

Licenties en de toepassing van het mededingingsrecht

Mr. drs. D.P. Kuipers en mr. J.I. Kohlen*

In de praktijk blijkt vaak onduidelijkheid te bestaan over de vraag of het regime inzake verticale overeenkomsten, technologieoverdracht of misschien horizontale overeenkomsten van toepassing is op overeenkomsten waarbij licenties een rol spelen. In dit artikel bespreken wij de verschillende aspecten die relevant zijn bij de mededingingsrechtelijke beoordeling van licentieovereenkomsten waarbij zowel artikel 101 VWEU als artikel 102 VWEU een belangrijke plaats inneemt.

Inleiding

Allereerst bespreken wij in deze bijdrage – in het kader van artikel 101 VWEU – de spanning tussen de verschillende regimes die van toepassing kunnen zijn. Daarbij presenteren wij een nuttig schema aan de hand waarvan marktdeelnemers kunnen beoordelen welk regime van toepassing is. Daarna gaan wij in op een tweetal bijzondere technologieoverdrachtsovereenkomsten zoals de technologiepools en de *settlement agreements* aangezien deze steeds meer in de belangstelling (van toezichthoudende autoriteiten en daarmee dus ook marktdeelnemers) staan. Tot slot mag een bespreking van artikel 102 VWEU niet ontbreken. Immers, bij de beoordeling van licentieovereenkomsten waarbij ondernemingen met een machtspositie betrokken zijn, gelden niet alleen bijzondere zorgvuldigheidsnormen maar kan er ook sprake zijn van een (afdwingbare (?)) licentie op zogenoemde FRAND-voorwaarden.

Toepassing artikel 101 VWEU op licentieovereenkomsten

In het algemeen geldt dat voor de toetsing van licentieovereenkomsten onder artikel 101 VWEU, het regime voor verticale overeenkomsten (de GVVO¹ en de bijbehorende richtsnoeren²) of het regime voor technologieoverdrachtsovereenkomsten (de GVTO³ en de bijbehorende richtsnoeren⁴) relevant is. De richtsnoeren bieden een nuttige toelichting als ook een aanvulling op het bepaalde in deze beide groepsvrijstellingsverordeningen. Indien licenties een ondergeschikt onderdeel zijn van bijvoorbeeld een distributie- of franchiseovereenkomst, dan worden de afspraken tussen ondernemingen beoordeeld onder het regime voor verticale overeenkomsten.⁵ Dit is vaak het geval bij merk- of modellicentieovereenkomsten. Indien er sprake is van overeenkomsten waarvan de licentieverlening het hoofdonderwerp is – denk aan octrooi- of knowhowlicenties – dan worden deze overeenkomsten onder het regime van de GVTO beoordeeld.⁶ Zoals in de Inleiding kort aangestipt, zijn er – naast de ‘gewone’ licentieovereenkomsten – ook nog bijzondere licentieovereenkomsten waaronder de technologiepools en de schikkingsovereenkomsten in het kader van IE-recht inbreuken (de *settlement agreements*). Deze twee bijzondere licentieovereenkomsten vallen eveneens onder

361

1. Verordening (EG) nr. 330/2010 van de Commissie van 20 april 2010 betreffende de toepassing van artikel 101 lid 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, Pb. EU 2010, L 102/1.
2. Mededeling van de Commissie, Richtsnoeren inzake verticale beperkingen, Pb. EU 2010, C 130/1 (hierna: Richtsnoeren Verticalen).
3. Verordening (EG) nr. 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, Pb. EU 2004, C 123/11.
4. Mededeling van de Commissie, Richtsnoeren voor de toepassing van artikel 81 van het EG-Verdrag op overeenkomsten inzake technologieoverdracht, Pb. EU 2004, C 101/2 (hierna: Richtsnoeren TO).
5. Richtsnoeren Verticalen, par. 31.
6. Zie hiervoor de par. in de Richtsnoeren TO (par. 61-64) en GVVO (par. 46) waarin naar de relatie met de andere Groepsvrijstellingsverordening wordt verwezen.

* Mr. drs. D.P. Kuipers is advocaat bij Bird & Bird LLP. Mr. J.I. Kohlen is advocaat bij Bird & Bird LLP.

het regime van de GVTO, althans worden beoordeeld onder de Richtsnoeren bij de GVTO.

Toepassing artikel 102 VWEU op licentieovereenkomsten

Voor ondernemingen met een machtspositie rijst vooral de vraag of artikel 102 VWEU ingrijpt op hun vrijheid om ten volle gebruik te maken van hun intellectuele eigendomsrechten door onder alle gevallen zelf te bepalen of, aan wie, voor welk territorium of klantenkring en voor welke toepassing zij licenties verlenen. Met name het al dan niet verplicht zijn tot het verlenen van licenties onder FRAND-voorwaarden is in dat geval interessant en ligt ook in het verlengde van de technologiepools die in deze bijdrage als bijzondere licentieovereenkomst wordt besproken. Alvorens tot die bespreking te komen, herhalen wij kort de sinds enige tijd bestaande en bestendige rechtspraak inzake dwanglicenties (*Magill*, *IMS Health*, *Microsoft* enz.) aangezien ook dit leerstuk een belangrijke plaats inneemt bij de beoordeling van licentieovereenkomsten.

Artikel 101 VWEU - welk regime is van toepassing?

Van belang voor een goede beoordeling van een overeenkomst waarbij licenties een rol spelen, is dat allereerst wordt beoordeeld welk regime van toepassing is. Het antwoord op de vraag of de GVVO dan wel de GVTO van toepassing is, bakent het mededingingsrechtelijke speelveld af waarbinnen beoordeeld dient te worden of gewenste beperkingen al dan niet zijn toegestaan. Voorop staat dat indien een overeenkomst onder het toepassingsbereik van de GVTO valt, meer ruimte bestaat voor het opnemen van bepalingen die op het eerste gezicht de mededinging beperken dan wanneer de GVVO van toepassing is. Dit alles houdt uiteraard verband met het prerogatief van de IE-rechthebbende.

