

## CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

N. JÄÄSKINEN

van 7 juli 2011<sup>1</sup>

### I — Inleiding

1. Dit prejudiciële verzoek van het Hof van Cassatie (België) heeft betrekking op de uitlegging van verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht<sup>2</sup>, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 873/2004 van de Raad van 29 april 2004<sup>3</sup>.
3. Het Hof wordt verzocht te antwoorden op de vraag of volgens verordening nr. 2100/94 de houder van het communautaire kwekersrecht op grond van zijn exclusieve rechten een inbreukvordering kan instellen tegen derden, dan wel of zijn rechten moeten worden geacht te zijn uitgeput wanneer een licentiehouders aan derden materiaal heeft verkocht van het communautair beschermde ras, zonder hun de beperkingen op te leggen waartoe hij verplicht was uit hoofde van de tussen de licentiehouders en de houder van het communautaire kwekersrecht gesloten licentieovereenkomst.

### II — Rechtskader

2. In de zaak zal het Hof zich moeten uitspreken over de specifieke problemen die de communautaire beschermingsregeling voor kweekproducten stelt in het meer algemene kader van de intellectuele eigendom, met name wat de verschillende bescherming betreft waarin die verordening voorziet voor enerzijds teeltmateriaal (in casu „Nicoter”appelbomen) en anderzijds oogstmateriaal (in casu „Kanzi”appels).

#### A — UPOV-verdrag van 1991

4. Op internationaal niveau worden kweekproducten beschermd door een verdrag van 2 december 1961, herzien in 1991 (hierna: „UPOV-verdrag van 1991”). De Europese Gemeenschap is in 2005 tot dit verdrag

1 — Oorspronkelijke taal: Frans.

2 — PB L 227, blz. 1 (rectificatie PB 2001, L 111, blz. 31).

3 — PB L 162, blz. 38; hierna: „verordening nr. 2100/94”.

toegetroten.<sup>4</sup> De communautaire regeling is in hoge mate gebaseerd op de bepalingen van dit verdrag.

heeft gekweekt of ontdekt en ontwikkeld, of zijn rechtverkrijgende, die hierna beiden — zowel de persoon als zijn rechtverkrijgende — ‚de kweker’ worden genoemd.”

B — *Verordening nr. 2100/94*

5. De veertiende overweging van de considerans van verordening nr. 2100/94 luidt:

„Overwegende dat, aangezien een communautair kwekersrecht in de gehele Gemeenschap dezelfde rechtsgevolgen dient te hebben, nauwkeurig moet worden bepaald voor welke commerciële handelingen goedkeuring van de houder is vereist; dat de werkingssfeer van de bescherming, in vergelijking met de meeste nationale regelingen, moet worden verruimd tot bepaald materiaal van het ras, teneinde rekening te houden met het handelsverkeer via landen buiten de Gemeenschap waar geen bescherming geldt; dat evenwel door de invoering van het beginsel van de uitputting van rechten moet worden bereikt dat de bescherming niet onevenredig groot is”

6. Artikel 11, lid 1, van verordening nr. 2100/94 luidt:

„De aanspraak op een communautair kwekersrecht komt toe aan de persoon die het ras

<sup>4</sup> — Zie besluit 2005/523/EG van de Raad van 30 mei 2005 tot goedkeuring van de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten, zoals herzien te Genève op 19 maart 1991 (PB L 192, blz. 63).

7. Artikel 13, leden 1 tot en met 3, van die verordening luidt:

„1. Een communautair kwekersrecht heeft als rechtsgevolg dat de houder of houders ervan, hierna ‚de houder’ genoemd, bevoegd is, respectievelijk zijn, om de in lid 2 genoemde handelingen te verrichten.

2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 15 en 16, is de toestemming van de houder vereist voor de volgende handelingen met betrekking tot componenten, of oogstmateriaal van het beschermde ras, welke componenten of oogstmateriaal hierna alle ‚materiaal’ worden genoemd:

- a) voortbrengen of vermenigvuldigen (vermeerdering),
- b) het conditioneren ten behoeve van de vermeerdering,
- c) te koop aanbieden,
- d) verkopen of op andere wijze in de handel brengen,
- e) uitvoeren uit de Gemeenschap,

- f) invoeren in de Gemeenschap,
- g) opslaan voor een van de hierboven sub a tot en met f genoemde doeleinden.
- b) uitvoer van componenten naar een derde land dat geen bescherming kent van rassen van het plantengeslacht of -soort waartoe het ras behoort, meebrengen, tenzij het uitgevoerde materiaal bestemd is voor verbruiksdoeleinden.”

De houder kan aan zijn toestemming voorwaarden en beperkingen verbinden.

3. Lid 2 is voor oogstmateriaal slechts van toepassing indien dit werd verkregen door het ongeoorloofde gebruik van componenten van het beschermde ras, tenzij de houder een redelijke mogelijkheid gehad heeft om zijn recht met betrekking tot genoemde componenten uit te oefenen.”

