

Tentamen Octrooigemachtigden

Tentamen Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging

22 mei 2017

13.30 - 16.30 uur

Casus (3x)

Korte vragen (3x)

Casus (3x)

Casus 1

Met veel media-tamtam wordt een nieuwe vertaling van Homerus' Ilias en Odyssee op de markt gebracht door de gebroeders Frans-Josef en Frederik Wessering en Norbert Konijn.

De uitgave veroorzaakt een golf van literaire kritiek, omdat de vertaling nogal afwijkt van de letterlijke tekst van het Griekse meesterwerk.

Met name de beschrijvingen van gewelddadigheden zijn spraakmakend en doen pervers en wellustig aan.

De uitgave wordt gecompleteerd met illustraties, die eveneens ophef veroorzaken: zij tonen gruwelijke gevechtsscenes, zonder bloed en naakt te schuwen.

De vertaling is de vrucht van gecombineerde inspanningen van Frans Josef en Frederik Wessering, terwijl de illustraties in de uitgave stammen van de hand van Norbert Konijn.

Geef gemotiveerd antwoord op onderstaande vragen:

1. Kan een vertaling onderwerp zijn van auteursrechtbescherming?
2. Kunnen de gebroeders Wessering zich met een beroep op artikel 26 Auteurswet tegen afzonderlijke uitgave van de illustraties verzetten naar uw mening?
3. Een deel van de vertaling wordt op een plaatselijke voorleesavond voorgedragen. De voorlezer stelt zich – met beroep op uitputting - op het standpunt, dat voordracht uit een door hem gekocht exemplaar auteursrechtelijk geoorloofd is. Bent u het daarmee eens?

Casus 2

Zuivelbedrijf Nutricia is voornemens om in de zomer van 2017 een nieuw 'gezondheidsdrankje' op de markt te brengen.

Het bevat gepasteuriseerde melk, alsmede een steeds wisselende combinatie van vruchtensappen, zoals aardbei met banaan of ananas met peer.

Nutricia denkt erover voor deze drankjes het woordmerk FRUITMELK te gaan deponeren.

Zij vraagt u om advies, in het bijzonder op de volgende punten.

- a) Aan de hand van welk criterium moet worden beoordeeld of de aanduiding FRUITMELK als woordmerk geldig zou kunnen zijn?
- b) Maakt het voor de geldigheid van dit merk nog uit, dat er ter aanduiding van de hier bedoelde drankjes synoniemen bestaan?
- c) Stel, dat het woordmerk FRUITMELK door het Bureau wordt ingeschreven in het Benelux-register (en de absolute weigeringsgronden daarom volgens het Bureau niet van toepassing zijn), levert het feit dat Nutricia geen melk maar yoghurt heeft gebruikt in haar product (aanvullende) bezwaren op?
- d) Maakt het daarbij uit of Nutricia direct yoghurt gebruikt of pas na enkele jaren van melk op yoghurt is overgestapt?

Casus 3

Casus FoamPro

Zie bijgaand concept voor een Licentieovereenkomst, opgesteld door de adviseur van Schuim & Co B.V., de beoogd licentiegever.

Uw cliënt K9 Suds Ltd. vraagt u dit concept te beoordelen op zijn mededingingsrechtelijke merites.

De praktische aspecten van de casus worden beschreven in de overwegingen van de concept-overeenkomst.

Geef gemotiveerd antwoord op onderstaande vragen:

1. Is naar uw oordeel sprake van een overeenkomst inzake technologieoverdracht in de zin van de Groepsvrijstellingsovereenkomst voor overeenkomsten inzake technologieoverdracht (GVVTO)?
2. Zijn partijen concurrent of niet-concurrent in de zin van de GVVTO?
3. Komt de concept-overeenkomst naar uw oordeel in aanmerking (afgezien van de toepassing van de artikelen 4 en 5 GVVTO, zie hierna) voor vrijstelling krachtens de GVVTO?
4. Welke bepalingen van het concept zijn naar uw oordeel problematisch in het licht van de artikelen 4 en 5 GVVTO?