- *Licentieovereenkomsten als 'gewone' verticale overeenkomsten*

Indien de wederverkoop van producten of diensten het hoofdonderwerp van de overeenkomst is maar de overeenkomst bevat ook bepalingen die zien op licentiering, dan geldt dat de GVVO van toepassing is.⁷ Vaak is het zo dat de distributie of de wederverkoop van goederen en diensten op een efficiëntere wijze kan plaatsvinden indien ook de op de goederen betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten in licentie worden gegeven aan de afnemer met het oog op de exploitatie. Daartoe wordt dan ook het gebruik van intellectuele eigendomsrechten in die verticale overeenkomsten geregeld.⁸

De Richtsnoeren Verticalen identificeren als vuistregel drie typen intellectuele eigendomsrechten die regelmatig onder de werkingssfeer van de GVVO en de Verticale

Richtsnoeren kunnen vallen: de merken, de auteursrechten en *knowhow*.⁹ Hoewel dergelijke licentieovereenkomsten onder het regime voor verticale overeenkomsten zullen vallen wanneer er sprake is van verkoop van contractproducten, geven de Richtsnoeren Verticalen voor deze typen IE-licenties ook een aantal voorbeelden van gevallen waarin de GVVO niet van toepassing is.¹⁰ Octrooien worden in de Richtsnoeren Verticalen niet genoemd. Octrooiligentieovereenkomsten zullen over het algemeen onder de werkingssfeer van de GVTO vallen, maar daarover bij de bespreking van de GVTO meer. Eerst belichten wij de franchiseovereenkomsten nader omdat deze overeenkomsten 'een vreemde eend in de bijt' van de GVVO zijn.

- *Franchiseovereenkomsten*

Bij franchiseovereenkomsten rijst in de praktijk nog wel eens de vraag of de licentie niet het hoofdonderwerp van de overeenkomst is en de wederverkoop van producten ondergeschikt. Blijkens de Richtsnoeren Verticalen is het antwoord op die vraag voor de toepassing van artikel 101 VWEU niet erg belangrijk. Zelfs als franchiseovereenkomsten in hoofdzaak als licentieovereenkomsten hebben te gelden, worden ze toch op basis van de beginselen in de Richtsnoeren Verticalen getoetst aan artikel 101 VWEU.¹¹

Franchiseovereenkomsten bevatten over het algemeen licenties voor het gebruik van *knowhow* die nodig is voor het gebruik of de verkoop van bepaalde goederen en/of diensten in het kader van de franchiseformule. Ook wordt meestal een merklicentie verstrekt om onder de merknaam van de franchiseformule te kunnen werken. In veel gevallen verstrekt de franchisegever ook commerciële of technische bijstand aan de franchisenemer. De licenties en de bijstand vormen dan geïntegreerde bestanddelen van het in franchise gegeven bedrijfsconcept. Indien bijvoorbeeld in de verticale overeenkomst licenties worden verstrekt op het gebruik van de *knowhow*, merknaam en data in het kader van een franchiseovereenkomst, kan het lastig worden om te bepalen onder welk regime de overeenkomst moet worden beoordeeld.

Waarschijnlijk heeft de Europese wetgever het om die reden dan ook zinvol geacht om voor franchiseovereenkomsten duidelijkheid te verschaffen, althans de mogelijk-

7. Of letterlijk: 'bepalingen betreffende de overdracht aan de afnemer of het gebruik door de afnemer van intellectuele eigendomsrechten bevatten', art. 2 lid 3 van de GVVO.

8. Richtsnoeren Verticalen, par. 32.

9. Richtsnoeren Verticalen, par. 38.

10. Richtsnoeren Verticalen, par. 33:

- a. een overeenkomst waarbij de ene partij de andere partij een recept ter beschikking stelt en haar een licentie op de productie van een volgens dit recept bereide drank verleent;
- b. een overeenkomst waarbij de ene partij de andere partij een matris of een origineel ter beschikking stelt en haar een licentie op de productie en distributie van haar kopieën verleent;
- c. een zuivere licentieovereenkomst betreffende het gebruik van een merk of embleem met het oog op merchandising;
- d. een sponsorcontract, waarbij de betrokkenen het recht verkrijgt in zijn reclame te vermelden dat hij de officiële sponsor van een evenement is;
- e. een licentieovereenkomst betreffende auteursrechten, zoals een overeenkomst betreffende het recht tot opname en/of uitzending van een evenement.

11. Richtsnoeren Verticalen, par. 44: 'Wanneer de franchiseovereenkomst uitsluitend of hoofdzakelijk het in licentie geven van intellectuele eigendomsrechten betreft, valt zij niet onder de groepsvrijstellingsverordening, maar de Commissie zal er in de regel de in de groepsvrijstellingsverordening en in deze richtsnoeren uiteengezette beginselen op toepassen.'

ke rechtsonzekerheid weg te nemen, door te bepalen dat zij aan de hand van de Richtsnoeren Verticalen moeten worden beoordeeld.

Van een aantal beperkingen die in het kader van een franchise vaak aan een licentie worden verbonden, accepteert de Commissie dat deze over het algemeen als noodzakelijk kunnen worden beschouwd om de intellectuele eigendomsrechten van de franchisegever te beschermen. Dit zijn onder andere de volgende beperkingen: (1) een non-concurrentiebeding waardoor de franchisenemer wordt verplicht geen concurrerende activiteiten te verrichten, (2) de verplichting om de aan hem beschikbaar gestelde *knowhow* niet aan derden bekend te maken, (3) de verplichting om de bij de exploitatie van de franchiseformule opgedane ervaring mede te delen en aan de franchisegever en de andere franchisenemers een niet-exclusieve licentie te verlenen op uit deze ervaring voortvloeiende *knowhow* enzovoort.

Niettegenstaande de bijzondere plaats die franchiseovereenkomsten innemen, kan men bij de beoordeling of een overeenkomst onder de GVVO dan wel de GVTO valt het volgende uitgangspunt hanteren: indien de overdracht of licentiëring van intellectuele eigendomsrechten centraal staat, is er geen sprake van een overeenkomst zoals bedoeld in de GVVO. Op dat moment kwalificeert de overeenkomst als een zuivere licentieovereenkomst die onder de GVTO valt.¹² Met deze stelregel kan relatief eenvoudig bepaald worden of de overeenkomst al dan niet onder de werkingssfeer van de GVVO valt.

