# VERORDENING (EG) Nr. 240/96 VAN DE COMMISSIE

**van 31 januari 1996**

**inzake de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen overeenkomsten betreffende technologieoverdracht**

**(Voor de EER relevante tekst)**

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese 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 Oostenrijk, Finland en Zweden, inzonderheid op artikel 1,

Na bekendmaking van de ontwerp-verordening (2),

Na raadpleging van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Commissie is op grond van Verordening nr. 19/65/EEG bevoegd om bij verordening artikel 85, lid 3, van het Verdrag toe te passen op groepen overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die onder toepassing van artikel 85, lid 1, vallen en die beperkingen meebrengen welke zijn opgelegd in verband met de verkrijging of het gebruik van rechten van industriële eigendom — met name van octrooien, gebruiksmodellen, tekeningen en modellen, of merken — of in verband met de rechten die voortvloeien uit overeenkomsten houdende overdracht of het in-licentie-geven van produktiemethoden of van kennis met betrekking tot het gebruik of de toepassing van bedrijfstechnische vaardigheden.

(2) De Commissie heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt bij de vaststelling van Verordening (EEG) nr. 2349/84 van 23 juli 1984 inzake de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen octrooilicentieovereenkomsten (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2131/95 (4), en van Verordening (EEG) nr. 556/89 van 30 november 1988 inzake de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen know-how-licentieovereenkomsten (5), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.

(3) Het is aangewezen om het toepassingsgebied van de voornoemde groepsvrijstellingen in één verordening te verenigen waarin de overeenkomsten betreffende technologieoverdracht worden bestreken en voorts om de bepalingen die van toepassing zijn op de overeenkomsten betreffende octrooilicenties en op die betreffende licenties voor know-how zoveel mogelijk te harmoniseren en te vereenvoudigen, ter aanmoediging van de verspreiding van technische kennis in de Gemeenschap en ter bevordering van de vervaardiging van technisch verbeterde produkten. Het is dientengevolge dienstig Verordening (EEG) nr. 556/89 in te trekken.

(4) Deze verordening dient bijgevolg van toepassing te zijn op de licenties van nationale octrooien van de Lid-Staten, op die van Gemeenschapsoctrooien (6) en op die van Europese octrooien (7) (zuivere octrooilicenties). Zij dient ook van toepassing te zijn op overeenkomsten betreffende licenties van niet door octrooien beschermde technische informatie (zoals beschrijvingen van produktieprocédés, recepten, formules, tekeningen of modellen) die gewoonlijk „know-how" wordt genoemd (zuivere know-how-licenties), en op gemengde octrooi- en know-how-licentieovereenkomsten (gemengde overeenkomsten) welke laatste bij de technologieoverdracht een steeds belangrijker rol spelen. Voor de doeleinden van de onderhavige verordening wordt een aantal begrippen in artikel 10 omschreven.

(5) Overeenkomsten betreffende octrooi- of know-how-licenties zijn overeenkomsten waarbij een onderneming die octrooihouder of eigenaar van know-how is (de licentiegever), een andere onderneming (de licentienemer) toestemming verleent om de in licentie gegeven octrooien te exploiteren of aan die onderneming haar know-how verstrekt met het oog op, met name, produktie, gebruik en het in de handel brengen. Op basis van de tot dusver opgedane ervaring kan een groep licentieovereenkomsten worden afgebakend die de gehele gemeenschappelijke markt of een deel ervan bestrijken en die, hoewel zij onder toepassing van artikel 85, lid 1, kunnen vallen, over het algemeen kunnen worden geacht aan de voorwaarden van artikel 85, lid 3, te voldoen, wanneer de octrooien ter verwezenlijking van het doel van de in licentie gegeven technologie door een gemengde overeen-

(1) PB nr. 36 van 6. 3. 1965, blz. 533/65.
(2) PB nr. C 178 van 30. 6. 1994, blz. 3.
(3) PB nr. L 219 van 16. 8. 1984, blz. 15.
(4) PB nr. L 214 van 8. 9. 1995, blz. 6.
(5) PB nr. L 61 van 4. 3. 1989, blz. 1.
(6) Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt (Gemeenschapsoctrooiverdrag) van 15 december 1975 (PB nr. L 17 van 26. 1. 1976, blz. 1).
(7) Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973.

komst noodzakelijk zijn of wanneer de in licentie gegeven know-how, onverschillig of deze accessoir ten opzichte van de octrooien dan wel onafhankelijk daarvan is, geheim, wezenlijk en op gepaste wijze geïdentificeerd is. Deze omschrijvingscriteria hebben uitsluitend tot doel te waarborgen dat de verlening van de know-how- of van de octrooilicentie de groepsvrijstelling voor de mededingingsbeperkende verplichtingen rechtvaardigt. Zij laten het recht van partijen onverlet om bepalingen op te nemen betreffende andere contractuele verplichtingen, zoals die om royalty's te betalen, zelfs indien de groepsvrijstelling niet langer geldt.

(6) Het toepassingsgebied van de verordening dient te worden uitgebreid tot zuivere of tot gemengde overeenkomsten die licentieverlening voor andere intellectuele eigendomsrechten dan octrooien bestrijken (met name rechten op merken, rechten op tekeningen en modellen en auteursrechten, bij voorbeeld op programmatuur), wanneer een dergelijke bijkomende licentie bijdraagt tot de verwezenlijking van het doel van de in licentie gegeven technologie en uitsluitend accessoire bedingen bevat.

(7) Wanneer dergelijke zuivere of gemengde licentieovereenkomsten niet alleen verplichtingen met betrekking tot gebieden binnen de gemeenschappelijke markt maar ook verplichtingen met betrekking tot derde landen behelzen, belet het feit dat deze laatste daarin zijn opgenomen niet dat deze verordening van toepassing is op de verplichtingen die op gebieden binnen de gemeenschappelijke markt betrekking hebben. Wanneer echter licentieovereenkomsten die voor derde landen of voor zich tot buiten de grenzen van de Gemeenschap uitstrekkende gebieden worden gesloten, binnen de gemeenschappelijke markt gevolgen hebben die onder toepassing van artikel 85, lid 1, kunnen vallen, dienen deze overeenkomsten in dezelfde omvang onder toepassing van deze verordening te vallen als het geval zou zijn bij overeenkomsten die voor gebieden binnen de gemeenschappelijke markt worden gesloten.

(8) In overeenstemming met de beoogde doelstellingen, namelijk verspreiding van technologie en verbetering van de vervaardiging van produkten, dient de toepassing van deze verordening afhankelijk te worden gesteld van de voorwaarde dat de licentienemer de produkten onder licentie zelf vervaardigt of voor zijn rekening laat vervaardigen ofwel, wanneer het produkt onder licentie een dienst is, de dienst zelf verleent of voor zijn rekening laat verlenen, ongeacht of de licentienemer voor de verkoopbevordering en de verkoop van de produkten onder licentie ook het recht heeft om vertrouwelijke gegevens van de licentiegever te gebruiken. Bijgevolg dienen overeenkomsten die uitsluitend op de verkoop betrekking hebben, van het toepassingsgebied van de onderhavige verordening te worden uitgesloten. Van het toepassingsgebied van de onderhavige verordening moeten ook worden uitgesloten overeenkomsten betreffende de mededeling van marketing-know-how in het kader van franchiseovereenkomsten, bepaalde licentieovereenkomsten die in samenhang met overeenkomsten tot oprichting van gemeenschappelijke ondernemingen of octrooigemeenschappen zijn gesloten en overeenkomsten waarbij een licentie wordt verleend in ruil voor andere, niet op verbeteringen of op nieuwe toepassingen van de in licentie gegeven technologie betrekking hebbende licenties, omdat dergelijke overeenkomsten andere problemen doen rijzen die thans nog niet in één verordening kunnen worden geregeld (artikel 5).