8. Artikel 16 van verordening nr. 2100/94, met het opschrift „Uitputting van de rechtsgevolgen van de communautaire bescherming voor kweekproducten”, bepaalt:

„Het communautaire kwekersrecht strekt zich niet uit tot handelingen met betrekking tot materiaal van het beschermde ras [...], dat ergens in de Gemeenschap door de houder of met diens toestemming aan anderen is afgestaan, of met betrekking tot materiaal dat uit genoemd materiaal is verkregen, tenzij die handelingen:

- a) verdere vermeerdering van het betrokken ras meebrengen tenzij het materiaal juist met het oog op die vermeerdering is afgestaan,

of

9. Artikel 27 van die verordening, met het opschrift „Contractuele licenties”, luidt:

„1. Communautaire kwekersrechten kunnen geheel of gedeeltelijk het onderwerp zijn van contractuele licenties. Een licentie kan al dan niet exclusief zijn.

2. De houder kan de uit het communautaire kwekersrecht voortvloeiende rechten inroepen tegen een licentiehouder die zich niet houdt aan een van de overeenkomstig lid 1 aan de licentie verbonden beperkingen.”

10. Artikel 94 van verordening nr. 2100/94, met het opschrift „Inbreuk”, bepaalt:

„1. Eenieder die

- a) zonder daartoe gerechtigd te zijn, met betrekking tot een ras waarvoor een communautair kwekersrecht is verleend, een van de in artikel 13, lid 2, genoemde handelingen verricht, of

[...]

kan door de houder in rechte worden aangesproken met het oog op beëindiging van de inbreuk en/of betaling van een passende vergoeding.

2. Wie opzettelijk of uit onachtzaamheid handelt, is bovendien ten aanzien van de houder tot vergoeding van alle andere door de inbreuk veroorzaakte schade gehouden. In geval van lichte onachtzaamheid mag de vordering tot schadevergoeding in evenredige mate verminderd worden, doch niet tot een lager bedrag dan overeenkomt met het voordeel dat voor de overtreder uit de inbreuk is ontstaan.”

11. Artikel 104 van verordening nr. 2100/94, met het opschrift „Procesbevoegdheid ter zake van de vordering wegens inbreuk”, luidt als volgt:

„1. Vorderingen wegens inbreuk kunnen door de houder worden ingesteld. Een tot exploitatie gerechtigde persoon kan een dergelijke vordering wegens inbreuk instellen, tenzij dit uitdrukkelijk uitgesloten is bij overeenkomst met de houder in het geval van een exclusieve licentie dan wel door het Bureau, krachtens het bepaalde in artikel 29 of 100, lid 2.

2. Elke tot exploitatie gerechtigde persoon kan om een vergoeding van de door hem geleden schade te verkrijgen, in de door de houder aanhangig gemaakte inbreukprocedure interveniëren.”

### III — Hoofdgeding en prejudiciële vragen

12. De feiten die ten grondslag liggen aan het hoofdgeding tussen Greenstar-Kanzi Europe NV (hierna: „GKE”) enerzijds en J. Hustin en J. Goossens anderzijds, dat aanhangig is bij het Hof van Cassatie, kunnen als volgt worden samengevat.<sup>5</sup>

#### A — Nicolai NV en Better3fruit NV

13. Ik zal beginnen met de rol van de twee vennootschappen die geen partij zijn in het hoofdgeding.

14. Nicolai NV (hierna: „Nicolai”) heeft het kwekersrecht verkregen van een nieuw ras appelbomen, de Nicoter. Alleen dit ras produceert appels die onder het merk Kanzi worden verhandeld, voor zover zij aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen.<sup>6</sup> Ter voorkoming van verwatering van de kwaliteit van het ras en van het merk is een met een selectief distributienetwerk vergelijkbaar systeem

5 — De uiteenzetting van de feiten werpt een aantal problemen op: de partijen in het hoofdgeding zijn het over enkele feitelijke en juridische punten niet eens; het betreft een kortgedingprocedure, en de licentiehouder (Nicolai NV) is geen partij in het hoofdgeding.

6 — In 2009 waren er in Europa 3 156 000 appelbomen van het ras Nicoter, met een productie van 25 000 ton appels. Ongeveer driekwart van die appels voldoet aan de voor het merk Kanzi vereiste kwaliteitsnormen. Zie *European Fruit Magazine*, nr. 12, 2009, blz. 6 (zie internetsite: [www.fruitmagazine.eu](http://www.fruitmagazine.eu)).

ingevoerd, met een bestek waarin beperkingen met betrekking tot de productie van de boom, en de productie, conservering, het sorteren en de verhandeling van de vruchten zijn opgenomen.

