

in de licentieovereenkomst opgelegde voorwaarden of beperkingen.

Kosten

50 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

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 in omstandigheden als die van het hoofdgeding aldus worden uitgelegd dat de houder of de licentiehouder een vordering wegens inbreuk kan instellen tegen een derde die het materiaal heeft verkregen via een andere licentiehouder die zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden of de beperkingen die zijn opgenomen in de licentieovereenkomst die laatstgenoemde licentiehouder eerder met de houder had gesloten, voor zover de betrokken voorwaarden of beperkingen rechtstreeks zien op de wezenlijke elementen van het betrokken communautaire kwekersrecht, hetgeen de verwijzende rechter dient te beoordelen.

2) Voor de beoordeling van de inbreuk is het van geen belang dat de derde die handelingen met betrekking tot het verkochte of afgestane materiaal heeft verricht, op de hoogte was of geacht werd op de hoogte te zijn van de in de licentieovereenkomst opgelegde voorwaarden of beperkingen.

N.v.d.r.: bij arrest van 9 februari 2012 heeft het Hof van Cassatie, op basis van het advies van het Hof van Justitie, het arrest van het Antwerpse hof van beroep van 24 april 2008 vernietigd. De zaak werd verwezen naar het hof van beroep van Gent.

Noot – Uitputting in het kwekersrecht

1. Het *Kanzi*-arrest¹ gaat over de uitputting van kwekersrechten onder het regime van de Verordening inzake het communautair kwekersrecht (de “Verordening”)². De feiten van het geschil, die op een aantal punten vrij onduidelijk zijn, zoals ook in het arrest wordt opgemerkt³, kunnen als volgt worden samengevat.

De Belgische onderneming Better3Fruit is de titularis van een communautair kwekerscertificaat voor een

specifiek ras van appelbomen onder de benaming *Nicot*⁴. Appels van Nicoter-bomen worden verhandeld onder het merk *Kanzi*, waarvan Better3Fruit eveneens de titularis is. Better3Fruit gaf *Nicot* in exclusieve licentie aan de NV Nicolai. Krachtens deze licentieovereenkomst kon het voorwerp van de licentie (ttz. de bomen van het beschermde ras) enkel aan derden verkocht worden als de betrokken derde een overeenkomst ondertekende waarin hem het recht gegeven werd om de *Nicot*-bomen op te groeien en te commercialiseren.⁵

Nicolai legde deze verplichting echter naast zich neer en verkocht Nicoter-bomen aan de heer Hustin zonder dat deze laatste de vereiste teelt- en verhandelingsovereenkomst gesloten had. Hustin verkocht op zijn beurt appels van de betrokken bomen aan de heer Goossens, die ze verkocht op de markt van Hasselt, voorzien van een bordje dat het om *Kanzi*-appels ging afkomstig van bomen van het *Nicot*-ras.

Ondertussen was een einde gekomen aan de exclusieve licentieovereenkomst tussen Better3Fruit en Nicolai. Better3Fruit kende een nieuwe exclusieve licentie toe aan een firma EFC, die op haar beurt een exclusieve (sub)licentie toekende aan de Limburgse firma Greenstar-Kanzi Europe, kortweg GKE, die ook het recht kreeg om op te treden tegen inbreuken. Deze licenties werden niet ingeschreven in het register van het CPVO.

GKE besloot vervolgens Hustin en Goossens te dagvaarden voor de Antwerpse stakingsrechter. De vordering was o.m.⁶ gebaseerd op de beweerde schending van het communautair kwekersrecht voor *Nicot*. Volgens GKE kon Goossens met name niet op rechtmatige wijze *Kanzi*-appels verkopen. Hij had die appels immers gekocht van Hustin, die de eigendom op de hem door Nicolai verkochte *Nicot*-bomen evenmin op rechtmatige wijze kon hebben verkregen, nu Nicolai had nagelaten hem de teelt- en verhandelingsovereenkomst te laten ondertekenen en daardoor zijn exclusieve licentieovereenkomst met Better3Fruit had geschonden. Volgens Hustin en Goossens – die niet op de hoogte bleken te zijn van de contractuele verplichtingen waartoe Nicolai krachtens zijn licentieovereenkomst met Better3Fruit gehouden was – was er echter sprake van uitputting van de rechten van Better3Fruit/GKE.