(9) Gezien de punten van overeenkomst tussen verkoop en verlening van een exclusieve licentie, en om te beletten dat deze verordening wordt omzeild door vervreemdingen te laten doorgaan voor verlening van concurrentiebeperkende exclusieve licenties, dient deze verordening ook van toepassing te zijn op de overeenkomsten betreffende vervreemding en verkrijging van octrooien of van know-how, in zoverre het risico van de economische exploitatie ervan bij de vervreemder blijft. Deze verordening dient voorts van toepassing te zijn op de licentieovereenkomsten waarbij de licentiegever niet octrooihouder of houder van de know-how is, maar door deze laatste is gemachtigd om de licentie te verlenen, zoals bij onderlicenties het geval is, en op de licentieovereenkomsten waarbij de rechten van de contractpartijen toekomen aan en hun verplichtingen rusten op met hen verbonden ondernemingen (artikel 6).

(10) Exclusieve licentieovereenkomsten, dit wil zeggen overeenkomsten waarbij de licentiegever zich ertoe verbindt de in licentie gegeven technologie niet zelf binnen het licentiegebied te exploiteren en aldaar geen andere licenties te verlenen, behoeven niet onverenigbaar met artikel 85, lid 1, te zijn, wanneer zij betrekking hebben op invoering en bescherming, binnen het licentiegebied, van een nieuwe technologie, immers moet rekening worden gehouden met de schaal waarop onderzoek is verricht, met de intensifiëring van de concurrentie, meer bepaald die tussen merken, en met het feit dat de verspreiding van de innovatie in de Gemeenschap het concurrentievermogen van de betrokken ondernemingen verbetert. Voor zover exclusieve licentieovereenkomsten onder artikel 85, lid 1, vallen, dienen zij in artikel 1 te worden opgenomen, zodat zij eveneens voor de vrijstelling in aanmerking kunnen komen.

(11) De vrijstelling van een aan de octrooilicentiegever en zijn licentienemers opgelegd uitvoerverbod loopt niet vooruit op mogelijke ontwikkelingen van de rechtspraak van het Hof van Justitie, in het licht van de artikelen 30 tot en met 36 en van artikel 85, lid 1, inzake een dergelijk verbod, en in het

bijzonder inzake het verbod voor de licentienemer om het produkt onder licentie in de aan andere licentienemers toegewezen gebieden in de handel te brengen (passieve mededinging).

(12) Over het algemeen dragen de in artikel 1 bedoelde verplichtingen bij tot de verbetering van de produktie en zijn zij bevorderlijk voor de technische vooruitgang. Zij vormen immers voor de octrooihouders of voor de eigenaren van know-how een aansporing om licenties te verlenen en voor de licentienemers een aansporing om te investeren in de vervaardiging, het gebruik en het in de handel brengen van nieuwe produkten of in de toepassing van nieuwe procédés. Deze verplichtingen kunnen in het kader van deze verordening worden toegestaan met betrekking tot gebieden waar het produkt onder licentie door octrooien voor de gehele geldigheidsduur van die octrooien wordt beschermd.

(13) Omdat moeilijk het tijdstip te bepalen valt waarop know-how niet langer geheim is, dient, wat de gebieden betreft waar de in licentie gegeven technologie uitsluitend know-how omvat, de geldigheid van deze verplichtingen in de tijd te worden beperkt. Ten einde partijen bij know-how-overeenkomsten voldoende lange perioden van bescherming te waarborgen, moet het beginpunt van die perioden worden gesteld op de datum waarop het produkt voor het eerst door een licentiehouder in de Gemeenschap op de markt wordt gebracht.

(14) Voor langere perioden van gebiedsbescherming kan voor know-how-overeenkomsten slechts bij individuele beschikking een ontheffing op grond van artikel 85, lid 3, worden verleend, met name wanneer dure en riskante investeringen moeten worden beschermd of wanneer de partijen op het tijdstip van de verlening van de licentie nog niet elkaars concurrenten waren. Het staat voorts de partijen vrij om met het oog op de exploitatie van mogelijke verbeteringen hun overeenkomsten te verlengen of om overeen te komen dat extra royalty's zullen worden betaald. In dergelijke gevallen kan evenwel slechts bij individuele beschikking ontheffing voor een nieuwe periode van gebiedsbescherming worden verleend vanaf het tijdstip waarop voor de geheime verbeteringen in de Gemeenschap licenties zijn verleend. Wanneer het zoeken van verbeteringen tot vernieuwingen leidt ten opzichte van de in licentie gegeven technologie, kunnen de partijen een nieuwe overeenkomst sluiten die van de in deze verordening vervatte vrijstelling profiteert.

(15) Tenslotte moet de vrijstelling gelden voor de verbintenis van de licentienemer om gedurende een tot slechts enkele jaren beperkte periode na het moment waarop het produkt onder licentie voor het eerst binnen de Gemeenschap in het verkeer is gebracht, dit produkt niet in de gebieden van andere licentienemers in de handel te brengen (hetgeen op een verbod niet alleen van actieve maar ook van passieve concurrentie neerkomt), ongeacht of de in licentie gegeven technologie in de betrokken gebieden uitsluitend uit know-how of uit geoctrooieerde elementen dan wel uit beide bestanddelen bestaat.

(16) De vrijstelling inzake gebiedsbescherming dient te gelden voor de gehele duur van de toegestane perioden, zolang de noodzakelijke octrooien van kracht blijven of de know-how geheim en wezenlijk blijft. De partijen bij een gemengde overeenkomst betreffende octrooilicenties en know-how dienen bescherming te kunnen genieten gedurende de langste periode die in een bepaald gebied uit het bestaan van een octrooi of van know-how voortvloeit.

(17) De in artikel 1 genoemde verplichtingen voldoen over het algemeen ook aan de overige voorwaarden voor toepassing van artikel 85, lid 3. In de regel komt een billijk aandeel in de uit de verbetering van het aanbod op de markt voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede. Om te waarborgen dat zulks het geval is, moet worden bepaald dat artikel 1 niet van toepassing is, wanneer partijen overeenkomen om voldoening aan de vraag van in hun respectieve gebieden gevestigde gebruikers of wederverkopers wier bedoeling het is de produkten uit te voeren, te weigeren of om andere maatregelen ter verhindering van neveninvoer te nemen. Onder dit voorbehoud behelzen bovenbedoelde verplichtingen uitsluitend beperkingen die voor het bereiken van voornoemde doelstellingen onmisbaar zijn.

(18) Het is wenselijk dat in deze verordening een aantal verplichtingen worden opgesomd die gewoonlijk in licentieovereenkomsten voorkomen maar die over het algemeen niet concurrentiebeperkend zijn, en te bepalen dat, wanneer die verplichtingen wegens een bijzondere economische of juridische context onder artikel 85, lid 1, mochten vallen, de vrijstelling eveneens daarvoor geldt. De opsomming in artikel 2 is niet uitputtend.