15. De op 27 april 2001 door Nicolai ingediende aanvraag met betrekking tot het appelbomenras Nicoter is op 15 juni 2001 gepubliceerd in het *Mededelingenblad van het Communautair Bureau voor plantenrassen*.

16. Het op basis van die aanvraag verleende kwekersrecht is door Nicolai op 3 september 2002 ingebracht in de vennootschap Better3fruit NV (hierna: „Better3fruit”).

17. Better3fruit is bijgevolg sindsdien de houder van het kwekersrecht voor bomen van het ras Nicoter.

18. Better3fruit is ook houder van het appelmerk Kanzi.

19. In 2003 hebben Better3fruit en Nicolai een licentieovereenkomst gesloten (hierna: „licentieovereenkomst”)<sup>7</sup> op grond waarvan Nicolai een exclusief recht verkreeg tot het kweken en verhandelen van appelbomen van het ras Nicoter.

20. In de licentieovereenkomst is bedongen dat Nicolai „[...] geen enkel licentieproduct [zou] overdragen of verkopen indien de betrokken tegenpartij niet voorafgaand schriftelijk de teeltlicentie onder bijlage 6 onderschrijft (in geval van tegenpartij/teler) of de vermarketinglicentie vermeld onder bijlage 7 onderschrijft (in geval van tegenpartij/handelspartner)”.

21. De in 2003 tussen Better3fruit en Nicolai gesloten licentieovereenkomst werd op 20 januari 2005 ontbonden.

#### B — *Het hoofdgeding tussen GKE en Hustin en Goossens*

22. Op een tussen de partijen in het hoofdgeding betwiste datum heeft GKE de exclusieve exploitatierechten van het kwekersrecht op Nicoterbomen verkregen. GKE is dus licentiehoudster geworden in plaats van Nicolai.<sup>8</sup>

23. Op 24 december 2004 heeft Nicolai 7000 appelbomen van het ras Nicoter verkocht aan Hustin. In het kader van deze transactie heeft Hustin zich niet verbonden tot naleving van

7 — De licentieovereenkomst is niet gedateerd.

8 — Het document waarop de rechten van GKE zijn gebaseerd, is niet bij het dossier van de zaak gevoegd. Het lijkt te gaan om een licentieovereenkomst die is gesloten tussen GKE en een vennootschap, EFC BVBA genaamd, die op haar beurt een licentieovereenkomst met Better3fruit, de houder van het communautaire kwekersrecht, had gesloten.

bepaalde voorschriften met betrekking tot de teelt van Kanziappels en de verkoop van de oogst.

van de zaak geschorst en het Hof de volgende twee prejudiciële vragen gesteld:

24. Op 4 december 2007 is vastgesteld dat Goossens appels van het merk Kanzi verkocht. Die appels waren hem door Hustin geleverd.

„1) Moet artikel 94 van verordening [nr. 2100/94], in samenhang gelezen met de artikelen 11, lid 1, 13, leden 1 tot en met 3, 16, 27 en 104 van verordening [nr. 2100/94], aldus worden uitgelegd dat de houder of de tot exploitatie gerechtigde persoon een vordering wegens inbreuk kan instellen tegen eenieder die handelingen verricht met betrekking tot materiaal dat aan deze laatste werd verkocht of afgestaan door een licentiehouders wanneer de beperkingen die in de licentieovereenkomst tussen de licentiehouders en de houder van het communautair kwekersrecht, ingeval van verkoop van dat materiaal, werden bedongen, niet werden geëerbiedigd?

25. GKE heeft vervolgens een vordering tegen Hustin en Goossens ingesteld. Op 29 januari 2008 heeft de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (België) in kort geding beslist dat zowel Hustin als Goossens inbreuk had gemaakt op het exploitatierecht van GKE. Goossens had ook inbreuk gemaakt op de aan het merk Kanzi toekomende bescherming van het merkrecht.

2) Zo ja, is het voor de beoordeling van de inbreuk van belang dat diegene die voornoemde handeling verricht op de hoogte is of geacht wordt op de hoogte te zijn van de aldus in de bedoelde licentieovereenkomst opgelegde beperkingen?”

26. Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft deze beslissing vernietigd bij arrest van 24 april 2008. Naar zijn oordeel hadden Hustin en Goossens geen inbreuk gemaakt op het kwekersrecht of op het merkrecht van GKE, aangezien de in de licentieovereenkomst vervatte beperkingen Hustin en Goossens niet konden worden tegengeworpen.

27. GKE heeft tegen dat arrest cassatieberoep ingesteld. Het Hof van Cassatie, dat twijfelt over de aan de in artikel 16 van verordening nr. 2100/94 vervatte uitputtingsregel toe te kennen draagwijdte, heeft de behandeling

28. In zijn prejudicieel verzoek heeft het Hof van Cassatie verwezen naar de rechtspraak van het Hof inzake de uitputting van de rechten van een merkhouders, en daarbij met name de vraag opgeworpen of de uitputting van het communautaire kwekersrecht al dan niet eerder strikt moet worden uitgelegd, gelet op de

specifieke kenmerken van de beschermingsregeling voor kweekproducten.