- *Technologieoverdracht overeenkomsten*

De GVTO is van toepassing op overeenkomsten waarbij 'technologie' wordt overgedragen of in licentie wordt gegeven en waarbij toestemming voor de productie van contractproducten wordt verleend. De GVTO ziet op technologieoverdrachtsovereenkomsten die tussen twee ondernemingen worden gesloten, en niet op technologieoverdrachtsovereenkomsten waarbij meerdere ondernemingen betrokken zijn, zoals technologiepools.¹³ Dit in tegenstelling tot de GVVO waarbij ook verticale overeenkomsten tussen meer dan twee partijen onder de werkingssfeer vallen. Voorts is van belang dat licentieovereenkomsten slechts onder de GVTO vallen indien zij betrekking hebben op 'de productie van contractproducten'.¹⁴ Hieronder vallen ook overeenkomsten waarin de licentienemer wordt gemachtigd om aan sublicentienemers licenties te verlenen, mits de productie van contractproducten het primaire voorwerp van de overeenkomst is. Indien sub-licentiëring het primaire doel van de overeenkomst is, is de GVTO dus niet van toepassing. Voorts maakt de GVTO een onderscheid tussen licentieovereenkomsten die tussen concurrenten worden gesloten en die tussen niet-concurrenten worden gesloten;¹⁵ zij is op beide categorieën van toepassing, maar hanteert daar-

voor verschillende marktaandeeldrempels en lijsten van hardcore beperkingen.¹⁶ Dit onderscheid wordt in de GVVO niet gemaakt, omdat de GVVO in beginsel enkel van toepassing is op niet-wederkerige verticale overeenkomsten tussen niet-concurrenten, tenzij de afnemer niet op leveranciersniveau concurreert.¹⁷

- *Resumé – welk regime is van toepassing?*

In geval van twijfel over de vraag welk regime van toepassing is op een licentieovereenkomst lijkt de GVTO voor te gaan op de GVVO. Immers, in de Richtsnoeren Verticalen is nadrukkelijk vermeld dat de GVVO in elk geval niet van toepassing is indien een andere groepsvrijstelling (lees: de GVTO) van toepassing is.¹⁸ Hoewel het erop lijkt dat de GVVO en de GVTO daarmee een sluitend grensvlak hebben, kan het gebeuren dat overeenkomsten onder geen van beide groepsvrijstellingen vallen, bijvoorbeeld als het gaat om wederkerige overeenkomsten tussen (potentiële) concurrenten waarbij licenties worden verleend die niet het hoofdonderwerp van de overeenkomst vormen of bij licentieovereenkomsten waar de IE-rechten wel het hoofdonderwerp zijn maar geen sprake is van productie van goederen (*merchandising, sponsoring*). In de praktijk blijkt het dan ook vaak lastig om ondanks de uitgebreide toelichting op de definities en op de afbakening van de reikwijdten van de beide groepsvrijstellingen te bepalen of een van beide groepsvrijstellingsverordeningen van toepassing is en zo ja, onder welk regime de licentieovereenkomst moet worden beoordeeld.

Figuur 1 biedt inzicht in de vraag welk mededingingsrechtelijk regime van toepassing is op een bepaalde licentieovereenkomst en of de licentieovereenkomst (daarbinnen) kan profiteren van de veilige haven van een van beide groepsvrijstellingen.

Bijzondere licentieovereenkomsten

De Commissie beschouwt technologiepools en schikkingen (*settlement agreements*) als bijzondere licentieovereenkomsten, waaraan in de Richtsnoeren TO apart aandacht wordt besteed. Hiervoor hebben wij al kort aangestipt dat technologiepools¹⁹ niet onder de werkingssfeer van de GVTO vallen, omdat er meer dan twee partijen aan de overeenkomst deelnemen.

Schikkingsovereenkomsten waarin partijen een juridisch geschil beslechten doordat de licentiegever toezeft zijn intellectuele eigendomsrechten niet tegen de licentien-

