

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL

NIILO JÄÄSKINEN

prezentate la 7 iulie 2011¹**I — Introducere**

1. Prezenta cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare, introdusă de Hof van Cassatie (Belgia), privește interpretarea Regulamentului (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție comunitară a soiurilor de plante², astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 873/2004 al Consiliului din 29 aprilie 2004³.

2. În prezenta cauză, Curtea este chemată să se pronunțe cu privire la problemele specifice pe care le ridică sistemul de protecție comunitară a soiurilor de plante în cadrul mai general al proprietății intelectuale, în special în ceea ce privește diferența existentă între sistemul de protecție distinct prevăzut de regulamentul menționat pentru materialul de înmulțire (în speță, merii Nicoter), pe de o parte, și pentru materialul recoltat (în speță, merele Kanzi), pe de altă parte.

3. Se solicită Curții să răspundă la problema dacă titularul protecției comunitare a soiurilor de plante se poate prevala de drepturile sale exclusive, în conformitate cu Regulamentul nr. 2100/94, pentru a introduce o acțiune în contrafacere împotriva terților sau dacă, dimpotrivă, este necesar să se considere că drepturile sale sunt epuizate atunci când un posesor de licență a vândut unor terți material aparținând soiului care face obiectul protecției comunitare, fără a le impune limitări care ar fi trebuit să fie în conformitate cu contractul de licență încheiat între posesorul de licență și titularul protecției comunitare a soiurilor de plante.

II — Cadrul juridic*A — Convenția UPOV din 1991*

4. La nivel internațional, protecția soiurilor de plante face obiectul unei convenții, semnată la 2 decembrie 1961 și revizuită în 1991 (denumită în continuare „Convenția UPOV din 1991”). Comunitatea Europeană a aderat

1 — Limba originală: franceza.

2 — JO L 227, p. 1, Ediție specială, 03/vol. 15, p. 197, rectificare în JO 2001, L 111, p. 31.

3 — JO L 162, p. 38, Ediție specială, 03/vol. 58, p. 165, denumit în continuare „Regulamentul nr. 2100/94”.

la această convenție în 2005⁴. Reglementarea comunitară este inspirată în mare măsură din dispozițiile acestei convenții.

avânzii-cauză ai acestora, ambii denumiți în continuare «ameliorator», au dreptul, amândoi, atât persoana, cât și succesorul sau avândul-cauză, la protecția comunitară a soiurilor de plante.”

B — *Regulamentul nr. 2100/94*

5. Al paisprezecelea considerent al Regulamentului nr. 2100/94 are următorul cuprins:

„întrucât, ținând cont de faptul că protecția comunitară a soiurilor de plante trebuie să aibă un efect uniform în întreaga Comunitate, tranzacțiile comerciale supuse aprobării titularului trebuie să fie clar definite; întrucât sfera de aplicare a protecției trebuie extinsă, față de cea prevăzută în majoritatea sistemelor naționale, la anumite materiale din soiul respectiv, pentru a lua în considerare schimbările cu țările din afara Comunității unde nu există niciun fel de protecție; întrucât introducerea principiului epuizării drepturilor trebuie totuși să garanteze că protecția nu este excesivă”

6. Potrivit articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2100/94:

„Persoanele care au creat sau au descoperit și au dezvoltat soiul sau succesorii ori

7. Potrivit articolului 13 alineatele (1)-(3) din regulamentul menționat:

„(1) Protecția comunitară a soiurilor de plante are ca scop să rezerve titularului sau titularilor săi, denumiți în continuare «titular», dreptul de a îndeplini acțiunile prevăzute la alineatul (2).

(2) Fără a aduce atingere articolelor 15 și 16, autorizarea titularului este necesară pentru următoarele acțiuni, care privesc constituenții soiului sau materialul recoltat aparținând soiului protejat, denumiți în continuare «material»:

- (a) producerea sau reproducerea (înmulțirea);
- (b) condiționarea în vederea înmulțirii;
- (c) oferirea spre vânzare;
- (d) vânzarea sau orice altă formă de comercializare;
- (e) exportul în afara Comunității;

4 — A se vedea Decizia 2005/523/CE a Consiliului din 30 mai 2005 de aprobare a aderării Comunității Europene la Convenția internațională privind protecția noilor soiuri de plante, revizuită la Geneva la 19 martie 1991 (JO L 192, p. 63, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 89).

- (f) importul în Comunitate;
- (g) deținerea în scopurile menționate la literele (a)-(f).

- (b) să nu implice exportul constituenților soiului către o țară terță care nu protejează soiurile din genul vegetal sau din specia de plante din care face parte soiul, cu excepția cazului în care materialul exportat este destinat consumului.”

Titularul își poate supune autorizarea unor condiții și limitări.