LICENTIEOVEREENKOMST

DE ONDERGETEKENDEN:

1. **Schuim & Co B.V.**, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Botlekstraat 106 (3435 EP), Nederland, Kamer van Koophandel nummer 64025343;

hierna: "**Licentiegever**";

en

2. **K9 Suds Ltd.**, een vennootschap naar het recht van Engeland en Wales, gevestigd te Bristol, Verenigd Koninkrijk, en aldaar kantoorhoudende aan de Collier Drive 27 (BR4 6TH),

hierna "**Licentienemer**";

Gezamenlijk te noemen "**Partijen**" en afzonderlijk "**Partij**";

IN OVERWEGING NEMENDE ALS VOLGT:

- A. Licentiegever drijft een fabriek voor de productie van haarverzorgingsproducten voor de mens;
- B. Licentiegever houdt zich daarnaast bezig met het adviseren omtrent en exploiteren van een emulgatieprocédé onder het merk "FoamPro" (hierna: het "**FoamPro Systeem**");
- C. Licentiegever is rechthebbende op het Europees Octrooi nr. 009404121 met betrekking tot het FoamPro Systeem (het "**Octrooi**") en op het Uniemerkt "FoamPro" (het "**Merk**", tezamen de "**IE Rechten**");
- D. Licentiegever is verder eigenaar van de huidige en toekomstige know-how in verband met het FoamPro Systeem ("**Know-how**");
- E. Licentienemer houdt zich bezig met, onder andere, de productie van haarverzorgingsproducten voor honden ("**Producten**") in een fabriek in Bristol (de "**Fabriek**");
- F. Partijen komen hierbij, onder de voorwaarden zoals gesteld in deze overeenkomst, overeen dat Licentiegever aan Licentienemer een licentie verstrekt met betrekking tot het gebruik door Licentienemer van de IE Rechten en Know-how van Licentiegever voor de productie van Producten voor het Verenigd Koninkrijk (het "**Territorium**");
- G. Licentienemer is niet actief op de markt voor het aanbieden van IE-rechten of know-how met betrekking tot met het FoamPro Systeem concurrerende emulgatieprocédés, waardoor Partijen niet als concurrent kunnen worden aangemerkt op de betrokken technologiemarkt;
- H. Aangezien dezelfde types productielijnen en dezelfde soorten ingrediënten worden gebruikt voor de productie van haarverzorgingsproducten voor de mens enerzijds en van Producten anderzijds nemen Partijen aan dat sprake is van aanbods substitutie tussen deze twee productiesegmenten;

(vervolg bijlage casus 3 – pagina 5)

Vervolg bijlage casus 3

- I. Aangezien er binnen de EER geen import- of exportrestricties gelden voor haarverzorgingsproducten voor de mens en honden, deze producten op wholesaleniveau op EER-schaal worden vervoerd en ingekocht en binnen de EER voor deze producten sprake is van een eenvormig prijspeil op wholesaleniveau, nemen Partijen aan dat de geografische afbakening van de wholesalemarkt voor deze producten EER-breed is;
- J. Het gezamenlijk marktaandeel van Partijen op de EER-markt voor de productie en verkoop, op wholesaleniveau, van haarverzorgingsproducten voor de mens en honden bedraagt ongeveer 18%;
- K. De licentie voor het Merk is ondergeschikt en dienend aan de licentie voor het Octrooi en de Know-how;

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

Artikel 1 - Licentie

- 1.1 Licentiegever verleent Licentienemer hierbij het niet-exclusieve recht om de IE Rechten en Know-how te gebruiken, uitsluitend voor de productie van Producten in de Fabriek en ter verkoop van de Producten in het Territorium, en Licentienemer aanvaardt dit.
- 1.2 Licentienemer zal geen met het FoamPro Systeem concurrerende technologie kopen van derden.
- 1.3 Licentienemer zal deze licentie niet in enig register voor intellectuele eigendomsrechten (doen) inschrijven. Licentienemer zal geen sublicenties verlenen in verband met de rechten die worden gelicentieerd onder deze Overeenkomst.
- 1.4 Licentiegever zal geen Producten verkopen in het Territorium.
- 1.5 Licentienemer zal met Licentiegever tweejaarlijks overleg voeren over de door Licentienemer voor de verkoop van Producten in het Territorium aan afnemers van Licentienemer in rekening te brengen prijs. Licentiegever is gerechtigd van tijd tot tijd een adviesverkoopprijs voor te stellen aan Licentienemer. Licentienemer zal met deze prijs rekening houden bij het vaststellen van zijn verkoopprijzen voor de Producten in het Territorium.
- 1.6 Licentienemer draagt nu reeds voor alsdan over aan Licentiegever alle rechten en know-how met betrekking tot technologie die Licentienemer tijdens de duur van deze Overeenkomst zal hebben ontwikkeld op basis van het FoamPro Systeem.

