

# Contracten maken

## Licentieovereenkomsten; exploitatierecht, maar ook exploitatieplicht?

Mw. mr. S.H. Poelmann-Teijgeler\*

### 1. Inleiding

De licentienemer onder een intellectueel eigendomsrecht verkrijgt een recht om handelingen te verrichten waartoe hij bij gebreke van die overeenkomst niet gerechtigd zou zijn. Hij mag bijvoorbeeld een auteursrechtelijk werk openbaar maken en verveelvoudigen, een geotrooieerd voortbrengsel produceren en verkopen, of zijn waren van het merk van de rechthebbende voorzien. In hoeverre brengt dit aan hem verstrekte recht voor de licentienemer ook verplichtingen met zich mee? Kan de licentiegever van hem verlangen dat hij ook daadwerkelijk overgaat tot exploitatie van het verkregen recht?

De belangrijkste tip die hierover te geven valt, is niet verrassend: wie zekerheid wil hebben, zal concrete afspraken moeten maken. Verderop in deze bijdrage zal ik een aantal handvatten aanreiken waaraan in dit verband bij het opstellen van een licentieovereenkomst gedacht kan worden. Eerst bespreek ik twee geschillen waarin die afspraken niet waren gemaakt en waarin de rechter moest oordelen over de vraag of de licentienemer niet alleen een exploitatierecht, maar ook een exploitatieplicht had.

### 2. Twee voorbeelden uit de rechtspraak

#### 2.1. Fietsontwerp

Het eerste geschil had betrekking op het auteursrechtelijk beschermde ontwerp van een fiets.<sup>1</sup> Een ontwerper had

een frame ontworpen voor een zogenoemde ‘spanfiets’. Na eerder mislukte pogingen om het ontwerp te laten produceren, meldde hij zich bij Koga met een herzien ontwerp. Partijen sloten een overeenkomst waarin de ontwerper een (auteursrecht)licentie verstrekte aan Koga tot het openbaar maken en verveelvoudigen van zijn ontwerp. Uit de correspondentie die partijen zowel voor als na het sluiten van de overeenkomst voerden, bleek dat het beide partijen duidelijk was dat het nog geen uitgemaakte zaak was of de fiets technisch ‘haalbaar’ was. Koga vervaardigde in overleg met de ontwerper onder meer een prototype van de fiets in aluminium en liet bepaalde technische analyses verrichten. Uiteindelijk zag Koga er echter toch geen been in en informeerde zij de ontwerper dat zij de fiets niet in productie zou nemen. De ontwerper was van mening dat Koga niet serieus met het project was omgegaan en startte een procedure.

De Leeuwardense rechtbank constateerde dat Koga als tegenprestatie voor de verkregen licentie verplicht was om per verkochte fiets een royalty af te dragen. Een expliciete verplichting voor Koga om daadwerkelijk tot productie en verkoop van de fiets over te gaan, viel echter in de overeenkomst niet terug te vinden. Integendeel, de overeenkomst bepaalde dat de licentie zou vervallen als Koga niet binnen achttien maanden na ondertekening van de overeenkomst zou zijn overgegaan tot productie en verkoop.

De rechtbank vervolgde dat de inhoud van overeenkomsten niet alleen wordt bepaald door de tekst van de overeenkomst (hoewel daaraan ‘het nodige gewicht mag worden toegekend’), maar dat het ook aankomt op wat partijen aangaande de inhoud van de overeenkomst over en weer redelijkerwijs hebben mogen begrijpen uit elkaars verklaringen. De welbekende Haviltexnorm dus. Ook met toepassing van deze norm kwam de rechtbank echter niet tot aanname van een productie- en verkoopverplichting aan

\* Mw. mr. S.H. Poelmann-Teijgeler is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam.

1. Rb. Leeuwarden 12 maart 2008, LJN BC8079, <[www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)>.

de zijde van Koga; de ontwerper had te weinig feiten aangevoerd om het op dit punt te redden.