9. Potrivit articolului 27 din regulamentul menționat, intitulat „Licențele contractuale de exploatare”:

(3) Alineatul (2) se aplică materialului recoltat numai dacă acesta a fost obținut prin utilizarea neautorizată de constituenți ai soiului din soiul protejat și numai dacă titularul nu și-a putut exercita în mod rezonabil dreptul privind constituenții soiului menționați.”

„(1) Protecția comunitară a soiurilor de plante poate face, în totalitate sau doar în parte, obiectul licențelor contractuale de exploatare. Aceste licențe pot fi exclusive sau neexclusive.

8. Articolul 16 din Regulamentul nr. 2100/94, intitulat „Încetarea protecției comunitare a soiurilor de plante”, are următorul cuprins:

(2) Titularul poate invoca drepturile conferite de protecția comunitară a soiurilor de plante împotriva unei persoane care deține o licență de exploatare, care încalcă una din condițiile sau limitele prevăzute de licența sa în temeiul alineatului (1).”

„Protecția comunitară a soiurilor de plante nu se extinde asupra actelor privind materialul aparținând soiului protejat [...] care a fost cedat unor terți de către titular sau cu consimțământul acestuia, oriunde în Comunitate, sau privind materialul derivat din materialul menționat anterior, cu condiția ca aceste acte:

10. Articolul 94 din Regulamentul nr. 2100/94, intitulat „Contrafacerea”, are următorul cuprins:

- (a) să nu implice înmulțirea ulterioară a soiului în cauză, cu excepția cazului în care această înmulțire a fost prevăzută cu ocazia cesiunii materialului

„(1) Orice persoană care:

- (a) săvârșește unul din actele prevăzute la articolul 13 alineatul (2) cu privire la un soi care face obiectul protecției comunitare a soiurilor de plante, fără să fi fost autorizată în acest sens

sau

[...]

poate face obiectul unei acțiuni în justiție intentate de către titular, pentru încetarea contrafacerii sau pentru plata unei remunerații echitabile sau în ambele scopuri.

(2) Orice persoană care acționează în mod deliberat sau din neglijență este în plus obligată la repararea prejudiciului adus titularului; în caz de contravenție, dreptul titularului la despăgubiri se poate reduce în consecință, fără a fi totuși inferior avantajului dobândit de către autorul contrafacerii în urma acțiunii de contrafacere.”

11. Articolul 104 din Regulamentul nr. 2100/94, intitulat „Abilitarea în vederea inițierii acțiunii în contrafacere”, are următorul cuprins:

„(1) Acțiunea în contrafacere poate fi inițiată de către titular. Un posesor de licență poate iniția acțiunea în contrafacere, cu excepția cazului în care această posibilitate a fost exclusă în mod expres printr-un acord cu titularul în cazul unei licențe de exploatare exclusive, sau de către Oficiu, în conformitate cu articolul 29 sau cu articolul 100 alineatul (2).

(2) Orice posesor de licență are dreptul să intervină în instanță în cadrul unei acțiuni în contrafacere inițiate de către titular, pentru a obține repararea prejudiciului pe care l-a suferit.”

III — Acțiunea principală și întrebările preliminare

12. Situația de fapt aflată la originea acțiunii principale introduse de Greenstar-Kanzi Europe NV (denumită în continuare „GKE”) împotriva domnilor Hustin și Goossens, cu care este sesizată Hof van Cassatie, poate fi rezumată după cum urmează⁵.

A — *Nicolai NV și Better3fruit NV*

13. Vom începe prin a arăta poziția ocupată de cele două societăți care nu sunt părți în acțiunea principală.

14. Nicolai NV (denumită în continuare „Nicolai”) este amelioratorul unui nou soi de meri, și anume Nicoter. Acest soi este singurul care produce mere comercializate sub marca Kanzi, în măsura în care acestea îndeplinesc anumite condiții de calitate⁶. Pentru evitarea reducerii calității soiului și a mărcii, a fost pus în aplicare un sistem echivalent unei

5 — Trebuie să subliniem că expunerea faptelor ridică anumite probleme: părțile din acțiunea principală nu sunt de acord cu privire la mai multe aspecte de fapt și de drept; este vorba despre o procedură referitoare la măsurile provizorii și posesorul de licență (Nicolai NV) nu este parte din acțiunea principală.

6 — În 2009, existau în Europa 3 156 000 de meri din soiul Nicoter, a căror producție reprezenta 25 000 de tone de mere. Aproximativ trei sferturi din aceste mere îndeplineau cerințele de calitate impuse de marca Kanzi. A se vedea *European Fruit Magazine*, nr. 12, 2009, p. 6 (a se vedea site-ul internet www.fruitmagazine.eu).

rețele de distribuție selectivă, care conține un caiet de sarcini care implică restricții în ceea ce privește producția pomului, precum și producția, conservarea, selectarea și comercializarea fructelor.

15. Cererea privind soiul de meri Nicoter, depusă la 27 aprilie 2001 de Nicolai, a fost publicată la 15 iunie 2001 în *Buletinul Oficial al Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante*.