(19) In deze verordening moet ook nader worden omschreven welke beperkingen of bepalingen niet in licentieovereenkomsten mogen voorkomen, om deze voor de groepsvrijstelling in aanmerking te kunnen laten komen. De in artikel 3 opgesomde beperkingen kunnen onder het verbod van artikel 85, lid 1, vallen, maar hoewel zij verband houden met de overdracht van technologie, kan onmogelijk in het algemeen ervan worden vermoed dat zij de door artikel 85, lid 3, vereiste positieve gevolgen teweeg zullen brengen, hetgeen voor de verlening van een groepsvrijstelling wordt vereist. Voor dergelijke beperkingen kan slechts bij individuele beschikking vrijstelling worden verleend, met inachtneming van, met name, de positie die de betrokken ondernemingen op de markt innemen en de concentratiegraad van de markt.

(20) De verplichting van de licentienemer om het gebruik van de in licentie gegeven technologie bij het verstrijken van de overeenkomst te beëindigen (artikel 2, lid 1, punt 3) en diens verplichting om de door hem aangebrachte verbeteringen aan de licentiegever ter beschikking te stellen (artikel 2, lid 1, punt 4) beperken de mededinging in het algemeen niet. Het gebruiksverbod na het einde van de overeenkomst kan als een normaal element van de licentie worden beschouwd, omdat de licentiegever anders gehouden zou zijn know-how of octrooien zonder beperking in de tijd over te dragen. De verplichting van de licentienemer om de licentiegever een licentie op de aan de in licentie gegeven know-how en/of octrooien aangebrachte verbeteringen te verlenen heeft over het algemeen geen mededingingsbeperkende gevolgen, wanneer de licentienemer krachtens de overeenkomst het recht heeft om in de toekomstige ervaring en de toekomstige uitvindingen van de licentiegever te delen. Daarentegen wordt de mededinging beperkt, wanneer in de overeenkomst de licentienemer de verplichting wordt opgelegd om de rechten op de verbeteringen die door hem aan de in licentie gegeven technologie zijn aangebracht, aan de licentiegever over te dragen (artikel 3, punt 6).

(21) De lijst van bepalingen die niet in de weg staan aan de vrijstelling omvat ook de verplichting van de licentienemer om tot het verstrijken van de overeenkomst royalty's te blijven betalen, of de in licentie gegeven know-how nu door toedoen van derden of door toedoen van de licentienemer zelf tot het publiek domein zijn gaan behoren (artikel 2, lid 1, punt 7). Bovendien dienen de partijen om redenen van betalingsgemak vrij te zijn om de betaling van royalty's door de licentienemer voor het gebruik van de in licentie gegeven technologie over een periode te spreiden die zich ook nog na de geldigheidsduur van de in licentie gegeven octrooien uitstrekt, met name door de vaststelling van lagere royaltytarieven. Het is in de regel niet nodig om de partijen tegen de voorzienbare financiële consequenties van een uit vrije wil aangegane overeenkomst te beschermen, noch, bijgevolg, om hun vrijheid te beperken ten aanzien van de keuze van de geschikte wijze om de overdracht van technologie te financieren en ten aanzien van de onderlinge verdeling van het risico van een dergelijk gebruik. De aanrekening van royalty's met een of ander bij artikel 3 van deze verordening verboden mededingingsbeperkend oogmerk heeft echter tot gevolg dat de groepsvrijstelling niet op de overeenkomst van toepassing is.

(22) De verplichting van de licentienemer om de in licentie gegeven technologie uitsluitend op een of meer technische „toepassingsgebieden" of op een of meer produktmarkten te exploiteren valt evenmin onder toepassing van artikel 85, lid 1. De licentiegever heeft immers het recht om zijn technologie slechts voor beperkte doeleinden over te dragen (artikel 2, lid 1, punt 8).

(23) De bepalingen die erop neerkomen dat de partijen, wanneer zij ten aanzien van de contractprodukten concurrenten zijn, de klantenkring op een zelfde technisch toepassingsgebied of een zelfde produktmarkt onder elkaar verdelen, hetzij door middel van een daadwerkelijk verbod om aan bepaalde categorieën klanten te leveren, hetzij door middel van een verplichting met gelijke werking, brengen mee dat de overeenkomst buiten de groepsvrijstelling valt (artikel 3, punt 4). Zodanige beperkingen tussen niet met elkaar concurrerende partijen blijven onderworpen aan de oppositieprocedure. Artikel 3 is niet van toepassing op gevallen waarin de verlening van de octrooi- of van de know-how-licentie tot doel heeft een bepaalde klant een tweede voorzieningsbron ter beschikking te stellen. In dit geval is het noodzakelijk bij het verlenen van de tweede licentie de tweede licentienemer het verbod op te leggen niet aan anderen dan de betrokken klant te leveren, omdat het doel van de operatie niet erin bestaat een onafhankelijke voorzieningsbron op de markt te creëren. Hetzelfde geldt voor de beperkingen inzake de hoeveelheden die de licentienemer aan de betrokken klant mag leveren (artikel 2, lid 1, punt 13).

(24) Naast de reeds genoemde bedingen omvat de lijst van beperkingen die in de weg staan aan de groepsvrijstelling ook beperkingen die betrekking hebben op de verkoopprijs van het produkt onder licentie of op de hoeveelheden die mogen worden geproduceerd of verkocht, omdat zij de vrijheid van de licentienemer bij de exploitatie van de in licentie gegeven technologie beknotten en omdat met name kwantitatieve beperkingen hetzelfde effect kunnen hebben als een uitvoerverbod (artikel 3, punten 1 en 5). Het is anders, wanneer een licentie wordt verleend voor het gebruik van een technologie in bepaalde produktie-installaties en wanneer de licentienemer tevens de beschikking krijgt over een specifieke technologie voor het opzetten, exploiteren en onderhouden van deze installaties en het recht heeft om de capaciteit ervan te verhogen of om onder normale marktomstandigheden voor eigen rekening nieuwe installaties op te zetten. Het is echter geoorloofd de licentienemer te beletten de specifieke technologie van de licentiegever te gebruiken om voor derden installaties op te zetten, omdat met de overeenkomst niet wordt beoogd de licentienemer toe te staan andere producenten toegang tot de technologie van de licentiegever te verlenen, zolang deze geheim blijft of door octrooien wordt beschermd (artikel 2, lid 1, punt 12).

(25) Ten aanzien van de overeenkomsten die niet automatisch onder de vrijstelling vallen omdat zij bepalingen bevatten die niet uitdrukkelijk bij deze verordening zijn vrijgesteld en evenmin uitdrukkelijk van vrijstelling zijn uitgesloten, waaronder met name de in artikel 4, lid 2, genoemde bepalingen, kan evenwel over het algemeen worden verondersteld dat zij onder bepaalde omstandigheden voor

toepassing van de groepsvrijstelling in aanmerking zullen kunnen komen. De Commissie zal snel kunnen vaststellen of zulks het geval is op grond van de inlichtingen die de ondernemingen haar ingevolge de bepalingen van Verordening (EG) nr. 3385/94 van de Commissie [1] moeten verstrekken. De Commissie kan de ondernemingen ontslaan van de verplichting om specifieke gegevens van het formulier A/B mede te delen die haar niet noodzakelijk lijken. De Commissie zal in het algemeen genoegen nemen met de volledige tekst van de licentieovereenkomst en van een raming op basis van onmiddellijk beschikbare gegevens van de marktstructuur en het marktaandeel van de licentienemer. Dergelijke overeenkomsten moeten derhalve worden geacht onder de in deze verordening bedoelde vrijstelling te vallen indien zij bij de Commissie worden aangemeld en deze laatste zich binnen een bepaalde termijn niet tegen de vrijstelling verzet.

