

VERORDENING (EEG) Nr. 2349/84 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 1984

inzake de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen octrooilicentieovereenkomsten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 19/65/EEG van de Raad van 2 maart 1965 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen van overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen ⁽¹⁾, laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Griekenland, en met name op artikel 1,Na bekendmaking van de ontwerp-verordening ⁽²⁾,

Na raadpleging van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities,

- (1) Overwegende dat de Commissie op grond van Verordening nr. 19/65/EEG bevoegd is bij verordening artikel 85, lid 3, van het Verdrag toe te passen op onder artikel 85, lid 1, vallende groepen overeenkomsten waaraan slechts twee ondernemingen deelnemen en die beperkingen inhouden welke zijn opgelegd in verband met de verkrijging of het gebruik van rechten van industriële eigendom – met name van octrooien, gebruiksmodellen, tekeningen en modellen en merken – of in verband met de rechten die voortvloeien uit overeenkomsten houdende overdracht of het in gebruik geven van de vervaardigingswijzen of van kennis met betrekking tot het gebruik of de toepassing van bedrijfstechnische vaardigheden;
- (2) Overwegende dat octrooilicentieovereenkomsten overeenkomsten zijn waarbij de ene onderneming, die octrooihouder is (licentiegever) aan een andere onderneming (licentienemer), de exploitatie van de geoctrooieerde uitvinding toestaat via een of meer in het octrooirecht begrepen wijzen van exploitatie, met name de vervaardiging, het gebruik en het in het verkeer brengen;
- (3) Overwegende dat op grond van de tot dusver opgedane ervaring een groep octrooilicentieovereenkomsten kan worden afgebakend die onder het

verbod van artikel 85, lid 1, kunnen vallen, maar nochtans kunnen worden geacht in het algemeen aan de voorwaarden van artikel 85, lid 3, te voldoen; dat in zoverre octrooilicentieovereenkomsten waaraan slechts ondernemingen uit een enkele Lid-Staat deelnemen en die slechts op een of meer octrooien uit deze Lid-Staat betrekking hebben, de handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden, deze in de generieke vrijstelling moeten worden opgenomen;

- (4) Overwegende dat deze verordening van toepassing is op de nationale octrooilicenties van de Lid-Staten, op de licenties van Gemeenschaps-octrooien ⁽³⁾, op de licenties van Europese octrooien ⁽⁴⁾ voor zover deze voor Lid-Staten zijn verleend, op licenties inzake modellen en gebruikscertificaten van de Lid-Staten en op de licenties inzake uitvindingen indien binnen één jaar voor die uitvindingen een octrooiaanvraag is ingediend; dat indien dergelijke licentieovereenkomsten niet alleen verplichtingen betreffende gebieden binnen de gemeenschappelijke markt, maar ook verplichtingen betreffende derde landen bevatten, de aanwezigheid van de laatstgenoemde verplichtingen de toepassing van deze verordening op verplichtingen betreffende gebieden die binnen de gemeenschappelijke markt liggen, niet in de weg staat;
- (5) Overwegende evenwel dat, indien licentieovereenkomsten ten aanzien van derde landen of ten aanzien van gebieden die zich tot over de grenzen van de Gemeenschap uitstrekken, binnen de gemeenschappelijke markt gevolgen hebben, die onder artikel 85, lid 1, kunnen vallen, dergelijke overeenkomsten onder de werking van deze verordening moeten vallen en wel in dezelfde omvang als overeenkomsten die ten aanzien van gebieden binnen de gemeenschappelijke markt zijn gesloten;
- (6) Overwegende dat deze verordening ook van toepassing moet zijn op overeenkomsten tot overdracht en verkrijging van de rechten bedoeld in overweging nummer 4, voor zover de vervreemder

⁽¹⁾ PB nr. 36 van 6. 3. 1965, blz. 533/65.⁽²⁾ PB nr. C 58 van 3. 3. 1979, blz. 12.⁽³⁾ Verdrag betreffende het Europese Octrooi voor de gemeenschappelijke markt (Gemeenschaps-octrooiverdrag) van 15 december 1975; PB nr. L 17 van 26. 1. 1976, blz. 1.⁽⁴⁾ Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973.

het risico van de economische exploitatie ervan op zich blijft nemen; dat zij bovendien van toepassing moet zijn op octrooilicentieovereenkomsten waarin de licentiegever niet de octrooihouder is, maar door de laatstgenoemde bevoegd is verklaard de licentie te verlenen, zoals het geval is bij onderlicenties, en op octrooilicentieovereenkomsten waarin de rechten en verplichtingen van de contractpartijen door ondernemingen die met hen verbonden zijn, worden overgenomen;

- (7) Overwegende dat de verordening niet van toepassing is op overeenkomsten die slechts de verkoop betreffen, omdat deze vallen onder het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 1983/83 van de Commissie van 22 juni 1983 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen alleenverkoopovereenkomsten ⁽¹⁾;
- (8) Overwegende dat binnen het toepassingsgebied van deze verordening bij gebrek aan voldoende ervaring noch octrooigemeenschappen, noch licentieovereenkomsten in verband met een gemeenschappelijke onderneming, noch wederzijdse licentie- of verkoopovereenkomsten, noch licentieovereenkomsten inzake kwekersrecht moeten worden begrepen; dat daarentegen wederzijdse overeenkomsten wel onder het toepassingsgebied kunnen vallen, wanneer zij niet tot gebiedsbescherming binnen de gemeenschappelijke markt leiden;
- (9) Overwegende dat het daarentegen gewenst is in het toepassingsgebied van deze verordening tevens octrooilicentieovereenkomsten te begrijpen die bedingen bevatten betreffende de overdracht of het in gebruik geven van niet-geoctrooieerde technische kennis, omdat dergelijke gemengde overeenkomsten dikwijls worden gesloten voor de overdracht van een ingewikkelde technologie die geoctrooieerde en niet-geoctrooieerde elementen bevat; dat aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 85, lid 3, voor de toepassing van deze verordening slechts kan worden geacht te zijn voldaan, indien het gaat om niet-bekendgemaakte kennis die een beter gebruik van de in licentie gegeven octrooien („know-how” of „technische kennis”) mogelijk maakt; dat de bedingen betreffende technische kennis echter slechts dan onder deze verordening vallen, indien de in licentie gegeven octrooien onontbeerlijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de in licentie gegeven technologie en zolang een van deze octrooien van kracht blijft;
- (10) Overwegende dat het eveneens gewenst is in het toepassingsgebied van deze verordening octrooilicentieovereenkomsten te begrijpen die bijkomende

