

# Een nieuw beleid voor octrooi- en knowhowlicentieovereenkomsten?

mr drs. D.P. Kuipers

In een onlangs gepubliceerd evaluatierapport over de werking van de groepsvrijstellingsverordening voor technologieoverdracht-overeenkomsten (GVTO), Verordening 240/96, stuurt de Commissie aan op vroegtijdige beëindiging van deze verordening. In overeenstemming met de meer economische benadering, die ten grondslag ligt aan de nieuwe generatie groepsvrijstellingen en richtsnoeren van de Commissie, is de Commissie voornemens ook voor octrooi- en knowhowlicenties te komen tot een nieuwe, flexibeler en breder toepasbare groepsvrijstelling. Marktpartijen konden tot uiterlijk 26 april 2002 reageren op de bevindingen in dit evaluatierapport. Het wachten lijkt nu op een voorstel voor een nieuwe vrijstellingsverordening.

## Inleiding

Ruim een jaar later dan voorgeschreven in artikel 12 lid 2 van de Groepsvrijstellingsverordening voor technologieoverdracht-overeenkomsten<sup>1</sup> ('GVTO'), heeft de Commissie deze verordening geëvalueerd. Na begin 2001 een consultatieronde te hebben gehouden onder diverse belanghebbenden in het bedrijfsleven, de advocatuur, consumentenorganisaties, branche- en beroepsorganisaties heeft de Commissie onlangs haar bevindingen in een evaluatierapport gepubliceerd.<sup>2</sup> Terwijl de GVTO bij totstandkoming in 1996 feitelijk weinig meer betekende dan een fusie van haar voorgangers, de afzonderlijke groepsvrijstellingen voor octrooilicentieovereenkomsten<sup>3</sup> en knowhowlicentieovereenkomsten<sup>4</sup>, lijkt de Commissie in deze tussentijdse evaluatie van de GVTO aan te sturen op een geheel nieuwe aanpak van technologieovereenkomsten.<sup>5</sup>

In het evaluatierapport bespreekt de Commissie vooral de tekortkomingen van de huidige GVTO, en de discrepanties met het nieuwe vrijstellingsbeleid. De Commissie heeft daarin een meer economische benadering gekozen en geprobeerd te voorkomen dat groepsvrijstellingen door ondernemingen als 'keurslijf' worden ervaren bij het opstellen van hun overeenkomsten. In het evaluatierapport verwoordt de Commissie stevige kritiek vanuit de industrie op de huidige GVTO. Belangrijkste punten van kritiek zijn:

- de GVTO is te formalistisch en gebaseerd op een legalistische benadering;
- de GVTO sluit niet (meer) aan bij het huidige beleid van de Commissie zoals toegepast in de overige groepsvrij-

stellingsverordeningen, waarin een meer economische benadering wordt toegepast;

- de toepassing door de Commissie van artikel 81 lid 3 EG op de licentiëring van intellectuele-eigendomsrechten is gewijzigd, zoals ook blijkt in bepalingen over intellectuele-eigendomsrechten in de groepsvrijstellingen inzake verticale overeenkomsten, specialisatieovereenkomsten en onderzoek- en ontwikkelingsovereenkomsten;
- de GVTO moet worden gewijzigd in verband met de voorgenomen modernisering van Verordening 17;
- er bestaan diverse bezwaren tegen de zogenoemde oppositieprocedure van de GVTO.

De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat de Commissie op korte termijn, wellicht nog dit jaar, zal komen tot een nieuwe groepsvrijstelling voor technologieoverdrachtsovereenkomsten.

Dit artikel bespreekt het evaluatierapport, waarbij een meer thematische invalshoek wordt gehanteerd dan in het rapport zelf. Om de context te schetsen wordt allereerst ingegaan op de verhouding tussen het EG-mededingingsrecht en intellectuele-eigendomsrechten ('IE-rechten'), waarbij tevens de (afwijkende) benadering in het Amerikaanse antitrust-recht aan de orde komt. Vervolgens wordt achtereenvolgens een aantal onderwerpen besproken, die waarschijnlijk zullen resulteren in een nieuwe groepsvrijstellingsverordening, zoals de evolutie in de licentiepolitiek van ondernemingen, het toepassingsbereik van de groepsvrijstelling en de overgang naar een meer economische benadering van technologieoverdrachtsovereenkomsten. Ten slotte worden bevindingen ten aanzien van specifieke afspraken in licentieovereenkomsten met betrekking tot exclusiviteit, productiebeperking, non-concurrentie, *grant back*, koppelverkoop en niet-betwisting besproken.

1 Verordening nr. 240/96 van 31 januari 1996 inzake de toepassing van artikel 85 lid 3 van het Verdrag op groepen overeenkomsten betreffende technologieoverdracht, Pb. 1996, L-31, p. 2.

2 Evaluatierapport van de Commissie inzake groepsvrijstellingsverordening nr. 240/96, gepubliceerd op de website van de Commissie: [http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/technology\\_transfer](http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/technology_transfer).

3 Verordening nr. 2349/84, Pb. 1984, L-219, p. 15, en Pb. 1995, L-214, p. 1.

4 Verordening nr. 556/89, Pb. L-214, p. 1.

5 Zie voor een bespreking van de GVTO bij zijn introductie: W. Alexander, EG-Verordening nr. 240/96: de nieuwe groepsvrijstelling voor overeenkomsten betreffende de technologie-overdracht, in: SEW 1996, 6, p. 304-307.

mr drs. D.P. Kuipers is advocaat bij Bird & Bird te Den Haag.