(26) Wanneer overeenkomsten die krachtens deze verordening zijn vrijgesteld, niettemin met artikel 85, lid 3, onverenigbare gevolgen hebben, kan de Commissie de groepsvrijstelling intrekken, met name wanneer de licentieprodukten in het licentiegebied niet aan daadwerkelijke mededinging zijn blootgesteld (artikel 7). Dit kan het geval zijn wanneer de licentienemer een sterke marktpositie heeft. Bij haar beoordeling van de mededingingsvoorwaarden zal de Commissie bijzondere aandacht besteden aan gevallen waarin het marktaandeel van de licentienemer meer bedraagt dan 40 % van de totale markt van de produkten onder licentie en van alle produkten of diensten die de gebruiker wegens de eigenschappen, de prijs en het gebruik ervan als verwisselbaar of vervangbaar beschouwt.

(27) Overeenkomsten die aan de voorwaarden van de artikelen 1 en 2 voldoen en die op geen enkele andere wijze ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging wordt beperkt, behoeven niet meer te worden aangemeld. Het staat ondernemingen echter steeds vrij in individuele gevallen op basis van Verordening nr. 17 van de Raad [2], laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, om een negatieve verklaring of ontheffing overeenkomstig artikel 85, lid 3, te verzoeken. Zij kunnen met name overeenkomsten aanmelden die de verplichting voor de licentiegever bevatten om geen andere licenties in het licentiegebied te verlenen, wanneer het marktaandeel van de licentienemer meer dan 40 % is of dreigt te worden,

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 genoemde voorwaarden buiten toepassing verklaard voor de zuivere octrooi-, respectievelijk know-how-licentieovereenkomsten en voor de gemengde octrooi- en know-how-licentieovereenkomsten, alsmede voor de overeenkomsten die accessoire bedingen betreffende andere intellectuele eigendomsrechten dan octrooien behelzen waaraan slechts twee ondernemingen deelnemen en die een of meer van de volgende verplichtingen inhouden, namelijk die van :

1. de licentiegever om aan geen andere ondernemingen toe te staan de in licentie gegeven technologie binnen het licentiegebied te exploiteren ;

2. de licentiegever om in het licentiegebied niet zelf de in licentie gegeven technologie te exploiteren ;

3 de licentienemer om de in licentie gegeven technologie niet in het gebied van de licentiegever binnen de gemeenschappelijke markt te exploiteren ;

4. de licentienemer om in aan andere licentienemers binnen de gemeenschappelijke markt toegewezen gebieden niet het produkt onder licentie te vervaardigen, noch dat te gebruiken en evenmin de in licentie gegeven werkwijze te gebruiken ;

5. de licentienemer om in de aan andere licentienemers binnen de gemeenschappelijke markt toegewezen gebieden geen actief beleid voor het in de handel brengen van het produkt onder licentie te voeren en met name geen uitdrukkelijk voor deze gebieden bestemde reclame te maken, geen bijkantoor aldaar te vestigen en evenmin aldaar opslagruimte voor distributiedoeleinden aan te houden ;

6. de licentienemer om het produkt onder licentie in de aan andere licentienemers binnen de gemeenschappelijke markt toegewezen gebieden niet in de handel te brengen naar aanleiding van niet-uitgelokte verzoeken om levering ;

7. de licentienemer om ter onderscheiding van het produkt onder licentie gedurende de looptijd van de overeenkomst alleen het merk van de licentiegever of de door deze laatste vastgestelde presentatie te gebruiken, mits de licentienemer niet wordt belet zijn hoedanigheid van fabrikant van het produkt onder licentie te vermelden ;

8. de licentienemer om de fabricage van het produkt onder licentie te beperken tot de hoeveelheden die hij ter vervaardiging van zijn eigen produkten nodig heeft en om het produkt onder licentie slechts als integrerend bestanddeel van of als vervangingsonderdeel voor zijn eigen produkten of op enigerlei andere, met de verkoop van zijn eigen produkten verband houdende wijze te verkopen, mits die hoeveelheden door de licentienemer vrijelijk worden vastgesteld.

2. In het geval van zuivere octrooilicentieovereenkomsten geldt de vrijstelling voor de in lid 1 genoemde verplichtingen slechts voor zover en voor zolang het produkt onder licentie in de respectieve licentiegebieden van de licentienemer (lid 1, punten 1, 2, 7 en 8), van de

[1] PB nr. L 377 van 31. 12. 1994, blz. 28.
[2] PB nr. 13 van 21. 2. 1962, blz. 204/62.

licentiegever (lid 1, punt 3) en van de andere licentienemers (lid 1, punten 4 en 5) door parallelle octrooien wordt beschermd. De vrijstelling voor de in lid 1, punt 6, bedoelde verplichting wordt voor een periode van ten hoogste vijf jaar verleend, met ingang van het tijdstip waarop het produkt onder licentie voor het eerst door een van de licentienemers binnen de gemeenschappelijke markt in de handel wordt gebracht, voor zover en voor zolang dit produkt in de gebieden door parallelle octrooien wordt beschermd.

3. In het geval van zuivere know-how-overeenkomsten wordt de vrijstelling voor de in lid 1, punten 1 tot en met 5, bedoelde verplichtingen voor een periode van ten hoogste tien jaar verleend, met ingang van het tijdstip waarop het produkt voor het eerst door een van de licentienemers binnen de gemeenschappelijke markt in de handel wordt gebracht.

De vrijstelling voor de in lid 1, punt 6, bedoelde verplichting wordt voor een periode van ten hoogste vijf jaar verleend, met ingang van het tijdstip waarop het produkt voor het eerst door een van de licentienemers binnen de gemeenschappelijke markt in de handel wordt gebracht.

De vrijstelling voor de in lid 1, punten 7 en 8, bedoelde verplichtingen wordt voor de looptijd van de overeenkomst verleend, voor zolang de know-how geheim en wezenlijk blijft.

De in lid 1 bedoelde vrijstelling wordt echter slechts verleend, wanneer de partijen de oorspronkelijke know-how en de eventuele latere verbeteringen daarin, die voor een der partijen beschikbaar zijn gekomen en aan de andere partij worden medegedeeld overeenkomstig de bepalingen en het doel van de overeenkomst in enigerlei passende vorm hebben geïdentificeerd, op voorwaarde en voor de duur dat de know-how geheim en wezenlijk blijft.

4. In het geval van gemengde octrooi- en know-how-licentieovereenkomsten geldt de in lid 1, punten 1 tot en met 5, genoemde vrijstelling voor de Lid-Staten waar de in licentie gegeven technologie door noodzakelijke octrooien wordt beschermd, zolang het produkt onder licentie aldaar door bedoelde octrooien wordt beschermd, wanneer de duur van deze bescherming de in lid 3 genoemde perioden overschrijdt.