bedingen inzake merken bevatten; dat echter erop dient te worden toegezien dat de merklicenties niet worden gebruikt om de gevolgen van de octrooilicentie na het aflopen van het octrooi te laten voortduren; dat de licentienemer met het oog daarop de gelegenheid moet worden gegeven zich in het licentiegebied (te weten het gebied dat de gehele gemeenschappelijke markt of een gedeelte daarvan omvat, waar de licentiegever octrooien bezit welke de licentienemer mag exploiteren) als fabrikant van het produkt onder licentie (te weten het voortbrengsel waarop het octrooi betrekking heeft, of dat rechtstreeks is verkregen via de werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft en die in licentie is gegeven) te doen kennen om te vermijden dat hij na het aflopen van de in licentie gegeven octrooien verplicht zou zijn een nieuwe merkovereenkomst met de licentiegever te sluiten, ten einde de aan het produkt onder licentie gebonden clientèle niet te verliezen;

- (11) Overwegende dat exclusieve licentieovereenkomsten, dit wil zeggen overeenkomsten waarbij de licentiegever zich verplicht de „in licentie gegeven uitvinding” – te weten de in licentie gegeven geoctrooieerde uitvinding en eventueel de aan de licentienemer medegedeelde technische kennis – in het contractgebied niet zelf te exploiteren en daar geen andere licentie te verlenen, op zichzelf niet onverenigbaar zijn met artikel 85, lid 1, wanneer zij betrekking hebben op de invoering en bescherming van een nieuwe technologie in het contractgebied, gezien de betekenis van het verrichte onderzoek en het risico dat aan de fabricage en de afzet van een produkt is verbonden, dat ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij de gebruikers binnen dit gebied nog geen bekendheid geniet; dat dit ook het geval zou kunnen zijn, wanneer deze overeenkomsten de invoering en bescherming van een nieuwe werkwijze voor een reeds bekend produkt betreffen; dat het, voor zover dergelijke overeenkomsten in andere gevallen onder artikel 85, lid 1, zouden kunnen vallen, uit een oogpunt van rechtszekerheid nuttig is deze in artikel 1 op te nemen, zodat daarop de vrijstelling kan worden toegepast; dat voorts met de vrijstelling van exclusieve licenties en bepaalde exportverboden ten laste van de licentiegever en zijn licentienemers niet op eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van Justitie ten aanzien van deze overeenkomsten in het licht van artikel 85, lid 1, wordt vooruitgelopen;
- (12) Overwegende dat de in artikel 1 bedoelde verplichtingen in het algemeen tot verbetering van de produktie en bevordering van de technische vooruitgang bijdragen; dat zij namelijk de octrooihouders ertoe aansporen licenties te verlenen en de licentienemers aanmoedigen tot investeringen in de vervaardiging, het gebruik en het in het verkeer

⁽¹⁾ PB nr. L 173 van 30. 6. 1983, blz. 1.