29. Bij het Hof zijn schriftelijke opmerkingen ingediend door GKE, Hustin en Goossens, de Spaanse regering en de Europese Commissie. Geen van de partijen heeft om een terechtzitting verzocht.

30. Wat het hoofdgeding betreft merk ik meteen op dat in de verwijzingsbeslissing niet is aangegeven of Better3fruit al dan niet een vordering heeft ingesteld tegen Nicolai, die Hustin niet de licentievoorwaarden heeft opgelegd.<sup>9</sup> Er bestaat kennelijk geen contractuele verhouding tussen GKE en Hustin.

van de uitputting van het kwekersrecht in het geval van overeenkomsten met betrekking tot door een licentiehouders aan een derde verkocht of afgestaan materiaal, waarbij de in de licentieovereenkomst tussen de licentiehouders en de houder van het kwekersrecht bedongen beperkingen niet zijn geëerbiedigd.

32. Verordening nr. 2100/94 heeft slechts zelden tot prejudiciële verzoeken geleid.<sup>10</sup> Met name over de draagwijdte van de rechten van de houder en de uitputting van het communautaire kwekersrecht zijn nog niet eerder vragen aan het Hof gesteld.

#### IV — Analyse

33. Verordening nr. 2100/94 voorziet in uiteenlopende beschermingsniveaus.

##### A — Eerste prejudiciële vraag

###### 1. Inleidende opmerkingen

31. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter verduidelijking van de draagwijdte

34. In de eerste plaats bestaat er een „primaire” bescherming, die op grond van artikel 13, lid 2, van verordening nr. 2100/94 de componenten dekt. Voor het oogstmateriaal geldt een „secundaire” bescherming die, hoewel eveneens genoemd in artikel 13, lid 2, aanzienlijk wordt beperkt door het derde

9 — Volgens de forumclausule in de licentieovereenkomst zouden de gerechten in Leuven (België) bevoegd zijn om kennis te nemen van een dergelijke vordering.

10 — Zie arresten van 10 april 2003, Schulin (C-305/00, Jurispr. blz. I-3525); 11 maart 2004, Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft (C-182/01, Jurispr. blz. I-2263); 14 oktober 2004, Brangewitz (C-336/02, Jurispr. blz. I-9801), en 8 juni 2006, Saatgut-Treuhandverwaltung (C-7/05–C-9/05, Jurispr. blz. I-5045).

lid.<sup>11</sup> De componenten en het oogstmateriaal vallen dus weliswaar onder het begrip „materiaal”<sup>12</sup> in de zin van artikel 13, lid 2, maar de voor die twee categorieën geregelde bescherming is verschillend.

bescherming van kweekproducten is nog duidelijker in het UPOV-verdrag van 1991.<sup>14</sup>

35. Verordening nr. 2100/94 voert een ruimere bescherming in voor de componenten van het beschermde ras (in casu de appelbomen) dan voor het oogstmateriaal (in casu de appels).<sup>13</sup> Zo is krachtens artikel 13, lid 2, de toestemming van de houder vereist voor het in de handel brengen van de appelbomen als componenten, maar voor de appels als oogstmateriaal is die toestemming enkel vereist in de in artikel 13, lid 3, bedoelde gevallen. Dit wezenlijke onderscheid op het gebied van de

36. Wat de situatie van Goossens betreft, die Kanziappels en dus oogstmateriaal heeft verkocht, merk ik op dat de toestemming van de houder van het kwekersrecht voor het verkopen of op elke andere wijze in de handel brengen slechts is vereist wanneer het oogstmateriaal werd verkregen door het ongeoorloofde gebruik van componenten van het beschermde ras, tenzij de houder een redelijke mogelijkheid heeft gehad om zijn recht met betrekking tot die componenten uit te oefenen

2. Het beginsel van de uitputting van intellectuele-eigendomsrechten

11 — Artikel 13, lid 4, van verordening nr. 2100/94 voorziet ook in de mogelijkheid om in het kader van de uitvoeringsbepalingen van die verordening te voorzien in een „tertiaire” bescherming voor producten die rechtstreeks zijn verkregen uit materiaal van het beschermde ras. Voor zover ik weet is een dergelijke bepaling niet vastgesteld, en die kwestie is hoe dan ook niet relevant voor de onderhavige zaak. Concreet is die tertiaire bescherming bijvoorbeeld van toepassing op sap verkregen uit appels (secundaire bescherming) van appelbomen van een beschermd ras (primaire bescherming).

12 — Het gebruik van de termen „componenten” of „materiaal” is in verordening nr. 2100/94 niet coherent. Zie Würtenberger, G., e.a., *European Community Plant Variety Protection*, Oxford University Press, Oxford, 2009, blz. 119-120.