Het uitputtingsverweer van Hustin en Goossens werd

1. H.v.J. 20 oktober 2011, zaak C-140/10, Greenstar-Kanzi v Hustin en Goossens, gepubliceerd in dit nummer. Aan dit arrest ging op 7 augustus 2011 de (andersluidende) conclusie van Advocaat-Generaal Jääskinen vooraf.

2. Verordening (EG) Nr. 2100/94 van 27 juli 1994 inzake het communautair kwekersrecht, *Pb.* L 227, 1 september 1994, p. 1.

3. R.o. 42 van het arrest.

4. Certificaat met nummer 15369.

5. De betrokken passage uit de licentieovereenkomst luidde dat Nicolai “geen enkel licentieproduct zou overdragen of verkopen indien de betrokken tegenpartij niet voorafgaandelijk schriftelijk de teeltlicentie onder bijlage 6 onderschrijft (in geval van tegenpartij/teler) of de vermarktinglicentie vermeld onder bijlage 7 onderschrijft (in geval van tegenpartij/handelspartner)”.

6. De vordering had ook een merkenrechtelijke grondslag, nl. het gebruik van het merk *Kanzi* bij de verkoop van de appels. Aangezien deze discussie echter niet het voorwerp uitmaakte van het geannoteerde arrest, wordt daar in deze noot niet verder bij stilgestaan.

in eerste aanleg verworpen door de Antwerpse stakingsrechter.¹ Het Antwerpse hof van beroep kwam echter tot een ander oordeel en stelde dat, hoewel Nicolaï de bepalingen van zijn licentieovereenkomst met Better3Fruit niet had nageleefd, niet was aangetoond dat Hustin of Goossens op de hoogte waren van de betrokken contractuele beperkingen, zodat er volgens het hof sprake was van uitputting.² Uiteindelijk kwam de zaak voor het Hof van Cassatie dat op 25 februari 2010³ de inmiddels gekende prejudiciële vragen⁴ stelde aan het Hof van Justitie van de EU.

De uitputtingsregel en de figuur van het “specifieke voorwerp”

2. De uitputting van een intellectueel eigendomsrecht brengt met zich dat de titularis van het betrokken recht zich niet meer kan verzetten tegen de verdere verhandeling van producten die door dat recht beschermd worden, van zodra deze door hemzelf of met zijn toestemming in de handel werden gebracht. De uitputtingsregel vloeit rechtstreeks voort uit het basisbeginsel van het vrij verkeer van goederen zoals vooropgesteld in artikel 34 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (“VWEU”)⁵, dat bepaalt dat kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen de lidstaten verboden zijn. Artikel 36 VWEU staat een aantal afwijkingen van dit beginsel toe, waaronder “beperkingen ... gerechtvaardigd ... uit hoofde van de bescherming van de industriële en commerciële eigendom”, doch enkel in de mate dat zij het “specifieke voorwerp” van het betrokken intellectuele eigendomsrecht betreffen. Hierover bestaat heel wat rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU.⁶ Het Hof heeft nadien, in zijn rechtspraak over de specifieke intellectueel eigendomsrechtelijke wetteksten, deze rechtspraak over het vrij verkeer van goederen toepasselijk verklaard op de interpretatie van de uitputtingsbepalingen die in die wetteksten zijn opgenomen.⁷

3. Over wat precies het “specifieke voorwerp” van het kwekersrecht uitmaakt, heeft het Hof zich nog niet moeten uitspreken. In het kader van het octrooirecht,

dat van alle intellectuele eigendomsrechten het nauwst verwant is met het kwekersrecht, heeft het Hof in *Centrafarm* het specifieke voorwerp evenwel bepaald als “het verschaffen aan de octrooihouder, ter beloning van de uitvinders creatieve inspanning, van het uitsluitende recht om een uitvinding, hetzij rechtstreeks hetzij door licentieverlening aan derden, te gebruiken voor de vervaardiging en het als eerste in het verkeer brengen van producten van nijverheid, alsmede het recht zich tegen inbreuken te verzetten”.⁸ Aangezien het Hof even later in *Nungesser*⁹ oordeelde dat het kwekersrecht geen dermate specifieke kenmerken vertoont waardoor het anders zou moeten behandeld worden dan de overige intellectuele eigendomsrechten, mag er vanuit gegaan worden dat het specifiek voorwerp van het kwekersrecht een gelijkaardige draagwijdte zou toebedeeld krijgen, met dien verstande dat, zoals het Hof ook duidelijk in *Nungesser* vooropgestelde, rekening moet worden gehouden met de specifieke (tz. reproductieve) aard van de producten die door het kwekersrecht beschermd worden.