Bij deze constatering liet de rechtbank het niet. Zij overwoog dat overeenkomsten naast de door partijen beoogde rechtsgevolgen ook worden beheerst door de algemene eisen van de redelijkheid en billijkheid die partijen jegens elkaar in acht moeten nemen (art. 6:248 en 6:2 BW). Koga was het daarmee eens, maar was van mening dat uit die redelijkheid en billijkheid voor haar geen inspanningsverbintenis voortvloeide om de fiets in productie te nemen. Dat nu zag de rechtbank anders. Daarbij lijkt zij vooral van belang te hebben geacht dat in het contract aan de ontwerper een royalty in het vooruitzicht was gesteld *per verkochte fiets*. Daarmee had de ontwerper naar het oordeel van de rechtbank een gerechtvaardigd belang bij productie van de fiets, waarvoor hij afhankelijk was van Koga als producent.

Op Koga rustte dus een inspanningsverbintenis om de fiets in productie te nemen. Voor de vraag of Koga aan die verbintenis had voldaan, nam de rechtbank tot uitgangspunt dat aan Koga, als drager van de kosten van ontwikkeling, productie en verkoop van de fiets, '(enige) beleidsvrijheid' toekwam bij haar beoordeling om de fiets al dan niet in productie te nemen. Na een uitgebreide afweging van de specifieke omstandigheden van het geval kwam de rechtbank tot de conclusie dat Koga zich inderdaad voldoende had ingespannen. Daarbij liet zij meewegen dat het ook de ontwerper op voorhand duidelijk was geweest dat het ontwerp niet zonder meer haalbaar was.

## 2.2. Muziekuitgaverechten

Op 23 december 2008 ging Hof Amsterdam<sup>2</sup> er eveneens van uit dat op de verkrijger van intellectuele eigendomsrechten een inspanningsverplichting rustte om die rechten actief te exploiteren. Het hof besprak niet op grond waarvan die verplichting bestond. De Amsterdamse rechtbank die eerder over de zaak had geoordeeld,<sup>3</sup> deed dat wel.

Het betrof hier een geschil over muziekuitgaverechten. Componist en tekstdichter Hans van Hemert had voor de duur van het auteursrecht de muziekuitgaverechten op zijn werken in volle omvang en wereldwijd overgedragen aan muziekuitgevers Intersong Basart en Ananas Music (hierna samen: Intersong).<sup>4</sup> De overeenkomst bepaalde dat Van Hemert royalties over de overgedragen werken zou ontvangen, die zouden worden berekend op basis van de door Buma/Stemra voor Intersong geïncasseerde exploitatievergoedingen. De tekst van de overeenkomst bevatte geen verplichtingen voor Intersong.

Van Hemert was ontevreden over de manier waarop Intersong zijn auteursrechten exploiteerde en ontbond de over-

eenkomst. Dat resulteerde in een procedure. Daarin betwistte Intersong het bestaan van een exploitatieverplichting ten aanzien van de werken. Intersong durfde het echter kennelijk niet aan om zich uitsluitend op deze stelling te verlaten en voerde (subsidiar) aan dat zij wel degelijk voldoende exploitatieactiviteiten had ontplooid. Die subsidiaire stelling keerde zich tegen Intersong. De rechtbank leidde daaruit namelijk af dat ook Intersong kennelijk meende gehouden te zijn de werken te exploiteren; het lag immers niet voor de hand dat zij zich überhaupt enige inspanning op dit gebied had getroost als zij zich daartoe niet contractueel verplicht had gevoeld.

De stelling van Van Hemert dat de verbintenis van Intersong aan te merken viel als een *resultaats*verbintenis ging de rechtbank echter te ver. Zij achtte daarbij van belang dat de vraag of de werken kunnen worden geëxploiteerd mede afhing van omstandigheden waarop Intersong geen invloed kon uitoefenen, zoals de smaak van het publiek. Het enkele feit dat sommige werken al een aantal jaren niet meer waren geëxploiteerd, vormde voor de rechtbank dan ook geen reden om aan te nemen dat Intersong niet aan haar verplichtingen had voldaan. Wat de rechtbank wél van Intersong verwachtte, is dat zij zich 'voortdurend en maximaal' zou inspannen om 'uit de werken het maximale rendement te halen, zeker indien zij daartoe door de auteur [wordt] aangezet'. De rechtbank vond dat van Intersong in ieder geval mocht worden verwacht dat zij op herhaaldelijk verzoek van Van Hemert aan hem had kunnen aangeven wat zij had gedaan om de werken te exploiteren. Aan die verwachtingen had Intersong wat de rechtbank betrof niet voldaan. Zij verklaarde voor recht dat Van Hemert de overeenkomst rechtmatig had ontbonden.