16. Protecția soiurilor de plante asociată acestei cereri a făcut obiectul unui aport al Nicolai în cadrul societății Better3fruit NV (denumită în continuare „Better3fruit”) la 3 septembrie 2002.

17. Prin urmare, Better3fruit este titularul protecției comunitare a soiurilor de plante acordate pentru pomii din soiul Nicoter.

18. Better3fruit este de asemenea titularul mărcii de mere Kanzi.

19. În 2003, Better3fruit și Nicolai au încheiat un contract de licență (denumit în continuare „contractul de licență”)⁷ care permitea ca Nicolai să dobândească un drept exclusiv de cultivare și de comercializare a merilor din soiul Nicoter.

20. Contractul de licență prevede că Nicolai „[...] nu va ceda sau nu va vinde niciun produs care face obiectul licenței în lipsa încheierii prealabile în scris, de către cocontractantul în cauză, a contractului de licență de cultivare prevăzut în anexa 6 (în cazul cocontractanților cultivatori) sau a contractului de licență de comercializare prevăzut în anexa 7 (în cazul cocontractanților comercianți)”.

21. Contractul de licență din 2003 dintre Better3fruit și Nicolai a fost reziliat la 20 ianuarie 2005.

B — Acțiunea principală introdusă de GKE împotriva domnilor Hustin și Goossens

22. La o dată cu privire la care nu există un acord între părțile din acțiunea principală, GKE a obținut, pentru merii Nicoter, drepturile de exploatare exclusive prevăzute de protecția soiurilor de plante. Astfel, GKE a devenit posesorul de licență în locul societății Nicolai⁸.

23. La 24 decembrie 2004, Nicolai a vândut 7000 de meri din soiul Nicoter domnului Hustin. În cadrul acestei tranzacții, domnul Hustin nu s-a angajat să respecte nicio cerință

⁷ — Contractul de licență nu este datat.

⁸ — Documentul pe care se întemeiază drepturile GKE nu a fost depus la dosarul cauzei. Pare să fie vorba despre un contract de licență încheiat între GKE și o societate denumită „EFC BVBA”, care, la rândul său, încheiasse un contract de licență cu Better3fruit, titularul protecției comunitare.

specială referitoare la cultivarea merelor Kanzi și la vânzarea recoltei.

cauzei și să adreseze Curții următoarele două întrebări preliminare:

24. La 4 decembrie 2007, s-a constatat că domnul Goossens vindea mere cu denumirea Kanzi. S-a demonstrat că aceste mere îi fuseseră furnizate de domnul Hustin.

„1) Articolul 94 din Regulamentul [nr. 2100/94] [...] coroborat cu articolul 11 alineatul (1), cu articolul 13 alineatele (1)-(3), cu articolul 16, cu articolul 27 și cu articolul 104 din Regulamentul [nr. 2100/94] trebuie interpretat în sensul că titularul sau posesorul de licență poate să formuleze o acțiune în contrafacere împotriva oricărei persoane care efectuează anumite acte în legătură cu un material care a fost vândut sau cesionat acesteia din urmă de posesorul de licență dacă nu au fost respectate limitările prevăzute, pentru situația vânzării acelui material, în contractul de licență încheiat între posesorul de licență și titularul protecției comunitare a soiurilor de plante?

25. În această situație, GKE a introdus o acțiune împotriva domnilor Hustin și Goossens. La 29 ianuarie 2008, președintele rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgia), pronunțându-se cu privire la măsurile provizorii, a hotărât că atât domnul Hustin, cât și domnul Goossens încălcaseră protecția soiurilor de plante ale GKE. Domnul Goossens ar fi încălcat și protecția dreptului mărcilor acordată mărcii Kanzi.

26. Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) a reformat această decizie printr-o hotărâre din 24 aprilie 2008. Instanța menționată a decis că, pentru domniile Hustin și Goossens, nu exista contrafacere în ceea ce privește protecția soiurilor de plante ale GKE și nici o încălcare a drepturilor privind marca, dat fiind că limitările reluate în contractul de licență nu erau opozabile domnilor Hustin și Goossens.

2) În cazul unui răspuns afirmativ, este relevant pentru aprecierea încălcării protecției comunitare faptul că persoana care efectuează actele menționate mai sus cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască limitările cuprinse în contractul de licență?”

27. GKE a declarat recurs împotriva acestei hotărâri a hof van beroep te Antwerpen. Întrucât Hof van Cassatie avea îndoieli în privința domeniului de aplicare al normei referitoare la epuizare, astfel cum este prevăzută la articolul 16 din Regulamentul nr. 2100/94, a hotărât să suspende judecarea

28. În cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare, Hof van Cassatie s-a referit la jurisprudența Curții privind epuizarea drepturilor titularului unei mărci evocând în special problema dacă epuizarea drepturilor care au legătură cu protecția comunitară a soiurilor de plante trebuia sau nu trebuia să fie interpretată într-un mod mai strict, ținând

seama de caracteristicile corespunzătoare sistemului de protecție a soiurilor de plante.