4. Tegen die achtergrond kan het specifieke voorwerp van het kwekersrecht geformuleerd worden als het recht van de titularis ervan om als eerste materiaal van het beschermde ras in de handel te (doen) brengen en zich te verzetten tegen de verhandeling van op basis daarvan voortgebracht materiaal.¹⁰ Wanneer de houder van het kwekersrecht bijv. teeltmateriaal van het door zijn kwekersrecht beschermde ras in de handel brengt of doet brengen, zal hij zijn exclusief recht niet meer kunnen aanwenden om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van dit teeltmateriaal of van de eventuele oogst die eruit voortkomt. Wel kan hij zich blijven verzetten tegen de verhandeling van teeltmateriaal dat uit zijn eerder verhandelde teelt- of oogstmateriaal is voortgebracht. Het recht op vermeerdering wordt in principe immers nooit uitgeput.

Zo staat het ook verwoord in artikel 16 van de Verordening. Krachtens deze bepaling strekt het communautaire kwekersrecht zich niet uit tot handelingen met betrekking tot “materiaal”¹¹ (d.i. teelt- en oogstma-

1. Vz. Kh. Antwerpen 29 januari 2008, A.R. A/07/9104, onuitg. Het betrof dus een uitspraak zoals in kort geding en niet in kort geding, zoals verkeerdelijk gesteld in overweging 18 van het geannoteerde arrest. Volledigheidshalve kan nog worden vermeld dat het vonnis van de stakingsrechter werd voorafgegaan door een tussenvonnis (Vz. Kh. Antwerpen, 10 januari 2008, A.R. A/07/9104, onuitg.) waarin de Voorzitter de overlegging beval van de licentieovereenkomsten tussen Better3Fruit en EFC, enerzijds, en EFC en GKE, anderzijds, teneinde na te kunnen gaan in welke mate GKE vorderingsgerechtigd was.

2. Antwerpen 24 april 2008, A.R. 2008/AR/301, onuitg.

3. Cass. 25 februari 2010, C.08.0474.N/1, onuitg.

4. 1) “Moet artikel 94 van de [Verordening], in samenhang gelezen met de artikelen 11.1., 13.1. tot en met 13.3., 16, 27 en 104 van [de Verordening] 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 licentiehouder wanneer de beperkingen die in de licentieovereenkomst tussen de licentiehouder en de houder van het communautair kwekersrecht, ingeval van verkoop van dat materiaal, werden bedongen, niet werden geëerbiedigd?

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?”

5. Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Pb. C 115, 9 mei 2008, p. 1.

6. Zie bijv. H.v.J. nr. 78/70, 8 juni 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft, Jur. 1971, p. 487; H.v.J. nr. 16/74, 31 oktober 1974, Centrafarm, Ing.-Cons. 1974, p. 357; H.v.J. nr. 102/77, Hoffmann-La Roche, 23 mei 1978, Ing.-Cons. 1978, p. 239; etc.

7. Zie i.h.b. H.v.J. nr. C-427/93, C-429/93, C-436/93, 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb v Paranova, Ing.-Cons. 1996, p. 233, r.o. 40.

8. H.v.J. nr. 16/74, 31 oktober 1974, Centrafarm, Ing.-Cons. 1974, p. 357, r.o. 8-9.

9. H.v.J. nr. 258/78, 8 juni 1982, Nungesser en Eisele v Commissie, Ing.-Cons. 1982, p. 129, r.o. 2 en 43.

10. P. van der KOOIJ, *Kwekersrecht in ontwikkeling*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1990, p. 332.

11. Volgens het inleidende deel van artikel 13(2) van de Verordening slaat de term “materiaal”, zoals gebruikt doorheen de Verordening, zowel op “componenten” van het beschermde ras als op oogstmateriaal. De term “componenten” wordt op zijn beurt gedefinieerd in artikel 5(3) van de Verordening als “planten of delen van planten voor zover die delen volledige planten kunnen voortbrengen”. Hoewel deze definitie derhalve ruimer is dan zuiver “teeltmateriaal”, wordt overwe-

teriaal en, in voorkomend geval, afgeleide producten¹⁾ van het beschermde ras (of een daarmee krachtens artikel 13 gelijkgesteld 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 (i) de verdere (niet-toegestane) vermeerdering van het betrokken ras tot gevolg hebben, of (ii) de uitvoer met zich brengen, voor andere dan verbruiksdoeleinden, van “componenten” naar een derde land dat geen reciproque bescherming biedt.