12. Eenzelfde scheidslijn geldt *mutatis mutandis* tussen de Richtsnoeren Verticalen en de Richtsnoeren TO.

13. Technologiepools worden wel in de Richtsnoeren TO, par. IV.4 besproken.

14. Overweging 7 en art. 2 GVTO en Richtsnoeren TO, par. 44.

15. Zie de definitie van 'concurrerende ondernemingen' in art. 1 sub j GVTO.

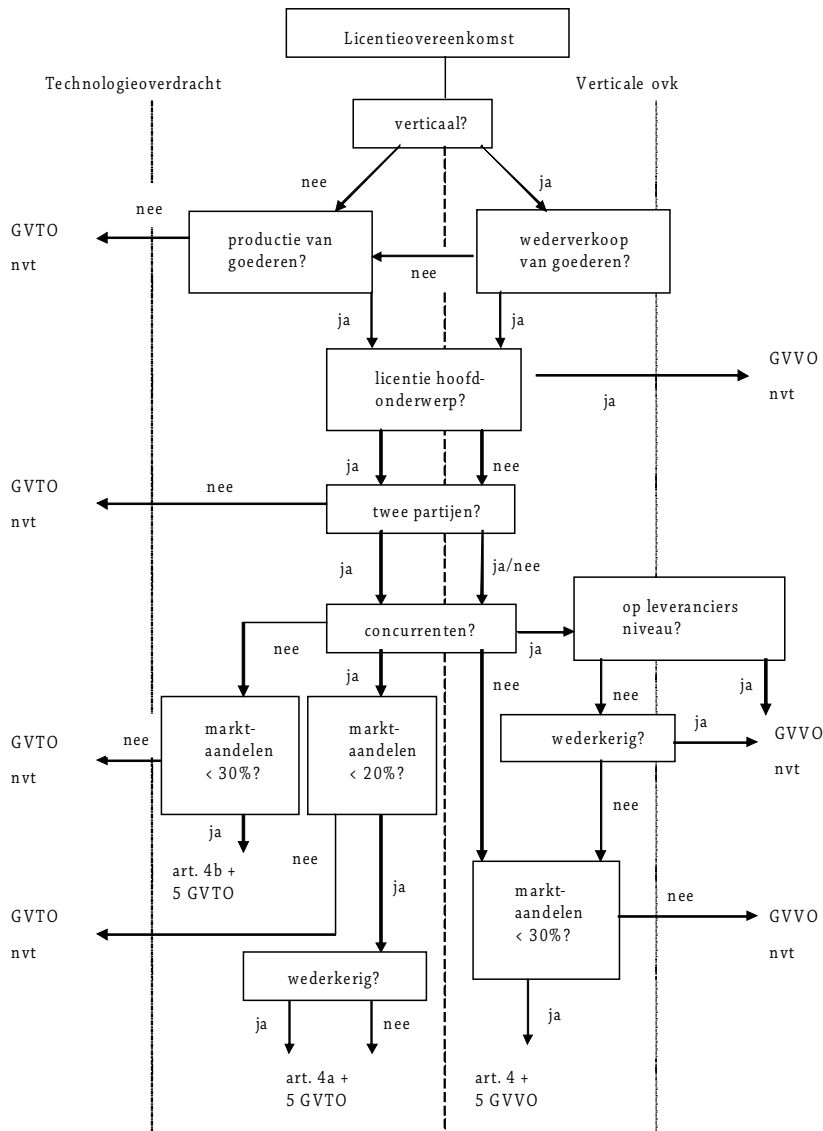
16. Zie voor een toelichting de Richtsnoeren TO, par. 26-33.

17. Verticale overeenkomsten tussen concurrenten worden, wat daaruit voortvloeiende collusie betreft, behandeld in de Mededeling van Commissie inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten, Pb. EG 2001, C 3/2. Eventuele verticale aspecten in die overeenkomsten moeten wel overeenkomstig de GVVO worden behandeld.

18. Richtsnoeren Verticalen, par. 46.

19. Technologiepool: regelingen waarbij twee of meer partijen een pakket technologie bijeenbrengen dat niet alleen aan de deelnemers aan de pool maar ook aan derden in licentie wordt gegeven. Technologiepools kunnen de vorm aannemen van gewone overeenkomsten tussen een beperkt aantal partijen maar ook van ingewikkelde organisatorische regelingen waarbij de organisatie van de licentiëring van de gepoolde technologieën wordt toevertrouwd aan een afzonderlijke entiteit. In beide gevallen kan de pool licentienemers de mogelijkheid bieden op de markt actief te zijn op basis van een enkele licentie (zie par. 210, Richtsnoeren TO).

Figuur 1 Licentieovereenkomsten



mer uit te oefenen en de licentienemer veelal afziet van nietigheidssacties tegen de betreffende IE-rechten vallen wel onder de GVTO. Overigens komt het in schikkingsovereenkomsten regelmatig voor dat sprake is van blokkeringsposities, waarbij partijen beide over relevante IE-rechten beschikken en elkaar over en weer licenties verlenen om uit een ‘patstelling’ te raken.

Technologiepools

Ook al vallen technologiepools strikt genomen niet onder de werkingssfeer van de GVTO, de Richtsnoeren TO besteden wel de nodige aandacht aan die pools (en zijn dan ook van toepassing op technologiepools). En terecht, want dergelijke pools leiden in de praktijk nogal eens tot mededingingsrechtelijke vragen en klachten bij mededingingsautoriteiten. In de Richtsnoeren TO wordt uiteengezet op welke wijze technologiepools beoordeeld moeten worden onder artikel 101 VWEU.²⁰ Overigens vallen de afzonderlijke licentieovereenkomsten die door de pool (of een

derde namens de pool)²¹ aan licentienemers worden verstrekt, wel gewoon onder de werkingssfeer van de GVTO. De Richtsnoeren TO maken voor de beoordeling van technologiepools een onderscheid tussen (a) complementaire technologieën en vervangingstechnologieën en tussen (b) essentiële en niet-essentiële technologieën.²² Gebundelde technologieën die ieder afzonderlijk essentieel zijn voor de productie van de contractgoederen, zijn ook complementair. Immers, in het geval van complementaire technologieën zijn beide technologieën vereist (essentieel) om het product te vervaardigen. Technologieën zijn substituten – en dus vervangbaar – indien slechts met een van de technologieën het product al kan worden vervaardigd. Hieruit kan de voorlopige conclusie worden getrokken dat technologiepools waarin complementaire technologieën bij elkaar zijn gebracht, mededingingsbevorderend kunnen werken, hetgeen niet kan worden aangenomen voor vervangingstechnologiepools.

20. Richtsnoeren TO, par. 210-235.

21. Richtsnoeren TO, par. 41 en 210.
22. Richtsnoeren TO, par. 215.

Over het algemeen is de Commissie van oordeel dat het opnemen van vervangingstechnologieën in een pool een inbreuk op artikel 101 lid 1 VWEU oplevert.²³ De Commissie is tevens van oordeel dat niet snel zal worden voldaan aan de voorwaarden van artikel 101 lid 3 VWEU aangezien het opnemen van vervangingstechnologieën niet leidt tot efficiëntieverbeteringen zoals kostenbesparingen voor licentienemers. Technologiepools die wel uitsluitend bestaan uit technologieën die essentieel zijn (en dus noodzakelijkerwijs ook complementair) worden veelal niet concurrentiebeperkend geacht en vallen dus buiten het toepassingsgebied van artikel 101 lid 1 VWEU ongeacht de marktpositie van de partijen.²⁴ Let wel: de voorwaarden waaronder vervolgens de individuele licenties worden verleend, kunnen wel onder artikel 101 lid 1 VWEU en de GVTO vallen.²⁵

