

## **Tentamen Octrooigemachtigden**

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

---

**22 mei 2018**

**13.30 - 16.30 uur**

---

**Casus (3x)**

**Korte vragen (3x)**

## **Casus (3x)**

## Casus 1

De heer Trottet is in Nederland 'wereldberoemd' om zijn veelgeprezen smaak. Met name de combinatie van zijn onberispelijke maatpakken en Italiaanse dassen met uitgekende dessins zijn gewild bij de betere standen, die van heinde en ver dan ook het deftige kledinghuis 'De Globetrottet' in Amsterdam frequenteren.

Trottet betreft zijn dassen van Italiaanse makelij sedert enige tijd bij een onderneming in de Verenigde Staten, die op haar beurt beleverd wordt door de ontwerpers in Rome en Milaan. Trottet betaalt voor de leveringen uit de Verenigde Staten aanmerkelijk minder dan hij in Italië gewend was te betalen, hetgeen opmerkelijk mag heten, gezien de geschetste omweg van belevring.

Aan deze fortuinlijke gang van zaken dreigt een einde te komen, als de ontwerpers zich met een beroep op hun auteursrecht tegen import van hun dassen in Nederland trachten te verzetten. Trottet verweert zich met de stelling, dat de ontwerpers zich niet tegen verdere verhandeling kunnen verzetten, nu zij de dassen zelf al in het verkeer hebben gebracht.

Een detailhandelaar die erom bekend staat kleding te verkopen in het onderste segment van de markt tikt een restpartij van de dassen op de kop en biedt deze voor een lage prijs aan in zijn krantje.

### VRAGEN:

- a) Aan welke materiële criteria moet zijn voldaan, wil een design-das in Nederland auteursrechtelijk beschermd zijn?
- b) Gesteld, dat aan deze criteria voldaan is: kunnen Italiaanse ontwerpers hier te lande hun auteursrecht inroepen?  
Motiveer!
- c) Zal Trottets verweer hem baten?  
Motiveer!
- d) Kunnen de auteursrechthebbenden zich tegen het aanbod van de restpartij dassen in het krantje van de detailhandelaar verzetten?

## Casus 2

Mijnheer Smits is op 1 januari 2016 als laborant-onderzoeker voor biotechnologiebedrijf MOYER gaan werken. Bij indiensttreding is in zijn R&D arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een in algemene termen gestelde geheimhoudings- en relatiebeding opgenomen.

Midden 2016 is hem door het bedrijf een computer ter beschikking gesteld die hem dwingt om via een beveiligde VPN-verbinding contact te maken met het bedrijfsnetwerk.

Per 1 januari 2017 is Smits bevorderd tot hoofd van het laboratorium dat zich met name bezighoudt met 'proof of concept' activiteiten van producten die bijna klaar zijn om op de markt gezet te worden. Zijn contract wordt voor onbepaalde tijd verlengd.

Smits werkt nu ook direct samen met de Chief Marketing Officer (CMO) en heeft in zijn nieuwe functie ook toegang tot de laatste productontwerpen, offertes en overeenkomsten.

Smits doet in 2017 ook een uitvinding, maar MOYER geeft aan geen interesse te hebben in het doen van een octrooiaanvraag, omdat de vinding geen directe toepassing zou hebben en niet past in de 'core activities' van MOYER.

Gefrustreerd wendt Smits zich tot zijn vriend Dirk, die doende is een eigen biotech bedrijf HELIX op te zetten. Smits zegt bij MOYER op 31 juli 2017 zijn baan op met een opzegtermijn van een maand, hij levert zijn computer in, en neemt direct zijn nog resterende vakantiedagen op.

Samen met Dirk ontwikkelt Smits de vinding verder en op 1 september 2017 wordt een octrooiaanvraag gedaan op naam van Dirk en de onderneming in oprichting HELIX.

Smits overreedt de CMO van MOYER om over te stappen naar Helix, die dan ook prompt per 1 september 2017 bij MOYER opzegt.

Smits begint in september 2017 eveneens een tweetal grote klanten van MOYER te benaderen die mogelijk interesse zouden kunnen hebben in de nieuwe vinding van HELIX.

MOYER is 'not amused' en overweegt juridische stappen vanwege het feit dat:

- 1) Smits zijn geheimhouding met betrekking tot de knowhow van MOYER heeft geschonden door die te delen met Dirk en openbaar te maken in de octrooiaanvraag;
- 2) Smits de laatste productontwerpen, offertes en overeenkomsten heeft gekopieerd naar zijn eigen computer;
- 3) Smits de informatie heeft gebruikt om de twee grootste klanten van MOYER te identificeren en benaderen die in HELIX nieuwe technologie geïnteresseerd kunnen zijn;
- 4) Smits de CMO van MOYER heeft overgehaald voor HELIX te gaan werken

*(vervolg casus 2 – pagina 3)*

*Vervolg casus 2*

VRAGEN:

- a. Beoordeel in hoeverre de in 2016 in de arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudings- en relatieclausule *in casu* door MOYER in te roepen valt en wanprestatie oplevert.
  
- b. Beoordeel, ervan uitgaande dat er geen contractuele geheimhoudingsverplichting is, of er mogelijk sprake is van een onrechtmatige daad begaan door Smits. Baseert U zich hierbij op de in de Nederlandse jurisprudentie ontwikkelde normen met betrekking tot ongeoorloofde concurrentie door een ex-werknemer. Betrek in Uw antwoord ook de mogelijkheid om HELIX (en Dirk) aan te spreken.

