

Tentamen Octrooigemachtigden

Tentamen Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging

29 mei 2006

09.45 – 12.45 uur

Casus (3x)

Korte vragen (3x)

**Tentamen Octrooigemachtigden
Overige IE-rechten / Europees recht/Mededinging
29 mei 2006**

I Casus (3x)

Casus 1

Smits is eigenaar van een eenmanszaak, een kleine in Amsterdam gevestigde zeepfabriek. In de Benelux is hij sedert 1996 houder van het merk Kibala voor zeep. Dit merk, dat oorspronkelijk onder meer in de Benelux normaal werd gebruikt, wordt sedert 1999 in de Benelux in het geheel niet meer gebruikt, maar nog wel in Italië waar Smits eveneens merkhouder is.

Reden voor een en ander is, dat een bepaalde grondstof moeilijk verkrijgbaar is geworden, maar het product voorzien van een andere grondstof in ieder geval nog wel geschikt is voor de "smaak" van de Italiaanse consument.

Smits bemerkt in het voorjaar van 2006 dat een concurrent (De Jager) het merk Kibala voor zeep is gaan gebruiken in België. De Jager meent dat hij dit ongestraft kan doen omdat met succes het verval van het merk Kibala van Smits kan worden ingeroepen. Het is immers, aldus De Jager, al jaren in de Benelux niet meer extern (buiten de onderneming van Smits) in gebruik. Volgens Smits is er echter in het onderhavige geval wel degelijk sprake van normaal gebruik, en indien de rechter mocht oordelen dat dat niet zo is, meent Smits dat er voor dat niet normale gebruik een geldige reden is.

Smits neemt voorts het zekere voor het onzekere, en hervat in de Benelux met onmiddellijke ingang de productie van zeep onder het genoemde merk.

Vragen:

1. Is het standpunt van Smits jegens De Jager, dat hij (Smits) het merk Kibala altijd - in merkenrechtelijke zin - normaal is blijven gebruiken juist?
2. Als een rechter inderdaad zou oordelen dat er geen normaal gebruik is, bestaat daarvoor dan in casu een geldige reden?
3. Kan het hernieuwde gebruik van het merk Kibala Smits in casu baten?

Casus 2

De heer Trifojalonewitz mag zich getalenteerd schilder noemen. Gezien de onuitsprekelijkheid van zijn naam en zijn roemruchte vaardigheden wordt hij Rubens Junior genoemd. Rubens Junior bedient zich van een schare getalenteerde vrijwilligers bij het vervaardigen van levensgrote naakten, waarvan voornamelijk de realistisch uitgebeelde spierpartijen bewondering afdwingen. De naakten zijn het resultaat van ontwerpen van Trifojalonewitz, die nauwgezet toezicht houdt en aanwijzingen geeft bij de werkzaamheden op het doek, en uiteraard het overgrote deel van de schilderwerkzaamheden zélf verricht.

Op een kwade dag valt een sommatie bij Trifojalonewitz in de bus. Een van zijn vrijwilligers – Piet Jansen - claimt het mede-auteursrecht op één van de schilderijen van Trifojalonewitz. Inderdaad zijn gelaatsdelen van de op het schilderij te bewonderen Medusa door Jansen geschilderd, en wordt het schilderij mede op drie punten alom als meesterwerk beschouwd.

Volgens Jansen heeft hij tevens persoonlijkheidsrechten, en daarmee het recht om zijn naam als (mede-)maker vermeld te zien.

- a. Wie heeft naar uw gemotiveerde mening het auteursrecht op het schilderij?
- b. Heeft Jansen het recht om als maker genoemd te worden?

Casus 3

Kompaan is een bedrijf dat al vele jaren actief is op de markt van intelligente IT-oplossingen. De omzet van Kompaan bedraagt circa € 2,5 miljard en wordt voornamelijk in de Benelux behaald. Kompaan heeft in toenemende mate last van een paar grote concurrenten waarvan één uit Frankrijk en één uit Japan: IT.NOW (omzet € 20 miljard) en NEW.IT (omzet € 1 miljard).

Kompaan heeft één product, DO.IT, dat al jaren goed draait. Op dit moment behaalt zij met dit niche product bijna 2/3 van haar omzet. Met haar producten die aan DO.IT complementair zijn, DARE.IT en DONE.IT, is Kompaan veel minder succesvol. Met name bij de verkoop van deze producten ondervindt Kompaan veel concurrentie van de producten van IT.NOW en NEW.IT.

Er zijn verschillende relevante product markten en geografische markten te onderscheiden waarop Kompaan, IT.NOW en NEW.IT actief zijn. Het gezamenlijke marktaandeel van Kompaan, IT.NOW en NEW.IT op deze markten varieert van 45% tot 80%.

De kopman van Kompaan zoekt naar oplossingen om de straffe concurrentie te vermijden of te verminderen. In een *brainstorm* met de afdeling *Business Development* komen de volgende mogelijke oplossingen aan de orde:

- A. intensivering van het overleg en de informatie-uitwisseling binnen de Europese branchevereniging "*IT Solutions Europe*", waarvan ook IT.NOW en NEW.IT actief lid zijn, met de bedoeling om iedere onderneming zijn eigen niche producten te gaan laten maken en verkopen en aldus zo weinig mogelijk in elkaars vaarwater te zitten;
- B. het aangaan van een verkoop-alliantie met IT.NOW en NEW.IT, waarbij zij vanwege hun bijzondere kennis en ervaring afspreken dat Kompaan zich vooral op de overheidsmarkten in de Benelux zal richten, IT.NOW op de markt van "grote ondernemingen" in de Benelux en NEW.IT op de markt van "MKB-ondernemingen" in de Benelux. Klanten buiten hun eigen marktsegment zullen worden doorgestuurd naar de "specialist";
- C. het bundelen van DO.IT met DARE.IT and DONE.IT tot één product, waardoor de klanten die DO.IT kopen automatisch ook DARE.IT en DONE.IT kopen.

U bent als bedrijfsjurist werkzaam bij Kompaan en wordt gevraagd in een korte notitie van 2 of 3 pagina's de punten A. t/m C. kort te belichten vanuit het oogpunt van het Europese en Nederlandse mededingingsrecht.

Zijn er problemen te duchten of zijn er mogelijke oplossingen over het hoofd gezien?
Zo ja, welke en waarom?

Ga in uw notitie ook in op mogelijke oplossingen. Als u op een of meer punten over onvoldoende informatie beschikt, geef dan aan wat u precies wilt weten.

***Tentamen Octrooigemachtigden
Overige IE-rechten / Europees recht/Mededinging
29 mei 2006***

II Korte vragen (3x)

Vraag 1

Kan een buitenlandse onderneming, die haar handelsnaam hier te lande *niet* voert, toch een beroep doen op handelsnaambescherming in Nederland?

Vraag 2

Het databankenrecht komt toe aan de producent van de databank. Kan de feitelijke maker/auteursrechthebbende zich op grond van zijn auteursrecht op de *verzameling* van gegevens beroepen jegens de producent?

Vraag 3

Welke zes punten brengt u onder de aandacht van een onderneming die bedrijfsgeheimen genereert teneinde tot een goede bescherming van die geheimen te komen. Dat er een slot op de deur moet, is zo logisch dat u dat punt niet moet noemen.