- brenge van nieuwe voortbrengselen of in de aanwending van nieuwe werkwijzen; dat zij zo aan andere ondernemingen van de octrooihouder zelf, de mogelijkheid geven hun voortbrengselen volgens de meest moderne techniek te vervaardigen en deze techniek te vervolmaken; dat dit een toename van het aantal produktiecentra meebrengt en tot grotere hoeveelheden en een vervolmaking van de kwaliteit van de binnen de gemeenschappelijke markt gefabriceerde produkten leidt; dat dit met name geldt voor de verplichting voor de licentiegever en de licentienemer om de in licentie gegeven uitvinding niet te exploiteren en met name, in het geval van de licentiegever, geen export van het produkt onder licentie te doen plaatsvinden in het aan de licentienemer toegewezen gebied en, in het geval van de licentienemer, op het gebied of de „gebieden die aan de licentiegever zijn voorbehouden”, te weten de gebieden waar de licentiegever octrooien bezit en waar hij geen licentie heeft verleend; dat dit eveneens geldt zowel voor de verplichting van de licentienemer om gedurende een periode die gelijk kan zijn aan die van de licentie in de gebieden van andere licentienemers geen actieve afzetpolitiek te bedrijven (dit wil zeggen verbod van actieve concurrentie als omschreven in artikel 1, lid 1, punt 5) als voor de verplichting van de licentienemer om het voortbrengsel onder licentie gedurende een periode die tot enkele jaren beperkt is, niet in de gebieden van de andere licentienemers in het verkeer te brengen (dit wil zeggen verbod niet alleen van actieve concurrentie, maar ook van „passieve concurrentie”, hetgeen inhoudt dat de licentienemer in een bepaald gebied ingaat op niet door hem uitgelokte verzoeken van in de gebieden van andere licentienemers gevestigde gebruikers of wederverkopers; artikel 1, lid 1, punt 6); dat dergelijke verplichtingen in het kader van de onderhavige verordening echter alleen kunnen worden toegestaan ten aanzien van gebieden waar het produkt onder licentie wordt beschermd door „parallele octrooien” – te weten octrooien die dezelfde uitvinding dekken in de door de rechtspraak van het Hof van Justitie aangegeven zin – en zolang deze octrooien van kracht blijven;
- (13) Overwegende dat de gebruikers gewoonlijk een billijk aandeel zullen ontvangen in de uit deze verbetering van het aanbod voortvloeiende voordelen; dat, wil men dit gunstige gevolg behouden, toepassing van artikel 1 van deze verordening moet worden uitgesloten hetzij wanneer partijen overeenkomen dat zij zullen weigeren in hun respectieve gebieden aan verzoeken te voldoen van gebruikers of wederverkopers die voor export zouden doorverkopen, of andere maatregelen zullen nemen om nevenimport te verhinderen, hetzij wanneer de licentienemer verplicht is te weigeren aan dergelijke verzoeken wanneer die uit het gebied van andere licentienemers afkomstig zijn en door hem niet zijn uitgelokt („passieve verkopen”)
- te voldoen; dat hetzelfde geldt wanneer dergelijke handelingen het gevolg zijn van een onderling afgestemde feitelijke gedraging tussen de licentiegever en de licentienemer;
- (14) Overwegende dat de aldus omschreven verplichtingen geen beperkingen opleggen die niet onmisbaar zijn om de bovenbedoelde doelstellingen te bereiken;
- (15) Overwegende dat de mededinging in het stadium van de afzet door de mogelijkheid van nevenimport of passieve verkopen behouden blijft; dat de in deze verordening bedoelde exclusiviteitsverplichtingen derhalve gewoonlijk niet de mogelijkheid zullen openen om de mededinging voor een wezenlijk deel van de betrokken produkten uit te schakelen; dat dit ook geldt voor overeenkomsten waarbij de exclusieve licentienemers een gebied wordt toegewezen dat met de gehele gemeenschappelijke markt samenvalt;
- (16) Overwegende dat, voor zover partijen in hun overeenkomsten verplichtingen opnemen als bedoeld in de artikelen 1 en 2, maar daaraan een meer beperkte en dus minder concurrentiebeperkende strekking verlenen dan die welke in deze artikelen is toegestaan, deze verplichtingen eveneens voor vrijstelling uit hoofde van deze verordening in aanmerking moeten komen;
- (17) Overwegende dat de Commissie, indien in bepaalde gevallen overeenkomsten die onder deze verordening vallen niettemin gevolgen hebben die met het bepaalde in artikel 85, lid 3, van het Verdrag onverenigbaar zijn, de deelnemende ondernemingen overeenkomstig artikel 7 van Verordening nr. 19/65/EEG het voordeel van de generieke vrijstelling kan ontnemen;
- (18) Overwegende dat overeenkomsten die niet aan alle voorwaarden van artikel 85, lid 1, van het Verdrag voldoen, niet uitdrukkelijk van de in deze verordening omschreven groep behoeven te worden uitgesloten; dat het evenwel in het belang van de rechtszekerheid en van de betrokken ondernemingen is, indien men in artikel 2 van deze verordening bepaalde verplichtingen opneemt die in het algemeen niet concurrentiebeperkend zijn, ten einde daarvoor eveneens de vrijstelling te laten gelden ingeval zij, gezien hun economische of juridische context, bij uitzondering onder artikel 85, lid 1, zouden vallen; dat deze opsomming niet limitatief is;
- (19) Overwegende dat in deze verordening eveneens moet worden aangegeven welke beperkingen of bepalingen niet in de octrooilicentieovereenkomsten mogen voorkomen, opdat deze overeenkomsten voor de generieke vrijstelling in aanmerking kunnen komen; dat de in artikel 3 opgesomde beperkingen onder het verbod van artikel 85, lid 1, kunnen vallen; dat er geen algemeen vermoeden

bestaat dat deze beperkingen de positieve gevolgen met zich meebrengen welke in artikel 85, lid 3, worden verlangd, zoals voor een vrijstelling bij verordening nodig zou zijn;

