

Tentamen Octrooigemachtigden

Tentamen Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging

27 mei 2019

13.30 - 16.30 uur

Casus (3x)

Korte vragen (3x)

Casus (3x)

Casus 1

DR. DIBBES

Dibbes Dieren B.V. is een in Nederland gevestigde onderneming. Zij biedt in Nederland sinds 1996 diervoeding aan onder de naam DR. DIBBES.

DR. DIBBES is sinds enkele jaren zeer succesvol in Nederland omdat het honden- en kattenvoer is opgenomen in het standaard assortiment van dierenartsen vanwege de goede resultaten voor de gezondheid van honden en katten. Op 1 januari 2011 heeft Dibbes B.V. een Benelux woordmerkregistratie verkregen voor het teken DR. DIBBES in klassen 5, 29 en 31.

In 2013 is het succes ook de dierenartsen in Denemarken opgevallen en wordt het honden- en kattenvoer sinds medio 2013 ook in Denemarken verhandeld. Via een Deense merkenbureau heeft Dibbes B.V. op 1 april 2013 een Deense nationale merkregistratie verkregen voor het woordmerk DR. DIBBES voor klassen 5, 29 en 31.

Het Deense merkenbureau adviseerde korte tijd daarna ook een Gemeenschapsmerk te deponeren, welk advies Dibbes B.V. heeft opgevolgd. De Gemeenschapsmerkregistratie is op 1 januari 2014 verkregen.

Omdat nu ook overkoepelende organisaties voor dierenartsen in andere landen interesse tonen in verhandeling van DR. DIBBES-voer, wendt Dibbes B.V. zich tot u voor advies.

Op dit moment hebben Noorwegen en IJsland concrete interesse getoond. Dibbes B.V. hoopt en verwacht dat ook de dierenartsen in Zweden, Duitsland en Polen het honden- en kattenvoer in het assortiment zullen opnemen, alsmede Canada en de Verenigde Staten, maar geeft aan dat dit waarschijnlijk 'nog wel even zal duren' voordat de verhandeling in deze vijf landen concreet wordt.

1. Welke depotstrategie adviseert u Dibbes B.V.?
2. Het Deense merkenbureau heeft eerder geadviseerd om de registratie van het Gemeenschapsmerk als basis te laten dienen voor een Internationale Registratie in plaats van de Deense nationale registratie, maar Dibbes B.V. heeft dit advies nog niet opgevolgd in afwachting van uw advies.
Op welk(e) risico('s) dient u Dibbes B.V. te wijzen en wat zou(den) de eventuele (toekomstige) consequentie(s) hiervan zijn?
3. Ongeacht uw antwoorden op de eerdere (sub)vragen: stel dat Dibbes B.V. een Internationale Registratie heeft verricht met Denemarken als land van oorsprong. Maakt het dan uit dat Dibbes B.V. enkel gevestigd is in Nederland en niet in Denemarken?

Casus 2

Ferrari is een in Italië gevestigde fabrikant van door haar ontworpen auto's, onder meer van het in november 2015 geïntroduceerde type Ferrari LaFerrari. Deze auto's kosten bijna 3.5 miljoen euro per stuk.

Begin 2016 is voor het type Ferrari LaFerrari een gemeenschapsmodel voor de waren 'transportvoertuigen' op naam van Ferrari ingeschreven.

De modelinschrijving bevat een aantal foto's van de Ferrari LaFerrari. In de beschrijving bij het depot zijn de afmetingen van de auto vermeld.

Ferrari is erachter gekomen dat Asian Bear sinds vorige week in Nederland radiografisch bestuurbare speelgoedmodelauto's van het type Ferrari LaFerrari verkoopt.

Ferrari is woedend en stelt dat Asian Bear inbreuk maakt op haar IE-rechten.

Voordat zij actie onderneemt komt zij bij u om advies.

U moet verder nog weten dat Asian Bear op geen enkele manier gebruik maakt van enig merk van Ferrari.

Is het modelrecht van Ferrari op basis van de informatie in de casus geldig?

Wat zou u Ferrari BV adviseren?

Casus 3

Casus droge betonmortel

De productie van beton is een milieubelastende activiteit, waarbij veel energie en veel water wordt verbruikt. In zogenaamde betonmortelcentrales wordt uit voornamelijk zand, cement, grind en water betonmortel geproduceerd, die vervolgens met vrachtwagens naar de bouwlocatie wordt getransporteerd. Omdat betonmortel niet mag opdrogen, moet deze binnen drie uur na productie worden verwerkt. Hierdoor is het praktisch niet mogelijk om betonmortel over grote afstanden te vervoeren. Naast deze technische beperking, is transport vanwege het grote gewicht van betonmortel bovendien duur. Betonmortelcentrales verwerken de transportkosten in hun offertes voor de levering van beton op een bepaalde locatie.