29. GKE, domniile Hustin și Goossens, guvernul spaniol și Comisia Europeană au depus observații scrise. Niciuna dintre părți nu a solicitat desfășurarea unei ședințe.

30. În ceea ce privește acțiunea principală, trebuie să se sublinieze de la început că decizia de trimitere nu a precizat dacă Better3fruit introdusese sau nu introdusese o acțiune împotriva Nicolai, care a omis să îi impună domnului Hustin respectarea condițiilor privind licența⁹. Nu există în mod vădit nicio legătură contractuală între GKE și domnul Hustin.

IV — Analiză

A — Cu privire la prima întrebare preliminară

1. Observații introductive

31. Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere urmărește să obțină

precizări cu privire la domeniul de aplicare al epuizării protecției soiurilor de plante, în ipoteza încheierii unor contracte privind materialul vândut sau cesionat de un posesor de licență unui terț, cu încălcarea limitărilor prevăzute în contractul de licență încheiat între posesorul de licență și titularul protecției soiurilor de plante.

32. Regulamentul nr. 2100/94 a dat naștere doar rareori unor cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare¹⁰. În special, domeniul de aplicare al drepturilor titularului și epuizarea protecției comunitare a soiurilor de plante sunt chestiuni inedite pentru Curte.

33. Trebuie să subliniem că Regulamentul nr. 2100/94 prevede diferite niveluri de protecție.

34. În primul rând, există o protecție „primară” care acoperă constituenții soiului în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2100/94. În ceea ce privește materialul recoltat, acesta face obiectul unei protecții „secundare”, care, deși menționată de asemenea la articolul 13 alineatul (2), este în mare măsură limitată de alineatul (3) al

⁹ — Potrivit clauzei de prorogare prevăzută în contractul de licență, instanțele din Louvain (Belgia) ar fi competente pentru soluționarea unei asemenea acțiuni.

¹⁰ — A se vedea Hotărârea din 10 aprilie 2003, Schulin (C-305/00, Rec., p. I-3525), Hotărârea din 11 martie 2004, Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft (C-182/01, Rec., p. I-2263), Hotărârea din 14 octombrie 2004, Brangevitz, C-336/02, Rec., p. I-9801, și Hotărârea din 8 iunie 2006, Saatgut-Treuhandverwaltung (C-7/05-C-9/05, Rec., p. I-5045).

aceluiași articol¹¹. Astfel, deși constituenții soiurilor și materialul recoltat fac parte din noțiunea „material”¹² în sensul articolului 13 alineatul (2) menționat, protecția prevăzută pentru aceste două categorii este totuși diferită.

protecției soiurilor de plante rezultă mai clar din Convenția UPOV din 1991¹⁴.

35. Regulamentul nr. 2100/94 instituie o protecție mai extinsă pentru constituenții soiului (în speță, merii) decât pentru produsele recoltate (în această situație, merele)¹³. Astfel, autorizarea titularului este necesară pentru actele de comercializare a merilor în calitate de constituenți ai soiurilor, în temeiul articolului 13 alineatul (2), dar, în ceea ce privește merele ca material recoltat, o asemenea autorizare nu este necesară decât în situațiile prevăzute la articolul 13 alineatul (3). Subliniem că această distincție esențială în domeniul

36. În ceea ce privește situația domnului Goossens, care a vândut mere Kanzi și, prin urmare, material recoltat, este necesar să se arate că autorizarea titularului protecției soiurilor de plante pentru vânzarea sau orice altă formă de comercializare este necesară numai dacă materialul recoltat a fost obținut prin utilizarea neautorizată de constituenți ai soiului din soiul protejat și numai dacă titularul nu și-a putut exercita în mod rezonabil dreptul privind constituenții soiului menționați.

2. Cu privire la principiul epuizării drepturilor de proprietate intelectuală

11 — Trebuie să se observe că articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul nr. 2100/94 prevede de asemenea posibilitatea stabilirii, în ceea ce privește normele de aplicare a regulamentulului menționat, o protecție „terțiară” în privința produselor obținute direct din materialul soiului protejat. După informațiile noastre, nu a fost adoptată o asemenea dispoziție și, în orice caz, această problemă nu este relevantă pentru prezenta cauză. În mod concret, această protecție terțiară ar fi, de exemplu, aplicabilă sucului obținut din mere (protecție secundară) culesse din meri care aparțin unui soi protejat (protecție primară).

12 — Subliniem că utilizarea termenilor „constituenții soiului” sau „material” nu este coerentă în Regulamentul nr. 2100/94. A se vedea Würtenberger, G., și alții, *European Community Plant Variety Protection*, Oxford University Press, Oxford, 2009, p. 119-120.