Afgaand op de tekst van het arrest lijkt Intersong in appèl niet te zijn opgekomen tegen het oordeel van de rechtbank over het bestaan en de inhoud van de inspanningsverbintenis van Intersong. Het hof concludeert in zijn arrest aan de hand van de door partijen aangevoerde feiten slechts dat ook het hof van oordeel is dat Intersong tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens Van Hemert.

## 3. Exploitatieplicht?

Blijkens het vorenstaande is het mogelijk dat in rechte wordt aangenomen dat de licentienemer verplicht is zich in te spannen het in licentie verkregen recht te exploiteren, zelfs wanneer de licentieovereenkomst geen woord bevat dat in die richting wijst, en daarover ook tijdens de onderhandelingen geen verwachtingen zijn gewekt. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan het mijns inziens echter ook heel wel anders uitpakken.

In de beide hiervoor besproken geschillen was sprake van een bepaalde mate van ongelijkheid tussen partijen wat betreft hun professionaliteit en onderhandelingskracht: licentiegever was een natuurlijk persoon, die in een min

2. Hof Amsterdam, 23 december 2008, LJN BH0611, <www.rechtspraak.nl>.

3. Rb. Amsterdam 6 februari 2008, rolnr. 35892, HA ZA 06-4034.

4. Er was hier dus sprake van overdracht en niet van een licentie; voor de hier besproken problematiek maakt dat geen verschil, mede gezien het feit dat als tegenprestatie voor de overdracht periodieke betaling van royalties was overeengekomen.

of meer afhankelijke positie verkeerde van een professionele licentienemer. In beide gevallen werd bovendien exclusiviteit overeengekomen<sup>5</sup>, waardoor die afhankelijkheid nog groter was. Het is goed denkbaar dat de rechter tot een ander oordeel komt in geval van niet-exclusieve relaties. Datzelfde zou kunnen gelden voor overeenkomsten tussen gelijkwaardige professionele partijen die zich hebben laten bijstaan door advocaten. Er is dan immers meer reden om aan te nemen dat de tekst van de overeenkomst de bedoeling van partijen goed weergeeft en dat, voor zover dat anders mocht zijn, partijen nog altijd de zekerheid van een objectieve uitleg van de overeenkomst zullen verkiezen.<sup>6</sup> Bij de beoordeling van de verplichtingen die voortvloeien uit een specifieke overeenkomst kan verder ook een rol spelen of de licentiegever heeft geïnvesteerd in de specifieke relatie met licentienemer en/of zelf verplichtingen op zich heeft genomen om de licentienemer op weg te helpen. Ook zal relevantie toekomen aan de vergoedingsstructuur die partijen zijn overeengekomen. Bestaat de overeengekomen vergoeding uit een eenmalige lumpsumbetaling, dan heeft de licentienemer immers goede gronden om te betogen dat het volledig aan hem is om te beslissen in hoeverre hij die kostenpost terug wil verdienen door uitoefening van de aan hem verleende rechten; de licentiegever heeft zijn geld gekregen en heeft daarmee niets meer te verlangen. Een lumpsumbetaling garandeert wat dat betreft dus wel inkomsten voor de licentiegever, maar geen gebruik door licentienemer van het recht.<sup>7</sup> Is daarentegen afgesproken dat royalties worden betaald over producten die door de licentienemer worden verkocht (zoals in het geval van Koga), dan zal naar verwachting eerder worden aangenomen dat de licentiegever belang heeft bij exploitatie door de licentienemer.