## De context: mededingingsrecht en IE-rechten

De Commissie wijt de moeilijke verhouding tussen het mededingingsrecht en het recht op vrij verkeer van goederen aan de ene kant en de rechten inzake de intellectuele eigendom<sup>6</sup> aan de andere kant vooral aan de inherente tegenstelling tussen beiden. Waar de artikelen 30, 81 en 82 van het EG-Verdrag er juist op gericht zijn handelsbelemmeringen en verstoringen van de mededinging binnen de interne markt te verwijderen c.q. voorkomen, hebben IE-rechten bij uitstek een exclusief karakter doordat zij de houder van het recht in staat stellen dit recht met uitsluiting van een ieder uit te oefenen.

In de rechtspraak van het Hof van Justitie is een onderscheid ontwikkeld tussen het *bestaan* en de *verlening* van IE-rechten enerzijds en de *uitoefening* van die rechten anderzijds. Het bestaan of verlenen van IE-rechten is veelal een zaak van nationaal recht. De uitoefening ervan is aan de werking van het EG mededingingsrecht en het vrij verkeer van goederen onderhevig, tenzij het gaat om de uitoefening van het *specifieke voorwerp* van het betreffende intellectuele-eigendomsrecht door de rechthebbende. Het specifieke voorwerp betreft de kernrechten waaruit het intellectuele-eigendomsrecht zelf bestaat. Het gaat daarbij vooral om het recht om het product, dat door het intellectuele-eigendomsrecht wordt beschermd (voor de eerste maal!) op de markt te brengen. Is het voorwerp eenmaal binnen de EU rechtmatig in het verkeer gebracht, dan is het specifieke voorwerp benut en het recht daarmee 'uitgeput', hetgeen wil zeggen dat de rechthebbende zich niet tegen verdere verhandeling binnen de Gemeenschap kan verzetten. Ook het besluit om al dan niet een licentie voor het gebruik van een intellectuele-eigendomsrecht te verlenen en daarvoor een vergoeding (royalty's) te vragen, behoort tot het specifieke voorwerp van de rechthebbende.<sup>7</sup>

Dit laat echter onverlet dat (beperkende) voorwaarden die door de houder van het intellectuele-eigendomsrecht ('IE-rechthebbende') aan zijn licentienemers worden opgelegd wel degelijk onder de werkingssfeer van het mededingingsrecht kunnen vallen. Het kan daarbij immers gaan om mededingingsbeperkende afspraken tussen ondernemingen in de zin van artikel 81 EG dan wel om misbruik van machtspositie in de zin van artikel 82 EG, bijvoorbeeld door het opleggen van onredelijke of discriminerende voorwaarden aan licentienemers. Het mededingingsbeleid van de Commissie met betrekking tot licentiëring van IE-rechten speelt zich binnen deze context af.

In het Amerikaanse antitrust-recht is gekozen voor een andere benadering van IE-rechten.<sup>8</sup> Allereerst geldt, volgens de analyse van de Commissie, in de VS als uitgangspunt dat het antitrust-recht en de intellectuele-eigendoms wetten een gezamenlijk doel hebben, namelijk het stimuleren van innovatie en vergroten van het welzijn van consumenten. Tegen deze achtergrond gelden de volgende principes bij de antitrust-beoordeling van licentieovereenkomsten:

- voor de toepassing van het antitrust-recht wordt de eigendom van IE-rechten gelijkgesteld met elke andere vorm van eigendom;
- het bezit van een intellectuele-eigendomsrecht wordt niet gelijkgesteld met het hebben van een machtspositie; en
- de licentiëring van IE-rechten geldt in het algemeen als concurrentiebevorderend.

Mededingingsrechtelijke problemen kunnen ontstaan indien licentiëring ertoe leidt dat de concurrentie tussen ondernemingen wordt beperkt of wegvalt. Aan verticale licentieovereenkomsten, waarbij de IE-rechthebbende aan derden 'uitbestedt' wat hij zelf ook had kunnen doen, worden onder de *antitrust*-benadering dan ook geen voorwaarden gesteld; de IE-rechthebbende is vrij om zijn licentienemers die beperkingen op te leggen, die hij zelf ook bij de uitoefening van zijn recht in acht had kunnen nemen.

De mogelijkheid voor de antitrust-autoriteiten om de licentievrijheid van de IE-rechthebbende te beperken is tweeledig. Enerzijds kan het antitrust-recht ingrijpen indien de licentieovereenkomst betrekking heeft op niet IE-rechtelijk beschermde producten of werkwijzen (bijvoorbeeld koppelverkoop). Anderzijds kan het antitrust-recht ingrijpen bij horizontale licentieovereenkomsten, namelijk wanneer de licentieovereenkomst negatieve effecten kan hebben op de prijzen/hoeveelheden/kwaliteit van de producten of diensten waarop de licentie betrekking heeft.<sup>9</sup> Dergelijke overeenkomsten zijn dan ook per se verboden indien zij leiden tot prijsafspraken, toewijzing van markten of klanten, productiebeperking of boycot.<sup>10</sup> De voornaamste bezorgdheid daarbij is dat horizontale licentieovereenkomsten zouden kunnen dienen om een kartel te camoufleren. Bij de beoordeling onder het antitrust-recht speelt de 'rule of reason' een belangrijke rol. De mededingingsbeperkende effecten worden afgewogen tegen de concurrentiebevorderende effecten van de licentieovereenkomst.

In vergelijking met de benadering in de GVTO maken de Amerikaanse IP-Guidelines een duidelijk onderscheid tussen verticale en horizontale licentieovereenkomsten, terwijl de nadruk in de GVTO vooral ligt op de interbrand beperkingen en territoriale beperkingen in het algemeen.

6 Behalve octrooirechten ook merken-, auteurs- en modelrechten.

7 Tenzij de IE-rechthebbende daarbij geen belang heeft omdat hij zijn IE-recht zelf niet meer exploiteert, terwijl er voor derden geen alternatief bestaat, HvJ 5 oktober 1988, zaak 238/87, Volvo/Veng, Jur. 1998, p. 6211.