Artikel 2 - Geheimhouding

- 2.1 Licentienemer zal de Know-how, alsmede enige andere vertrouwelijke informatie die zij ontvangt van Licentiegever, strikt vertrouwelijk houden en zal gedurende de duur en na afloop van de looptijd van deze Overeenkomst geen enkel deel daarvan aan enige derde openbaren, waaronder maar niet beperkt tot huidige, toekomstige en ex- werknemers, met de enkele uitzondering van openbaarmaking aan werknemers waarvoor het noodzakelijk is om deze te kennen in verband met hun huidige arbeidsovereenkomst met Licentienemer, mits voorafgaande aan die openbaarmaking geheimhoudings- en niet-gebruikverplichtingen van gelijke strekking als opgenomen in deze Overeenkomst door Licentienemer met deze werknemers zijn overeengekomen.

(vervolg bijlage casus 3 – pagina 6)

Vervolg bijlage casus 3

- 2.2 Iedere niet-nakoming van een geheimhoudings- of niet gebruiksverplichting (waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 1.1) door een werknemer van Licentienemer zal beschouwd worden als niet-nakoming van die verplichting door Licentienemer en Licentienemer zal vis-à-vis Licentiegever aansprakelijk zijn voor alle hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 3 - Vergoeding

- 3.1 Licentienemer zal voor het gebruik van het FoamPro Systeem aan Licentiegever een vergoeding betalen van EUR 0,20 per liter haarverzorgingsproduct voor honden dat de Fabriek verlaat.

Artikel 4 - Controle

- 4.1 Licentienemer zal het FoamPro Systeem aanwenden in overeenstemming met alle kwaliteitseisen, specificaties en aanwijzingen van Licentiegever.
- 4.2 Licentienemer zal het Merk gebruiken in overeenstemming met alle kwaliteitseisen, specificaties en aanwijzingen van Licentiegever. Licentienemer zal de verpakkingen waarop hij het Merk wenst aan te brengen aan Licentiegever voorleggen ter voorafgaande goedkeuring.
- 4.3 Licentienemer verschaft Licentiegever en door hem geautoriseerde vertegenwoordigers tijdens alle redelijke tijden toegang tot de gebouwen en terreinen van Licentienemer ter inspectie en Licentienemer zal, ter inspectie, op verzoek van Licentiegever direct steekproefsgewijs proefexemplaren kosteloos beschikbaar stellen aan Licentiegever.
- 4.4 Licentienemer verschaft Licentiegever en door hem geautoriseerde vertegenwoordigers tijdens alle redelijke tijden toegang tot zijn boeken ter controle van de correcte afdracht van de vergoeding krachtens artikel 3.1.
- 4.5 Licentienemer zal zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst in overeenstemming met het toepasselijke recht en de toepasselijke regelgeving van het Territorium uitvoeren.

Artikel 5 - Duur en beëindiging

- 5.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij deze eerder wordt beëindigd zoals bepaald in deze Overeenkomst.
- 5.2 Licentiegever mag, onverminderd het recht op schadevergoeding, deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, uitsluitend voor de toekomst, door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan de andere Partij, indien de andere Partij een materiële verplichting onder deze Overeenkomst niet nakomt en tekort schiet in het herstellen van de niet-nakoming indien nakoming nog mogelijk is en/of verplicht is onder toepasselijk recht, binnen 21 (*eenentwintig*) dagen na op de hoogte te zijn gesteld van de niet-nakoming door Licentiegever. Een materiële verplichting zoals in deze paragraaf genoemd omvat, zonder beperking, artikel 2 (*Geheimhouding*).
- 5.3 Ieder der Partijen mag deze Overeenkomst in elk geval met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan de andere Partij in geval één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

Vervolg bijlage casus 3

- (a) een der Partijen verzoekt om een faillissement of zijn faillissement wordt uitgesproken of een curator is aangewezen;
- (b) een der Partijen is ontbonden, geliquideerd of opgehouden met zijn bedrijfsvoering of een belangrijk deel daarvan, of een beslissing met deze strekking is genomen;
- (c) de Licentienemer leidt voor het EU Bureau voor de Industriële Eigendom of een rechter een procedure in ter vaststelling van de doorhaling, nietigheid of ongeldigheid van het Merk; of
- (d) de Licentienemer leidt voor het EOB of een rechter een procedure in ter vaststelling van de doorhaling, nietigheid of ongeldigheid van het Octrooi.

