

Contracten maken

Enkele contractuele aspecten van technologieoverdracht¹

Mr. E.R. Vollebregt

1. Inleiding

De EG-technologieoverdrachtgroepsvrijstelling² (GVTO) is een verordening van de EG die bepaalde in de verordening omschreven soorten technologieoverdrachtsovereenkomsten vrijstelt van het verbod op mededingingsbeperkend gedrag in het EG-Verdrag. In heel algemene termen is de GVTO van toepassing op octrooi- en knowhow-licentieovereenkomsten.

De voorganger van de GVTO was van toepassing sinds 1 april 1996 en bedoeld om van kracht te blijven tot 31 maart 2006.³ De Europese Commissie heeft echter besloten de GVTO te herzien en de gewijzigde versie trad in werking op 1 mei 2004. De reden voor de herziening was het veranderde beleid van de Commissie op het gebied van technologielicenties en het effect hiervan op de mededinging.

In het navolgende ga ik eerst kort in op de werking van de GVTO en geef daarna een overzicht van een aantal contractuele implicaties van de GVTO waar men rekening mee moet houden bij het opstellen van technologielicenties.

2. De groepsvrijstelling

De GVTO is het product van een fundamentele herziening van het beleid van de Commissie op het gebied van technologielicenties. Het beoordelingskader is verschoven van een lijst van vrijgestelde en verboden bepalingen naar een systeem van vrijstellen van

bepaalde groepen van overeenkomsten tot een bepaald marktaandeel in combinatie met een relatief korte lijst van verboden bepalingen.⁴ Boven de marktaandeeldrempels moet de overeenkomst – met inachtneming van onder meer de structuur van de markt en substitueerbare technologie – leiden tot nettovoordelen voor de mededinging in die markt. Op dit punt volgt het beleid van de Commissie op het gebied van technologieoverdracht de theorie die ten grondslag ligt aan het beleid op het gebied van horizontale en verticale beperkingen onder artikel 81(1) EG-Verdrag.

De GVTO wordt ter verduidelijking geflankeerd door Richtsnoeren.⁵ Deze Richtsnoeren zijn ook van toepassing op technologieoverdrachtsovereenkomsten die niet onder de GVTO vallen ter beoordeling van hun toelaatbaarheid onder artikel 81(1) en (3) EG-Verdrag.

De inwerkingtreding van de nieuwe GVTO viel samen met de inwerkingtreding van Verordening 2003/1, die een nieuw procedureel raamwerk voor EG-mededingingsrecht bevat. Als gevolg hiervan moeten ondernemingen nu zelf bepalen of hun overeenkomsten aan de vereisten van het EG-mededingingsrecht voldoen, omdat het niet langer mogelijk is om door aanmelding van

1 Met dank aan Barbara Nijs voor haar opmerkingen en suggesties.

2 Verordening 772/2004 van de Commissie van 27 april 2004 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht, PbEG 2004, L 123/11.

3 Verordening 240/96 van de Commissie betreffende technologieoverdracht, PbEG 1996, L 31/2.

4 Zie omtrent de GVTO onder meer E.R. Vollebregt, Herziening Commissie beleid inzake technologieoverdracht: van dwangbuis naar moving targets, Actualiteiten Mededingingsrecht, 2003/9-10, p. 197; R.C. Lind & P. Muysert, The European Commission's Draft Technology Transfer Block Exemption Regulation and Guidelines: A Significant Departure from Accepted Competition Policy Principles, European Competition Law Review 2004/181; I. Van Bael & J.-F. Bellis, The Commission's Draft Technology Transfer Block Exemption Regulation – A Review, European Competition Newsletter, 2004/37, p. 1; D. Hull & A. Toro, Reform of the Technology Licensing Rules, European Antitrust Review 2004/34; T. Cook, The Technology Transfer Block Exemption, Global Counsel, 2004/May, p. 40; P. Vos, De technologievrijstelling, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 2004, p. 211; S.C. van Es & P.M.A.L. Plompen, De nieuwe Groepsvrijstelling voor technologielicenties (Verordening 772/2004), Markt en Mededinging 2004, p. 133.