8 De Amerikaanse antitrust-benadering van technologieoverdrachtovereenkomsten is vastgelegd in de 'Antitrust Guidelines for the licensing of Intellectual Property' (april 1995) van het Department of Justice (DoJ) en de Federal Trade Commission (FTC) en te vinden op [www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.htm](http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.htm).

9 Paragraaf 47 en 48 Evaluatierapport.

10 Het verbod geldt niet per se indien de betrokken ondernemingen een gezamenlijk marktaandeel van minder dan 20% hebben op elke relevante markt waarop het effect van de licentieovereenkomst zich kan doen gelden.

De behandeling van de concurrentieverhouding tussen licentiegever en licentienemers is in de GVTO niet erg consequent en bovendien wordt onvoldoende belang gehecht aan interbrandkwesties. De Commissie constateert dat het Amerikaanse beleid met betrekking tot horizontale licentieovereenkomsten consistent is dan het Europese.

Een ander verschil tussen de GVTO en de Amerikaanse IP-Guidelines is dat het Amerikaanse beleid geldt voor licentiëring van alle IE-rechten ten behoeve van technologieoverdracht en innovatiebevordering, ongeacht of het gaat om octrooien, auteursrechten, *trade secrets* of know-how.<sup>11</sup> De GVTO heeft echter uitsluitend betrekking op octrooilicentieovereenkomsten, knowhowlicentieovereenkomsten en gemengde octrooi/knowhowlicentieovereenkomsten. Licentieovereenkomsten, waarvan licentiëring van andere IE-rechten zoals merken, modellen of auteursrechten de kern vormt, vallen dus buiten het toepassingsbereik van de GVTO. Overigens vallen dergelijke licentieovereenkomsten ook buiten het toepassingsbereik van de groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten,<sup>12</sup> zodat zuivere licentieovereenkomsten separaat aan de mededingingsregels moeten worden getoetst. Hoewel octrooien en knowhow de meest relevante IE-rechten zijn voor licentiëeringsregelingen,<sup>13</sup> wordt het met name voor licentieovereenkomsten met betrekking tot software en computergepaste uitvindingen als beperkend ervaren dat de groepsvrijstelling niet geldt voor auteursrechtlicenties.

### Evolutie in het licentiebeleid van ondernemingen

Bij de evaluatie van de GVTO is gebleken dat licentiëeringsactiviteiten in de loop der tijd aanzienlijk zijn gewijzigd, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Niet alleen geven rechthebbenden hun IE-rechten steeds vaker in licentie, ook worden octrooi-strategieën steeds belangrijker als commerciële instrumenten van ondernemingen. De belangrijkste kritiek van de industrie op de GVTO hangt dan ook samen met het feit dat de GVTO onvoldoende ruimte biedt voor deze ontwikkelingen.

Naast 'traditionele' overwegingen om licenties te verlenen,<sup>14</sup> spelen andere overwegingen volgens de Commissie in toenemende mate een rol bij de verlening van licenties. Andere belangrijke 'traditionele' overwegingen om licenties te verlenen, zoals onvoldoende kennis van lokale marktomstandigheden en gebrek aan distributie- of marketingcapaciteit, lijken in steeds mindere mate een rol te spelen bij het besluit om licenties te verlenen. Nieuwe redenen zijn de complexiteit van nieuwe technologieën, de behoefte aan innovatie en de noodzaak van een multidisciplinaire aanpak. Doordat het budget voor onderzoek en ontwikkeling over het algemeen niet evenredig groeit met de behoefte aan innovatie, neemt de drang naar bundeling van kennis, expertise en investeringsvermogen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling toe. Ook de wens of noodzaak om binnen een bepaalde industrie te komen tot normering en standaardisering, blokkeringsposities<sup>15</sup> op te

heffen of inbreukgeschillen op te lossen leidt in toenemende mate tot licentiëring van technologie. De mondialisering van het bedrijfsleven betreft niet alleen de bedrijfsactiviteiten van ondernemingen, maar ook hun licentiëeringsactiviteiten. Steeds vaker worden ondernemingen geconfronteerd met (meerpartijen)overeenkomsten inzake pakketlicentieprogramma's, technologiepools, normering en blokkeringsituaties.

Meerpartijenovereenkomsten vallen buiten het toepassingsgebied van de GVTO, die slechts van toepassing is op 'klassieke' licentieovereenkomsten tussen een IE-rechthebbende en één licentienemer. Daarnaast blijkt, ook bij licentieovereenkomsten tussen twee ondernemingen, dat de GVTO als te formalistisch en te rigide wordt ervaren om te kunnen inspelen op nieuwe vormen van en redenen voor licentiëring. Bovendien is de structuur van de GVTO te ingewikkeld, waarbij vooral het nut van de oppositieprocedure (artikel 4 GVTO) ter discussie staat.

De GVTO dwingt ondernemingen te veel in een keurslijf, hetgeen met name duidelijk is geworden door een vergelijking met de groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten. Dit ontmoedigt ondernemingen in het zoeken van nieuwe vormen van licentiëring en staat in de weg aan bredere verspreiding van technologie. Het kan ertoe leiden dat de intrede van nieuwe marktpartijen wordt belemmerd of vertraagd. Doordat de GVTO geen rekening houdt met het bestaan van marktmacht van de partijen en de concurrentierelatie tussen partijen, kan zij bovendien bijdragen aan de versterking van een machtspositie ten nadele van kleine of middelgrote ondernemingen.