- (20) Overwegende dat dit ook geldt voor beperkingen die de licentienemer de aan iedere derde geboden mogelijkheid om de geldigheid van het octrooi te betwisten zouden ontnemen alsmede voor bepalingen die de looptijd van de overeenkomst automatisch verlengen met de geldigheidsduur van een door de licentiegever gedurende de geldigheid van de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bestaande in licentie gegeven octrooien aangevraagd nieuw octrooi; dat partijen niettemin vrij blijven in latere overeenkomsten ter zake van deze nieuwe octrooien af te spreken dat zij de beëindiging van de overeenkomst zullen uitstellen en de betaling van royalties overeen te komen voor de gehele periode gedurende welke de licentienemer de medegedeelde technische kennis blijft gebruiken die niet in het openbaar domein is gevallen, onafhankelijk van de duur van de aanvankelijke octrooien of eventuele in licentie gegeven nieuwe octrooien;
- (21) Overwegende dat dit eveneens geldt voor de beperkingen aan de vrijheid van één van de partijen om met de wederpartij in concurrentie te treden, met name zich te verdiepen in andere technieken dan die waarop de licentie betrekking heeft, omdat dergelijke beperkingen de technische en economische vooruitgang in de weg staan; dat het verbod van deze beperkingen echter in overeenstemming moet zijn met het rechtmatig belang dat de licentiegever heeft bij een optimale exploitatie van zijn geoctrooieerde uitvinding en bij het recht, daartoe van de licentienemer te verlangen dat hij het produkt waarop de licentie betrekking heeft, zo goed mogelijk fabriceert en in de handel brengt;
- (22) Overwegende dat hetzelfde geldt voor de verplichting van de licentienemer tot doorbetaling van royalties nadat alle in licentie gegeven octrooien niet langer van kracht zijn en de medegedeelde technische kennis in het openbaar domein is gevallen, omdat deze verplichting hem ten opzichte van zijn concurrenten in een ongunstige positie zou plaatsen, tenzij zou worden aangetoond dat deze verplichting voortvloeit uit de spreiding van betalingen voor een voorgebruik van de in licentie gegeven uitvinding;
- (23) Overwegende dat hetzelfde geldt voor aan partijen opgelegde beperkingen inzake prijzen, clientèle of wijze van afzet van de produkten onder licentie en de te produceren of te verkopen hoeveelheden, omdat beperkingen van het laatstgenoemde type met name dezelfde waarde kunnen hebben als exportverboden;
- (24) Overwegende dat hetzelfde tenslotte geldt voor de beperkingen welke de licentienemer aanvaardt op het moment van het sluiten van de overeenkomst ten einde de verlangde licentie te verkrijgen en waarbij de licentiegever een ongerechtvaardigd voordeel bij de concurrentie wordt verschaft, hetzij omdat de licentienemer op zich neemt hem verbeteringsuitvindingen over de dragen, hetzij omdat hij andere licenties of de levering van produkten of diensten aanvaardt welke hij van de licentiegever niet verlangt;
- (25) Overwegende dat partijen bij octrooilicentieovereenkomsten die verplichtingen inhouden die, enerzijds, niet onder de artikelen 1 of 2 vallen en, anderzijds, geen der concurrentiebeperkende gevolgen met zich meebrengen die in artikel 3 zijn vermeld, een vereenvoudigd middel moet worden geboden om na aanmelding de rechtszekerheid te verkrijgen welke de generieke vrijstelling biedt (artikel 4); dat zulk een middel terzelfder tijd de Commissie in staat moet stellen doeltreffend toezicht uit te oefenen en de administratieve controle op kartels te vereenvoudigen;
- (26) Overwegende dat bepaald dient te worden dat deze verordening met terugwerkende kracht van toepassing is op octrooilicentieovereenkomsten, die bij de inwerkingtreding van deze verordening reeds bestonden, voor zover deze reeds aan de voorwaarden van deze verordening voldeden of daaraan zijn aangepast (artikelen 6 tot en met 8); dat op de betrokken bepalingen overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Verordening nr. 19/65/EEG geen beroep kan worden gedaan in rechtsgedingen die aanhangig zijn op de datum van inwerkingtreding van deze verordening, noch als grond voor een vordering tot schadevergoeding tegen derden;
- (27) Overwegende dat overeenkomsten die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 1 en 2 en geen andere concurrentiebeperkingen beogen of veroorzaken, niet meer behoeven te worden aangemeld; dat het de ondernemingen evenwel vrij blijft staan om individuele afgifte van een negatieve verklaring krachtens artikel 2 van Verordening nr. 17 van de Raad ⁽¹⁾ of een ontheffing hiel hoofde van artikel 85, lid 3, te verlangen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Artikel 85, lid 1, van het Verdrag wordt overeenkomstig artikel 85, lid 3, onder de in deze verordening

⁽¹⁾ PB nr. 13 van 21. 2. 1962, blz. 204/62.

genoemde voorwaarden buiten toepassing verklaard voor octrooilicentieovereenkomsten en voor gemene overeenkomsten inzake octrooilicentie en mededeling van technische kennis, waaraan slechts twee ondernemingen deelnemen en die een of meer van de volgende verplichtingen inhouden:

1. de verplichting van de licentiegever om geen andere ondernemingen toe te staan de in licentie gegeven uitvinding te exploiteren binnen het aan de licentienemer toegekende gebied dat de gehele gemeenschappelijke markt of een gedeelte daarvan omvat, zo lang en voor zover een der in licentie gegeven octrooien van kracht blijft;
 2. de verplichting van de licentiegever om in het licentiegebied niet zelf de in licentie gegeven uitvinding te exploiteren zolang en voor zover een der in licentie gegeven octrooien van kracht blijft;
 3. de verplichting van de licentienemer om de in licentie gegeven uitvinding niet in gebieden te exploiteren welke de licentiegever binnen de gemeenschappelijke markt zijn voorbehouden, zolang en voor zover het produkt onder licentie in deze gebieden door parallel-octrooien wordt beschermd;
 4. de verplichting van de licentienemer om in gebieden die aan andere licentienemers binnen de gemeenschappelijke markt zijn toegewezen, het produkt onder licentie niet te vervaardigen of te gebruiken en de geoctrooieerde werkwijze en de medegedeelde technische kennis niet te gebruiken, zolang en voor zover het produkt onder licentie in deze gebieden door parallel-octrooien wordt beschermd;
 5. de verplichting van de licentienemer om in de aan andere licentienemers binnen de gemeenschappelijke markt toegewezen gebieden voor het produkt onder licentie geen actieve verkooppolitiek te volgen en met name geen reclame te maken die uitdrukkelijk voor deze gebieden bestemd is, daar geen bijkantoor te vestigen en er geen opslagruimte voor de verkoop van dit produkt aan te houden, zo lang en voor zover het produkt onder licentie in deze gebieden door parallel-octrooien wordt beschermd;
 6. de verplichting van de licentienemer om het produkt onder licentie in de aan andere licentienemers binnen de gemeenschappelijke markt toegewezen gebieden gedurende een op het tijdstip waarop het produkt voor het eerst door de licentiegever of door een van de licentienemers binnen de gemeenschappelijke markt in het verkeer is gebracht aanvangende periode van ten hoogste vijf jaar niet in het verkeer te brengen, zolang en voor zover dit produkt in deze gebieden door parallel-octrooien wordt beschermd;
 7. de verplichting van de licentienemer om alleen het merk van de licentiegever of de door hem aangegeven verpakking ter onderscheiding van de produkten onder licentie te gebruiken, voor zover de licentienemer niet wordt verhinderd zijn hoedanigheid van fabrikant van het produkt onder licentie te vermelden.
2. Aan de vrijstelling van de beperkingen voor het in het verkeer brengen die voortvloeien uit de verplichtingen in lid 1, punten 2, 3, 5 en 6, is de voorwaarde verbonden dat de licentienemer zelf de produkten onder licentie produceert of door een met hem verbonden onderneming dan wel door een toeleverancier laat produceren.
 3. De in lid 1 bedoelde vrijstelling is ook van toepassing wanneer partijen in bepaalde overeenkomsten verplichtingen opnemen als bedoeld in dat lid, maar daaraan een beperktere strekking geven dan die welke in dat lid is toegestaan.