### Casus 3

De onderneming Laurent Frères SA (LF), waarvan het hoofdkantoor in Parijs is gevestigd, is rechthebbende op diverse woord- en beeldmerken bestemd ter onderscheiding van haar luxe huishoudelijke artikelen. Voor de verkoop van deze artikelen maakt zij gebruik van een netwerk van selectieve distributeurs, gevestigd in nagenoeg alle EU lidstaten. Het Uniemerkt Laurent Accent is ingeschreven voor bad- en bedlinnen.

Om het luxueuze en exclusieve imago van haar merken te beschermen neemt LF slechts bij hoge uitzondering deel aan promotieacties van derden. Voor de supermarktketen Le Ramasser! maakt zij na enig beraad graag een uitzondering: Le Ramasser! heeft recent haar non-food assortiment kwalitatief dramatisch verbeterd en bestaat 100 jaar.

LF besluit op voorstel van de directie van Le Ramasser! mee te werken aan een tijdelijke klantgetrouwheidsactie. Deze bestaat er in dat klanten van Le Ramasser! zegeltjes kunnen sparen. Een volle spaarkaart en enige bijbetaling geven recht op bad- en bedlinnen van LF.

Partijen LF en Le Ramasser! sluiten ter uitvoering een fabricage- en verkooplicentie overeenkomst voor Frankrijk krachtens welke Le Ramasser! het recht verkrijgt bad- en bedlinnen voorzien van het merk Laurent Accent door een derde te laten fabriceren en deze te verkopen uitsluitend in de eigen winkels in Frankrijk, enkel in het kader van deze tijdelijke (3 maanden) actie.

Voor de uitvoering van de overeenkomst schakelt Le Ramasser! de handelsfirma Si tu m'avais (STMA) in, met medeweten maar zonder verdere betrokkenheid van LF.

STMA regelt de fabricage en coördineert de actie bij de vestigingen van Le Ramasser!

De actie blijkt een matig succes. Bij het einde resteren nog ruim 800 000 stuks onder licentie vervaardigd linnengoed. De vraag is wat daarmee te doen.

STMA stelt namens Le Ramasser! aan LF voor die voorraad in België in de filialen van een volle dochter van Le Ramasser! aldaar - genaamd Pak 'm Beet! PVBA - aan te bieden, eveneens op basis van een zegeltjes-spaaractie.

LF gaat node akkoord en aldus geschiedt. LF spreekt met LeRamasser! af dat deze niets met een eventueel ook daarna nog resterende voorraad zal ondernemen dan met schriftelijke toestemming van LF.

*(vervolg casus 3 – pagina 5)*

### *Vervolg casus 3*

Opnieuw blijken de verwachtingen te rooskleurig: na de actie resteren nog 150 000 stuks. Wanneer LF kort nadien bij Le Ramasser! navraag doet wat zij met dat restant denkt te gaan doen, mag zij vernemen dat de in België gevestigde volle dochter van STMA - Hadjememaar SA - de partij voor een symbolisch bedrag heeft gekocht. Hadjememaar SA blijkt in België direct betrokken bij de niet-gereguleerde handel via markten, braderieën en dergelijke.

#### VRAGEN:

- (1) Noem de artikelen in de regelgeving op het merkenrecht die de uitputting van het recht behandelen.  
Geef - los van de feiten in bovenstaande casus - een kort overzicht van de omstandigheden die in de rechtspraak van het Hof van Justitie hebben geleid tot het oordeel dat het merkrecht is uitgeput.
- (2) Hoe zou U in het licht van deze rechtspraak LF adviseren?
- (3) LF heeft voor haar ontwerpen en dessins een fabricage-en verkooplicentie voor Luxemburg gesloten met de aldaar gevestigde Charlotte PVBA.  
Deze licentieovereenkomst bevat een minimum verkoopprijsverplichting voor Charlotte.  
Hoe verloopt de mededingingsrechtelijke beoordeling van deze verplichting?

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



### *Korte vraag 1*

Noem de drie basisprincipes van het Unieverdrag van Parijs (UvP) en geef aan, met referentie aan het UvP, hoe het begrip 'central attack' één van deze drie basisprincipes doorkruist. Beschrijf vervolgens op basis van het Protocol van Madrid wat een merkhouders kan doen als een dergelijke 'central attack' zich voordoet?

### *Korte vraag 2*

In de chemische industrie wordt al jaren gebruik gemaakt van een driehoekige afvalbak. Rechtenstudent Renate Roest ziet die afvalbak tijdens haar vakantiewerk bij Akzo Nobel in Delfzijl. Renate is een ondernemende jonge dame en zij denkt dat de driehoekige afvalbak een grote toekomst als plantenbak tegemoet kan zien. Voordat zij met de productie van de plantenbakken begint deponereert zij deze als model bij het BBIE.

Is de plantenbak nieuw en heeft het een eigen karakter?

### *Korte vraag 3*

- a) Wat houdt het recht van licentie in essentie in?
- b) Wat is het belangrijkste verschil tussen een octrooirecht en een niet-geregistreerde octrooilicentie?  
Betrek relevante wetsartikel(en) bij uw antwoord.