5 Richtsnoeren voor de toepassing van art. 81 van het EG-Verdrag op overeenkomsten inzake technologieoverdracht, PbEG 2004, C 101/2.

de overeenkomst een individuele ontheffing van de Commissie te verkrijgen. Voor alle technologieoverdrachtsovereenkomsten wordt dus vanaf 1 mei 2004 de geldigheid door de onderneming zelf beoordeeld.

Het nieuwe procedurele raamwerk geeft derden en partijen bij de overeenkomst bovendien het recht om in rechtszaken bij de nationale rechter en in procedures bij de nationale mededingingsautoriteiten de (gedeeltelijke) nietigheid van een overeenkomst die de mededinging beperkt, in te roepen en te claimen dat de overeenkomst niet is vrijgesteld van het verbod van artikel 81(1) EG-Verdrag krachtens artikel 81(3) EG-Verdrag. Hierdoor zal het voor concurrenten en voor contractpartijen aantrekkelijker worden om juridische maatregelen te nemen die de geldigheid van technologieoverdrachtsovereenkomsten ondermijnen.

Op grond van Verordening 1/2003 mogen nu de nationale mededingingsautoriteiten ook artikel 81 lid 3 toepassen, en dus oordelen over de vraag of een overeenkomst onder de groepsvrijstelling valt of niet. Volgens de MvT op de Mededingingswet zal de NMa EG-groepsvrijstellingen *mutatis mutandis* toepassen op overeenkomsten die geen effect op de interstatelijke handel hebben.

Belangrijk voor de software- en entertainmentindustrieën is dat de GVTO ook software dekt en waarschijnlijk zelfs auteursrecht op audiovisuele content. Alle licenties van software voor het produceren van contractproducten waarin die software verwerkt is (bijvoorbeeld *embedded* software in elektronische componenten) vallen nu onder de GVTO, evenals waarschijnlijk licenties aan zogenoemde 'replicators' voor het maken van dragers met de audiovisuele content.⁶ Het is in ieder geval naar de letter van de GVTO onduidelijk of het licentiëren van software en audiovisuele content voor het verrichten van diensten wel of niet onder de GVTO valt.⁷

Het overgangsregime van de GVTO loopt 31 maart 2006 af. Dat betekent dat na die datum alle technologieoverdrachtsovereenkomsten met een effect op de gemeenschappelijke markt die nog binnen de reikwijdte van de GVTO vielen, aangepast moeten zijn aan de GVTO. Sinds 1 mei 2004 geldt de GVTO al voor alle nieuwe technologieoverdrachtsovereenkomsten.

3. Implicaties voor contracteren

3.1 Inleiding

De belangrijkste implicaties volgen uit het feit dat de GVTO ten opzichte van de oude GVTO de andere kant van de medaille laat zien, mede als gevolg van de herziening van het Europese mededingingsbeleid per 1 mei 2004. Bedrijven worden nu gedwongen

om zelf van tevoren te beoordelen of een clause eventueel later onder gewijzigde (markt)omstandigheden de mededinging zal beperken. Als een overeenkomst later de mededinging blijkt te beperken, is de overeenkomst in beginsel geheel of gedeeltelijk nietig.⁸ Partijen bij een technologieoverdrachtsovereenkomst kunnen de problemen gedeeltelijk voor zijn door bepaalde punten van de overeenkomst flexibel in te steken. Een probleem daarbij is dat *ex ante* een aantal situaties geregeld moet worden, die op een *ex post*-basis beoordeeld worden. Er blijkt bijvoorbeeld later pas of een marktaandeeldrempel te lang overschreden wordt, en of een niet-concurrent activiteiten ontplooit die hem een concurrent maken. In het navolgende geef ik een aantal suggesties om contractueel met de GVTO om te gaan.