Bij het beoordelingskader waarbinnen de oprichting van de technologiepool wordt beoordeeld,²⁶ valt op dat het niet direct verboden is om technologieën te bundelen waardoor de pool een machtspositie inneemt, een en ander in lijn met hetgeen wij kort hiervoor over technologiepools waarin essentiële technologieën zijn samengebracht, hebben opgemerkt. Indien er sprake is van een machtspositie – hetgeen regelmatig voorkomt bij pools die *industry standards* betreffen – dan gaat uiteraard de bijzondere zorgvuldigheidsplicht die rust op ondernemingen met een machtspositie, gelden. Royalty's en de andere licentievoorwaarden voor gepoolde technologieën moeten FRAND (d.w.z. 'Fair, Reasonable And Non-Discriminatory') zijn en de licenties niet-exclusief.²⁷ Overigens is het niet zo dat de aanspraak op een zogenoemde FRAND-licentie een vrijbrief is om inbreuk te maken op IE-rechten. In de Nederlandse jurisprudentie is tot nu toe geen aanspraak op een FRAND-licentie achteraf aangenomen. In sommige andere Europese landen is dat onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk, hetgeen wij tot slot van deze bijdrage nader bespreken. Het Hof van Justitie zal hier uiteindelijk duidelijkheid moeten verschaffen.

Opmerkelijk is in dit verband dat de Commissie in haar voorstel voor de nieuwe Richtsnoeren Horizontale Overeenkomsten²⁸ een hoofdstuk Standaardiseringsovereenkomsten heeft opgenomen. Ook bij standaardisering is vaak sprake van een technologiepool waarbij verschillende partijen IE-rechten hebben op onderdelen van de standaard. De Commissie gaat bij de bespreking van de toepassing van artikel 101 VWEU op standaardiseringsovereenkomsten uitvoerig in op de vaststelling van FRAND-voorwaarden voor IE-rechthebbers die rechten kun-

nen laten gelden op een technologie die onderdeel uitmaakt van een technische norm of industriestandaard.²⁹

• *Schikkingsovereenkomsten*

In de Richtsnoeren TO wordt door de Commissie duidelijk uiteengezet dat ook schikkingen bepalingen kunnen bevatten die inbreuk maken op artikel 101 lid 1 VWEU.³⁰ In het bijzonder zijn schikkingen waarbij partijen wisten dat er geen sprake was van een blokkeringspositie³¹ en zij derhalve concurrenten waren, een middel om de mededinging die zonder de overeenkomst zou bestaan, te beperken. Ook kunnen schikkingsovereenkomsten worden gebruikt om geschillen die zich nog niet (echt) hebben verwezenlijkt, aan te grijpen om de mededinging tussen concurrenten te beperken. Schikkingen zullen met name onder artikel 101 VWEU vallen indien partijen de markten verdelen of wederzijdse *running royalty's* vaststellen die een aanzienlijke invloed op de marktprijzen hebben. Voorts hebben schikkingen die een concurrentievoorsprong wegnemen of beperken, een prikkel tot vermindering van innovatie tot gevolg waardoor die schikkingen een schadelijke invloed hebben op een wezenlijk deel van het mededingingsproces.

Schikkingsovereenkomsten in de farmaceutische sector waarin licenties worden verleend (veelal aan concurrenten), mogen zich momenteel 'verheugen' in de belangstelling van de Commissie. In het *sector inquiry* rapport van de Commissie over de farmaceutische sector (juli 2009) is hieraan ook de nodige aandacht besteed aangezien steeds vaker schikkingen worden gesloten tussen generieke en innovatieve farmaceuten. In die schikkingen worden dan licenties verleend als middel om geschillen tussen generieke en octrooihoudende farmaceuten minnelijk te regelen of om te voorkomen dat de ene partij haar intellectuele eigendomsrecht uitoefent om de andere te verhinderen haar eigen technologie te exploiteren. Met name wanneer door de octrooihoudende farmaceut in het kader van zo'n 'schikkingsovereenkomst' iets waardevols wordt geleverd (geld, een licentie voor een ander geografisch gebied of een ander product, of de aanstelling als distributeur in een bepaalde regio) in ruil voor een vertraagde of beperkte toetreding tot de markt door de generieke farmaceut, kan er sprake zijn van een significante beperking

23. Richtsnoeren TO, par. 219.

24. Richtsnoeren TO, par. 220.

25. De Commissie geeft in de Richtsnoeren TO een opsomming van factoren die van belang zijn bij de mededingingsrechtelijke toetsing van pools met niet-essentiële technologie, par. 222 a-d.

26. Richtsnoeren TO, par. 224, 1-3.

27. Richtsnoeren TO, par. 226.

28. Ontwerp Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten, SEC(2010) 528.

29. Ontwerp Richtsnoeren Horizontalen, par. 283: 'FRAND-verbintenissen moeten bij het vaststellen van een norm garanderen dat geoctrooieerde technologie die in die norm is geïntegreerd, voor de gebruikers van de norm toegankelijk is op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden. Met name moeten FRAND-verbintenissen voorkomen dat IE-rechthebbers de toepassing van een norm moeilijk maken door – nadat de bedrijfstak zichzelf tot de norm heeft verbonden – te weigeren licenties te verlenen, door oneerlijke of onredelijke (met andere woorden buitensporige) vergoedingen te vragen en/of door discriminerende royaltytarieven te hanteren.'

30. Richtsnoeren TO, par. 204-209.

31. Blokkeringspositie: Van een blokkeringspositie in één richting is sprake wanneer een technologie niet kan worden geëxploiteerd zonder inbreuk te maken op een andere technologie. Een blokkeringspositie in twee richtingen houdt in dat geen van beide technologieën kan worden geëxploiteerd zonder inbreuk te maken op de andere en wanneer de houders derhalve van elkaar een licentie of een gebruiksrecht moeten verkrijgen.

van de mededinging.³² Niet alleen schikkingen waarbij iets waardevols door de octrooihoudende farmaceut aan de generieke farmaceut wordt geleverd, worden door de Commissie onderzocht. Ook schikkingen waarin afspraken worden opgenomen die ertoe leiden dat de generieke farmaceut slechts binnen een bepaald geografische gebied actief mag zijn, kunnen in strijd zijn met artikel 101 lid 1 VWEU en worden om die reden door de Commissie onderzocht.