Ook ten aanzien van de distributieovereenkomst, waarvoor evenals voor de licentieovereenkomst geen specifiek wettelijk regime bestaat, wordt wel een exploitatieverplichting (van de distributeur) aangenomen. Zo stellen Van Peursem en Barendrecht<sup>8</sup> onomwonden dat *uit de aard van de distributieovereenkomst* een inspanningsverbintenis voor de distributeur voortvloeit om de contractproducten zo goed mogelijk af te zetten. Het schijnt mij toe dat de distributierelatie niet zonder meer op een lijn kan worden gesteld met de licentierelatie. Anders dan in distributieovereenkomsten is bij licentieovereenkomsten immers geen sprake van een *aanstelling als exploitant van een product* in een bepaald gebied. Juist uit die aanstelling als exploitant zou mogelijk de verplichting voor de distri-

buteur kunnen worden afgeleid om die exploitatie ook daadwerkelijk ter hand te nemen. In een licentieovereenkomst wordt daarentegen 'slechts' toestemming verleend om bepaalde handelingen verrichten. Echter, waar sprake is van een *exclusieve* licentie waarbij de licentiegever toezegt ook zelf niet in het contractsgebied actief te zijn, valt het belang van de licentiegever toch wel enigszins te vergelijken met dat van de principaal in een distributierelatie. Evenals de principaal is ook de licentiegever dan immers in feite volledig afhankelijk van zijn licentienemer voor exploitatieopbrengsten van zijn intellectuele eigendomsrechten in het licentiegebied.

Licenties worden verstrekt in een eindeloze schakering van varianten, van het recht een merk aan te brengen op een pannenvol tot het recht op het gebruik van een geoctrooide uitvinding die in combinatie met octrooien van licentienemer zelf kan worden gebruikt voor het bouwen van een kernreactor. De vraag of op de licentienemer een exploitatieplicht rust ten aanzien van het in licentie verkregen recht laat zich daarom niet met een eenvoudig ja of nee beantwoorden, maar zal steeds in zeer hoge mate afhangen van de concrete omstandigheden van het geval.

## 4. Praktische maatregelen

Het staat dus niet zonder meer vast of een licentienemer ook zonder daarover een contractuele afspraak te hebben vastgelegd, een exploitatieplicht heeft. Als zo'n verplichting al aanwezig wordt geacht, komt daar nog bij dat het erg lastig kan zijn om te beoordelen hoe ver die plicht precies reikt en of daaraan in een specifiek geval is voldaan. In het geval van Koga leek de inhoud van de inspanningsverplichting duidelijk: deze zag op het in productie nemen en verkopen van de fiets. Uit het vonnis bleek al dat de vraag of Koga zich voldoende had ingespannen om de fiets in productie te nemen, de nodige discussie oproep. Datzelfde zou zijn gebeurd als Koga de fiets wel in productie had genomen, maar er vervolgens in een jaar slechts twintig exemplaren van had verkocht: had zij dan aan haar inspanningsverbintenis voldaan om de fiets 'te verkopen'? De licentieovereenkomst bepaalde niet meer dan dat de licentie voor onbepaalde tijd zou gelden indien Koga binnen achttien maanden na ondertekening van het contract 'overgaat tot vervaardiging en verkoop'. Hoe te oordelen als Koga ter verdediging van de magere verkoopcijfers zou aanvoeren dat er in crisistijd nu eenmaal geen vraag is naar nieuwe dure fietsen? En wat nu als zou blijken dat Koga in dat jaar, wellicht ten gevolge van diezelfde crisis, ook wel erg povere marketinginspanningen had verricht, maar veel meer geld had besteed aan de promotie van een ander type fiets?

Het is riskant voor licentiegever én voor licentienemer om er bij het sluiten van de overeenkomst op te vertrouwen dat zij in geval van onenigheid over dit soort vragen daar wel uit zullen komen, of dat de rechter wel een redelijke oplossing zal bieden. Daarmee tekenen zij immers voor een hoop onzekerheid.

5. In het geval van Koga een exclusieve licentie, in het geval van Van Hemert overdracht.

6. Vergelijk in dit verband bijvoorbeeld HR 29 juni 2007, LJN BA4909 (Derksen/Homburg).

7. Daarmee is niet gezegd dat het de licentiegever die een lumpsumbetaling heeft ontvangen, altijd onverschillig zal zijn of zijn contractspartij de in licentie verkregen rechten exploiteert. Een succesvolle exploitatie van zijn intellectuele eigendomsrechten verhoogt immers de waarde van dat intellectuele eigendomsrecht, en daarmee mogelijk ook de exploitatiemogelijkheden (in andere landen).

8. J.M. Barendrecht en G.R.B. van Peursem, *Distributieovereenkomsten* (serie Recht en Praktijk), Deventer: Kluwer 1997, p. 113.