13 — Mijns inziens moeten appels, die pitten hebben, als „oogstmateriaal” en niet als „componenten” worden beschouwd, aangezien de pitten niet rechtstreeks kunnen worden gebruikt voor de productie van volledige planten met dezelfde kenmerken als de beschermde planten. Zie Würtenberger, G., e.a., op. cit., blz. 118.

37. Ook al verschilt de precieze inhoud ervan per onderdeel van het intellectuele-eigendomsrecht, het uitputtingsbeginsel is een basisregel van het Europese intellectuele-eigendomsrecht. Uit dit beginsel volgt dat wanneer

14 — Artikel 14 van het verdrag van 1991 („Omvang van het kwekersrecht”) onderscheidt tussen handelingen met betrekking tot teeltmateriaal (lid 1), handelingen met betrekking tot geoogst materiaal (lid 2), handelingen met betrekking tot bepaalde producten (lid 3) en eventuele extra handelingen (lid 4).



de houder van het recht bij de eerste verhandeling heeft kunnen profiteren van de economische waarde van zijn exclusieve recht op de erdoor beschermde waren, die waren zich in het vrije verkeer bevinden.<sup>15</sup>

38. In het Unierecht is dit beginsel oorspronkelijk ontwikkeld in de rechtspraak van het Hof inzake het vrij verkeer van goederen en de mededingingsregels, maar de regelgeving van de Unie met betrekking tot de verschillende intellectuele-eigendomsrechten bevat in het algemeen een bepaling over dat beginsel.<sup>16</sup> De uitputtingsrechtspraak heeft hoofdzakelijk betrekking op merken, maar deze

problematiek is ook in ander verband aan de orde gekomen.<sup>17</sup>

39. De wetgevingshandelingen van de Unie waarin de uitputting van een intellectuele-eigendomsrecht is neergelegd bepalen dat het recht is uitgeput wanneer het door dat recht beschermde object waar ook in de Europese Unie door de houder van het recht of met diens toestemming in de handel is gebracht. Voorts leggen de betrokken bepalingen gewoonlijk de gevallen vast die niet tot uitputting leiden.

40. Die regelingen bevatten bovendien vaak een bepaling over contractuele licenties. Zo voorziet artikel 27 van verordening nr. 2100/94 in de mogelijkheid om een licentie op het communautaire kwekersrecht te verlenen. Voorts staan die regelingen de houder toe zijn eigendomsrechten in te roepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen of beperkingen van de licentieovereenkomst.<sup>18</sup>

15 — Zie in die zin arresten van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss (C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 33); 8 april 2003, Van Doren + Q (C-244/00, Jurispr. blz. I-3051, punt 26), en 30 november 2004, Peak Holding (C-16/03, Jurispr. blz. I-11313, punt 40).

16 — Zie artikel 5, lid 5, van richtlijn 87/54/EG van de Raad van 16 december 1986 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderproducten (PB 1987, L 24, blz. 36); artikel 7 van de Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (89/104/EEG) (PB 1989, L 40, blz. 1), ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25) (zie artikel 7 daarvan); artikel 13 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), ingetrokken bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1) (zie artikel 13 daarvan); artikel 15 van richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (PB L 289, blz. 28); artikel 4, lid 2, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10), en artikel 21 van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1).

17 — Zie bijvoorbeeld arrest van 9 juli 1985, Pharmon (19/84, Jurispr. blz. 2281, punten 16 en 26), inzake de uitputting van het octrooierecht in geval van voor een parallel octrooi verleende dwanglicenties; arrest Gerecht van 16 december 1999, Micro Leader/Commissie (T-198/98, Jurispr. blz. II-3989, punt 34), inzake richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (PB L 122, blz. 42), en arrest van 12 september 2006, Laserdisken (C-479/04, Jurispr. blz. I-8089, punt 27), inzake richtlijn 2001/29.

18 — Zie artikel 8, lid 2, van richtlijn 2008/95 en artikel 22, lid 2, van verordening nr. 207/2009.

41. De regeling inzake het communautaire kwekersrecht lijkt in een aantal opzichten op de regeling inzake octrooibeschermtng. Gezien het ontbreken van rechtspraak op dat gebied en de gegevens in de verwijzingsbeslissing ga ik evenwel uit van een vergelijking met het merkenrecht.

is van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehoudert van het merk voorziene waren in de handel brengt in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104 bedoelde bepalingen.<sup>20</sup>

42. In het merkenrecht is de uitputtingskwestie onder meer onderzocht in het arrest *Peak Holding*.<sup>19</sup> In die zaak heeft de Grote kamer van het Hof de gevolgen onderzocht van een verbod tot wederverkoop in een tussen de merkhouder en een in de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde marktdeelnemer gesloten verkoopovereenkomst betreffende van een merk voorziene waren. Volgens het Hof betreft een dergelijk wederverkoopverbod enkel de verhoudingen tussen de partijen bij die overeenkomst. Dat beding sluit derhalve het in de handel brengen in de zin van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 niet uit en staat dus niet in de weg aan de uitputting van het uitsluitende recht van de merkhouder in geval van illegale wederverkoop in de EER.