3.2 Tweepartijenvereiste

De GVTO bedoelt meer zekerheid te bieden omtrent de toepassing van artikel 81 EG-Verdrag op technologieoverdrachtsovereenkomsten dan de jurisprudentie en beschikkingenpraktijk op dat gebied. Echter, de GVTO is alleen van toepassing op overeenkomsten tussen twee partijen.⁹ Dit is van belang in gevallen waarin een aantal partijen samen wil werken bij het licentiëren van technologie aan derden. Wordt bijvoorbeeld door middel van een pool van technologie een van de partijen aangewezen om overeenkomsten te sluiten voor derden met betrekking tot de technologie in de pool, dan valt de (standaard)overeenkomst onder de GVTO. Wanneer verschillende partijen uit de pool een meerpartijenovereenkomst sluiten met licentienemers, zodat de licentienemer een totaalpakket van zijn keuze bij elkaar kan krijgen, is de GVTO niet van toepassing. In gevallen waarin bedrijven om hun moverende redenen buiten de reikwijdte van de GVTO willen blijven, kan een dergelijke constructie soelaas bieden. Reflexwerking van de GVTO is bij een eventuele mededingingsrechtelijke beoordeling echter niet uitgesloten.

3.3 Van niet-wederkerige naar wederkerige overeenkomst

De zwarte lijst met verboden afspraken in de GVTO is strenger in geval van wederkerige licenties tussen concurrenten dan in het geval van eenzijdige licenties tussen concurrenten. Net als een licentiepartij van kleur kan verschieten tussen concurrenten (zie hierna in paragraaf 3.4), kan het geheel van licenties tussen partijen (ook al zijn ze overeengekomen op verschillende momenten) als kruislicenties en dus wederkerig worden gezien.¹⁰ Wanneer partijen dus een technologieoverdrachtsovereenkomst hebben gesloten en er op een later moment nog één sluiten over technologie die concurreert met de technologie in de eerdere overeenkomst of gebruikt kan worden voor de productie van concurrerende producten,¹¹ moet men rekening houden met het van kleur verschieten van de verhouding tussen partijen naar een 'wederkerige overeenkomst'.

8 In het geval van technologieoverdrachtsovereenkomsten moet dus eerst bekeken worden of de overeenkomst onder de GVTO valt (bijvoorbeeld door een te hoog marktaandeel). Is dat niet het geval, dan moet de overeenkomst beoordeeld worden onder artikel 81(1) EG-Verdrag. Valt de overeenkomst binnen de reikwijdte van artikel 81(1) EG-Verdrag, dan moet bekeken worden of de overeenkomst in aanmerking komt voor een ontheffing op basis van artikel 81(3) EG-Verdrag.

9 Art. 2.

10 Richtsnoeren, punt 78; zie omtrent deze problematiek Vollebregt, t.a.p., p. 126.

11 Zie de definitie van wederkerige overeenkomsten in art. 1(1)(c) GVTO.

6 E.R. Vollebregt, The New Technology Transfer Block Exemption: From Straitjacket to Moving Targets, Communications and Technology Law Review 2004, p. 124.

7 Zie Vollebregt, t.a.p., p. 124.

3.4 Wijzigingsclausules, conversie en redelijkheid/billijkheid

Wijzigingsclausules zijn belangrijk voor gevallen waarin de vrijstelling op de een of andere manier niet meer geldt. De vrijstelling geldt in ieder geval zolang het intellectuele eigendomsrecht op de in de licentie gegeven technologie niet is verstreken, vervallen of nietig verklaard of, in het geval van knowhow, zolang de knowhow geheim blijft, behalve wanneer deze algemeen bekend raakt door toedoen van de licentienemer, in welk geval de vrijstelling geldt voor de duur van de overeenkomst (art. 2). Verder kan het gebeuren dat het marktaandeel van de partijen te hoog wordt om nog onder de GVTO te vallen (art. 3),¹² een hardcore beperking in de overeenkomst is opgenomen of de contractpartij van kleur verschiet van niet-concurrent tot concurrent¹³ (art. 4), de overeenkomst een uitgesloten beperking bevat (art. 5), de Commissie de toepasselijkheid van de groepsvrijstelling intrekt (art. 6) of de Commissie een antiparallelle netwerkenverordening aanneemt (art. 7).