Hoe groter de transportafstand, hoe zwaarder de transportkosten meewegen en hoe hoger de totaalprijs wordt. Om deze reden is het economisch doorgaans niet rendabel om betonmortel over een grotere afstand dan circa 120 km te vervoeren (voor zover dat al praktisch mogelijk is binnen drie uur). Beton is in heel West-Europa hetzelfde product; technisch en functioneel bestaat er geen verschil tussen in een Nederlandse centrale geproduceerd betonmortel en betonmortel uit bijvoorbeeld een Belgische of Duitse centrale. Er bestaat ook geen regelgeving op grond waarvan betonmortel niet over de grens mag worden getransporteerd.

Verspreid over Nederland zijn 25 onafhankelijke betonmortelcentrales actief. Hun capaciteit verschilt van elkaar; de kleinste centrale voorziet in ongeveer 1% van de Nederlandse behoefte aan beton en de grootste centrale ongeveer 12%.

De betonmortelcentrale A-beton is gevestigd in Amsterdam en vooral actief in de Randstad. Qua omvang behoort A-beton tot de middenmoot, met een capaciteit van ongeveer 7% van de Nederlandse behoefte aan beton.

De jaaromzet van A-beton bedraagt ongeveer 45 miljoen euro.

Een medewerker van A-beton komt met het idee om door toevoeging van enzymen en zouten aan droge betonmortel, deze geschikt te maken om het water pas tijdens de verwerking op de bouwlocatie toe te voegen. Door 'droge betonmortel' vanaf de centrale naar de bouwlocatie te transporteren en daar pas water bij te voegen, kan het transport van ruim vijfduizend liter water per vrachtwagen betonmortel worden uitgespaard. Hierdoor hoeven voor dezelfde hoeveelheid beton minder vrachtwagens te rijden, waardoor aanzienlijk op transportkilometers en brandstof kan worden bespaard.

(vervolg casus 3 – pagina 4)

Vervolg casus 3

Bovendien bestaat voor droge betonmortel niet het gevaar dat deze opdroogt, waardoor de maximale tijd tussen productie en verwerking veel groter wordt dan de maximaal drie uur die geldt voor normale betonmortel.

De directie van A-beton ziet veel potentie in dit idee. Het ontbreekt A-beton echter aan voldoende middelen om het benodigde onderzoek te financieren. De directie van A-beton zoekt daarom contact met twee andere betonmortelcentrales, Belgaco uit het Belgische Lommel (nabij Eindhoven) en de Rhein Zentrale West (RZW) uit het Duitse Wesel (nabij Venlo).

Belgaco en RZW zijn qua capaciteit wat kleiner dan A-beton. De kortste afstand over de weg tussen Amsterdam en Lommel bedraagt 154 km, tussen Amsterdam en Wesel 164 km en tussen Lommel en Wesel 151 km.

Het voorstel van A-beton is om het onderzoek naar en, indien dat haalbaar blijkt, de ontwikkeling van droge betonmortel gezamenlijk te financieren. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door eigen medewerkers van A-beton en door A-beton voor dit doel ingehuurde chemici. Indien dit leidt tot octrooieerbare vindingen, zal A-beton de octrooiaanvragen doen en zullen eventuele octrooiën op haar naam komen te staan. De droge betonmortel is immers haar idee. In ruil voor de financiële bijdrage van Belgaco en RZW aan onderzoek en ontwikkeling, zullen zij octrooilicenties ontvangen waarvoor zij geen vergoedingen verschuldigd zijn en die gelden voor de geldigheidsduur van de octrooiën. Op grond van deze licenties mogen Belgaco en RZW droge betonmortel produceren en verkopen. A-beton stelt verder voor om af te spreken dat:

- (i) Belgaco en RZW voor de duur van het onderzoeksproject en voor de duur van eventuele octrooilicenties niet met andere betonmortelcentrales zullen samenwerken met betrekking tot onderzoek of ontwikkeling van nieuwe betonproducten. Deze afspraak heeft tot doel te waarborgen dat tussen de drie partijen uitgewisselde vertrouwelijke informatie over het project 'droge betonmortel' niet (per ongeluk) bij niet-deelnemende partijen terecht komt; en
- (ii) Belgaco en RZW geen 'droge betonmortel' zullen leveren in het deel van Nederland noordelijk van de lijn Breda - Den Bosch - Nijmegen, aangezien A-beton dit gebied exclusief voor zichzelf reserveert.