Redenen genoeg dus om het hier niet op aan te laten komen. Veel beter is het om in de licentieovereenkomst met zoveel woorden uit te spreken wat partijen op dit punt van elkaar verwachten. Hoe kan hieraan nu in de praktische vorm worden gegeven? Aan de licentiegever staan grofweg drie instrumenten ter beschikking om de licentienemer te stimuleren over te gaan tot exploitatie van het aan hem verstrekte recht. Dit betreft (1) het stimuleren van een voortvarende houding van de licentienemer bij het op orde brengen van het productieproces; (2) het stimuleren van exploitatie door afspraken te maken over marketinginspanningen van de licentienemer en (3) het stimuleren van exploitatie door sancties te stellen op tegenvallende verkoopresultaten.

Wat betreft het productieproces geldt dat als het contract ziet op een product waarvoor de licentienemer eerst nog een productielijn of zelfs een hele fabriek moet bouwen, het verstandig kan zijn om afspraken te maken over *milestones* die uiterlijk op een bepaalde datum moeten zijn bereikt, zoals een *proof of concept*, een prototype, en uiteindelijk de werkende productielijn of fabriek. Een dergelijke, vooraf vastgestelde kalender dwingt de licentienemer immers tot actie. Uiteraard zal eveneens moeten worden afgesproken welke sancties staan op het niet halen van een of meer van deze *milestones*. Of het niet halen van één *milestone* onmiddellijk aan de licentiegever het recht moet geven om de overeenkomst te beëindigen, zal afhangen van de feitelijke situatie (en waarschijnlijk ook van de onderhandelingskracht van partijen).

Heeft de licentienemer eenmaal de investeringen gedaan die nodig zijn om zijn producten op de markt te brengen, dan ligt het voor de hand dat hij zal proberen deze terug te verdienen door zijn best te doen het onder licentie geproduceerde product ook daadwerkelijk te verkopen. Niettemin kan het ook op dit punt verstandig zijn om de verwachtingen die partijen van elkaar hebben uit te spreken en te verwerken in concrete afspraken.

Zo kunnen partijen afspraken maken over de mate waarin licentienemer marketinginspanningen moet verrichten om het product aan de man te brengen. Dat kan op verschillende manieren, variërend van het overeenkomen van een minimum marketingbudget dat door licentiegever jaarlijks moet worden besteed maar waarbij hij volledig vrij wordt gelaten in de manier waarop hij dat doet, tot halfjaarlijkse besprekingen waarin schriftelijk aangeleverde marketingplannen tot in detail moeten worden besproken en goedgekeurd. Wordt een minimum marketingbudget afgesproken, dan kan dit bijvoorbeeld worden ingericht als een specifiek bedrag voor het eerste jaar, waarna voor de daarop volgende jaren een in het contract vastgelegd vast percentage over de omzet van het vorige jaar aan marketing moet worden besteed.

Het is mogelijk dat een licentiegever de manier waarop de licentienemer marketing bedrijft en de bedragen die hij daarvoor uittrekt, helemaal niet wil bepalen of controleren – zo lang hij maar van de overeenkomst af kan wanneer de royalties achterblijven bij zijn verwachtingen. In dat geval

(en ook overigens) kan hij tijdens de contractsonderhandelingen het derde hiervoor genoemde instrument inzetten teneinde het gedrag van de licentienemer te sturen: hij kan proberen afspraken te maken over de te behalen resultaten.

Ook dit kan weer op een veelheid aan manieren worden ingericht. Zo kan licentiegever bijvoorbeeld het recht bedingen de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien licentienemer op datum  $x$  niet aantal  $y$  van het licentieproduct heeft verkocht. Een van de praktische moeilijkheden die zich daarbij aandienen, is dat het tijdens de contractsonderhandelingen misschien nog wel mogelijk is om een redelijke hoeveelheid te bepalen die in het eerste contractsjaar moet worden verkocht, maar dat dit voor het tweede en verdere jaren een stuk lastiger kan worden, bijvoorbeeld omdat partijen zo lang tevoren nog niet weten hoe het product door de markt zal worden ontvangen of hoe de markt als geheel zich zal ontwikkelen. Worden er al wel aantallen afgesproken voor latere jaren, dan kan dat aanleiding geven tot discussie – en dus onzekerheid veroorzaken – wanneer de markt na ondertekening van het contract sterk aantrekt of juist instort. Hoe in dit verband bijvoorbeeld te oordelen als de licentienemer in een bepaald jaar weliswaar precies het voor dat jaar vastgestelde minimumaantal producten heeft verkocht, maar bij het vaststellen van dat aantal geen rekening was gehouden met een grote groei van de markt – waarvan de licentienemer dus feitelijk in het geheel niet blijkt te hebben geprofiteerd?