Wijzigingsclausules in een technologieoverdrachtsovereenkomst zullen in ieder geval moeten proberen de te voorziene externe gebeurtenissen te dekken, zoals het van kleur verschieten van een niet-concurrent in een concurrent, het langer dan de bufferperiode overschrijden van de marktaandeelgrens, of een niet-wederkerige licentieverhouding die in een wederkerige verandert. Wanneer een overeenkomst buiten de marktaandeeldrempels valt en de bufferperiode verstreken is,¹⁴ kan het voor de toelaatbaarheid van belang zijn te bepalen dat bepaalde stukken van de licentie die eerst exclusief waren, non-exclusief worden, zoals in het geval dat een licentienemer met een machtspositie exclusieve licenties krijgt voor verschillende concurrerende technologieën.¹⁵ Hoe dit ingekleed moet worden, zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Punt 130 en verder van de Richtsnoeren geven richting over toepassing van de Richtsnoeren buiten de reikwijdte van de GVTO.¹⁶ Wijzigingsclausules voorkomen ook dat er later gevochten moet worden over de vraag of een omstandigheid onvoorzien was of niet, en of de redelijkheid en billijkheid wijziging vereist onder artikel 6:258 BW. Uit de rechtspraak over technologieoverdrachtsovereenkomsten in verband met royalties blijkt dat de rech-

ter niet snel geneigd is om te concluderen dat externe omstandigheden niet in de overeenkomst verdisconteerd zijn.¹⁷

Nu het mogelijk is geworden om ook voor nationale rechtbanken te procederen over de toepasselijkheid van artikel 81(3) EG-Verdrag en dus over de toepasselijkheid van de GVTO, wordt de vraag naar conversie van een eventueel (gedeeltelijk) nietige bepaling in een geldige (die wel ontheffing verdient) interessanter. De Hoge Raad heeft bepaald dat de rechter ambtshalve de (partiële) nietigheid mag vaststellen van een mededingingsbeperkende overeenkomst, indien de partijen een niet voldoende duidelijk beroep op die nietigheid doen.¹⁸ Verder mogen rechters nu in principe een op grond van artikel 81(2) EG-Verdrag (gedeeltelijk) nietige overeenkomst converteren naar een overeenkomst die in aanmerking komt voor een ontheffing op grond van artikel 81(3) EG-Verdrag. Het leerstuk van conversie is in de rechtspraak op het gebied van (technologie)licenties nog niet duidelijk uit de verf gekomen. In de literatuur wordt getwist over de vraag of artikel 3:42 BW van toepassing kan zijn in gevallen van nietigheid op grond van artikel 81 EG-Verdrag of de Mededingingswet.¹⁹ In minstens één zaak converteerde de rechter de duur van een non-concurrentiebeding in een verticale overeenkomst naar de toegelaten duur.²⁰ De Hoge Raad heeft intussen de benadering gesanctioneerd van de rechter om een overeenkomst partieel nietig te verklaren en deze vervolgens te converteren naar wat volgens een van de partijen bij de overeenkomst altijd al de bedoeling geweest was (en niet in strijd met art. 81 EG-Verdrag was in tegenstelling tot wat partijen op papier hadden gezet).²¹

De rechter kan het ook anders aanpakken en handelen op basis van artikel 6:248 BW. In de zaak Dekker/Sunfield werd in kort geding op deze grond een opzeggingstermijn van een (technologie)licentieovereenkomst voor kwekersrechten geconverteerd naar een redelijke termijn in het kader van een meer algemene discussie over de mededingingsrechtelijke toelaatbaarheid van de overeenkomst, die in hoger beroep werd teruggedraaid.²² Het opnemen van conversiebepalingen in een overeenkomst kan in ieder geval partijen beschermen tegen de beperkt voorzienbare gevolgen van een door de rechter toegepaste conversie, die zou kunnen leiden tot een situatie waar geen van partijen zich uiteindelijk in kan vinden. Voor een geslaagde conversie is het namelijk nodig dat de rechter een alternatief van beperktere strekking kan vinden waarvan te verdedigen is dat partijen dit op het oog konden hebben.