44. In de onderhavige zaak hebben enkele partijen uit het arrest *Copad* afgeleid dat er een verband bestaat tussen de uitlegging van de gevolgen van de in artikel 27, lid 2, van verordening nr. 2100/94 genoemde licentieovereenkomsten en de uitputting bedoeld in artikel 16 van die verordening. Artikel 27, lid 2, van verordening nr. 2100/94 bevat echter, anders dan artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104, geen limitatieve opsomming van bepalingen van de licentieovereenkomst waarvan de niet-naleving door de licentiehoudert de houder van het kwekersrecht het recht zou geven de hem door het kwekersrecht verleende rechten in te roepen.

43. Een later arrest lijkt die benadering niet te volgen. In het arrest *Copad* heeft de Eerste kamer van het Hof de gevolgen van de niet-nakoming van een beding in een licentieovereenkomst voor luxeproducten geanalyseerd. Het Hof heeft aangegeven dat er geen sprake

45. GKE lijkt te concluderen dat er geen uitputting mogelijk is wanneer de licentiehoudert een in de licentieovereenkomst opgenomen bepaling of beperking heeft geschonden, welke dat ook is, daar er in dat geval geen sprake is van toestemming van de houder van het kwekersrecht tot het afstaan van het

<sup>19</sup> — Reeds aangehaald (punt 56).

<sup>20</sup> — Arrest van 23 april 2009, *Copad* (C-59/08, Jurispr. blz. I-3421, punt 51).

materiaal van het beschermde ras aan anderen. De Commissie is van mening dat uitsluitend een schending door de licentiehouders van een van de voorwaarden of beperkingen met betrekking tot de handelingen die krachtens artikel 13, lid 2, van verordening nr. 2100/94 de toestemming van de houder vereisen, de uitputting kan verhinderen.

wetgevingshandeling bedoelde rechtsbeschermingsmiddelen in te roepen die inherent zijn aan het recht van intellectuele eigendom, naast de bescherming die door het *commune contractenrecht* wordt geboden.<sup>22</sup>

46. De onderhavige zaak heeft niet rechtstreeks betrekking op de uitlegging van richtlijn 89/104, hoewel die richtlijn in de verwijzingsbeslissing wordt genoemd. Niettemin wil ik in dit verband opmerken dat ik de uitlegging van het Hof in de zaak Copad niet deel.

49. In de derde plaats belemmert een uitlegging die het begrip toestemming van de houder in het kader van de uitputting tegenover derden koppelt aan de contractuele voorwaarden, die noodzakelijk een relatieve werking hebben, mijns inziens de mededinging en het vrij verkeer van goederen op een wijze die niet erg verenigbaar is met de rechtspraak van het Hof, met name wat de mogelijkheid betreft om de aan de licentiehouders opgelegde territoriale beperkingen in te roepen tegen derden.

47. In de eerste plaats bevatten de bepalingen van de wetgevingshandelingen van de Unie met betrekking tot de bevoegdheid van de houder om zijn intellectuele-eigendomsrecht tegen de licentiehouders in te roepen, geen aanwijzingen dat hij dit recht ook tegen derden kan inroepen in de context van uitputting. Deze kwestie is geregeld in een aparte bepaling.<sup>21</sup>

50. Hoe dan ook, mocht het Hof de in het arrest Copad in het kader van richtlijn 89/104 gehanteerde benadering willen volgen, dan zou dat in strijd zijn met de tekst van de relevante artikelen in verordening nr. 2100/94, namelijk de artikelen 16 en 27, die verschilt

48. In de tweede plaats beogen die bepalingen de houder de mogelijkheid te bieden tegen de licentiehouders de in de betrokken

22 — Deze gedachte wordt duidelijker uitgedrukt in artikel 32, lid 2, van verordening nr. 6/2002 („Onverminderd eventuele rechtsvorderingen op basis van het contractenrecht, kunnen de aan het gemeenschapsmodel verbonden rechten door de houder worden ingeroepen tegen een licentiehouders die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst [...]”). Zie ook artikel 8, lid 2, van richtlijn 2008/95; artikel 22, lid 2, van verordening nr. 207/2009, en artikel 8, lid 2, van richtlijn 2001/29.

21 — Zie in dit verband de artikelen 17, 27 en 94 van verordening nr. 2100/94.

van de tekst van de artikelen 7 en 8 van richtlijn 89/104.