Een manier om hiermee om te gaan, is door te bepalen dat partijen een aantal maanden voor aanvang van het tweede contractsjaar in redelijk overleg zullen treden om de grenswaarden voor het tweede contractsjaar te bepalen, en zo verder. Het is in dat geval echter wel verstandig om al in het contract zelf een vangnet te spannen voor het geval partijen er in dat overleg niet uitkomen. Zo kan worden afgesproken dat in dat geval het minimumaantal te verkopen producten zal stijgen met een percentage gelijk aan het gemiddelde percentage dat de licentiegever met licentienemers in een aantal specifieke andere landen overeenkomt. Of dat bij gebreke van overeenstemming bindend advies zal worden gevraagd aan een reeds in het contract genoemd persoon of instituut waaraan beide partijen deze belangrijke beslissing toevertrouwen.

Partijen kunnen veel van de hiervoor beschreven discussie en onzekerheid ook voorkomen door hun afspraken niet te enten op absolute aantallen producten die in een contractsjaar moeten worden verkocht, maar op het minimaal te behalen marktaandeel. Schommelingen in de markt worden op die manier immers verdisconteerd: groeit de markt, dan zal de licentienemer ook meer moeten verkopen om het afgesproken marktaandeel te behalen. Het te behalen marktaandeel kan daarbij ook worden gerelateerd aan dat van een specifieke concurrent (bijvoorbeeld: licentiegever heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien licentienemer aan het eind van het eerste contractsjaar een marktaandeel heeft dat meer dan  $x\%$  lager is dan dat van concurrent  $Y$ ).

Wordt in het contract verwezen naar marktaandeelen, dan is het uiteraard gewenst dat partijen het met elkaar eens zijn – en in het contract vastleggen – hoe de relevante markt wordt gedefinieerd. In de praktijk blijken geschillen over de mate waarin de licentienemer zich heeft ingespannen om een product op de markt te brengen, meer dan eens te worden veroorzaakt door het feit dat partijen een verschillend beeld hebben van wat en hoe groot de markt voor dat product nu precies is. Het kan in sommige gevallen zinvol zijn om de markt voor het licentieproduct af te bakenen door deze te koppelen aan een ander product waarvoor het licentieproduct bestemd is. Over producten die speciaal bestemd zijn voor nieuwbouwwoningen zou dan bijvoorbeeld de omvang van de markt kunnen worden gerelateerd aan de hoeveelheid nieuwbouwwoningen die dat jaar worden gebouwd. Vervolgens kan worden afgesproken dat licentienemer na twee jaar minimaal  $x$  producten dient te hebben verkocht en dat de verkoop in de jaren daarna gelijke tred dient te houden met de groei of krimp van het aantal nieuwbouwwoningen. Daarover kan dan ook nog een groeifactor worden afgesproken, zoals dat bij een groei van de nieuwbouwwoningmarkt in een bepaald jaar met een bepaald percentage de verkopen van het licentieproduct moeten groeien met minimaal 120% van dat percentage, en dat bij krimp van de nieuwbouwwoningmarkt de verkopen van het licentieproduct mogen teruglopen met maximaal 80% van dat percentage.