12 Indien de ondernemingen die partij zijn bij de overeenkomst, concurrerende ondernemingen zijn, geldt de vrijstelling voorzover het gezamenlijke marktaandeel van de partijen op de betrokken relevante technologie- en productmarkt niet meer dan 20% bedraagt. Indien de ondernemingen die partij zijn bij de overeenkomst, geen concurrerende ondernemingen zijn, geldt de vrijstelling voorzover het marktaandeel van elk van de partijen op de betrokken relevante technologie- en productmarkt niet meer dan 30% bedraagt.

13 Zie omtrent deze problematiek Vollebregt, t.a.p., op p. 125; ingevolge artikel 4(3) GVTO blijft het regime voor niet-concurrenten van artikel 4(2) GVTO gelden voor de duur van de overeenkomst indien de ondernemingen die partij zijn bij de overeenkomst, ten tijde van de sluiting van de overeenkomst geen concurrerende ondernemingen zijn, maar daarna concurrerende ondernemingen worden, tenzij de overeenkomst later op enig wezenlijk punt is gewijzigd. Het probleem is hier dat het onduidelijk is of het in werking treden van een vooraf overeengekomen wijzigingsclausule een 'wijziging op een wezenlijk punt' is.

14 In artikel 8(2) GVTO is een bufferperiode ingebouwd die ervoor zorgt dat de GVTO niet onmiddellijk haar werking verliest als het marktaandeel kort te hoog is. Artikel 8(2) GVTO bepaalt dat wanneer het marktaandeel aanvaardbaar niet meer dan respectievelijk 20% of 30% bedraagt, maar vervolgens boven dit niveau stijgt, de vrijstelling van toepassing blijft gedurende twee opeenvolgende kalenderjaren volgende op het jaar waarin de drempel van respectievelijk 20% of 30% voor het eerst werd overschreden.

15 Richtsnoeren, punt 166.

16 Zie Richtsnoeren, punt 161 e.v. omtrent exclusieve licenties.

17 Zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 5 juni 2002, rolnr. 00/2600 (Philips/CPO), Rb. Den Haag 15 januari 2003, BIE 2003/40; Rb. Den Haag 26 maart 2003 (Philips/Optimes) en rolnr. 99/1258 en 99/1259 (Philips/Princo).

18 HR 3 december 2004, LJN-NR. AR0285 (X/Coöperatieve Bloemenveiling Holland), r.o. 3.6.

19 Zie M.R. Mok, Mededingingsrecht en privaatrecht, NTBR 2003, p. 306-312, op p. 310.

20 Rb. Den Haag 29 mei 2002, Ondernemingsrecht 2003/4 (ASVA/BP).

21 HR 3 december 2004, LJN-NR. AR0285 (X/Coöperatieve Bloemenveiling Holland), r.o. 3.6, nader uitgelegd in de opinie van de A-G in punt 2.1 e.v. De Hoge Raad vernietigde het arrest uiteindelijk, maar niet op dit punt.

22 Vzgr. Rb. Den Haag 1 juli 2004, LJN-NR. AQ1483, r.o. 9; Hof Den Haag overwoog later in hoger beroep hieromtrent nog dat het feit dat van bepaalde bepalingen geen nakoming gevorderd kan worden omdat ze in strijd zijn met het mededingingsrecht, dit niet betekent dat de licentiegever de overeenkomst niet rechtsgeldig kan beëindigen conform de beëindigingsbepalingen in de overeenkomst (Hof Den Haag 16 december 2004, LJN-NR. AR7840, r.o. 11) en draaide de conversie terug omdat het de opzeggingstermijn van zes maanden wel redelijk vond in de zin van art. 6:248 BW (r.o. 14).