51. Zoals gezegd bevat artikel 27, lid 2, van verordening nr. 2100/94 geen opsomming van de voorwaarden of beperkingen die de houder tegen de licentiehouder kan invoeren.<sup>23</sup>

52. Indien het Hof de door de Commissie voorgestelde benadering zou volgen, zou dat betekenen dat de schending van een van de voorwaarden of beperkingen verbonden aan de in artikel 13, lid 2, van verordening nr. 2100/94 genoemde handelingen, de uitputting van de rechten van de houder wegens het ontbreken van diens toestemming zou verhinderen.<sup>24</sup> Voor zover een licentieovereenkomst de in artikel 27, lid 1, van die verordening bedoelde communautaire bescherming betreft, zouden die bedingen dus tegen derden kunnen worden ingeroepen. Dat is mijns inziens echter nauwelijks verenigbaar met de veertiende overweging van de considerans van verordening nr. 2100/94, waarin wordt gezegd dat evenwel door de invoering van het beginsel van de uitputting van rechten moet worden bereikt dat de bescherming niet onevenredig groot is.

53. Het ontbreken van uitputting is in artikel 16 van verordening nr. 2100/94 dan ook aan strikte voorwaarden onderworpen en heeft met name betrekking op de gevallen van niet-toegestane verdere vermeerdering. Bovendien bestaat de handeling die de uitputting meebrengt, in het afstaan van materiaal van het beschermde ras aan derden door de houder of met zijn toestemming.

54. Bijgevolg strekt het communautaire kwekersrecht zich niet uit tot handelingen met betrekking tot materiaal van het beschermde ras (of materiaal verkregen uit dat materiaal) dat ergens in de Gemeenschap aan derden is afgestaan door de houder of met zijn toestemming, tenzij die handelingen een verdere vermeerdering meebrengen — hetgeen bij de overdracht van het materiaal niet was voorzien.

55. De bescherming is dus krachtens artikel 16 van verordening nr. 2100/94 uitgeput wanneer een overdracht aan een derde heeft plaatsgevonden, behalve wanneer de betrokken derde zonder voorafgaande toestemming het ras vermeerdert.

56. Hoewel de verwijzende rechter dit punt dient na te gaan, merk ik op dat Better3fruit volgens GKE op grond van de licentieovereenkomst van 8 november 2001 aan Nicolai het exclusieve recht heeft verleend om de Nicoterbomen te kweken en in de handel te

23 — Daarentegen is de opsomming van voorwaarden in artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104 uitputtend (zie arrest Copad, reeds aangehaald, punt 20).

24 — De bepalingen van een licentieovereenkomst zijn normaal gesproken vertrouwelijk, en in de intracommunautaire handel kunnen ze zijn gesteld in een taal die de wederpartijen van de licentiehouder of hun klanten niet begrijpen.

brengen met gebruikmaking van de desbetreffende rechten.

samenhang met artikel 13, lid 3<sup>26</sup>, aangezien de toepassing van lid 2 op het oogstmateriaal, in casu de appels, onderworpen is aan de voorwaarden van lid 3.

57. Mijns inziens wettigt het feit dat Nicolaï zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen die haar waren opgelegd ter waarborging van de selectiviteit van de productie en het in de handel brengen van Kanziappels, door van haar wederpartijen geen voorafgaande sluiting van een licentieovereenkomst inzake de teelt of de verhandeling te eisen<sup>25</sup>, niet de conclusie dat Nicolaï het materiaal van het beschermde ras zonder toestemming van de houder heeft afgestaan. Met de verlening van de licentie aan Nicolaï heeft Better3fruit haar uitdrukkelijk toegestaan Nicoterbomen te verkopen. Door de rechten op het in de handel brengen van het beschermde materiaal aldus aan Nicolaï over te dragen, heeft Better3fruit de economische waarde van haar exclusieve recht geëxploiteerd. Indien Nicolaï zich niet aan haar contractuele verplichtingen jegens Better3fruit houdt, dan dient deze laatste en niet een derde de consequenties daarvan te dragen. Mijns inziens kan een schending van de aan een voorafgaande toestemming verbonden voorwaarden juridisch niet gelijk worden gesteld met een ontbreken van toestemming die aan derden kan worden tegengeworpen.

59. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de eerste vraag ontkennend te beantwoorden.

60. De tweede vraag is alleen subsidiair gesteld, voor het geval dat het Hof de eerste vraag bevestigend beantwoordt. Aangezien ik voorstel de eerste vraag ontkennend te beantwoorden, bespreek ik de tweede vraag enkel subsidiair.

58. Wat de draagwijdte van artikel 94 van verordening nr. 2100/94 betreft, is het zeker juist dat dit enkel verwijst naar artikel 13, lid 2, van de verordening. Het is evenwel van groot belang om de bepaling te lezen in

#### B — Tweede prejudiciële vraag

61. Met zijn tweede vraag wenst het Hof van Cassatie te vernemen of, wanneer de eerste vraag bevestigend dient te worden

25 — Zoals genoemd in de bijlagen 6 en 7 bij de tussen de houder van het kwekersrecht en de licentiehouder gesloten overeenkomst (genoemd in punt 20 van deze conclusie).