Artikel 2

1. Toepassing van artikel 1 wordt niet belet door onder andere de volgende verplichtingen, die in het algemeen niet concurrentiebeperkend zijn:

1. de verplichting van de licentienemer om zich de produkten of diensten van de licentiegever of van een door deze aangewezen onderneming te verschaffen, voor zover die produkten en diensten nodig zijn voor een technisch onberispelijke exploitatie van de in licentie gegeven uitvinding;
2. de verplichting van de licentienemer een minimumroyalty te betalen of een minimumhoeveelheid van de produkten onder licentie te vervaardigen of een minimumaantal exploitatiedaden te verrichten;
3. de verplichting van de licentienemer de exploitatie van de in licentie gegeven uitvinding te beperken tot één of meer van de technische toepassingen die onder het in licentie gegeven octrooi vallen;
4. de verplichting van de licentienemer om het octrooi na afloop van de overeenkomst niet meer te exploiteren, voor zover het octrooi nog van kracht is;
5. de verplichting van de licentienemer om geen onderlicenties te verlenen of de licentie niet af te staan;
6. de verplichting van de licentienemer om op het produkt onder licentie een vermelding aan te brengen inzake de octrooihouder, het octrooi onder licentie of de octrooilicentieovereenkomst;

7. de verplichting van de licentienemer om de door de licentiegever medegedeelde technische kennis niet bekend te maken; deze verplichting mag de licentienemer ook na afloop van de overeenkomst worden opgelegd;
8. de verplichtingen:
- inbreuken op het octrooi aan de licentiegever te melden,
 - tegen degene die inbreuk maakt op het octrooi in rechte op te treden,
 - de licentiegever tegen degene die inbreuk op het octrooi maakt, in gerechtelijke procedures bij te staan,
- voor zover deze verplichtingen niet afdoen aan het recht van de licentienemer om de geldigheid van het octrooi onder licentie te betwisten;
9. de verplichting van de licentienemer om minimumkwaliteitsnormen inzake het produkt onder licentie in acht te nemen, voor zover die onontbeerlijk zijn voor een technisch onberispelijke exploitatie van de in licentie gegeven uitvinding, en dienaangaande controles te gedogen;
10. de verplichting van partijen elkaar de ervaring mede te delen welke elk van hen bij de exploitatie van de in licentie gegeven uitvinding heeft verkregen en elkaar licentie te verlenen voor de verbeterings- of toepassingsuitvindingen, voor zover die mededeling of licentie niet exclusief is;
11. de verplichting van de licentiegever om de licentienemer gunstiger licentievooraarden toe te kennen dan hij eventueel na het sluiten van de overeenkomst aan een andere onderneming zou toekennen.
2. In het geval waarin de in lid 1 bedoelde verplichtingen, als gevolg van een bijzondere context, niettemin onder het verbod van artikel 85, lid 1, van het Verdrag zouden vallen, worden zij eveneens vrijgesteld, zijn indien zij niet met een van de bij artikel 1 vrijgestelde verplichtingen gepaard gaan.
- De in dit lid bedoelde vrijstelling is ook van toepassing wanneer partijen in hun overeenkomsten verplichtingen opnemen die onder lid 1 vallen, doch daaraan een beperktere strekking toekennen dan die welke in lid 1 wordt toegestaan.
- Artikel 3*
- De artikelen 1 en 2, lid 2, zijn niet van toepassing wanneer:
- het de licentienemer wordt verboden de geldigheid van octrooien onder licentie of andere rechten van industriële en commerciële eigendom die binnen de gemeenschappelijke markt worden beschermd en welke aan de licentiegever of aan met hem verbonden ondernemingen toebehoren, te betwisten. Deze bepaling geldt onverminderd het recht van de licentiegever om de licentieovereenkomst in geval van betwisting op te zeggen;
 - de looptijd van de licentieovereenkomst automatisch wordt verlengd tot na de geldigheidsduur van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst bestaande in licentie gegeven octrooien, door opname in de overeenkomst van een nieuw octrooi dat door de licentiegever is aangevraagd, behalve indien de overeenkomst voor beide partijen de mogelijkheid inhoudt na afloop van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst bestaande, in licentie gegeven octrooien althans éénmaal per jaar de overeenkomst op te zeggen. Deze bepaling geldt onverminderd het recht van de licentiegever om een vergoeding te vorderen voor de gehele periode gedurende welke de licentienemer de medegedeelde technische kennis die niet in het openbaar domein is gevallen, blijft gebruiken, zelfs indien die periode de looptijd van de octrooien overschrijdt;
 - de vrijheid wordt beperkt van een van de partijen om met de wederpartij, met deze verbonden ondernemingen of met andere ondernemingen binnen de gemeenschappelijke markt op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, vervaardiging, gebruik of verkoop in concurrentie te treden, behoudens het bepaalde in artikel 1 en onverminderd de verplichting van de licentienemer de uitvinding onder licentie zo goed mogelijk te exploiteren;
 - de licentienemer is gehouden licentierechten te betalen voor produkten die niet in hun geheel, noch gedeeltelijk, door het octrooi worden beschermd, noch met behulp van de geoctrooideerde werkwijze werden vervaardigd, of voor het gebruik van een technische kennis die in het openbaar domein is gevallen, voor zover het in het openbaar domein vallen niet aan de schuld van licentienemer of een met hem verbonden onderneming is toe te rekenen; deze bepaling sluit niet de mogelijkheid uit dat licentierechten voor het gebruik van de in licentie gegeven uitvinding ter vergemakkelijking van de betaling worden gespreid over een langere periode dan de looptijd van de in licentie gegeven octrooien of over een periode die zich tot na het tijdstip uitstrekt waarop de technische kennis in het openbaar domein is gevallen;
 - één van de partijen ten aanzien van de hoeveelheid onder licentie vervaardigde of verkochte produkten of ten aanzien van het aantal exploitatiedaden aan beperkingen is onderworpen;
 - één van de partijen ten aanzien van de vaststelling van prijzen, prijsfactoren of kortingen voor de