De duur van de in lid 1, punt 6, bedoelde vrijstelling mag de in de leden 2 en 3 genoemde periode van ten hoogste vijf jaar niet overschrijden.

Deze overeenkomsten komen echter slechts voor de in lid 1 bedoelde vrijstelling in aanmerking voor zolang de octrooien blijven gelden of voor zover de know-how is geïdentificeerd en voor zolang deze geheim en wezenlijk blijft, naar gelang welke van de beide genoemde perioden de langste is.

5. De in lid 1 bedoelde vrijstelling geldt eveneens wanneer de partijen in hun overeenkomsten verplichtingen van de in dat lid bedoelde aard opnemen, maar daaraan een beperktere draagwijdte geven dan die welke dat lid toelaat.

*Artikel 2*

1. Toepassing van artikel 1 wordt met name niet belet door de volgende bedingen, die in het algemeen niet mededingingsbeperkend zijn :

1. de verplichting van de licentienemer om de door de licentiegever medegedeelde know-how niet bekend te maken ; deze verplichting mag op de licentienemer ook nog na afloop van de overeenkomst blijven rusten ;

2. de verplichting van de licentienemer om geen onderlicentie te verlenen of om de licentie niet over te dragen ;

3. de verplichting van de licentienemer om de in licentie gegeven know-how of octrooien na afloop van de overeenkomst niet te exploiteren voor zover en voor zolang de know-how nog geheim is respectievelijk de octrooien nog geldig zijn ;

4. de verplichting voor de licentienemer om de licentiegever een licentie te verlenen voor de verbeteringen aan of voor de nieuwe toepassingen van de hem in licentie gegeven technologie, mits :

   — een zodanige licentie, in het geval van splitsbare verbeteringen, niet-exclusief is in die zin, dat het de licentienemer vrij staat de door hemzelf aangebrachte verbeteringen te gebruiken of aan derden in licentie te geven, in zoverre zulks niet tot een verbreiding van de hem door de licentiegever medegedeelde en geheim gebleven know-how leidt, en

   — de licentiegever de verbintenis aangaat om de licentienemer een al dan niet exclusieve licentie voor de door de licentiegever aangebrachte verbeteringen te verlenen ;

5. de verplichting voor de licentienemer om met betrekking tot het produkt onder licentie minimumkwaliteitsspecificaties, met inbegrip van technische specificaties, na te leven of om goederen of diensten bij de licentiegever of bij een door deze aangewezen onderneming te betrekken, in zoverre de kwaliteitsspecificaties, die produkten of die diensten nodig zijn voor :

   a) een in technisch opzicht correcte exploitatie van de in licentie gegeven technologie,

   of

   b) de waarborg dat de produktie van de licentienemer in overeenstemming is met de minimumkwaliteitsspecificaties welke voor de licentiegever en de andere licentienemers gelden,

   en de licentiegever toe te staan dienaangaande verificaties te verrichten ;

6. de verplichtingen die eruit bestaan :

   a) de licentiegever van elk onrechtmatig gebruik van de know-how of van elke inbreuk op de in licentie gegeven octrooien in kennis te stellen of

   b) tegen zulk onrechtmatig gebruik of tegen zulke inbreuken gerechtelijke stappen te ondernemen of de licentiegever daartoe bijstand te verlenen ;

7. de verplichting van de licentienemer de royalty's te blijven betalen :

   a) tot het tijdstip waarop de overeenkomst verstrijkt, ten belope van de bedragen, voor de duur en overeenkomstig de wijze van betaling die vrijelijk door de partijen zijn vastgesteld, voor het geval de know-how anders dan door toedoen van de licentiegever, in het publiek domein zou vallen onverminderd een eventuele bijkomende schadevergoeding indien de know-how door toedoen van de licentienemer die daarbij de overeenkomst schendt, in het publiek domein viel ;

   b) over een langere periode dan de geldigheidsduur van de in licentie gegeven octrooien, om met de vergemakkelijking van de betaling verband houdende redenen ;

8. de verplichting van de licentienemer zijn exploitatie van de in licentie gegeven technologie tot een of meer van de, onder de in licentie gegeven technologie vallende technische toepassingsgebieden of tot een of meer produktmarkten te beperken ;

9. de verplichting van de licentienemer een minimumroyalty te betalen of een minimumhoeveelheid van produkten onder licentie te vervaardigen of een minimumaantal daden van exploitatie van de in licentie gegeven technologie te verrichten ;

10. de verplichting van de licentiegever om de licentienemer de gunstiger licentievoorwaarden toe te kennen die hij na het sluiten van de overeenkomst aan een andere onderneming mocht toekennen ;

11. de verplichting van de licentienemer om op het produkt onder licentie de naam van de licentiegever of het nummer van het in licentie gegeven octrooi te vermelden ;

12. de verplichting van de licentienemer om de technologie van de licentiegever niet te gebruiken om installaties voor derden te bouwen ; deze verplichting doet geen afbreuk aan het recht van de licentienemer de capaciteit van zijn installaties te vergroten of voor eigen gebruik tegen normale commerciële voorwaarden aanvullende installaties te scheppen, hetgeen de betaling van aanvullende royalty's inhoudt ;

13. de verplichting van de licentienemer om slechts een beperkte hoeveelheid van het produkt onder licentie aan een gegeven klant te leveren, wanneer de know-how-licentieovereenkomst wordt verleend om deze laatste binnen het licentiegebied een tweede leveringsbron te bieden. Deze bepaling is eveneens van toepassing wanneer de klant de licentiehouder is en in de met het oog op het creëren van een tweede leveringsbron verleende licentie is bepaald dat de klant de produkten onder licentie moet vervaardigen of door een toeleverancier moet doen vervaardigen ;

14. het door de licentiegever zich voorbehouden van het recht om zich met een beroep op de aan een octrooi ontleende rechten tegen exploitatie van de technologie door de licentienemer buiten het licentiegebied te verzetten ;

15. het door de licentiegever zich voorbehouden van het recht om de licentieovereenkomst op te zeggen in geval van betwisting door de licentienemer van het geheime of wezenlijke karakter van de know-how of van de geldigheid van de octrooien, voor welke know-how of octrooien binnen de gemeenschappelijke markt licentie is verleend en die toebehoren aan de licentiegever of aan met deze laatste verbonden ondernemingen ;

16. het door de licentiegever zich voorbehouden van het recht om de licentieovereenkomst van een octrooi op te zeggen indien de licentienemer aanvoert dat dit octrooi niet noodzakelijk is ;

17. de verplichting van de licentienemer om het produkt onder licentie zo goed mogelijk te vervaardigen en in de handel te brengen ;

18. het door de licentiegever zich voorbehouden van het recht om de aan de licentienemer verleende exclusiviteit te beëindigen en het in licentie geven van verbeteringen te staken wanneer de licentienemer binnen de gemeenschappelijke markt met de licentiegever, met deze verbonden ondernemingen of met andere ondernemingen in concurrentie treedt op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, op dat van de vervaardiging of het gebruik van concurrerende produkten of op dat van de afzet daarvan, en van het recht om van de licentienemer het bewijs te verlangen dat de in licentie gegeven know-how niet voor de produktie van andere goederen respectievelijk voor de verrichting van andere diensten dan die onder licentie wordt gebruikt.