Deze kritiek op de GVTO leidt er enerzijds toe dat de Commissie overweegt het toepassingsbereik van de groepsvrijstellingsverordening aan te passen en anderzijds aan te sturen op een meer economische benadering en vereenvoudiging van de groepsvrijstelling.

### Het toepassingsbereik van de groepsvrijstelling

De kritiek op het toepassingsbereik van de GVTO betreft zowel het feit dat de GVTO niet van toepassing is op meerpartijenovereenkomsten en wederkerige licentieover-

11 Ook in de Amerikaanse benadering geldt een afzonderlijke behandeling voor merken, omdat deze meer met productdifferentiatie te maken hebben dan met technologieoverdracht (zie voetnoot 2 van de Guidelines).

12 Zie artikel 2 lid 3 van Verordening 2790/1999 betreffende de toepassing van artikel 81 lid 3 van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van 22 december 1999, Pb. L-336, p. 21.

13 Modelrechten zijn slechts in enkele sectoren van belang en zijn, net als merklicenties, vaak accessoir aan distributie- of productieovereenkomsten.

14 Bijvoorbeeld aanvullende exploitatie van de IE-rechten, het terugverdienen van investeringen, het betreden van nieuwe productmarkten of territoria, risicodeling, schaalvoordelen, uitbreiding van de productiecapaciteit of verbetering van distributie of verkoop.

15 Met 'blokkeringsposities' wordt bedoeld op de situatie waarin de houders van IE-rechten zich in een patstelling bevinden doordat zij hun respectievelijke rechten niet kunnen uitoefenen zonder inbreuk te maken op de rechten van de ander.

eenkomsten als het feit dat deze is beperkt tot de licentiëring van bepaalde IE-rechten.

De beperking tot octrooi- en knowhowlicentieovereenkomsten in de GVTO is vooral bezwaarlijk voor de software-industrie. Aangezien octrooiering van software slechts in beperkte mate mogelijk is, zijn ontwerpers van software aangewezen op auteursrechtelijke bescherming. In gevallen waarin de softwarelicentie accessoir is aan de distributie of wederverkoop van dragers van standaardsoftware, zoals bijvoorbeeld cd-roms, kan worden geprofitteerd van de groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten.<sup>16</sup> Licentieregelingen, waarbij de auteursrechtlicentie de kern van de overeenkomst vormt, vallen echter buiten elke groepsvrijstelling. Dit betreft onder meer productielicenties, die de licentienemer het recht geven de software te vermenigvuldigen, alsmede zogenoemde 'value-added' licenties, die de licentienemer toestaan bepaalde wijzigingen of aanvullingen op de software aan te brengen. Uitbreiding van de GVTO tot deze vormen van softwarelicenties, zou dan ook een nuttige aanvulling zijn. Voor licentiëring van andere IE-rechten zoals merken en modelrechten lijkt opname in een nieuwe groepsvrijstelling voor technologielicentieovereenkomsten niet echt noodzakelijk. Dergelijke licenties worden vaak gecombineerd met distributie- of franchiseovereenkomsten<sup>17</sup> dan wel opgenomen in octrooi- of knowhowlicentieovereenkomsten.

Ten aanzien van meerpartijenlicenties wijst de Commissie erop dat deze, evenals bilaterale licentieovereenkomsten, concurrentiebevorderend kunnen zijn. De GVTO is echter slechts van toepassing op bilaterale overeenkomsten en dit wordt in de praktijk als een groot nadeel ervaren. Concurrentiebevorderende effecten zijn, aldus de Commissie, het grootst indien elk octrooi (of knowhow) dat in de pool wordt ingebracht essentieel is voor de totstandkoming van een nieuwe techniek. Dit is met name het geval indien de overeenkomst wordt gesloten tussen partijen die ten aanzien van de betreffende overeenkomst niet elkaars concurrenten zijn. Overigens zullen dergelijke overeenkomsten tussen niet-concurrenten in de meeste gevallen niet in strijd met artikel 81 lid 1 EG zijn, zodat een vrijstelling ook niet nodig is. Ook meerpartijenlicenties tussen (potentiële) concurrenten kunnen echter concurrentiebevorderend werken, doordat partijen de mogelijkheid krijgen complementaire technologieën samen te brengen, nieuwe markten te ontsluiten, transactiekosten te verlagen en blokkeringsposities op te heffen waardoor inbreukgeschillen worden voorkomen.

Meerpartijenlicenties kunnen ook mededingingsbeperkende effecten hebben, zoals afscherming van innovatie- of productiemarkten of verminderde onderzoekspanning bij de deelnemende ondernemingen. De mededingingsbeperkende gevolgen kunnen ernstiger zijn bij horizontale meerpartijenlicenties, omdat concurrentie tussen de deelnemers kan worden verhinderd, de mogelijkheid ontstaat om nieuwe toetreders buiten te sluiten en deelnemers in de verleiding worden gebracht om collectief prij-

zen of andere verkoopvoorwaarden vast te stellen. Niet genoemd door de Commissie, maar wel van groot belang in de praktijk, is het risico op uitsluiting van bestaande (kleinere) marktpartijen, die niet in staat zijn octrooirechten of knowhow in te brengen.

Hoewel de Commissie onderkent dat meerpartijenlicenties positieve effecten op de markt kunnen hebben, aarzelt men om de groepsvrijstelling op dit punt aan te passen. Een belangrijke reden daarvoor is dat de Commissie op grond van Verordening 19/65 niet de bevoegdheid heeft om de groepsvrijstelling uit te breiden tot licentieovereenkomsten tussen meer dan twee partijen.<sup>18</sup> Als alternatief noemt de Commissie de behandeling van dit onderwerp in toekomstige richtsnoeren met betrekking tot de toepassing van een nieuwe groepsvrijstelling voor technologieovereenkomsten.