13 — În opinia noastră, merele, care conțin sămburi, trebuie să fie considerate „material recoltat”, iar nu „constituenți ai soiului”, dat fiind că sămburii nu pot fi utilizați direct pentru producția de plante întregi cu aceleași caracteristici precum cele care sunt protejate. A se vedea Würtenberger, G. și alții, *op. cit.*, p. 118.

37. Deși conținutul exact al acestuia variază în funcție de diferitele ramuri ale dreptului proprietății intelectuale, principiul epuizării este o normă de bază a dreptului european al proprietății intelectuale. Din acest principiu

14 — Articolul 14 din Convenția UPOV din 1991, intitulat „Domeniul de aplicare al dreptului amelioratorului”, prezintă separat actele cu privire la materialul de reproducere sau de înmulțire [alineatul (1)], actele cu privire la materialul recoltat [alineatul (2)], actele cu privire la anumite produse [alineatul (3)] și actele adiționale posibile [alineatul (4)].

rezultă că, dacă titularul dreptului a avut posibilitatea de a beneficia cu ocazia primei comercializări de valoarea economică a dreptului său exclusiv în privința mărfurilor care fac obiectul protecției, aceste produse intră sub incidența liberei circulații¹⁵.

38. În dreptul Uniunii, acest principiu a fost inițial consacrat de jurisprudența Curții referitoare la libera circulație a mărfurilor și la normele privind concurența, însă actele cu putere de lege ale Uniunii privind diferitele drepturi de proprietate intelectuală conțin în general o dispoziție care enunță acest principiu¹⁶. Jurisprudența privind epuizarea a

analizat, în esență, mărcile, însă această problemă a fost abordată și în alte contexte¹⁷.

39. Actele cu putere de lege ale Uniunii care consacră epuizarea unui drept de proprietate intelectuală prevăd că dreptul este epuizat atunci când obiectele reglementate de dreptul în discuție au fost introduse pe piață în orice loc de pe teritoriul Uniunii Europene de titularul dreptului sau cu autorizarea acestuia. În plus, dispozițiile în discuție definesc în mod obișnuit situațiile care nu dau naștere la epuizare.

40. Actele cu putere de lege menționate conțin în plus adeseori o dispoziție referitoare la licențele contractuale de exploatare. Astfel, articolul 27 din Regulamentul nr. 2100/94 prevede posibilitatea acordării unei licențe referitoare la protecția comunitară a soiurilor de plante. În plus, aceste acte cu putere de lege autorizează titularul să invoce drepturile sale de proprietate împotriva posesorului de licență care încalcă una dintre condițiile sau limitările care însoțesc contractul de licență¹⁸.

15 — A se vedea în acest sens Hotărârea din 20 noiembrie 2001, Zino Davidoff și Levi Strauss (C-414/99-C-416/99, Rec., p. I-8691, punctul 33), Hotărârea din 8 aprilie 2003, Van Doren + Q (C-244/00, Rec., p. I-3051, punctul 26), precum și Hotărârea din 30 noiembrie 2004, Peak Holding (C-16/03, Rec., p. I-11313, punctul 40).

16 — A se vedea articolul 5 alineatul (5) din Directiva 87/54/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1986 privind protecția juridică a topografiilor produselor din materiale semiconductoare (JO L 24, p. 36, Ediție specială, 13/vol. 7, p. 218), articolul 7 din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), abrogată prin Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 299, p. 25) (a se vedea articolul 7), articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1) (a se vedea articolul 13), articolul 15 din Directiva 98/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind protecția juridică a desenelor și modelelor industriale (JO L 289, p. 28, Ediție specială, 13/vol. 24, p. 106), articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230) și articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare (JO 2002, L 3, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 70).

17 — A se vedea, de exemplu, Hotărârea Curții din 9 iulie 1985, Pharmon (19/84, Rec., p. 2281, punctele 16 și 26), privind epuizarea dreptului asupra brevetului în cazul licențelor obligatorii eliberate cu privire la un brevet paralel, Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 1999, Micro Leader/Comisia (T-198/98, Rec., p. II-3989, punctul 34), privind Directiva 91/250/CEE a Consiliului din 14 mai 1991 privind protecția juridică a programelor pentru calculator (JO L 122, p. 42, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 114), Hotărârea Curții din 12 septembrie 2006, Laserdisken (C-479/04, Rec., p. I-8089, punctul 27), privind Directiva 2001/29.

18 — A se vedea articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2008/95 și articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009.

41. Considerăm că sistemul de protecție comunitară a soiurilor de plante se apropie în mai multe privințe de sistemul protecției brevetelor de invenție. Totuși, având în vedere absența jurisprudenței în acest domeniu și precizările care figurează în decizia de trimitere, trebuie să se pornească de la o comparație cu dreptul mărcilor.