produkten onder licentie aan beperkingen is onderworpen;

7. één van de partijen aan beperkingen is onderworpen ten aanzien van de clientèle welke zij kan bestrijken, met name door een verbod bepaalde categorieën verbruikers te bevoorraden, van bepaalde wijzen van afzet gebruik te maken of door een verbod bepaalde wijzen van verpakking van de produkten te gebruiken, ter toedeling van de clientèle, behoudens het bepaalde in artikel 1, lid 1, punt 7, en artikel 2, lid 1, punt 3;
8. de licentienemer aan de licentiegever zijn rechten voortvloeiend uit octrooien betreffende door in licentie gegeven octrooien bestreken toepassings- of verbeteringsuitvindingen dan wel zijn recht op dergelijke octrooien geheel of gedeeltelijk moet overdragen;
9. de licentienemer bij het sluiten van de licentieovereenkomst wordt genoodzaakt andere door hem niet verlangde licenties te aanvaarden of door hem niet verlangde octrooien, produkten of diensten te gebruiken, behalve indien deze octrooien, produkten of diensten voor een technisch onberispelijke exploitatie van de in licentie gegeven uitvinding onontbeerlijk zijn;
10. de licentienemer gedurende een periode die langer is dan die vermeld in artikel 1, lid 1, punt 6, wordt verplicht het produkt onder licentie in gebieden die binnen de gemeenschappelijke markt aan andere licentienemers zijn toegewezen, niet in de handel te brengen of zulk een gedraging het gevolg is van onderlinge afstemming van partijen. Deze bepaling laat artikel 1, lid 1, punt 5, onverlet;
11. de partijen gehouden zijn, onderscheidenlijk één van hen gehouden is:
 - a) zonder objectief gerechtvaardigde reden te weigeren te voldoen aan verzoeken van in hun onderscheiden gebieden gevestigde gebruikers of wederverkopers die de produkten in andere gebieden binnen de gemeenschappelijke markt zouden afzetten,
 - b) de mogelijkheid voor de gebruikers of wederverkopers om de produkten van andere wederverkopers binnen de gemeenschappelijke markt te betrekken te beperken, en in het bijzonder beroep te doen op rechten van industriële en commerciële eigendom of maatregelen te nemen ter belemmering van de bevoorrading, buiten het licentiegebied, van gebruikers of wederverkopers met door de octrooigerechtigde of met zijn instemming op rechtmatige wijze binnen de gemeenschappelijke markt in de handel gebrachte produkten dan wel van het door deze gebruikers of wederverkopers binnen het licentiegebied in de handel brengen van deze produkten,

of indien een dergelijk gedrag het gevolg is van een onderlinge afstemming tussen hen.

Artikel 4

1. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde vrijstelling geldt eveneens voor overeenkomsten die concurrentiebeperkende verplichtingen inhouden die niet door deze artikelen noch door artikel 3 worden bestreken, mits de betrokken overeenkomsten overeenkomstig het bepaalde in Verordening nr. 27 van de Commissie ⁽¹⁾, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1699/75 ⁽²⁾, bij de Commissie zijn aangemeld en deze binnen zes maanden na ontvangst van de aanmelding tegen de vrijstelling geen oppositie voert.
2. De termijn van zes maanden vangt aan op de dag waarop de aanmelding bij de Commissie is binnengekomen. Geschiedt aanmelding per aangetekende brief, dan vangt deze termijn echter aan op de datum van het poststempel van de plaats van verzending.
3. Lid 1 geldt slechts, indien
 - a) in de aanmelding of in een begeleidende mededeling uitdrukkelijk naar het onderhavige artikel wordt verwezen, en
 - b) de bij de aanmelding te vermelden gegevens volledig en in overeenstemming met de feiten zijn.
4. Met betrekking tot overeenkomsten die bij de inwerkingtreding van deze verordening reeds zijn aangemeld, kan in een mededeling aan de Commissie waarin uitdrukkelijk naar de aanmelding en naar het onderhavige artikel wordt verwezen, op het bepaalde in lid 1 een beroep worden gedaan. Het bepaalde in lid 2 en lid 3, sub b), is van overeenkomstige toepassing.
5. De Commissie kan tegen de vrijstelling oppositie voeren. Zij moet oppositie voeren wanneer een Lid-Staat binnen drie maanden te rekenen vanaf het tijdstip van toezending aan die Lid-Staat van de aanmelding bedoeld in lid 1 of van de mededeling bedoeld in lid 4, daartoe het verzoek doet. Dit verzoek moet zijn gegrond op overwegingen in verband met de concurrentieregels van het Verdrag.
6. De Commissie kan te allen tijde de oppositie tegen de vrijstelling intrekken. Indien de oppositie evenwel op verzoek van een Lid-Staat is geschied en deze dit verzoek handhaaft, kan de oppositie eerst worden ingetrokken na raadpleging van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities.
7. Indien de oppositie wordt ingetrokken, omdat de betrokken ondernemingen hebben aantetoond dat aan de

⁽¹⁾ PB nr. 35 van 10. 5. 1962, blz. 1118/62.