(vervolg casus 3 – pagina 5)

Vervolg casus 3

Vraag 1

Beargumenteer of A-beton, Belgaco en RZW op het moment waarop het eerste contact tussen de directies plaatsvindt over het voorstel van A-beton als concurrenten (in de zin van de mededingingsregels) moeten worden aangemerkt.

Vraag 2

Stel dat de afspraken zoals vermeld in de casus inderdaad worden gemaakt en dat het onderzoekstraject leidt tot de ontwikkeling van een succesvol product 'droge betonmortel', waarvoor A-beton een octrooi verkrijgt en Belgaco en RZW beide een octrooilicentie (op grond van afzonderlijke licentieovereenkomsten met A-beton).

Na enige tijd komt A-beton er achter dat RZW samen met een Nederlandse verfproducent en een andere betonmortelcentrale uit de omgeving van Arnhem samenwerkt aan de ontwikkeling van gekleurde betonmortel, die na verwerking niet meer geschilderd hoeft te worden.

A-beton stelt zich op het standpunt dat RZW hiermee in strijd handelt met afspraak (i).

Om deze reden zegt A-beton de octrooilicentie van RZW per direct op.

Analyseer of RZW kan beargumenteren dat zij zich niet aan afspraak (i) hoeft te houden, aangezien deze afspraak nietig is wegens strijd met het kartelverbod.

Vraag 3

Stel dat Belgaco door een Nederlandse aannemer benaderd wordt om 'droge betonmortel' te leveren voor een nieuwbouwproject in Zaltbommel, (net) ten noorden van Den Bosch en dus (net) noordelijk van de lijn Breda - Den Bosch - Nijmegen.

Belgaco schrijft een brief aan A-beton, waarin Belgaco aangeeft dat zij zich niet gebonden acht aan afspraak (ii), omdat sprake is van marktverdeling in strijd met het kartelverbod.

A-beton antwoordt dat zij verwacht dat Belgaco zich aan afspraak (ii) houdt, omdat deze afspraak vrijgesteld is van het kartelverbod door de Groepsvrijstelling Technologieoverdracht.

Analyseer of deze stelling van A-beton juist is.

U hoeft niet in te gaan op de (voor)vraag of het kartelverbod in dit geval van toepassing is.

Verder mag u aannemen dat 'droge betonmortel' tot dezelfde relevante markt behoort als traditionele betonmortel.

Korte vragen (3x)

Korte vraag 1

Antarctica is een voormalig geautoriseerd distributeur van Mitsubishi vorkheftrucks op IJsland. Volgens lokale wetgeving dienen alle vorkheftrucks voorzien te zijn van een sneeuwschuiver. Antarctica importeert daartoe Mitsubishi vorkheftrucks uit Japan en zodra die aankomen in het gesloten douane entrepot in Reykyavik, worden ze door Antarctica voorzien van sneeuwschuivers, ontdaan van alle Mitsubishi merktekens, en voorzien van het woordmerk "Antarctica".

Mitsubishi is niet gecharmeerd van deze actie en brengt de zaak voor de Løfðorsdørenrátt. Deze commerciële rechtbank vraagt zich af of het verwijderen van merktekens wel een inbreuk oplevert in de zin van Artikel 5 van Richtlijn 89/104/EEC en stelt prejudiciële vragen aan het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA-Hof) in Luxemburg.

Dit gerecht is niet gebonden aan uitspraken van het HvJEU.

Wat zijn de door het HvJEU erkende essentiële functies van het merk en wat zijn in dat licht argumenten ten faveure van Antarctica?

Korte vraag 2

Artikel 7 van de auteurswet regelt de auteursrechtelijke verhouding tussen werknemer en werkgever.

Noem één relevant argument om ook persoonlijkheidsrechten aan *de werkgever* toe te rekenen. En noem één relevant argument om de persoonlijkheidsrechten aan *de werknemer* toe te delen.

Korte vraag 3

Het arrest van het Gerecht in de zaak Microsoft bouwt voor de vraag wanneer het weigeren van een licentie misbruik van een economische machtspositie oplevert, voort op de arresten Magill en IMS Health.

Welke bijzondere omstandigheden neemt het Gerecht hier in aanmerking?