5.4 Ieder der Partijen mag deze Overeenkomst opzeggen vrij van enige reden, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel 6 - Gevolgen

6.1 In geval deze Overeenkomst wordt beëindigd of op welke manier dan ook eindigt waaronder begrepen maar niet beperkt tot ontbinding, dan zal dit tenminste tot de volgende gevolgen leiden:

- (a) Licentienemer zal geen verder gebruik maken van de IE Rechten en Know-how; en
- (b) Licentienemer zal op verzoek en steeds naar keuze van Licentiegever, ervoor zorg dragen dat alle originele documenten met betrekking tot de IE Rechten en Know-how onmiddellijk geretourneerd worden aan Licentiegever en dat alle andere documenten met betrekking tot de IE Rechten en Know-how onmiddellijk teruggestuurd en/of vernietigd worden en dat alle elektronische gegevens die enige data van de Know-how omvatten of weergeven in het bezit of onder de controle van Licentienemer permanent verwijderd zijn en dat Licentienemer geen kopieën, uittreksels, samenvattingen of andere vormen van weergave van dergelijk materiaal of dergelijke gegevens geheel of gedeeltelijk in zijn bezit houdt. Licentienemer zal een verklaring aan Licentiegever overhandigen waarin het bovengenoemde terugsturen, vernietigen of verwijderen wordt bevestigd.

6.2 Licentienemer zal, voor iedere schending van artikel 1.2, 6.1 en iedere schending van een geheimhoudings- en/of niet gebruiksverplichting zoals opgenomen in deze Overeenkomst, zonder enige voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke procedure ten behoeve van Licentiegever, een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren ten bedrage van EUR 10.000,- plus, cumulatief, EUR 1.000,- voor elke dag dat deze schending voortduurt. Bovendien behoudt Licentiegever het recht op volledige compensatie van geleden schade en gemaakte winst en op nakoming van de verplichtingen van Licentienemer onder deze Overeenkomst.

Artikel 7 – Inbreuk

7.1 Licentienemer zal Licentiegever direct in kennis stellen van (i) elk geval van inbreuk op de IE Rechten, enig onrechtmatig gebruik van de Know-how en enige schending van een geheimhoudings- en/of niet gebruiksverplichting ten aanzien van de Know-how en (ii) iedere vordering door een derde partij welke betrekking heeft op een beweerde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als gevolg van het gebruik door Licentienemer van de IE Rechten en/of de Know-how zoals bepaald in deze Overeenkomst.

7.2 Licentiegever heeft het uitsluitende recht om juridische actie te ondernemen tegen enige partij die inbreuk maakt op de IE Rechten, onrechtmatig gebruik van de Know-how maakt en/of enige geheimhoudings- en/of niet gebruiksverplichting ten aanzien van de Know-how schendt.

(vervolg bijlage casus 3 – pagina 8)

Artikel 8 – Diversen

- 8.1 Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, hebben wijzigingen van deze Overeenkomst geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn aangegaan en door bevoegde vertegenwoordigers van de Partijen zijn ondertekend.
- 8.2 Deze Overeenkomst bevat alle afspraken tussen Partijen ten aanzien van het in deze Overeenkomst bepaalde onderwerp en vervangt alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken tussen Partijen.
- 8.3 Ingeval een bepaling van deze Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) nietig of niet afdwingbaar is, blijft de rest van deze Overeenkomst van kracht voor zover, gegeven de strekking en het doel van deze Overeenkomst, die rest niet onverbrekkelijk verbonden is met de nietige of onafdwingbare bepaling. Partijen zullen hun uiterste best doen overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die, gegeven de strekking en het doel van deze Overeenkomst, zo weinig mogelijk afwijkt van de nietige of onafdwingbare bepaling.
- 8.4 Hetgeen is bepaald in artikel 2 en 6.1 zal te allen tijden in stand blijven ook na enige beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot ontbinding, van deze Overeenkomst.