42. În dreptul mărcilor, problema epuizării a fost analizată în special în Hotărârea Peak Holding¹⁹. În această cauză, Marea Cameră a Curții a analizat efectele nerespectării unei interdicții de revânzare prevăzute de un contract de vânzare-cumpărare privind produse care poartă o marcă încheiat între titularul mărcii și un operator stabilit în Spațiul Economic European (SEE). În opinia Curții, o astfel de interdicție de revânzare privește numai raporturile dintre părțile la acest act. Prin urmare, această clauză nu exclude introducerea pe piață în sensul articolului 7 alineatul (1) din Directiva 89/104 și, prin urmare, nu se opune epuizării dreptului exclusiv al titularului în cazul revânzării ilicite în SEE.

43. O hotărâre pronunțată ulterior pare să nu urmeze aceeași abordare. Astfel, în Hotărârea Copad, Camera întâi a Curții a analizat efectele nerespectării unei clauze a contractului de licență în ceea ce privește produsele de lux.

Curtea a arătat că introducerea pe piață de către licențiat a unor produse care poartă marca, cu încălcarea unei clauze din contractul de licență, se face fără consimțământul titularului mărcii în ipoteza în care se dovedește că această clauză corespunde uneia dintre cele prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 89/104²⁰.

44. În prezenta cauză, mai multe părți au dedus din Hotărârea Copad că exista o legătură între interpretarea efectelor contractelor de licență menționate la articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2100/94 și epuizarea prevăzută la articolul 16 din același regulament. Totuși, articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2100/94, spre deosebire de articolul 8 alineatul (2) din Directiva 89/104, nu conține nicio listă limitativă de clauze ale contractului de licență a căror nerespectare de către posesorul de licență i-ar permite titularului să revendice drepturile care îi sunt conferite prin protecția soiurilor de plante.

45. GKE pare să concluzioneze că nu există o epuizare posibilă dacă posesorul de licență a încălcat o condiție sau o limitare prevăzută în contractul de licență, indiferent de aceasta, întrucât, într-un astfel de caz, autorizarea titularului protecției în ceea ce privește cesiunea materialului aparținând soiului protejat

19 — Hotărâre citată anterior (punctul 56).

20 — Hotărârea din 23 aprilie 2009, Copad (C-59/08, Rep., p. I-3421, punctul 51).

către terți ar lipsi. În ceea ce privește Comisia, aceasta consideră că numai o încălcare de către posesorul de licență a uneia dintre condițiile sau limitările privind actele care, potrivit articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2100/94, necesită autorizarea titularului poate împiedica epuizarea.

mijloacele de protecție juridică prevăzute în actul cu putere de lege în cauză, corespunzătoare dreptului de proprietate intelectuală, în plus față de protecția conferită de dreptul comun al contractelor²².

46. Prezenta cauză nu privește în mod direct interpretarea Directivei 89/104, cu toate că aceasta este menționată în decizia de trimitere. Totuși, trebuie să se arate în această situație că nu împărtășim interpretarea realizată de Curte în cauza Copad, citată anterior.

49. În al treilea rând, o interpretare care leagă noțiunea de autorizare a titularului, în contextul epuizării față de terți, de condițiile contractuale care au în mod necesar un efect relativ pare să împiedice concurența și libera circulație a mărfurilor într-un mod incompatibil cu jurisprudența Curții, în special în ceea ce privește posibilitatea de a invoca împotriva terților limitările teritoriale impuse posesorului de licență.

47. În primul rând, dispozițiile actelor cu putere de lege ale Uniunii privind posibilitatea titularului de a invoca dreptul său de proprietate intelectuală împotriva posesorului de licență nu conțin nicio precizare în ceea ce privește posibilitatea de a invoca în egală măsură acest drept împotriva terților în contextul epuizării. Această problemă face obiectul unei dispoziții distincte²¹.

50. În orice caz, deși Curtea intenționa să urmeze abordarea care pare să fi fost cea reținută în Hotărârea Copad, citată anterior, în cadrul Directivei 89/104, acest lucru ar fi în contradicție cu modul de redactare a articolelor relevante din Regulamentul nr. 2100/94, respectiv articolele 16 și 27 din

48. În al doilea rând, aceste dispoziții urmăresc să confere titularului posibilitatea de a invoca împotriva posesorului de licență

22 — Această idee este exprimată într-o manieră mai clară în articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002 („Fără a aduce atingere eventualelor acțiuni întemeiate pe dreptul contractual, titularul poate invoca drepturile conferite de desenul sau modelul industrial comunitar împotriva unui licențiat care încalcă una dintre clauzele contractului de licență [...]”). A se vedea de asemenea articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2008/95, articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, precum și articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2001/29.

21 — A se vedea în această privință articolele 17, 27 și 94 din Regulamentul nr. 2100/94.

acest regulament, care este diferit de cel al articolelor 7 și 8 din Directiva 89/104.