### Een meer economische benadering van licentieovereenkomsten

Uit het evaluatierapport blijkt dat de ervaringen met de groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten zowel de Commissie als de industrie hebben overtuigd van de noodzaak van een meer economische benadering bij de mededingingsrechtelijke beoordeling van technologieoverdrachtsovereenkomsten. De recente wijziging van de groepsvrijstellingen voor specialisatieovereenkomsten en O&O-overeenkomsten heeft er bovendien toe geleid dat de beoordeling van nevenbepalingen betreffende IE-rechten niet meer strookt met de aanpak in de GVTO.<sup>19</sup>

Een rigide vrijstellingsverordening zoals de GVTO dwingt ondernemingen hun licentieovereenkomsten volgens een strak bepaald stramien in te richten. Dit ontmoedigt ondernemingen om nieuwe vormen van licentiëring te ontwikkelen en betekent tevens dat overeenkomsten, die om welke reden dan ook niet binnen dit stramien passen, afzonderlijk moeten worden aangemeld op grond van artikel 81 lid 3 EG. Daarnaast blijkt dat juist een rigide en gedetailleerde groepsvrijstellingsverordening veel vragen oproept over de uitlegging van de clausules. Uit de statistische gegevens van de Commissie blijkt dan ook dat het aantal zaken met betrekking tot licentieovereenkomsten sinds de inwerking-treding van de GVTO alleen maar is toegenomen.<sup>20</sup>

16 Zie par. 115 van het Evaluatierapport.

17 In welk geval de groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten van toepassing is.

18 Ditzelfde obstakel bestond bij de totstandkoming van de groepsvrijstellingsverordening voor verticale overeenkomsten. Om het toepassingsbereik van deze groepsvrijstelling uit te breiden tot meerpartijenovereenkomsten is verordening 19/65 gewijzigd bij verordening 1215/1999, Pb. L-184, p. 1.

19 Verordening 2658/2000 betreffende specialisatieovereenkomsten en verordening 2659/2000 betreffende onderzoek- en ontwikkelingsovereenkomsten, Pb. L-304.

20 In de periode 1996-2000 werden bij de Commissie ca. 140 nieuwe zaken ingeschreven met betrekking tot de toepassing van artikel 81 en/of artikel 82 EG op de uitoefening van IE-rechten. Dit is een toename van 16% vergeleken bij de periode 1991-1995. Ongeveer driekwart van de ingeschreven zaken betrof de toepassing van artikel 81 EG. Daarbij ging het vooral om overeenkomsten die buiten het toepassingsbereik van de GVTO vielen, omdat zij betrekking hadden op andere IE-rechten, tussen meer partijen waren gesloten of buiten het stramien van de GVTO vielen.

Ook de oppositieprocedure van artikel 4 GVTO leidt ertoe dat ondernemingen alsnog langs de Commissie moeten. Op grond van artikel 4 GVTO mogen bepaalde beperkingen (grijze clausules) slechts in licentieovereenkomsten worden opgenomen, nadat de betrokken overeenkomst bij de Commissie is aangemeld. De Commissie moet dan, binnen vier maanden na aanmelding, beoordelen of de betreffende licentieovereenkomst kan profiteren van de GVTO. Van de oppositieprocedure wordt nauwelijks gebruikgemaakt. Slechts voor 5% van de aangemelde overeenkomsten werd om toepassing van deze procedure gevraagd. Dit is ook niet verwonderlijk, gezien de rompslomp, tijd en onzekerheid die de oppositieprocedure met zich meebrengt. Ondernemingen besluiten in de praktijk liever om bepalingen uit artikel 4 GVTO achterwege te laten, indien dat een gang naar de Commissie bespaart.

Afschaffing van de oppositieprocedure ligt dan ook voor de hand, met name met het oog op de modernisering van Verordening 17 en de decentralisatie van het EG-mededingingsrecht. Immers, de hervorming van Verordening 17 ziet nu juist op afschaffing van de aanmeldingsverplichting voor een beroep op artikel 81 lid 3 EG. Op grond van Verordening 1216/1999 is bovendien de verplichting om op grond van Verordening 17 om verticale overeenkomsten (die buiten het toepassingsgebied van de groepsvrijstellingen vallen), dus ook verticale octrooi/knowhowlicentieovereenkomsten, aan te melden voor een individuele ontheffing reeds vervallen.<sup>21</sup> Afschaffing van de oppositieprocedure ligt dus voor de hand, maar betekent dat de Commissie moet besluiten om de bestaande 'grijze clausules' vrij te stellen dan wel als 'hardcore' beperkingen te verbieden.

### Specifieke beperkingen in licentieovereenkomsten

In navolging van de benadering in het Amerikaanse antitrust-recht en zijn eigen beleid voor de beoordeling van horizontale versus verticale overeenkomsten, wil de Commissie bij de beoordeling van technologieoverdracht-overeenkomsten bovendien een duidelijker onderscheid gaan maken tussen horizontale en verticale licentieovereenkomsten. Zo is de definitie van 'concurrerende ondernemingen' in de GVTO te vaag en strookt niet met de benadering van horizontale overeenkomsten in het recentere mededingingsbeleid van de Commissie. De Commissie stelt zich dan ook de vraag of de GVTO niet aanzienlijk moet worden gewijzigd of vervangen teneinde beter rekening te kunnen houden met de relevante economische factoren en een betere afweging te kunnen maken tussen mededingingsbevorderende en mededingingsbeperkende effecten.