3.5 Opzegging als een of meer bepalingen nietig zijn?

Als één of een aantal bepalingen in de overeenkomst nietig is, rijst naast conversie de vraag of de partij die zonder de nietige bepalingen de overeenkomst eigenlijk niet voort wil zetten, de overeenkomst kan opzeggen. Meestal zal de licentienemer zich beroepen op het mededingingsrecht om van bepalingen af te komen die zijn handelingsvrijheid met betrekking tot de contractproducten beperken. Het kan zijn dat onder die omstandigheden de licentiegever van de overeenkomst af wil en de overeenkomst wil opzeggen. Deze vraag kwam aan de orde in de zaak Dekker/Sunfield, waarin het erom ging of een kwekersrechtlicentie die beperkingen bevatte ten aanzien van de identiteit van de afnemers van Sunfield en van de hoeveelheden door haar te produceren plantmateriaal, al dan niet rechtsgeldig is.²³ Nadat het hof tot de conclusie is gekomen dat deze beperkingen nietig zijn, wordt overwogen:

'[d]e omstandigheid dat contractuele bedingen uit hoofde van artikel 81 lid 1 EG, c.q. artikel 6 lid 1 Mw nietig zijn brengt, civielrechtelijk, mee dat van die bedingen geen nakoming kan worden gevorderd en dat verplichtingen tot schadevergoeding kunnen ontstaan, maar niet zonder meer dat een partij de overeenkomst niet rechtsgeldig, op de voet van de in de overeenkomst voorziene bepalingen betreffende opzegging, kan beëindigen.'

Volgens het hof zijn dan drie punten van belang voor de vraag of de redelijkheid en billijkheid, zoals bedoeld in artikel 6:248 lid 2 BW, in de weg staat, aan opzegging van de overeenkomst volgens de opzeggingsbepaling in de overeenkomst: (1) partijen nemen ongeveer een gelijke positie in op de relevante markt, (2) de licentiegever heeft geen machtspositie op de relevante markt, en (3) de overeenkomst genereerde pas sinds korte tijd een significante omzet voor partijen.²⁴ Op grond van deze drie omstandigheden komt het hof tot de conclusie dat de licentiegever de overeenkomst mocht opzeggen.

3.6 Expertbepaling

Onder de GVTO wordt het belangrijker om onafhankelijk advies van buiten in te winnen omtrent bepaalde punten. Dat is vervelend voor bedrijven die een eigen en capabele bedrijfsjuridische afdeling hebben. Partijen die ten opzichte van elkaar in een blokkeringspositie verkeren, zijn volgens de Commissie geen concurrenten.²⁵ Voor het bewijs van een blokkeringspositie

'zal de Commissie zich baseren op objectieve factoren en niet op het subjectieve standpunt van de partijen. Bijzonder overtuigend bewijsmateriaal van het bestaan van een blokkeringspositie is vereist wanneer de partijen er een gemeenschappelijk belang bij zouden hebben om aanspraak te maken op het bestaan van een blokkeringspositie om als niet-concurrenten te worden aangemerkt, bijvoorbeeld wanneer de beweerde blokkeringspositie in twee rich-

*tingen technologieën betreft die uit technisch oogpunt substitueerbaar zijn. Relevant bewijsmateriaal omvat rechterlijke beslissingen, met inbegrip van gerechtelijke bevelen en rapporten van onafhankelijke deskundigen. In het laatste geval zal de Commissie met name zorgvuldig nagaan hoe de deskundige is gekozen.'*²⁶

Het is dus van belang om overeen te komen hoe bedrijven zullen samenwerken om een blokkeringspositie te bewijzen, als dat bewijs niet voorhanden is op het moment dat de overeenkomst wordt onderhandeld.

In het kader van technologiepools gaan de Richtsnoeren in op het gebruik van een deskundige voor het berekenen van basisgegevens voor de royalty, zoals omzet en prijs. De Commissie schrijft:

*'[e]n onafhankelijke deskundige of licentiëringsinstantie kan hierbij een belangrijke rol spelen door ervoor te zorgen dat productie- en omzetgegevens, die wellicht noodzakelijk zijn om de royalty's te berekenen en te controleren, niet worden bekendgemaakt aan ondernemingen die concurreren op de betrokken markten.'*²⁷

Vooraf in het geval van (kruis)licenties tussen potentiële concurrenten op oligopolistische markten kan een dergelijke constructie veel mededingingskopzorgen wegnemen, omdat het de schijn van collusie tenietdoet.²⁸