Een andere voorziening die vaak in licentieovereenkomsten wordt getroffen, is die van de minimumroyalty: licentienemer betaalt aan licentiegever een bepaald percentage aan royalties per verkocht product, maar op voorhand wordt een minimumbedrag aan royalties afgesproken dat in ieder geval per contractsjaar zal worden betaald. Blijkt aan het eind van dat jaar dat de verschuldigde royalties over de daadwerkelijk verkochte producten lager zijn dan dit minimumbedrag, dan betaalt de licentienemer niet alleen de royalties, maar past hij het verschil tot de minimumroyalty bij.<sup>9</sup> Een dergelijke regeling garandeert de licentiegever weliswaar een bepaald bedrag aan inkomsten per jaar, maar ook niet meer dan dat. Heeft de licentiegever het idee dat de licentienemer veel meer omzet zou kunnen genereren dan hij doet en dat hij kans op kans laat liggen, dan staat de licentiegever met een enkele minimumroyalty-afpraak machteloos.<sup>10</sup> De licentiegever doet

er dan ook goed aan niet uitsluitend een minimumroyalty af te spreken, maar daarbij aanvullende afspraken te maken. Bijvoorbeeld dat hij het recht heeft om de overeenkomst te beëindigen indien de royalties over daadwerkelijk gerealiseerde verkopen gedurende twee of meer achtereenvolgende jaren onder het afgesproken minimum blijven.

Waar in het vorenstaande steeds is gesproken over beëindiging van de overeenkomst als sanctie op tegenvallende inspanningen of resultaten van de licentienemer, zijn natuurlijk ook andere sancties denkbaar. Zo kan in geval van een exclusieve licentie ook worden afgesproken dat de licentiegever gerechtigd is om in plaats van de overeenkomst te beëindigen, deze voort te laten bestaan maar aan de licentie het exclusieve karakter te ontnemen. Om de licentienemer te stimuleren een zo groot mogelijk aantal producten te verkopen, kunnen verder bijvoorbeeld ook afspraken worden gemaakt waarbij de hoogte van de verschuldigde royalty per verkocht product afhankelijk wordt gesteld van het behaalde marktaandeel.

## 5. Conclusie

Als in een licentieovereenkomst geen enkele verplichting is opgenomen om het in licentie verkregen recht te exploiteren, betekent dat nog niet dat een dergelijke verplichting niet bestaat. Of die verplichting in een specifiek geval aanwezig is, zal moeten worden beoordeeld aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij onder meer de gekozen vergoedingsstructuur, de mate van overeengekomen exclusiviteit en de (afhankelijke) positie van licentiegever ten opzichte van licentienemer een rol kunnen spelen.

Het lijkt voor zowel licentiegever als licentienemer verstandiger om het niet op dit soort interpretatiekwesaties te laten aankomen en om in plaats daarvan voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst de verwachtingen over en weer uit te spreken en de afspraken die daaruit resulteren in de licentieovereenkomst vast te leggen. Daarbij kan worden gekozen uit een scala van mogelijke afspraken, waarvan ik er in deze bijdrage een aantal heb geschetst. Het kost partijen wellicht enige tijd en moeite om overeenstemming te bereiken over een regeling waarin onzekere factoren zoals toekomstige marktontwikkelingen zo veel mogelijk zijn verdisconteerd. Wordt echter een goede afspraak gemaakt, dan is dat in elk geval een inspanning die ruimschoots wordt beloond door de duidelijkheid en daarmee de rust en zekerheid die zij partijen biedt. ■

9. Afspraken met betrekking tot minimumroyalties worden over het algemeen niet als mededingingsbeperkend gezien. Deze afspraken, wanneer gemaakt in technologie-licenties, worden niet aangemerkt als 'hardcore restricties' in de Groepsvrijstellingsverordening Technologieoverdracht (Verordening (EG) nr. 772/2004 van 27 april 2004 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht). Uit de door de Europese Commissie uitgevaardigde richtsnoeren blijkt dat de Commissie minimumroyalties in de regel niet als concurrentiebeperkend aanmerkt (Richtsnoeren voor de toepassing van artikel 81 van het EG-Verdrag op overeenkomsten inzake technologieoverdracht; 2004/C 101/02).

10. Het feit dat een minimumroyalty is afgesproken, zou in een juridische procedure over de lakse houding van de licentienemer zelfs tegen de licentiegever kunnen werken, in die zin dat wordt geoordeeld dat licentiegever het risico op tegenvallende resultaten al heeft afgedekt door de minimumroyalty en dat van de licentienemer daarom niet wordt verlangd dat hij zich (zoals Intersong) 'voortdurend en maximaal' inspant om 'uit de werken het maximale rendement te halen'.