Met betrekking tot een aantal specifieke beperkingen, ziet de Commissie aanleiding het beleid van de GVTO te herzien. Deels is die herziening noodzakelijk omdat de GVTO een te beperkte werkingssfeer heeft en deels omdat de Commissie recentelijk haar beleid ten aanzien van de betreffende beperkingen heeft gewijzigd in de groepsvrij-

stellingen voor verticale overeenkomsten, specialisatie- en onderzoek- en ontwikkelingsovereenkomsten. Met betrekking tot deze specifieke beperkingen somt de Commissie niet alleen de kritiek met betrekking tot de aanpak in de GVTO op, maar verzoekt zij belanghebbenden nadrukkelijk om hun mening kenbaar te maken.

### Exclusiviteit

De GVTO is slechts van toepassing op één type exclusieve octrooi- en/of knowhowlicentieovereenkomsten, namelijk licenties waarbij *territoriale exclusiviteit* wordt verleend. Daarmee krijgt de licentienemer het recht om gedurende een bepaalde periode binnen het hem toegekende gebied met uitsluiting van ieder ander (doorgaans ook de licentiegever zelf) de gelicentieerde technologie te gebruiken. De GVTO is dus niet van toepassing op technologielicentieovereenkomsten die exclusieve licenties verlenen voor een bepaalde toepassing van de technologie of een specifieke klantenkring.<sup>22</sup> Ook is de GVTO niet van toepassing op niet-exclusieve licenties, hoewel deze wel degelijk mededingingsbeperkende effecten kunnen hebben.<sup>23</sup> De Commissie is voornemens de GVTO in elk geval op dit punt aan te passen.

Naar het voorbeeld van de brede groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten, moet een nieuwe groepsvrijstelling allerlei verschillende soorten exclusiviteitsbepalingen omvatten. Daarbij is het onderscheid tussen verticale en horizontale licentieovereenkomsten cruciaal.

Voor verticale licentieovereenkomsten ziet de Commissie slechts in twee gevallen mededingingsrechtelijke risico's aan exclusiviteitsbepalingen. In de eerste plaats kunnen bezwaren rijzen wanneer de licentie de concurrentie tussen de licentienemers onderling beïnvloedt. Het gaat dan om zogenoemde 'gesloten licenties', dat wil zeggen exclusieve gebiedslicenties die gevolgen sorteren voor de positie van derden doordat wederverkoop of verkoop naar buiten het licentiegebied wordt beperkt. Dergelijke gesloten licenties kunnen onder het verbod van artikel 81 lid 1 EG vallen omdat zij tot volledige gebiedsafscherming kunnen leiden.<sup>24</sup> Op grond van de GVTO kan de licentiegever overigens gedurende een initiële periode van vijf jaar passieve verkoop door de licentienemer buiten diens licentiegebied verbieden. De Commissie lijkt ertoe geneigd deze mogelijkheid te schrappen.

Daarmee zou het verbod op beperkingen ten aanzien van passieve verkoop buiten het exclusieve contractsg gebied (of de exclusieve klantenkring), die in de groepsvrij-

21 Verordening 1216/1999, Pb. L-148, p. 5.

22 Klantenexclusiviteit is op grond van de GVTO zelfs verboden ('zwarte lijst') indien zij tussen concurrenten overeengekomen wordt en moet worden aangemeld ('grijze lijst') indien overeengekomen tussen niet-concurrenten.

23 Zie de Sicasov-beschikking van de Commissie, 14 december 1998, Pb. 1999, L-4.

24 HvJ 8 juni 1982, Nungesser/Commissie, Jur. 2015.

stelling voor verticale beperkingen als hardcorerestrictie gelden, ook voor octrooi- en knowhowlicentieovereenkomsten gaan gelden.

In de tweede plaats kunnen mededingingsbeperkende effecten ontstaan wanneer de licentienemer aanzienlijke marktmacht heeft op de markt voor de gelicentieerde producten en die positie door de exclusiviteitsbepalingen verder wordt versterkt.<sup>25</sup> De GVTO houdt geen rekening met mogelijke marktmacht van partijen. De Commissie lijkt om die reden te overwegen in een nieuwe groepsvrijstelling een marktaandeeldrempel op te nemen (vergelijkbaar met de drempel van 30% in de groepsvrijstelling verticale overeenkomsten), ook voor verticale licentieovereenkomsten.

Blijkens de opmerkingen van belanghebbenden bestaat hiertegen veel verzet, omdat dit een terugslag zou hebben op innovatie en licentiëring doordat er niet langer een veilige haven zou zijn zodra de in licentie gegeven uitvinding succesvol blijkt.<sup>26</sup> In dat geval kan het marktaandeel van zowel licentiegever als licentienemer gedurende de looptijd van de licentieovereenkomst immers aanzienlijk stijgen.

Belangrijker is wellicht dat het invoeren van een marktaandeeldrempel kan leiden tot een 'omkering van de bewijslast' bij de toepassing van artikel 81 lid 1 EG op technologielicentieovereenkomsten. Immers, onder de huidige GVTO is een verticale licentieovereenkomst (die aan de voorwaarden van de GVTO voldoet) vrijgesteld ongeacht de marktaandelen van de betrokken partijen. Indien de Commissie de GVTO buiten toepassing wil verklaren voor de betreffende overeenkomst, rust de bewijslast op de Commissie. Indien een marktaandeeldrempel zou worden ingevoerd, is het aan partijen wiens marktaandeel de drempel overschrijdt om aan te tonen dat de tussen hen gesloten (verticale) licentieovereenkomst niet in strijd is met artikel 81 lid 1 EG. Ook al zal deze bewijslast zich in de praktijk niet vaak doen gelden, in verband met het feit dat de aanmeldingsverplichting in artikel 4 lid 2 van Verordening 17 voor verticale overeenkomsten inmiddels is vervallen,<sup>27</sup> leidt dit tot een onwenselijke beperking van de groepsvrijstelling.