Artikel 9 - Rechtskeuze en bevoegde rechter

- 9.1 Deze Overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door, en dienen te worden uitgelegd in overeenstemming met, Nederlands recht zonder inachtneming van enige verwijzingsregels van Nederlands internationaal privaatrecht.
- 9.2 Alle geschillen naar aanleiding van deze Overeenkomst of welke uit een daaruit voortvloeiende overeenkomst voortvloeien of die hiermee verband houden, zullen aan de bevoegde rechter te Den Haag worden voorgelegd.

ONDERTEKENING

Namens:

Schuim & Co B.V.

Door:

Functie:

Datum:

K9 Suds Ltd.

Door:

Functie:

Datum

Korte vragen (3x)

Korte vraag 1

Welke twee grote voordelen heeft het Protocol van Madrid in vergelijking tot de Overeenkomst van Madrid?

Korte vraag 2

Piet heeft de naam van zijn onderneming als handelsnaam ingeschreven in de registers van de kamer van koophandel.

Is deze inschrijving voldoende om zich te kunnen beroepen op een 'handelsnaamrecht'?
Motiveer.

Korte vraag 3

De Nederlandse onderneming Waterlelie fabriceert al sinds jaar en dag landbouwmachines, waaronder balenpersen (waarmee stobalen worden gemaakt en in plastic worden verpakt). De machines die Waterlelie produceert, zijn bedoeld om achter een tractor te hangen ('trailed' in vakjargon).

Daarnaast bestaan technisch complexere machines die zichzelf kunnen voortbewegen ('self-propelled'), maar de techniek om deze te produceren heeft Waterlelie niet in huis. Het prijsverschil tussen een 'trailed' en een 'self-propelled' machine is aanzienlijk (in de orde van grootte van 200% en meer).

De verkoop van Waterlelie machines is tussen 2000 en 2015 scherp teruggelopen, met name doordat landbouwers steeds verder industrialiseren en hun schaalgrootte vergroten.

De vraag naar 'self-propelled' machines is toegenomen, ten koste van 'trailed' machines.

Om deze (voor haar negatieve) trend te breken, heeft Waterlelie in 2015 een nieuw soort 'trailed' balenpers ontwikkeld. Deze pers verpakt de stobalen niet alleen in plastic, maar zuigt de verpakte stobalen ook direct vacuüm zodat het stro veel langer goed blijft.

(vervolg korte vraag 3 – pagina 10)

Vervolg korte vraag 3

Op de vacuümtechniek is aan Waterlelie een octrooi verleend. De vacuümbalenpers is nu twee jaar op de markt en is een groot succes; Waterlelie heeft in 2016 voor het eerst weer een toename in de verkoop van balenpersen gezien (en de verwachtingen voor 2017 en verder zijn zeer positief). Dit komt mede door het kleine prijsverschil; een vacuümbalenpers is slechts enkele procenten duurder dan een traditionele balenpers van Waterlelie.

De vacuümtechniek werkt alleen met een speciaal soort plastic folie, waarvoor Waterlelie ook een octrooi heeft en dat alleen bij haar te koop is (tegen een schappelijke prijs).

In Nederland (dat een afzonderlijke geografische markt vormt) zijn in 2016 in totaal 100 balenpersen verkocht, waarvan 70 'self-propelled' en 30 'trailed'.

Van de 'trailed' balenpersen heeft Waterlelie er 24 geleverd, tegen 6 door de enige concurrent Johnny Dear.

Van de 24 balenpersen die Waterlelie heeft verkocht, waren 6 van het traditionele soort en 18 waren voorzien van de geoctrooieerde vacuümtechniek.

Concurrent Johnny Dear rekende op een faillissement van Waterlelie en is er daarom niet gelukkig mee dat Waterlelie een weg terug omhoog heeft gevonden.

Kan Johnny Dear het nieuwe verdienmodel van Waterlelie opblazen door een klacht tegen haar in te dienen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wegens misbruik van een economische machtspositie door ontoelaatbare koppelverkoop?

Bespreek

(a) of Waterlelie een economische machtspositie heeft
en

(b) of er sprake is van misbruik.