51. Astfel cum am constatat deja, articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2100/94 nu conține nicio listă de condiții sau de limitări pe care titularul le poate invoca împotriva posesorului de licență²³.

52. În cazul în care Curtea ar adera la abordarea propusă de Comisie, ar rezulta că încălcarea uneia dintre condițiile sau limitările privind actele enumerate la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2100/94 s-ar opune epuizării drepturilor titularului, în lipsa unei autorizări din partea acestuia²⁴. În consecință, în măsura în care un contract de licență ar privi protecția comunitară prevăzută la articolul 27 alineatul (1) din regulamentul menționat, aceste prevederi ar fi opozabile terților. Or, acest lucru nu pare în niciun mod compatibil cu al paisprezecelea considerent al Regulamentului nr. 2100/94, potrivit căruia introducerea principiului epuizării drepturilor trebuie să garanteze totuși ca protecția să nu fie excesivă.

23 — În schimb, lista de condiții prevăzută la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 89/104 este exhaustivă (a se vedea Hotărârea Copad, citată anterior, punctul 20).

24 — Trebuie să se amintească faptul că prevederile unui contract de licență sunt în mod normal confidențiale și pot fi, în cadrul comerțului intracomunitar, redactate într-o limbă pe care cocontractanții posesorului de licență sau clienții acestuia nu o înțeleg.

53. Astfel, lipsa epuizării este supusă unor condiții stricte la articolul 16 din Regulamentul nr. 2100/94 și vizează în special situațiile înmulțirilor ulterioare neautorizate. În plus, actul care cauzează epuizarea privește cesiunea materialului aparținând soiului protejat unor terți de către titular sau cu autorizarea acestuia.

54. Prin urmare, protecția comunitară a soiurilor de plante nu se extinde la actele care privesc material aparținând soiului protejat (sau material derivat din materialul menționat) care a fost cesionat unor terți de titular sau cu autorizarea acestuia, oriunde în Comunitate, în afara cazului în care aceste acte implică înmulțirea ulterioară a soiului în cauză care nu a fost prevăzută cu ocazia cesiunii materialului.

55. Prin urmare, protecția este epuizată în temeiul articolului 16 din Regulamentul nr. 2100/94 odată ce a avut loc o cesiune către un terț, cu excepția situației în care terțul în cauză realizează o înmulțire a soiului fără autorizare prealabilă.

56. Deși revine instanței de trimitere sarcina de a verifica acest element, observăm că, în opinia GKE, în temeiul contractului de licență din 8 noiembrie 2001, Better3fruit ar fi acordat Nicolăi dreptul exclusiv de a cultiva și

de a comercializa meri Nicoter, precum și utilizarea drepturilor legate de acestea din urmă.

articol 13 alineatul (3)²⁶, dat fiind că aplicarea alineatului (2) în cazul materialului recoltat, în speță merele, este subordonată condițiilor prevăzute la alineatul (3).

57. În opinia noastră, faptul că Nicolai nu și-a respectat obligațiile privind apărarea selectivității producției și comercializării merelor Kanzi, omițând să impună cocontractanților săi încheierea prealabilă a unui contract de licență de cultivare, chiar a unui contract de licență de comercializare²⁵, nu permite să se concluzioneze că Nicolai ar fi cesionat material aparținând soiului protejat fără autorizarea titularului. Prin licența acordată societății Nicolai, Better3fruit a autorizat-o în mod expres să vândă meri Nicoter. Cedând astfel către Nicolai drepturile de comercializare a materialului protejat, Better3fruit a exploatat valoarea economică a dreptului său exclusiv. Dacă Nicolai nu se conformează obligațiilor contractuale pe care le are față de Better3fruit, aceasta din urmă, iar nu un terț, trebuie să suporte consecințele care decurg din respectiva situație. În opinia noastră, o încălcare a condițiilor aferente unei autorizări prealabile nu poate fi asimilată, în drept, cu o lipsă a autorizării opozabilă terților.

59. Ținând seama de cele ce precedă, propunem Curții să răspundă negativ la prima întrebare.

60. A doua întrebare a fost prezentată cu titlu subsidiar, în ipoteza în care Curtea ar răspunde afirmativ la prima întrebare. Având în vedere că propunem să se răspundă negativ la prima întrebare, vom formula observațiile care urmează în ceea ce privește a doua întrebare numai cu titlu subsidiar.

B — *Cu privire la a doua întrebare preliminară*

58. În ceea ce privește domeniul de aplicare al articolului 94 din Regulamentul nr. 2100/94, este adevărat că se face trimitere numai la articolul 13 alineatul (2) din acest regulament. Totuși, este esențial să fie coroborat cu același

61. Prin intermediul celei de a doua întrebări, Hof van Cassatie urmărește să afle dacă, în situația în care ar trebui să se răspundă afirmativ la prima întrebare, trebuie să se

25 — Astfel cum au fost menționate în anexele 6 și 7 la contractul de licență încheiat între titularul protecției soiurilor de plante și posesorul de licență (menționate la punctul 20 din prezentele concluzii).