Invoering van een marktaandeeldrempel is bovendien onwenselijk omdat juist partijen bij een technologie-licentieovereenkomst, meer nog dan partijen bij een distributieovereenkomst, gebaat zijn bij een ruime 'veilige haven'. De licentiegever heeft voor het aangaan van de licentieovereenkomst grote investeringen in onderzoek en ontwikkeling moeten doen om de gelicentieerde technologie te ontwikkelen. De mate waarin hij zijn gelicentieerde rechten kan handhaven, is essentieel voor de mogelijkheid om de gedane investeringen terug te verdienen. Voor de licentienemer geldt dat octrooi- en knowhowlicenties in de regel grotere investeringen in productie en distributie vereisen dan bij distributieovereenkomsten het geval is. Beiden zijn daarom gebaat bij een grote mate van rechtszekerheid omtrent de geldigheid van de technologie-licentieovereenkomst.

Met betrekking tot exclusieve licentieovereenkomsten tussen concurrenten signaleert de Commissie hoofdzakelijk bezwaren. Exclusieve horizontale licentieovereenkomsten kunnen onaanvaardbare mededingingsbeperkingen inhouden indien zij leiden tot toewijzing (c.q. afscherming) van markten of klanten, met name bij wederzijdse licenties, of indien zij leiden tot een verlies van interbrand-concurrentie of een beperking van de mededinging op de innovatiemarkten omdat de stimulans voor de licentienemer om zelf in O&O te investeren verdwijnt. In hoeverre deze bezwaren zich kunnen verwezenlijken, hangt af van de marktmacht van partijen en de structuur van de markt.

Dit onderscheid wordt niet gemaakt in de GVTO. De GVTO leidt, doordat zij alleen ziet op territoriale exclusiviteit, tot een gebrek aan rechtszekerheid ten aanzien van verticale licentieovereenkomsten met exclusieve rechten ten aanzien van klantengroepen of toepassingsgebied bevatten. Anderzijds is de vrijstelling voor territoriale exclusiviteit in de GVTO zodanig ongeclausuleerd dat zij onvoldoende rekening houdt met marktverdelingsrisico's in horizontale overeenkomsten.

#### Kwantitatieve beperkingen

De GVTO lijkt te erkennen dat de licentiegever in staat moet zijn om zijn technologie slechts voor beperkte doeleinden over te dragen, maar past dit principe slechts met betrekking tot bepaalde beperkingen toe, zoals de beperking tot een specifiek technisch toepassingsgebied of een specifieke productmarkt. Dit principe geldt echter niet voor kwantitatieve beperkingen, die in de GVTO op de 'zwarte lijst' zijn geplaatst.<sup>28</sup> Het miskent bovendien dat een economische rechtvaardiging kan bestaan voor het verlenen van een kwantitatief beperkte licentie, bijvoorbeeld wanneer de licentiegever zelf over onvoldoende productiecapaciteit beschikt om in de vraag te kunnen voorzien, maar alleen bereid is een licentie te verstrekken indien de totale productie het winstmaximalisatieniveau niet overschrijdt. Het opleggen van productiebeperkingen kan echter ook negatieve effecten voor de mededinging hebben. Ook hier lijkt het van belang een onderscheid te maken tussen verticale en horizontale licentieovereenkomsten. In horizontale licentieovereenkomsten kan de stimulans voor licentienemers onderling om elkaar te beconcurreren wegvallen en kunnen kwantitatieve beperkingen zelfs leiden tot marktverdeling of een pseudo-kartel.

Ook ten aanzien van installatielicenties stelt de Commissie de vraag of een onderscheid moet worden gemaakt tussen horizontale en verticale licentieovereenkomsten. Van een installatielicentie is sprake indien de licentiegever de licentienemer de noodzakelijke technologie verstrekt om

25 GEA 10 juli 1990, Tetra Pak I, Jur. II-309.

26 Zie par. 82 Evaluatierapport.

27 Zie voetnoot 19.

28 Artikel 3 lid 4 GVTO.

op een bepaalde locatie een productiefaciliteit te bouwen en te exploiteren. Als de licentie is beperkt tot een installatie of fabriek met een bepaalde capaciteit komt dit in feite neer op een productiebeperking.

### Non-concurrentiebedingen

In de GVTO worden alle vormen van non-concurrentiebedingen in licentieovereenkomsten als 'hardcore' beperkingen aangemerkt, ongeacht het effect van dergelijke bedingen en ongeacht de concurrentieverhouding tussen partijen of hun marktposities. De Commissie merkt op non-concurrentiebedingen zelf in het algemeen te verbieden, maar wijst erop dat de rechtspraak van het Hof van Justitie genuanceerder lijkt ten aanzien van non-concurrentiebedingen.<sup>29</sup> Ook hierbij zou een onderscheid moeten worden gemaakt tussen horizontale en verticale overeenkomsten. In horizontale overeenkomsten hebben non-concurrentiebedingen nagenoeg steeds een negatief effect, dat versterkt wordt indien partijen hoge marktaandelen hebben. In verticale overeenkomsten kan een non-concurrentiebeding 'freeriding' problemen voorkomen en dus wel degelijk een positief effect hebben.

### Koppelverkoop

De Commissie memoreert haar eigen negatieve houding ten aanzien van koppelverkoop, waarbij de licentienemer wordt verplicht met de geoctrooierde producten ook niet-geoctrooierde producten af te nemen. Zij wijst erop dat het Hof van Justitie slechts heeft aangegeven dat koppelverkoop in licentieovereenkomsten onder de toepassing van artikel 81 lid 1 EG kan vallen,<sup>30</sup> maar daarbij niet heeft aangegeven of en in hoeverre koppelverkoop in aanmerking kan komen voor een ontheffing ex artikel 81 lid 3 EG. De Commissie erkent echter dat koppelverkoop ook kan leiden tot efficiëntieverbetering. De netto-effecten van koppelverkoop zijn afhankelijk van de mate waarin de licentiegever over marktmacht beschikt. Op grond van de groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten is koppelverkoop toegestaan, zolang de marktaandeeldrempel van 30% niet wordt overschreden.