2. Wanneer de in lid 1 genoemde bedingen wegens bijzondere omstandigheden onder artikel 85, lid 1, vallen, worden zij eveneens vrijgesteld, zelfs indien zij niet door enigerlei bij artikel 1 vrijgestelde verplichting worden begeleid.

3. De in lid 2 bedoelde vrijstelling is ook van toepassing wanneer de partijen in hun overeenkomsten bedingen van de in lid 1 bedoelde aard opnemen, maar daaraan een beperktere draagwijdte geven dan die welke dat lid toelaat.

*Artikel 3*

Artikel 1 en artikel 2, lid 2, zijn niet van toepassing wanneer :

1. een van de partijen ten aanzien van de vaststelling van, respectievelijk, de prijzen, prijsfactoren of kortingen voor de produkten onder licentie aan beperkingen is onderworpen ;

2. de vrijheid van een van de partijen wordt beperkt om met de wederpartij, met deze verbonden ondernemingen of met andere ondernemingen binnen de gemeenschappelijke markt in concurrentie te treden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, op dat van de vervaardiging of het gebruik van concurrerende produkten en op dat van de afzet daarvan, onverminderd het bepaalde in artikel 2, lid 1, punten 17 en 18.

3. de partijen gehouden zijn, onderscheidenlijk één ervan gehouden is, zonder objectief gerechtvaardigde reden :

a) te weigeren aan leveringsverzoeken te voldoen van in hun onderscheiden gebieden gevestigde gebruikers of wederverkopers die de produkten in andere gebieden binnen de gemeenschappelijke markt zouden willen afzetten ;

b) voor de gebruikers of de wederverkopers de mogelijkheid te beperken om de produkten bij andere wederverkopers binnen de gemeenschappelijke markt te betrekken, in het bijzonder wanneer zij rechten van industriële eigendom uitoefenen of maatregelen nemen om gebruikers of wederverkopers te beletten produkten van buiten het licentiegebied te betrekken of produkten binnen het licentiegebied af te zetten, welke door de licentiegever of met diens instemming binnen de gemeenschappelijke markt rechtmatig in de handel zijn gebracht,

of partijen of één ervan als gevolg van een onderlinge afstemming op die wijze handelen, onderscheidenlijk handelt ;

4. de partijen reeds voor de verlening van de licentie concurrerende producenten waren en een van de partijen op hetzelfde technische toepassingsgebied of op dezelfde produktenmarkt ten aanzien van de klantenkring welke zij kan bestrijken, aan beperkingen wordt onderworpen met name het verbod om bepaalde categorieën verbruikers te bevoorraden, om van bepaalde afzetvormen gebruik te maken of om bepaalde vormen van verpakking van de produkten te gebruiken, met het oogmerk om de klantenkring te verdelen, onverminderd het bepaalde in artikel 1, lid 1, punt 7, en in artikel 2, lid 1, punt 13 ;

5. een van de partijen ten aanzien van de hoeveelheid onder licentie vervaardigde of verkochte produkten of ten aanzien van het aantal daden van exploitatie van de in licentie gegeven technologie aan beperkingen wordt onderworpen, onverminderd het bepaalde in artikel 1, lid 1, punt 8, en in artikel 2, lid 1, punt 13 ;

6. de licentienemer wordt verplicht om alle of een deel van zijn rechten op de verbeteringen aan of de nieuwe toepassingen van de in licentie gegeven technologie aan de licentiegever over te dragen ;

7. de licentiegever wordt verplicht, ook al geschiedt zulks bij afzonderlijke overeenkomst of door automatische verlenging van de oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst wegens de opneming van eventuele nieuwe verbeteringen, gedurende een periode die langer is dan die vermeld in artikel 1, leden 2 en 3, niet aan andere ondernemingen voor de exploitatie van de in licentie gegeven technologie in het licentiegebied een licentie te verlenen, of een van de partijen wordt verplicht gedurende een periode die langer is dan die welke in artikel 1, leden 2 en 3, of in lid 4 van dat artikel is vermeld, niet de in licentie gegeven technologie op het gebied van de andere partij of op dat van andere licentienemers te exploiteren.

*Artikel 4*

1. De in deze verordening vervatte vrijstelling geldt eveneens voor overeenkomsten die mededingingsbeperkende verplichtingen inhouden die niet onder de artikelen 1 en 2 vallen, noch door artikel 3 worden bestreken, mits de betrokken overeenkomsten overeenkomstig de artikelen 1 tot en met 3 van Verordening (EG) nr. 3385/94 van de Commissie bij de Commissie worden aangemeld en deze binnen een termijn van vier maanden geen oppositie tegen de vrijstelling voert.

2. Lid 1 geldt met name wanneer :

a) de licentienemer bij het sluiten van de overeenkomst wordt verplicht kwaliteitsnormen of andere licenties te aanvaarden of zich goederen of diensten te verschaffen die voor een in technisch opzicht correcte exploitatie van de in licentie gegeven technologie niet noodzakelijk zijn of om te waarborgen dat de produktie van de licentienemer in overeenstemming is met de kwaliteitsnormen welke door de licentiegever en andere licentienemers worden nageleefd ;

b) de licentienemer de betwisting wordt verboden van het geheime of wezenlijke karakter van de know-how of van de geldigheid van de octrooien, voor welke know-how of octrooien binnen de gemeenschappelijke markt licentie is verleend en welke aan de licentiegever of aan met deze verbonden ondernemingen toebehoren.

3. De in lid 1 vastgestelde termijn van vier maanden vangt aan op de dag waarop de aanmelding overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3385/94 rechtsgeldig wordt.

4. Met betrekking tot de bij de inwerkingtreding van deze verordening reeds aangemelde overeenkomsten mag in een mededeling aan de Commissie waarin naar de aanmelding en uitdrukkelijk naar het onderhavige artikel wordt verwezen, een beroep worden gedaan op het bepaalde in de leden 1 en 2. Lid 3 is van overeenkomstige toepassing.

5. De Commissie kan tegen de vrijstelling binnen een termijn van vier maanden oppositie voeren. Zij moet oppositie voeren wanneer een Lid-Staat daarom verzoekt binnen drie maanden te rekenen vanaf het tijdstip waarop de in lid 1 bedoelde aanmelding of de in lid 4 bedoelde mededeling aan die Lid-Staat is toegezonden. Dit verzoek moet zijn gegrond op overwegingen die met de mededingingsregels van het Verdrag verband houden.

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 na raadpleging van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities worden ingetrokken.

7. Indien de oppositie wordt ingetrokken, omdat de betrokken ondernemingen hebben aangetoond dat aan de 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 door de bepalingen van Verordening nr. 17 beheerst.