Naar aanleiding van de farmaceutische *sector inquiry* heeft de Commissie een onderzoek geopend naar schikkingsovereenkomsten die het bedrijf *Les Laboratoires Servier* met een vijftal generieke geneesmiddelenproducenten heeft getroffen en waardoor de introductie van een generieke variant op een door Servier ontwikkeld medicijn na afloop van de IE-rechten zou zijn vertraagd.³³ Dit onderzoek loopt nog. Ook heeft de Commissie eind 2009 aangekondigd dat zij van farmaceutische bedrijven inzage zou verlangen in schikkingsovereenkomsten over de periode medio 2008 – eind 2009.

Op 5 juli 2010 heeft de Commissie een eerste rapport gepubliceerd waarin zij in de genoemde periode van anderhalf jaar verschillende schikkingen heeft onderzocht.³⁴ Dit onderzoek heeft tot de conclusie geleid dat er minder schikkingen zijn getroffen in vergelijking tot de voorgaande periode (die in de *sector inquiry* is onderzocht) waarbij sprake was een betaling en/of een licentie op een ander octrooi. Volgens de Commissie wordt deze daling (22 procent) veroorzaakt door de toegenomen bekendheid van het mededingingsrecht die is ontstaan door (de publicatie van) het *sector inquiry* rapport.³⁵ Overigens is het waarschijnlijker dat de industrie simpelweg voorzichtiger is geworden, omdat de Commissie op dit punt een actief beleid is gaan voeren. Intussen heeft de Commissie aangegeven nog minstens een jaar kritisch naar schikkingsovereenkomsten in deze sector te blijven kijken.

Hoewel voorstelbaar is dat de Commissie kritisch kijkt naar oneigenlijke schikkingsovereenkomsten die worden gebruikt als dekmantel voor marktverdelingsafspraken of het langer in stand houden van dominante posities ten koste van concurrentie en prijsontwikkeling, moet niet worden vergeten dat schikkingsovereenkomsten waarbij IE-rechten spelen over het algemeen een pro-competitief effect hebben op dezelfde wijze als ‘normale’ schikkingsovereenkomsten. Zij hebben als additioneel effect dat concurrentie hun rechtsstrijd kan beëindigen en zij elkaar op de markt kunnen beconcurreren. Niet voor niets erkent de Commissie dat het verbod op niet-betwistingsclausules

niet geldt voor schikkingsovereenkomsten.³⁶ Wel geldt dat met name bij kruislicenties moet zijn voldaan aan de voorwaarden van artikel 101 lid 3 VWEU zodat wordt voorkomen dat prikkels tot innovatie wegvallen of marktstrategieën kunnen worden afgestemd.

Artikel 102 VWEU – Misbruik machtspositie

Tot slot nog een aantal opmerkingen over licenties in het kader van artikel 102 VWEU omdat dit onderwerp in het kader van de bespreking van licentieovereenkomsten en mededinging niet kan ontbreken. Ondanks het monopolistische karakter van een IE-recht, dat immers de rechtgebende in staat stelt een ieder te verbieden om van zijn recht gebruik te maken, leidt het hebben van een IE-recht zelden tot een machtspositie. Daarvan is eigenlijk alleen sprake indien het gebruik van een IE-recht een noodzakelijke voorwaarde is om op een bepaalde markt te kunnen concurreren. Tegelijkertijd komt het vaak voor dat een dominante onderneming (die vaak de middelen heeft om zelf te innoveren of innovatieve partijen over te nemen) beschikt over IE-rechten die zijn dominante positie versterken. Maar ook daarmee is natuurlijk niet gegeven dat sprake is van misbruik. Uitgangspunt bij de toepassing van artikel 102 VWEU op IE-rechten is dan ook niet voor niets dat het hebben van een IE-recht (of dat nu wel of niet leidt tot een dominante positie) niet in strijd is met artikel 102 VWEU, maar dat de uitoefening daarvan (in uitzonderlijke gevallen) tot misbruik kan leiden. Met betrekking tot licentieovereenkomsten kan het dan gaan om de weigering om een licentie te verlenen of het stellen van onredelijke voorwaarden indien daarmee een derde van de markt wordt uitgesloten.

• *Licentieweigering*

Om de essentie van een intellectueel eigendomsrecht duidelijk weer te geven, wordt vaak het *Volvo/Veng-arrest*³⁷ aangehaald. Die zaak betrof de uitzonderlijke situatie dat Volvo niet alleen een licentie aan Veng weigerde, maar ook aan derden en zij bovendien zelf de modelrechtelijk beschermde reserveonderdelen (die Veng met de gevraagde licentie wilde produceren) niet meer produceerde. Hierdoor was het als gevolg van de licentieweigering onmogelijk om de betreffende Volvo's te repareren en werd de consument in de richting van de aanschaf van een nieuwe auto gedwongen.³⁸ Een geval van afsluiting van de markt voor reparatie van oude Volvo's dus.

32. Na de afloop van IE-rechten op innovatieve geneesmiddelen kunnen generieke producenten dezelfde geneesmiddelen vrij op de markt brengen. Dit leidt over het algemeen tot enorme prijsdalingen van 20 procent tot wel 60-70 procent en heeft dus grote voordelen voor consumenten en overheden. Zie het persbericht van de Commissie bij de publicatie van het *sector inquiry* rapport (IP/09/1098) en het rapport zelf op <http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html>.

33. Persbericht Commissie 8 juli 2009 MEMO/09/322.

34. 1st Report on the Monitoring of Patent Settlements, published on 5 July 2010, te vinden op <http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html>.

35. Persbericht Commissie 5 juli 2010, IP/10/887.

36. In art. 5 GVTO.

37. HvJ EG 5 oktober 1988, zaak 238/87, *Volvo/Veng*.

38. A. Kamperman Sanders, 'Intellectuele eigendom na HvJ EG IMS Health/NDC Health: de dwanglicentie in opkomst?' *AMI* 2004-4, p. 124-136.