⁽²⁾ PB nr. L 172 van 3. 7. 1975, blz. 11.

voorwaarden van artikel 85, lid 3, is voldaan, geldt de vrijstelling met ingang van de datum van aanmelding.

8. Indien de oppositie wordt ingetrokken, omdat de betrokken ondernemingen de overeenkomst in dier voege hebben gewijzigd dat aan de voorwaarden van artikel 85, lid 3, is voldaan, geldt de vrijstelling met ingang van het tijdstip waarop die wijzigingen van kracht zijn geworden.

9. Indien de Commissie oppositie voert en deze niet wordt ingetrokken, worden de gevolgen van de aanmelding beheerst door de bepalingen van Verordening nr. 17.

Artikel 5

1. Deze verordening geldt niet voor:
 1. overeenkomsten tussen leden van een octrooigemeenschap die op de daardoor bestreken octrooien betrekking hebben;
 2. octrooilicentieovereenkomsten tussen concurrenten die deelnemen in een gemeenschappelijke onderneming of tussen één van hen en de gemeenschappelijke onderneming, wanneer de licentieovereenkomsten op de activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming betrekking hebben;
 3. overeenkomsten krachtens welke partijen elkaar, zelfs in de vorm van afzonderlijke overeenkomsten of met tussenkomst van verbonden ondernemingen, wederzijds octrooi- of merklicenties, dan wel de verkoop van niet beschermde produkten toevertrouwen of elkaar technische kennis mededelen, voor zover partijen voor de betrokken contractprodukten concurrenten zijn;
 4. licentieovereenkomsten betreffende kwekersrechten.
2. Deze verordening geldt wel voor wederzijdse licenties als bedoeld in lid 1, punt 3, ingeval partijen ten aanzien van de vervaardiging, het gebruik en het in het verkeer brengen van de betrokken contractprodukten in de gehele gemeenschappelijke markt of ten aanzien van het gebruik van in licentie gegeven werkwijzen binnen de gemeenschappelijke markt aan geen enkele gebiedsbeperking zijn onderworpen.

Artikel 6

1. Voor overeenkomsten die op 13 maart 1962 bestonden en vóór 1 februari 1963 zijn aangemeld, alsmede voor al dan niet aangemelde overeenkomsten in de zin van artikel 4, lid 2, punt 2, sub b), van Verordening nr. 17, geldt de in de onderhavige verordening vervatte verklaring van niet-toepasselijkheid van artikel 85, lid 1,

van het Verdrag met terugwerkende kracht, en wel met ingang van het tijdstip waarop aan de voorwaarden voor de toepassing van de onderhavige verordening was voldaan.

2. Voor alle overige, vóór de inwerkingtreding van deze verordening aangemelde overeenkomsten geldt de in deze verordening vervatte verklaring van niet-toepasselijkheid van artikel 85, lid 1, van het Verdrag met terugwerkende kracht, en wel met ingang van het tijdstip waarop aan de voorwaarden voor de toepassing van deze verordening was voldaan, doch niet eerder dan met ingang van de dag van de aanmelding.

Artikel 7

Indien overeenkomsten die op 13 maart 1962 bestonden en vóór 1 februari 1963 werden aangemeld, of overeenkomsten in de zin van artikel 4, lid 2, punt 2, sub b), van Verordening nr. 17 die vóór 1 januari 1967 werden aangemeld, vóór 1 april 1985 in dier voege worden gewijzigd dat zij aan de in deze verordening genoemde voorwaarden voldoen en deze wijziging de Commissie vóór 1 juli 1985 wordt medegedeeld, geldt het verbod van artikel 85, lid 1, van het Verdrag niet voor de aan de wijziging voorafgaande periode. De mededeling vindt plaats op het tijdstip waarop zij bij de Commissie binnenkomt. Ingeval zij per aangetekende brief wordt verzonden, geldt de datum van het poststempel van de plaats van verzending als dag van binnenkomst.

Artikel 8

1. Voor overeenkomsten die ingevolge de toetreding van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken onder het toepassingsgebied van artikel 85 van het Verdrag vallen, gelden de artikelen 6 en 7 met dien verstande dat in plaats van 13 maart 1962 1 januari 1973 en in plaats van 1 februari 1963 en 1 januari 1967 1 juli 1973 geldt.
2. Voor overeenkomsten die ingevolge de toetreding van Griekenland onder het toepassingsgebied van artikel 85 van het Verdrag vallen, gelden de artikelen 6 en 7 met dien verstande dat in plaats van 13 maart 1962 1 januari 1981 en in plaats van 1 februari 1963 en 1 januari 1967 1 juli 1981 geldt.