De gekwalificeerde toestemming en de rol van de licentiehouders

5. In de uitputtingsleer in het algemeen en in artikel 16 van de Verordening in het bijzonder staan derhalve de begrippen “toestemming” en “in de handel brengen” centraal. Zij zijn de hoeksteen van elke discussie over uitputting.

In artikel 16 wordt weliswaar, in tegenstelling tot de situatie bij andere intellectuele eigendomsrechten, niet de term “in de handel brengen” gebruikt, maar “afstaan”. Deze term wordt niet gedefinieerd in de Verordening, maar lijkt ruimer te zijn dan het begrip “in de handel brengen”, zoals uitgelegd door het Hof in *Peak Holding*.² In die merkenrechtelijke zaak stelde het Hof voorop dat een product enkel kan worden geacht in de handel te zijn gebracht als het werd verkocht op een wijze die de merkhouders in staat stelt de economische waarde van zijn merk te realiseren. Aanbieden zonder te verkopen levert dus geen uitputting op. Op het eerste zicht is er echter weinig voor te zeggen dat het loutere gebruik van de term “afstaan” impliceert dat het kwekersrecht sneller zou uitgeput zijn dan andere intellectuele eigendomsrechten. Dit zou immers stuiten op de terminologie gebruikt in het UPOV-Verdrag,³ waarvan de Verordening de Europese omzetting is. Artikel 16 UPOV 1991 voorziet immers slechts in kwekersrechtelijke uitputting ten aanzien van materiaal dat “verkocht of anderszins in de han-

del is gebracht”, een zinsnede die hernomen werd uit artikel 14(1)(iv) UPOV 1991 en die ook zijn weerslag vindt in artikel 13(2)(d) van de Verordening. Hoewel een en ander mogelijk munitie oplevert voor een bijkomende prejudiciële verwijzing, dient dus voorts nog aangenomen te worden dat *Peak Holding* van toepassing is op het kwekersrecht.

Van groter belang voor *Kanzi* is echter de term “toestemming”. De vraag wanneer een product kan geacht worden met de toestemming van de titularis van een intellectueel eigendomsrecht in de handel te zijn gebracht, heeft op zich ook reeds meermaals het voorwerp uitgemaakt van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie, in het bijzonder in het kader van het merkenrecht. Zo heeft het Hof zich dienen uit te spreken over de vraag of de toestemming enkel ziet op het in de handel brengen in de EER dan wel in de ganse wereld,⁴ of de toestemming het recht algemeen uitput of slechts ten aanzien van het individueel in de handel gebrachte exemplaar,⁵ wie de toestemming moet bewijzen,⁶ of de toestemming ook geldt voor reclame die de wederverkoper voor het in de handel gebrachte product wil maken,⁷ of de miskennis door een wederverkoper van territoriale verkooprestricties in een koopovereenkomst een gebrek aan toestemming kan opleveren,⁸ of het onder tal van voorwaarden ter beschikking stellen van parfum-testers aan een tussenpersoon ook de toestemming inhoudt om ze in de handel te brengen,⁹ of het in de handel brengen van gasflessen de toestemming inhoudt om die flessen, eens ze leeg zijn, door een derde weer met gas te laten vullen,¹⁰ en of de toestemming, behalve expliciet, ook impliciet kan zijn.¹¹ In zijn *Zino Davidoff* en *Makro* arresten bevestigde het Europese Hof dat dit laatste in principe kan, maar enkel indien *met zekerheid* blijkt dat de titularis van het intellectuele eigendomsrecht afstand heeft willen doen van zijn uitsluitend recht. In beide zaken was de gewraakte verhandeling in de EER evenwel het gevolg van het handelen van een derde-handelaar. Het Hof van Justitie heeft in andere

gend verdedigd dat de term “componenten” in de Verordening conceptueel bedoeld was samen te vallen met de term “teeltmateriaal”, die gebruikt wordt in het UPOV Verdrag (G. WÜRTENBERGER, P. van der KOOIJ, B. KIEWIET, M. EKVAD, *European Community Plant Variety Protection*, Oxford, Oxford University Press, 2006, randnummer 6.11). Het gebruik van de termen “componenten” en “materiaal” in de Verordening is in elk geval ongelukkig en verwarrend (zie dienaangaande P. de JONG, “Dien inbreuk en die roze”, noot onder Gent 13 oktober 2008, ICIP-Ing.Cons., p. 837 (862)), hetgeen reeds blijkt uit de lektuur van artikel 16 zelf...