*Artikel 5*

1. Deze verordening is niet van toepassing op:

1. overeenkomsten tussen leden van een octrooi- of van een know-how-gemeenschap, die op de in de gemeenschap ingebrachte technologieën betrekking hebben;

2. licentieovereenkomsten tussen concurrerende ondernemingen die een deelneming hebben in een gemeenschappelijke onderneming, of tussen een van deze en de gemeenschappelijke onderneming wanneer de licentieovereenkomsten betrekking hebben op de activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming;

3. overeenkomsten waarbij de ene partij aan de andere een octrooi- en/of know-how-licentie verleent en de andere partij in ruil hiervoor de eerste een octrooi-, merk- of know-how-licentie of exclusieve verkooprechten verleent, ook al geschiedt dit bij afzonderlijke overeenkomsten of met inschakeling van verbonden ondernemingen, in zoverre de partijen met betrekking tot de door deze overeenkomsten bestreken produkten concurrenten zijn;

4. licentieovereenkomsten die bedingen, niet zijnde accessoire bedingen, betreffende andere intellectuele eigendomsrechten dan de octrooien behelzen;

5. overeenkomsten die slechts verkoop ten doel hebben.

2. Deze verordening is evenwel van toepassing op:

1. overeenkomsten als bedoeld in lid 1, punt 2, waarbij een oprichtende onderneming de gemeenschappelijke onderneming een octrooi- of een know-how-licentie verleent, indien de produkten onder licentie en de overige goederen en diensten van de deelnemende ondernemingen die door de gebruiker wegens de eigenschappen, de prijs en het gebruik ervan als verwisselbaar of vervangbaar worden beschouwd, binnen de gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk deel ervan niet meer uitmaken dan:

   — 20 %, wanneer de licentie tot de produktie wordt beperkt;

   — 10 %, wanneer de licentie de produktie en de distributie omvat,

   van de markt van het geheel van de in licentie gegeven produkten en van alle verwisselbare of vervangbare produkten of diensten;

2. overeenkomsten als bedoeld in lid 1, punt 1, en wederzijdse licenties als bedoeld in lid 1, punt 3, wanneer de partijen binnen de gemeenschappelijke markt aan geen enkele gebiedsbeperking zijn onderworpen ten aanzien van de vervaardiging, het gebruik en het in de handel brengen van de in die overeenkomsten bedoelde produkten, noch ten aanzien van het gebruik van de in licentie gegeven of in de gemeenschap ingebrachte technologie.

3. Deze verordening blijft van toepassing wanneer de in lid 2, punt 1, bedoelde marktaandelen gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet met meer dan een tiende worden overschreden. Wanneer ook deze limiet wordt overschreden, blijft deze verordening van toepassing gedurende een periode van zes maanden, te rekenen vanaf het einde van het boekjaar waarin de limiet werd overschreden.

*Artikel 6*

Deze verordening is eveneens van toepassing op:

1. overeenkomsten waarin de licentiegever niet de houder van de know-how of de octrooigerechtigde is, maar door de een of de ander van genoemde gerechtigden wordt gemachtigd licenties te verlenen;

2. overeenkomsten van overdracht van know-how en/of van octrooien indien het aan de exploitatie verbonden risico bij de overdrager blijft berusten, met name indien het als tegenprestatie voor de overdracht te betalen bedrag is gekoppeld aan de omzet die met gebruikmaking van de know-how of van de octrooien door de cessionaris met de vervaardigde produkten is behaald, aan de geproduceerde hoeveelheden of aan het aantal daden van exploitatie, waarbij van de know-how of de octrooien gebruik wordt gemaakt;

3. licentieovereenkomsten waarbij rechten of verplichtingen voor de licentiegever of de licentienemer door met hen verbonden ondernemingen worden overgenomen.

*Artikel 7*

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening nr. 19/65/EEG kan de Commissie het genot van de toepassing van de onderhavige verordening ontnemen, indien zij vaststelt dat in een individueel geval een overeenkomst die krachtens de onderhavige verordening is vrijgesteld, desalniettemin bepaalde gevolgen heeft die met de in artikel 85, lid 3, van het Verdrag genoemde voorwaarden onverenigbaar zijn, met name wanneer:

1. de produkten onder licentie ten gevolge van de overeenkomst binnen het licentiegebied niet blootstaan aan de daadwerkelijke mededinging van produkten of diensten die identiek zijn of die door de gebruiker wegens de eigenschappen, de prijs en het gebruik ervan als verwisselbaar of vervangbaar worden beschouwd. Dit kan met name het geval zijn wanneer het marktaandeel van de licentienemer meer dan 40 % bedraagt;

2. onverminderd artikel 1, lid 1, punt 6, de licentienemer zonder objectief gerechtvaardigde reden weigert aan een door hem niet uitgelokt leveringsverzoek van binnen het gebied van andere licentienemers gevestigde gebruikers of wederverkopers te voldoen;

3. de partijen:

   a) zonder objectief gerechtvaardigde reden weigeren te voldoen aan het leveringsverzoek van binnen hun onderscheiden gebieden gevestigde gebruikers of wederverkopers die de produkten in andere gebieden van de gemeenschappelijke markt zouden willen afzetten, of

   b) voor de gebruikers of de wederverkopers de mogelijkheid beperken om de produkten bij andere wederverkopers binnen de gemeenschappelijke markt te verkrijgen, en met name wanneer daarbij rechten van industriële eigendom worden uitgeoefend of maatregelen worden genomen om te beletten dat deze gebruikers of wederverkopers produkten van buiten het licentiegebied verkrijgen of produkten binnen het licentiegebied in de handel brengen, welke produkten door de licentiegever of met diens toestemming rechtmatig binnen de gemeenschappelijke markt in de handel zijn gebracht;

4. de partijen op het ogenblik van de licentieverlening reeds concurrerende producenten waren en de verplichtingen van de licentienemer om een minimumhoeveelheid te vervaardigen en de in licentie gegeven technologie zo goed mogelijk te exploiteren, als bedoeld in artikel 2, lid 1, punt 9, respectievelijk punt 17, ertoe leiden dat het de licentienemer wordt belet van concurrerende technologieën gebruik te maken.

*Artikel 8*

1. Voor de toepassing van deze verordening worden

a) octrooiaanvragen,

b) gebruiksmodellen,

c) aanvragen van gebruiksmodellen,

d) topografieën van halfgeleiderprodukten

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

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

g) aanvullende certificaten voor de bescherming van geneesmiddelen of alle overige produkten waarvoor dergelijke certificaten kunnen worden verkregen,

h) kwekerscertificaten,

met octrooien gelijkgesteld.

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

3. Deze verordening is voorts van toepassing op zuivere octrooi- of know-how-licentieovereenkomsten of op gemengde overeenkomsten waarvan de oorspronkelijke looptijd automatisch wordt verlengd door daarin de door de licentiegever medegedeelde, al dan niet geoctrooieerde verbeteringen op te nemen, mits de licentienemer het recht heeft deze verbeteringen te weigeren of beide partijen het recht hebben na afloop van de oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst, en daarna ten minste om de drie jaar, de overeenkomst op te zeggen.

*Artikel 9*

1. De krachtens artikel 4 ingewonnen inlichtingen mogen slechts voor de met deze verordening beoogde doeleinden worden benut.

2. De Commissie en de autoriteiten van de Lid-Staten, alsmede hun ambtenaren en andere personeelsleden, zijn verplicht de inlichtingen die zij krachtens deze verordening hebben ingewonnen en die naar de aard ervan onder de geheimhoudingsplicht vallen, niet openbaar te maken.