### Grant back-bepalingen

Grant back-bepalingen zien op de verplichting voor de licentienemer om de licentiegever een gebruiksrecht te verschaffen met betrekking tot door de licentienemer uitgevonden verbeteringen aan of nieuwe toepassingen van de hem in licentie gegeven technologie. Onder de GVTO leidt het opleggen van niet-wederzijdse exclusieve grant back-verplichtingen tot niet-toepasselijkheid van de groepsvrijstelling ('zwarte lijst').<sup>31</sup> Alleen indien grant back-verplichtingen wederzijds en niet-exclusief zijn, vallen zij binnen het toepassingsbereik van de GVTO. Grant back-clausules kunnen echter verdere innovatie stimuleren en de partijen in staat stellen de risico's en kosten van verdere innovatie te delen. Wanneer zij ertoe leiden dat de licentienemer ontmoedigd wordt te investeren in verbetering van de gelicentieerde technologie omdat hij de voordelen van innovatie moet afstaan aan de licentiegever, dan hebben grant back-verplichtingen een negatief effect. De vraag is of de uitsluiting van niet-wederzijdse grant back-verplichtingen noodzakelijk is om de stimulans tot innovatie bij de licentienemer te beschermen.

ring van de gelicentieerde technologie omdat hij de voordelen van innovatie moet afstaan aan de licentiegever, dan hebben grant back-verplichtingen een negatief effect. De vraag is of de uitsluiting van niet-wederzijdse grant back-verplichtingen noodzakelijk is om de stimulans tot innovatie bij de licentienemer te beschermen.

### Niet-betwistingsclausules

Onder een niet-betwistingsclausule wordt verstaan het verbod voor de licentienemer om de geldigheid van de gelicentieerde IE-rechten te betwisten. In de GVTO staan niet-betwistingsclausules op de 'grijze lijst'. Nu de Commissie voornemens is de oppositieprocedure af te schaffen, moet worden besloten of niet-betwistingsclausules wel of niet zijn toegestaan in technolielicentieovereenkomsten. In bepaalde omstandigheden kan het opleggen van niet-betwistingsclausules gerechtvaardigd zijn.<sup>32</sup> In sommige gevallen heeft het opnemen van een niet-betwistingsclausule zelfs een pro-competitief effect, zoals in een schikkingsovereenkomst. In andere gevallen heeft een niet-betwistingsclausule een negatief effect, wanneer het ertoe leidt dat de licentienemer royalty's moet blijven betalen, ook indien hem duidelijk is geworden dat het octrooi nooit verleend had mogen worden of wanneer de gelicentieerde knowhow niet substantieel of vertrouwelijk blijkt te zijn. Bovendien kan het verhinderen dat de licentienemer de licentiegever kan beconcurreren. Een verbod op niet-betwistingsclausules sluit echter niet aan bij de groepsvrijstelling voor O&O-overeenkomsten, die wel de mogelijkheid biedt om te verhinderen dat de partijen de geldigheid van de relevante IE-rechten betwisten, althans om in dat geval de overeenkomst te beëindigen. Indien de Commissie overweegt het opnemen van niet-betwistingsclausules te verbieden, zou in elk geval een uitzondering moeten worden gemaakt voor schikkingsovereenkomsten na inbreukgeschillen.

### Conclusie

Uit het evaluatierapport blijkt dat er voldoende redenen zijn om de GVTO ingrijpend te wijzigen of zelfs helemaal te vervangen door een nieuwe groepsvrijstellingsverordening. Dit laatste ligt het meest voor de hand, gezien het feit dat de kritiek niet alleen de inhoud van de GVTO betreft, maar ook de aanpak, het toepassingsbereik en de procedure. Ook is, mede met het oog op de wijziging van Verordening 17, wenselijk – en voor een uniforme toepas-

29 HvJ 12 mei 1989, Ottung/Klee & Weilbach, Jur. 1177, waarin het Hof oordeelde dat een non-concurrentieverplichting, afhankelijk van de economische context van de overeenkomst, een mededingingsbeperking in de zin van artikel 81 lid 1 EG kan opleveren.

30 HvJ 25 februari 1986, Windsurfing, Jur. 611.

31 Artikel 3 lid 6 GVTO.

32 Bijvoorbeeld indien een kleine licentiegever bij de verlening van een octrooiligentie aan een grote onderneming vreest dat deze na het absorberen van de knowhow de geldigheid van het octrooi zal betwisten.

sing wellicht zelfs noodzakelijk – dat de Commissie richtsnoeren zal uitvaardigen ter verduidelijking van haar beleid inzake licentieovereenkomsten alsmede om onderwerpen te bespreken die zij in een nieuwe groepsvrijstellingsverordening zelf niet wil of kan regelen.

Wat de inhoud betreft is de belangrijkste kritiek dat de GVTO onvoldoende onderscheid maakt tussen horizontale en verticale overeenkomsten, onvoldoende belang hecht aan interbrandkwesities en geen rekening houdt met

de marktmacht van de partijen bij technologielicentieovereenkomsten. Voor wat betreft de uitwerking van deze kritiek met betrekking tot specifieke bepalingen, bestaan nog veel vraagtekens. De termijn voor reacties van betrokken partijen op het evaluatierapport is inmiddels gesloten, dus rest ons slechts af te wachten of de Commissie als volgende stap in dit evaluatieproces inderdaad met een (voorstel voor een) nieuwe groepsvrijstellingsverordening zal komen.