3.7 Guidance-clausule

Een mogelijk belangrijke bepaling om op te nemen is de zogenoemde 'guidance-clausule', waarin partijen afspreken onder bepaalde omstandigheden de mededingingsautoriteiten om raad te vragen omtrent de status van de technologieoverdrachtsovereenkomst. De Commissie kan onder de nieuwe procedureverordening geen ontheffingen onder artikel 81(3) EG meer geven en zal slechts in uitzonderlijke situaties een *comfort letter* verstrekken. Het blijft echter interessant om Commissiecontact te zoeken over de status van de overeenkomst met het oog op informele *guidance* als het gaat om een nieuwe of nog niet opgeloste vraag.²⁹ Welnu, die zijn er door de inwerkingtreding van de GVTO voldoende. De NMa is gesprekspartner voor de vragen die geen interstatelijke dimensie hebben.

3.8 Royaltybepalingen

Running royalty's kunnen een probleem worden in het geval een eerst niet-wederkerige licentieverhouding wordt bestempeld als een wederkerige. Wanneer running royalty's gehanteerd worden in een wederkerige licentieverhouding, kunnen de betrokken ondernemingen beschuldigd worden van het hanteren van een nep-kruislicentie om wederzijds de prijzen vast te stellen.³⁰

De Richtsnoeren noemen verder de situatie waarin een licentiegever de te betalen royalty's berekent op basis van de producten die

23 Hof Den Haag 16 december 2004, LJN-NR. AR7840 (Dekker/Sunfield).

24 Hof Den Haag 16 december 2004, LJN-NR. AR7840 (Dekker/Sunfield), r.o. 12.

25 Indien de partijen technologieën bezitten die in één richting of in twee richtingen een blokkeringspositie behelzen, worden de partijen geacht niet-concurrenten te zijn op de technologiemarkt. Er is sprake van een blokkeringspositie als één of beide partijen een bepaalde technologie niet kunnen exploiteren zonder inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van de andere partij (zie Richtsnoeren, punt 32).

26 Richtsnoeren, punt 32.

27 Richtsnoeren, punt 234.

28 Aldus de Commissie in de Richtsnoeren, punt 234.

29 Zie de Mededeling van de Commissie over informeel advies betreffende nieuwe vragen met betrekking tot de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag die in individuele gevallen rijzen (adviesbrieven), PbEG 2004, C 101/78.

30 Zie E.R. Vollebregt, Changes in the New Technology Transfer Block Exemption Compared to the Draft, European Competition Law Review 2004, p. 664-665.

geproduceerd zijn met gebruik van de gelicentieerde technologie, maar ook met gebruik van technologie van anderen.³¹ Een voorbeeld hiervan kan zijn dat de licentienemer een korting op de royalty krijgt van de licentiegever wanneer hij boven een bepaalde ratio zit van producten geproduceerd met de technologie van de licentiegever ten opzichte van de producten geproduceerd met de technologie van anderen, stel bijvoorbeeld vanaf de ratio 70%-30%. Daardoor ontstaat mogelijk een *foreclosure*-effect, omdat het voor de licentienemer duurder wordt om meer van de technologie van derden te gebruiken. Dit soort bepalingen is volgens de Commissie alleen toegestaan indien er geen andere praktische manier is om royalty's te berekenen.³²