In de zaak *Magill*³⁹ heeft het Hof van Justitie voor het eerst de omstandigheden geformuleerd waaronder een weigering tot afgifte van een licentie misbruik van machtspositie kan opleveren. Het Hof van Justitie oordeelde dat een weigering om programmeergegevens te licentiëren misbruik opleverde indien die programmeergegevens onontbeerlijk waren voor het op de markt brengen van een televisiegids in Ierland. Na dit arrest heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan over de toepassing en uitleg van de door het Hof van Justitie gestelde voorwaarden.⁴⁰ Het Hof van Justitie heeft in het *Bronner*-arrest wel iets meer duidelijkheid gegeven op het punt van de 'onontbeerlijkheid', hoewel die zaak geen betrekking had op een IE-geschil.⁴¹

De vraag die na *Magill* en *Bronner* nog openstond, en die bijvoorbeeld aan de orde was in de eerste zaak van de NMA tussen De Telegraaf en NOS/RTL over het licentiëren van de programmeergegevens, was of de verplichting om een licentie te verlenen op grond van het *Magill*-arrest alleen gold indien de licentie nodig was om een nieuw product op de markt te brengen of ook indien de verzoeker de licentie nodig had om te kunnen concurreren met de (dominante) IE-rechthebbende.

Die vraag werd door het Hof van Justitie beslecht in het geschil tussen IMS Health en NDC Health.⁴² In deze uitspraak bevestigt het Hof van Justitie dat van uitzonderlijke omstandigheden sprake moet zijn om inbreuk te kunnen maken op het prerogatief van de IE-houder om te kunnen oordelen dat de weigering door een onderneming met een machtspositie om een licentie te geven misbruik oplevert.

39. HvJ EG 6 april 1995, zaak C-241/91, *Magill*. *Magill* was een Ierse uitgever die een wekelijkse tv-gids wilde uitgeven, die in Ierland nog niet bestond. Daarvoor had hij de programmeergegevens nodig van drie omroepen. Na publicatie van de tv-gids werd *Magill* geconfronteerd met een verbod wegens het inbreuk maken op de auteursrechten van de omroepen. Zijn verzoek om een licentie werd door de omroepen geweigerd.
40. Maar Coumans geeft in 1995 al aan dat de gevolgen van dit arrest niet mogen worden overschat. Zie Coumans, *Bb* 1995-14, p. 121.
41. HvJ EG 26 november 1998, zaak C-7/97, *Bronner*, *Jur.* 1998, p. I-07791. De zaak ging over het verkrijgen van toegang tot een thuisbezorgservice voor kranten en media. *Bronner* wilde graag gebruik maken van het enige landelijk dekkend netwerk voor distributie van zijn kranten. Dit werd geweigerd door Mediaprint ondanks dat er een redelijke vergoeding tegenover stond. *Bronner* had de stille hoop, ingegeven door *Magill*, dat deze situatie ook een misbruik van machtspositie zou opleveren en dat er eveneens een distributierecht zou worden opgelegd. Het Hof van Justitie heeft in een prejudiciële beslissing de voorwaarden uit het *Magill*-arrest, met uitzondering van het nieuw-productcriterium, toegepast in een niet-IE-rechtelijk geschil. Het Hof van Justitie heeft daarbij duidelijk gemaakt dat er geen toegangsrecht kan worden afgedwongen indien de geweigerde onderneming wordt beperkt maar niet wordt verhinderd in zijn vermogen om te concurreren.
42. HvJ EG 29 april 2004, zaak C-418/01, *IMS Health/NDC Health*, r.o. 49. *IMS Health* is een onderneming die actief is op de markt voor farmaceutische informatie. *IMS* had voor haar activiteiten op de Duitse markt een systeem ontwikkeld waarbij zij de markt verdeelde in regionale segmenten. Hiervoor maakte *IMS* gebruik van de zogenoemde baksteenstructuur, welke bestaat uit 1860 segmenten. Deze structuur had zij samen met haar gebruikers ontwikkeld. *NDC* was ook actief op die markt en had in eerste instantie een andere baksteenstructuur, maar de potentiële klanten wezen het gebruik daarvan af. Daarop besloot *NDC* de baksteenstructuur van *IMS* te gebruiken. Vervolgens dagvaardde *IMS* *NDC* wegens inbreuk op haar auteursrecht op de 1860-baksteenstructuur. Tijdens het verloop van de Duitse procedure heeft *NDC* een klacht ingediend bij de Commissie, waarin zij stelde dat *IMS* misbruik maakte van haar machtspositie en dat *IMS* een licentie moest afgeven.

Naast de onontbeerlijkheid van de licentie en het ontbreken van een rechtvaardigingsgrond voor de weigering moet ook sprake zijn van een *nieuw product*, waaraan bij de afnemers behoefte bestaat. Concurrenten van een dominante IE-rechthebbende kunnen dus niet zomaar met een beroep op artikel 102 VWEU een licentie afdwingen.⁴³

Dit arrest werd gewezen op het moment dat het geschil tussen de NMA en NOS/RTL over de licentiëring van de programmeergegevens aan De Telegraaf (die door de NMA was afgedwongen) zich bij het CBB bevond. Het CBB was snel klaar met de zaak en vernietigde de NMA-besluiten in primo, het bezwaar alsmede het vonnis van de Rechtbank Rotterdam in beroep door in laatste instantie te oordelen dat ook de licentieweigering van NOS en RTL geen misbruik inhield nu De Telegraaf met de programmeergegevens een concurrerende televisiegids op de markt wilde brengen.⁴⁴

Onredelijke licentievoorwaarden - licentie op FRAND-voorwaarden afdwingbaar?

Zoals hiervoor kort aangestipt, kan ook een beroep worden gedaan op artikel 102 VWEU indien wel een licentie wordt aangeboden, maar degene die daarom vraagt, meent dat de voorwaarden waaronder de (dominante) rechthebbende een licentie aanbiedt misbruikelijk zijn. In deze gevallen maakt de verzoeker veelal aanspraak op een licentie op basis van zogenoemde FRAND-voorwaarden.⁴⁵ Ook gebeurt het in de praktijk wel dat een licentienemer zich (soms na verloop van tijd) alsnog beroept op artikel 102 VWEU met de stelling dat de met de dominante IE-rechthebbende afgesproken licentievoorwaarden misbruikelijk zijn.