26 — Zie in die zin Würtenberger, G., e.a., op. cit., blz. 173.

beantwoord, het van belang is of degene die de genoemde handelingen verricht op de hoogte was of geacht wordt op de hoogte te zijn geweest van de beperkingen in de licentieovereenkomst, om te bepalen of er al dan niet sprake is van uitputting van de rechten.

62. Mijns inziens is de vraag of een derde die handelingen verricht met betrekking tot het beschermde materiaal al dan niet te goeder trouw is, niet relevant wanneer het recht van de houder niet als uitgeput moet worden beschouwd.

63. Artikel 94, lid 1, van verordening nr. 2100/94 geeft aan onder welke voorwaarden de houder van het communautaire kwekersrecht de inbreukpleger in rechte kan aanspreken met het oog op beëindiging van de inbreuk en/of betaling van een passende vergoeding.

64. Lid 2 van dit artikel somt de gevallen op waarin de houder bovendien tegen de inbreukpleger een vordering kan instellen tot vergoeding van de door de inbreuk veroorzaakte schade. Volgens dat lid moet de inbreuk opzettelijk of uit onachtzaamheid zijn gepleegd opdat de houder een dergelijke vordering kan instellen. In geval van lichte

onachtzaamheid mag de vordering tot schadevergoeding in evenredige mate verminderd worden.

65. Mijns inziens maken de bepalingen van Unierecht op het gebied van de intellectuele eigendom enkel gebruik van objectieve criteria wat het inbreukbegrip en de mogelijkheid tot het inroepen van middelen van preventieve rechtsbescherming betreft.<sup>27</sup> Derhalve kunnen subjectieve elementen niet in aanmerking worden genomen, behalve voor de vergoeding van de door de inbreuk veroorzaakte schade.<sup>28</sup> Ik ben het dus eens met de opmerking van de Commissie dat het ontbreken van een subjectief element in artikel 94, lid 1, in de vorm van een opzet- of onachtzaamheidsvereiste, in samenhang met de vermelding van een dergelijk element in lid 2 van dat artikel, bevestigt dat subjectieve elementen als kennis van de bepalingen van een licentieovereenkomst in beginsel geen rol spelen voor de beoordeling van een inbreuk en voor het recht om op te treden tegen de inbreukpleger. Deze elementen zijn hooguit aan de orde bij de discussie over de vergoeding van de veroorzaakte schade, dat wil zeggen noodzakelijkerwijs na de vaststelling van het bestaan van een inbreuk.

27 — Dit geldt ook voor het begrip uitputting (zie arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punten 63-66).

28 — Artikel 5, lid 6, van richtlijn 87/54 lijkt een uitzondering te maken op dit beginsel. Deze bepaling luidt: „Indien een persoon bij het verwerven van een halfgeleiderproduct niet weet of niet redelijkerwijs kan vermoeden dat het product beschermd is krachtens een door een lidstaat overeengekomen deze richtlijn verleend exclusief recht, kan hem niet worden verboden dat product commercieel te exploiteren. Voor handelingen die zijn verricht terwijl hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat het halfgeleiderproduct zodanig beschermd is, dragen de lidstaten er zorg voor dat een rechterlijke instantie op verzoek van de rechthebbende kan beslissen dat overeenkomstig de nationale wetbepalingen een passende vergoeding zal worden betaald.”

## V — Conclusie

66. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van het Hof van Cassatie te beantwoorden als volgt:

- „1) Artikel 94 van verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 873/2004 van de Raad van 29 april 2004, gelezen in samenhang met de artikelen 11, lid 1, 13, leden 1 tot en met 3, 16, 27, en 104 van deze verordening, moet aldus worden uitgelegd dat de houder of de tot exploitatie gerechtigde persoon geen vordering wegens inbreuk kan instellen tegen een derde die handelingen heeft verricht met betrekking tot materiaal dat aan deze laatste werd verkocht of afgestaan door een licentiehouder, wanneer laatstgenoemde gerechtigd was het beschermde materiaal ergens in de Europese Unie te verkopen of af te staan en de beperkingen die in de licentieovereenkomst tussen de licentiehouder en de houder van het communautair kwekersrecht voor het geval van verkoop van dat materiaal waren bedongen, niet zijn geëerbiedigd.
  
- 2) De tweede prejudiciële vraag hoeft niet te worden beantwoord.

Subsidiair luidt het antwoord op deze vraag, dat het voor de beoordeling van de inbreuk niet van belang is dat de derde die de voornoemde handeling heeft verricht op de hoogte is of geacht wordt op de hoogte te zijn geweest van de in de bedoelde licentieovereenkomst opgelegde beperkingen.”