26 — A se vedea în acest sens Würtenberger. G. și alții, *op.cit.*, p. 173.

stabilească dacă persoana care îndeplinește actele menționate mai sus cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască limitările conținute în contractul de licență pentru a stabili dacă există sau nu există epuizarea drepturilor.

62. În opinia noastră, aspectul dacă o terță persoană care îndeplinește actele care privesc materialul protejat este sau nu este de bună-credință este irelevant dacă dreptul titularului nu urmează a fi considerat epuizat.

63. Trebuie să se arate că articolul 94 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2100/94 precizează condițiile în care titularul protecției comunitare poate introduce o acțiune în justiție împotriva autorului unei contrafaceri pentru încetarea contrafacerii și/sau pentru plata unei remunerații echitabile sau în ambele scopuri.

64. Alineatul (2) din articolul 94 menționat enumeră situațiile în care titularul poate introduce, în plus, o acțiune împotriva autorului unei contrafaceri pentru repararea prejudiciului cauzat de acesta. Textul prevede că, pentru ca titularul să poată solicita o asemenea reparare, autorul contrafacerii trebuie să

fi acționat în mod deliberat sau din neglijență. În caz de contravenție, dreptul titularului la despăgubiri se poate reduce în consecință.

65. Considerăm că dispozițiile dreptului Uniunii în materia proprietății intelectuale au recurs numai la criteriile obiective în ceea ce privește noțiunea de contrafacere și posibilitatea de a invoca mijloace de protecție juridică preventivă²⁷. Prin urmare, nu pot fi luate în considerare elemente subiective, cu excepția reparării prejudiciului cauzat prin contrafacere²⁸. Împărtășim astfel observația Comisiei potrivit căreia lipsa unui element subiectiv la articolul 94 alineatul (1) menționat, sub forma cerinței unei acțiuni deliberate sau din neglijență, asociată menționării unui astfel de element la alineatul (2) al articolului menționat, confirmă că elemente subiective precum cunoașterea dispozițiilor conținute într-un contract de licență nu au în principiu niciun rol în ceea ce privește aprecierea unei contrafaceri sau dreptul de a introduce o acțiune împotriva autorului acestei contrafaceri. Elementele menționate sunt relevante, cel mult, în cadrul discuțiilor referitoare la repararea prejudiciului cauzat, și anume, în mod necesar, după stabilirea existenței unei contrafaceri.

27 — Acest lucru se aplică de asemenea în cazul noțiunii de epuizare (a se vedea Hotărârea Zino Davidoff și Levi Strauss, citată anterior, punctele 63-66).

28 — Totuși, articolul 5 alineatul (6) din Directiva 87/54 pare să facă excepție de la acest principiu. Potrivit acestei dispoziții, „[u]nei persoane care dobândește un produs din materiale semiconductoare fără să știe sau fără să fie îndreptățită a crede că acest produs este protejat de un drept exclusiv conferit de un stat membru în conformitate cu prezenta directivă nu i se poate interzice exploatarea comercială a acestui produs. Cu toate acestea, pentru actele săvârșite după ce această persoană a știut sau a fost îndreptățită să creadă că produsul semiconductor beneficia de această protecție, statele membre garantează că, la cererea titularului, o instanță poate solicita plata unei remunerații adecvate, în conformitate cu dispozițiile de drept intern”.

V — Concluzie

66. Având în vedere toate considerațiile prezentate mai sus, propunem Curții să răspundă la întrebările preliminare adresate de Hof van Cassatie după cum urmează:

„1) Articolul 94 din Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție comunitară a soiurilor de plante, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 873/2004 al Consiliului din 29 aprilie 2004 coroborat cu articolul 11 alineatul (1), cu articolul 13 alineatele (1)-(3) și cu articolele 16, 27 și 104 din regulamentul menționat, trebuie interpretat în sensul că titularul sau posesorul de licență nu poate introduce o acțiune în contrafacere împotriva unei terțe persoane care a efectuat acte cu privire la materialul vândut sau cedat acesteia din urmă de posesorul de licență atunci când acesta din urmă a fost autorizat să vândă sau să cesezeze materialul protejat, oriunde în Uniunea Europeană, iar limitările prevăzute în contractul de licență încheiat între posesorul de licență și titularul protecției comunitare a soiurilor de plante nu au fost respectate în cadrul vânzării acestui material.

2) Nu este necesar să se răspundă la a doua întrebare preliminară.

Cu titlu subsidiar, se va răspunde că este irelevant pentru aprecierea încălcării faptul că terța persoană care a efectuat actele menționate mai sus cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască limitările cuprinse în contractul de licență.”