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

*Artikel 10*

Voor de doeleinden van deze verordening wordt verstaan onder:

1. „know-how", een geheel van technische informatie die geheim, wezenlijk en op gepaste wijze geïdentificeerd is;

2. „geheim": dat het know-how-pakket in zijn geheel of in de precieze configuratie en samenstelling van de componenten ervan in het algemeen niet bekend of gemakkelijk verkrijgbaar is, zodat een deel van de waarde ervan is gelegen in de voorsprong welke door de mededeling ervan aan licentienemer wordt geboden. Het begrip „geheim" dient niet in enge zin te worden opgevat, hetgeen wil zeggen dat elke afzonderlijke component van de know-how volkomen onbekend of onmogelijk buiten de onderneming van de licentiegever verkrijgbaar moet zijn;

3. „wezenlijk": dat de know-how informatie omvat die nuttig is, hetgeen wil zeggen dat deze op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs moet kunnen worden geacht de concurrentiepositie van de licentienemer te kunnen verbeteren, bij voorbeeld door hem bij zijn intree op nieuwe markten

van dienst te zijn of door hem een voordeel te verschaffen in de concurrentie met andere fabrikanten of dienstverleners die tot de in licentie gegeven geheime know-how of tot een andere, vergelijkbare geheime know-how geen toegang hebben ;

4. „geïdentificeerd", een op zodanige wijze beschreven of een dusdanig op een materiële drager vastgelegde know-how, dat kan worden nagegaan dat deze know-how aan de criteria van het geheim zijn en van wezenlijkheid voldoet en kan worden vergewist dat de licentienemer niet te zeer in de exploitatie van zijn eigen technologie wordt beperkt. De beschrijving van de know-how kan ofwel in de licentieovereenkomst ofwel in een afzonderlijk document worden opgenomen, ofwel in enige andere passende vorm worden vastgelegd, hetgeen uiterlijk op het tijdstip van de overdracht van de know-how of kort nadien moet geschieden, mits het afzonderlijke document of de andere drager van de omschrijving zo nodig beschikbaar is ;

5. „noodzakelijke octrooien", octrooien waarvan de licentieverlening in die zin voor de verwezenlijking van de in licentie gegeven technologie noodzakelijk is, dat bij ontbreken van deze licentieverlening deze technologie onmogelijk of slechts in mindere mate of onder moeilijker of bezwaarlijker omstandigheden zou kunnen worden verwezenlijkt. Deze octrooien moeten voor de licentienemer derhalve een technisch, juridisch of economisch belang hebben ;

6. „licentieovereenkomsten", zuivere octrooi- of know-how-licenties alsmede gemengde octrooi-licentie- en know-how-licentieovereenkomsten ;

7. „in licentie gegeven technologie", de oorspronkelijke know-how inzake produktie en/of de noodzakelijke octrooien inzake produkten en produktie die bij de sluiting van de eerste licentieovereenkomst bestaan en de nadien in de know-how of in de octrooien aangebrachte verbeteringen, ongeacht of en in hoeverre deze door de partijen of door andere licentienemers worden geëxploiteerd ;

8. „produkten onder licentie", de goederen waarvan de produktie, of de diensten waarvan de verlening, gebruik van de in licentie gegeven technologie vereist ;

9. „marktaandeel van de licentienemer", het aandeel dat de door de licentienemer geleverde produkten of diensten, die door de gebruiker wegens de eigenschappen en de prijs ervan alsmede wegens het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, als verwisselbaar of vervangbaar voor de produkten onder licentie worden beschouwd, van de gehele markt van al deze produkten onder licentie en van alle verwisselbare of vervangbare goederen en diensten op het door de gemeenschappelijke markt bestreken grondgebied of op een wezenlijk deel daarvan uitmaken ;

10. „exploitatie", elk gebruik van de in licentie gegeven technologie, met name voor de produktie, de actieve of de passieve verkoop op een gegeven grondgebied, ook indien deze niet gepaard gaat met vervaardiging op dat grondgebied, of de leasing van de produkten onder licentie ;

11. „licentiegebied", het gebied dat de gehele gemeenschappelijke markt, althans een deel daarvan, bestrijkt en waarin de licentienemer het recht heeft de in licentie gegeven technologie te exploiteren ;

12. „gebied van de licentiegever", het grondgebied, alwaar de licentiegever geen licenties voor de door de licentieovereenkomst bestreken octrooien of know-how heeft verleend ;

13. „parallelle octrooien", octrooien die dezelfde uitvinding in verscheidene Lid-Staten dekken, ondanks de verschillen die bij ontstentenis van eenvormige nationale regels inzake industriële eigendom blijven bestaan ;

14. „verbonden ondernemingen" :

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, van de raad van bestuur of van krachtens de wet tot vertegenwoordiging van de onderneming bevoegde organen kan benoemen, of

— het recht heeft het bedrijf van de onderneming te leiden ;

b) ondernemingen die bij een contractpartij rechtstreeks of onrechtstreeks over de in a) genoemde rechten of beïnvloedingsmogelijkheden beschikken ;

c) ondernemingen ten opzichte waarvan een der in b) genoemde ondernemingen rechtstreeks of onrechtstreeks over de in a) genoemde rechten of beïnvloedingsmogelijkheden beschikt ;

d) ondernemingen ten opzichte waarvan de contractpartijen of met hen verbonden ondernemingen gemeenschappelijk over de in a) genoemde rechten of beïnvloedingsmogelijkheden beschikken : deze gezamenlijk gecontroleerde ondernemingen worden geacht met elk der contractpartijen te zijn verbonden ;

15. „accessoire bedingen", bedingen betreffende de exploitatie van andere intellectuele eigendomsrechten dan octrooien, die geen andere mededingingsbeperkende verplichtingen bevatten dan die welke met de octrooien of de know-how gepaard gaan en die uit hoofde van deze verordening worden vrijgesteld ;

16. een „verplichting", zowel een contractuele verplichting als een onderling afgestemde feitelijke gedraging ;

17. „concurrerende producenten" of producenten van „concurrerende produkten", producenten die produkten aanbieden die wegens de eigenschappen en de prijs ervan alsmede wegens het gebruik waarvoor zij worden bestemd, door de gebruikers als verwisselbaar of vervangbaar voor de produkten onder licentie worden beschouwd.

*Artikel 11*

1. Verordening (EEG) nr. 556/89 wordt ingetrokken met ingang van 1 april 1996.

2. De bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2349/84 blijven van toepassing tot en met 31 maart 1996.

3. Het verbod van artikel 85, lid 1, van het Verdrag is niet van toepassing op overeenkomsten die op 31 maart 1996 bestaan en voldoen aan de voorwaarden voor vrijstelling van Verordening (EEG) nr. 2349/84 of Verordening (EEG) nr. 556/89.

*Artikel 12*

1. De Commissie evalueert regelmatig de toepassing van deze verordening, met name wat betreft de in artikel 4 bedoelde oppositieprocedure.

2. De Commissie stelt vóór het einde van het vierde jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een verslag op over de werking daarvan. Op basis hiervan beoordeelt zij of de verordening eventueel dient te worden aangepast.

*Artikel 13*

Deze verordening treedt in werking op 1 april 1996. Zij is van toepassing tot en met 31 maart 2006.

Het bepaalde in artikel 11, lid 2, is echter van toepassing met ingang van 1 januari 1996.

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

Gedaan te Brussel, 31 januari 1996.

*Voor de Commissie*

Karel VAN MIERT

*Lid van de Commissie*