Een ander veel gesignaleerd probleem met running royalty's is de zogenaemde 'royalty squeeze', die zowel de licentienemer als de licentiegever kopzorgen op kan leveren. Van een royalty squeeze is sprake wanneer de royalty ten opzichte van de kostprijs van het product voor de licentienemer problematisch begint te worden. Dit gebeurt vaak bij consumentenproducten waarin een nieuwe technologie verwerkt is die snel doorontwikkelt en waarvan de prijs als gevolg van die ontwikkeling snel daalt, zoals bijvoorbeeld geheugenkaarten en beschrijfbaar optische media, zoals CD-R(W)'s en DVD-R(W)'s. Indien de afgesproken royalty per product op een gegeven moment niet meedaalt met de dalende verkoopprijs van het product, komen de licentienemers die het product produceren in een royalty squeeze, omdat de royalty relatief een steeds groter deel van de productiekosten gaat vertegenwoordigen. De standaardverdediging van de licentienemers in een dergelijk geval is het onderrapporteren van productievolumes, het weigeren royalty's te betalen en de licentiegever aan te vallen met een mededingingsrechtelijke klacht. De standaardtegenmaatregel van de licentiegever is een inbreukactie op grond van de intellectuele eigendomsrechten die de betrokken technologie beschermen. Een voorbeeld hiervan is de recente Ericsson/Sendo-zaak. Sendo, fabrikant van handsets voor mobiele telefonie, stelt dat kleine en middelgrote bedrijven niet kunnen overleven, doordat ze licentiegever Ericsson excessieve royalties moeten betalen en weigert verder royalty's te betalen.³³ Ericsson, op haar beurt, spreekt Sendo aan voor schending van haar octrooien op de betrokken technologie. De licentiegever kan dergelijke procedures voorkomen door een royaltyconstructie op te zetten die flexibel genoeg is om de marktontwikkelingen te volgen, bijvoorbeeld door niet een royalty overeen te komen met een vaste ondergrens in termen van een absoluut bedrag.

3.9 *Most favourite nation*-bepaling

Vaak hebben licentiegevers verschillende tot een groot aantal licentienemers voor een bepaalde technologie. In dergelijke gevallen kunnen licentienemers ervoor kiezen om een *most favourite nation*-clausule op te nemen in hun licenties. In veel gevallen bevatten overeenkomsten die binnen de reikwijdte van de GVTO vallen, een dergelijke bepaling. Over het algemeen wordt hierin bepaald dat de licentienemer in vergelijkbare gevallen nooit slechtere voorwaarden opgelegd krijgt dan de andere licentienemers van dezelfde licentiegever. Dit kan voorkomen dat een licentienemer de licentiegever succesvol beschuldigt van het discrimineren van licentienemers ten aanzien van versoepeling van licentieverwaarden. Een onderneming met een machtspositie mag namelijk niet zomaar discrimineren tussen haar klanten. Aan de andere kant blijkt in de praktijk dat het simpelweg opnemen van een standaard *most favourite nation*-clausule in een overeenkomst dit probleem niet oplost, omdat een licentienemer niet kan controleren of een licentiegever zich wel aan de clausule houdt. Een oplossing hiervoor is het inbouwen van de mogelijkheid tot een contractuele audit bij de licentiegever door een onafhankelijke derde partij. Dit kan bijvoorbeeld in onderhandelingen meegenomen worden aan de andere zijde van de medaille van de verplichting voor de licentienemer om zijn boeken te laten controleren op juiste en volledige rapportage van de verschuldigde royalty's. Meer in het algemeen is het veilig om een *most favourite nation*-bepaling altijd te laten beoordelen op eventuele strijd met het mededingingsrecht.

4. Conclusie

Door de verandering van het mededingingsbeleid op het gebied van technologieoverdracht is het oude beleid van de relatief veilige 'boodschappenlijst' van toegestane en verboden bepalingen onder de GVTO verlaten. Onder de GVTO moeten bij het schrijven van de overeenkomst *ex ante* belangrijke beslissingen genomen worden om de gevolgen van in belangrijke mate externe ontwikkelingen op termijn op te vangen. De in dit artikel besproken bepalingen kunnen daarbij helpen. Telkens is het daarbij van belang om niet alleen te letten op ontwikkelingen in de markt (zoals het ontstaan van nieuwe concurrerende technologie of het marktaandeel van concurrenten), maar ook op de verhouding tussen partijen.

Mr. E.R. Vollebregt, advocaat bij Clifford Chance te Amsterdam

31 Richtsnoeren, punt 160.

32 Richtsnoeren, punt 160.

33 NERA Global Antitrust Weekly 19-24 maart 2005 <www.nera.com>, p. 1; Financial Times, 24 maart 2005; zie ook de zaken tussen Philips en verschillende CD-R-licentiehouders in noot 17.