Artikel 9

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening nr. 19/65/EEG kan de Commissie de krachtens onderhavige verordening geldende vrijstelling intrekken, indien zij vaststelt dat in een individueel geval een overeenkomst die op grond van deze verordening is vrijgesteld, desalniettemin

bepaalde gevolgen heeft die met de in artikel 85, lid 3, van het Verdrag bedoelde voorwaarden onverenigbaar zijn, en met name wanneer:

1. deze gevolgen voortvloeien uit een scheidsrechterlijk vonnis;
2. de produkten onder licentie of de volgens een geoctrooieerde werkwijze verrichte diensten binnen het licentiegebied niet blootstaan aan daadwerkelijke concurrentie van produkten of diensten die gelijk zijn of door de gebruiker op grond van hun eigenschappen, hun prijs en hun gebruik als gelijksoortig worden beschouwd;
3. de overeenkomst voor de licentiegever niet het recht inhoudt om na het verstrijken van een maximumtermijn van vijf jaar na de sluiting van de overeenkomst en nadien tenminste eenmaal per jaar wegens niet-exploitatie of onvoldoende exploitatie van een octrooi door de licentienemer aan de exclusiviteit een einde te maken, behalve indien deze daarvoor geen gewettigde redenen kan aanvoeren;
4. de licentienemer zonder objectief gerechtvaardigde reden weigert aan een door hem niet uitgelokte vraag van binnen het gebied van andere licentienemers gevestigde gebruikers of wederverkopers te voldoen, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 1, lid 1, punt 6;
5. partijen of één van hen
 - a) zonder objectief gerechtvaardigde reden weigeren, onderscheidenlijk weigert, te voldoen aan de vraag van binnen hun onderscheiden gebieden gevestigde gebruikers of wederverkopers die de produkten in andere gebieden binnen de gemeenschappelijke markt zouden afzetten, of
 - b) de mogelijkheid voor gebruikers of wederverkopers beperken, onderscheidenlijk beperkt, om de produkten bij andere wederverkopers binnen de gemeenschappelijke markt te kopen, en met name wanneer daarbij rechten van industriële en commerciële eigendom worden uitgeoefend of maatregelen worden genomen ter belemmering van hetzij de bevoorrading van gebruikers of wederverkopers buiten het licentiegebied met produkten die op rechtmatige wijze door de octrooihouder of met diens toestemming binnen de gemeenschappelijke markt in het verkeer zijn gebracht, hetzij het in het verkeer brengen van deze produkten door deze gebruikers of wederverkopers binnen het licentiegebied.

Artikel 10

1. Voor de toepassing van deze verordening worden
 - a) octrooiaanvragen,
 - b) gebruiksmodellen,
 - c) aanvragen van gebruiksmodellen,

d) „certificats d'utilité" en „certificats d'addition" naar Frans recht,

e) aanvragen om „certificats d'utilité" en „certificats d'addition" naar Frans recht,

met octrooien gelijkgesteld.

2. Deze verordening geldt ook voor overeenkomsten inzake de exploitatie van een uitvinding, indien binnen een jaar na het sluiten van de overeenkomst daartoe voor het licentiegebied een aanvraag als bedoeld in lid 1 wordt ingediend.

Artikel 11

Deze verordening geldt tevens voor:

1. een octrooilicentieovereenkomst, waarbij de licentiegever zonder octrooihouder te zijn, door de laatstgenoemde is gemachtigd tot het verlenen van een licentie of onderlicentie;
2. de betrekkingen tussen de vervreemder en de verkrijger van een octrooi of een recht op een octrooi, wanneer de tegenprestatie bestaat uit de betaling van bedragen waarvan de hoogte afhangt van de door de verkrijger met de geoctrooieerde produkten behaalde omzet of van de daarvan geproduceerde hoeveelheid, dan wel van het aantal exploitatiehandelingen;
3. octrooilicentieovereenkomsten waarbij rechten of verplichtingen van de licentiegever of licentienemer door met hen verbonden ondernemingen worden overgenomen.

Artikel 12

1. Verbonden ondernemingen in de zin van deze verordening zijn:

- a) ondernemingen waarbij een der contractpartijen rechtstreeks of onrechtstreeks
 - meer dan de helft van het kapitaal of het bedrijfsvermogen bezit, of
 - over meer dan de helft van de stemmen beschikt, of
 - meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht of het bestuur of van tot vertegenwoordiging in rechten bevoegde organen kan benoemen, of
 - het recht heeft het bedrijf van de onderneming te leiden;
- b) ondernemingen die bij een contracterende onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks over de sub a) genoemde rechten of beïnvloedingsmogelijkheden beschikken;
- c) ondernemingen ten opzichte waarvan een der sub b) genoemde ondernemingen rechtstreeks of onrechtstreeks over de sub a) genoemde rechten of beïnvloedingsmogelijkheden beschikt.

2. Ondernemingen ten opzichte waarvan de contractpartijen of met hen verbonden ondernemingen gemeenschappelijk over de in lid 1, sub a), genoemde rechten of beïnvloedingsmogelijkheden beschikken, worden geacht met elk der contractpartijen verbonden te zijn.

Artikel 13

1. Inlichtingen die in toepassing van artikel 4 zijn ingewonnen, kunnen slechts voor de in deze verordening vervatte doeleinden worden gebruikt.

2. De Commissie en de autoriteiten van de Lid-Staten, alsmede hun personeelsleden en functionarissen, zijn

verplicht de inlichtingen welke zij bij de toepassing van deze verordening hebben ingewonnen en welke naar hun aard onder de geheimhoudingsplicht vallen, niet openbaar te maken.

3. De leden 1 en 2 vormen geen beletsel voor de openbaarmaking van algemene inlichtingen of studies die geen gegevens met betrekking tot individuele ondernemingen of ondernemersverenigingen bevatten.

Artikel 14

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1985. Zij geldt tot en met 31 december 1994.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 1984.

Voor de Commissie
Frans ANDRIESEN
Lid van de Commissie