Het Duitse Bundesgerichtshof (BGH) heeft op 6 mei 2009⁴⁶ een spraakmakend arrest gewezen over het afdwingen van een licentie op FRAND-voorwaarden. Kort gezegd komt het oordeel van het BGH op het volgende neer: de gedaagde in een inbreukzaak (aangespannen door de houder van een intellectueel eigendomsrecht) kan een succesvol verweer voeren door te betogen dat de houder van het IE-recht misbruik maakt van zijn machtspositie indien de inbreukmaker heeft verzocht om een FRAND-licentie waarvan de verstrekking door de houder is afgewezen. Daarbij gelden dan wel als voorwaarden dat het verzoek om een licentie voldoende concreet en onvoorwaardelijk moet zijn geweest en de verzoeker een redelijke royalty heeft aangeboden en gereserveerd (bijv. in een *escrow*) en de mate van gebruik rapporteert. Hiermee lijkt het BGH voorbij te gaan aan de voorwaarden die in de Europeesrechtelijke jurisprudentie zijn ontwikkeld, wil een onderneming met een machtspositie gedwongen kunnen worden tot het licentiëren van zijn eigendomsrecht. De Nederlandse rechter heeft dan ook in een recente zaak die bij de rechtbank in Den Haag diende, geoordeeld dat

43. HvJ EG 29 april 2004, zaak C-418/01, *IMS Health/NDC Health*, r.o. 38

44. CBB 15 juli 2004, LJN AQ1727. Daaraan ging het volgende vooraf: NMA-besluit 3 oktober 2001, nmr. 1/501, Rb. Rotterdam 11 december 2002, LJN AF1811, VoVo bij het CBB 9 april 2003, LJN AF7441.

45. FRAND = Fair Reasonable And Non-Discriminatory, zie eerder in het artikel.

46. *Orangebook*-zaak, BGH 6 mei 2009, KZR 39/06, b9 7936.

een dergelijk verweer in Nederland geen kans van slagen heeft omdat dit (1) op gespannen voet staat met het octrooirecht, (2) rechtsonzekerheid met zich meebrengt, en (3) onnodig is ter bescherming van de legitieme belangen van de beweerdelijke inbreukmaker. Dit betrof een geschil tussen Philips en SK Kassetten dat aanhangig was gemaakt door Philips wegens inbreuk door SK Kassetten op haar octrooien.⁴⁷ De rechtbank oordeelde dat het feit dat een onderneming gehouden is een FRAND-licentie te verstrekken niet automatisch inhoudt dat de weigering om *achteraf* (dus nadat de inbreuk begonnen en ontdekt is) een dergelijke licentie te verstrekken onrechtmatig is. De onderneming met een machtspositie mag haar intellectuele eigendomsrecht handhaven en mag derhalve ook optreden tegen een inbreuk daarop, ook indien zij zelf geen FRAND-voorstel heeft gedaan. De rechtbank oordeelde dat een aanspraak op een FRAND-licentie dus niet achteraf kan worden omgezet in een verplichting tot het afgeven van een licentie, zoals SK stelde. Indien SK een licentie op FRAND-voorwaarden had willen hebben, dan had zij dat aan Philips moeten vragen voordat zij de markt betrad. Voor zover Philips dat geweigerd zou hebben, had SK Philips in rechte kunnen betrekken en kunnen vorderen dat Philips zou worden veroordeeld tot het verstrekken van een licentie onder die voorwaarden. De grondslag voor een dergelijke vordering zou dan zijn geweest dat Philips misbruik maakte van haar machtspositie door te weigeren een licentie te verstrekken. In de Nederlandse – en Europeesrechtelijke – leer is dat standpunt (nog) niet verlaten en dient in dergelijke situaties getoetst te worden aan de voorwaarden die in de Europeesrechtelijke jurisprudentie inzake dwanglicenties zijn ontwikkeld.⁴⁸

Tot slot

In deze bijdrage hebben wij een overzicht willen geven van de verschillende aspecten die aan bod komen bij de beoordeling van licentieovereenkomsten, zowel onder artikel 101 VWEU als artikel 102 VWEU. Daarnaast hebben wij een handvat gegeven dat bruikbaar is bij de beoordeling of een overeenkomst waarin een IE-recht een rol speelt, onder de GVVO, GVTO of geen van beide valt. Het schema zoals opgenomen in deze bijdrage dient daartoe. Het belang van een duidelijke afbakening onder welk regime een overeenkomst valt, is uiteraard gelegen in de mogelijkheid (verticale) beperkingen in overeenkomsten op te nemen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat overeenkomsten die onder GVTO vallen meer beperkingen mogen bevatten omdat dit nu eenmaal verband houdt met het prerogatief van de IE-rechthebbende. In het verlengde daarvan hebben wij twee bijzondere licentieovereenkomsten besproken omdat ten aanzien van de technologiepools en de schikkingsovereenkomsten interessante ontwikkelingen gaande zijn. Denk aan het uitvoerig omschrijven van de standaardiseringsovereenkomsten in de Ontwerp

Richtsnoeren Horizontale samenwerkingsovereenkomsten en de *sector inquiry* van de Commissie inzake schikkingsovereenkomsten in de farmaceutische industrie. Ook menen wij dat de recente ontwikkelingen in de rechtspraak inzake de (afdwingbaarheid van) licenties op FRAND-voorwaarden niet in deze bijdrage mag ontbreken aangezien dit nauw samenhangt met technologiepools en ook zijn oorsprong vindt in het prerogatief van de IE-rechthebbende.

47. Rb. Den Haag 17 maart 2010, HA ZA 08-2522 en HA ZA 08-2524, *Koninklijke Philips Electronics N.V. tegen SK Kassetten GmbH & Co*, IEPT2010/0317.

48. Zie o.a. HvJ EG 29 april 2004, zaak C-418/01, *IMS Health/NDC Health*, r.o. 49.