- De bescherming van oogstmateriaal wordt omschreven in artikel 13(3) van de Verordening, die van afgeleide producten ofte “producten die rechtstreeks zijn verkregen uit materiaal van het beschermde ras” in artikel 13(4). Beide worden gedekt door het begrip “materiaal”. De bescherming voor afgeleide producten is krachtens artikel 13(4) van de Verordening evenwel slechts optioneel en werd tot op heden niet in de Verordening ingevoegd. In de nieuwe Belgische Kwekerswet (Wet van 10 januari 2011 ter bescherming van kweekproducten, B.S. 25 februari 2011) wordt deze uitbreiding van het kwekersrecht wel uitdrukkelijk voorzien, met name in artikel 12(4).
- H.v.J. nr. C-16/03, 30 november 2004, *Peak Holding*, NJW 2004, p. 1416, noot J. DEENE.
- Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten (www.upov.org), in de herziene versie van 1991 (kortweg “UPOV 1991”).
- H.v.J. nr. C-355/96, 16 juli 1998, *Silhouette*, IRDI 2000, p. 209; H.v.J. nr. C-479/04, 12 september 2006, *Laserdisken*, JDE 2007, p. 48.
- H.v.J. nr. C-173/98, 1 juli 1999, *Sebago*, IRDI 2000, p. 253.
- H.v.J. nr. C-244/00, 8 april 2003, *Van Doren + Q*, DAOR 2002, p. 439; H.v.J. nr. C-414/99 — C-416/99, 20 november 2001, *Zino Davidoff*, Ing.-Cons. 2001, p. 545; H.v.J. nr. C-405/03, 18 oktober 2005, *Class International*, IRDI 2005, p. 485, noot P. de JONG.
- H.v.J. nr. C-337/95, 4 november 1997, *Dior v Evora*, IRDI 2000, p. 195; H.v.J. nr. C-558/08, 8 juli 2010, *Portakabin*, Pb C 28 augustus 2010 (dispositief), p. 10; H.v.J. nr. C-63/97, 23 februari 1999, *BMW v Deenik*, IRDI 2000, p. 219, noot M.-C. JANSSENS.
- H.v.J. nr. C-16/03, 30 november 2004, *Peak Holding*, NJW 2004, p. 1416, noot J. DEENE; H.v.J. nr. C-127/09, 3 juni 2010, *Coty Prestige Lancaster*, IRDI 2011, p. 138, noot C. GOMMERS.
- H.v.J. C-324/09, 12 juli 2011, *eBay v L’Oréal*, JDE 2011, p. 229; H.v.J. nr. C-127/09, 3 juni 2010, *Coty Prestige Lancaster*, IRDI 2011, p. 138, noot C. GOMMERS.
- H.v.J. nr. C-46/10, 14 juli 2011, *Viking Gas*, BIE 2011, 271, noot P. STEINHAUSER.
- H.v.J. nr. C-414/99 — C-416/99, 20 november 2001, *Zino Davidoff*, Ing.-Cons. 2001, p. 545 (voor producten die van buiten de EER komen); H.v.J. nr. C-324/08, 15 oktober 2009, *Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a.*, JDE 2009, p. 292 en H.v.J. nr. C-127/09, 3 juni 2010, *Coty Prestige Lancaster*, IRDI 2011, p. 138, noot C. GOMMERS (voor producten die binnen de EER circuleren).

rechtspraak echter te kennen gegeven dat de test minder streng is wanneer het gaat om personen waarop de titularis van het betrokken intellectuele eigendomsrecht, althans in beginsel, controle kan uitoefenen.¹ Dit is volgens het Hof in het bijzonder het geval voor een — niet-gedwongen² — licentiehouder.³ Aldus oordeelde het Hof in het — voor het geannoteerde arrest van belang zijnde — *Copad* arrest inzake merkenrecht, dat wanneer een licentiehouder van het merk voorzien waren in de handel brengt, dit in beginsel wordt geacht te zijn geschied met toestemming van de merkhouder.⁴ Handelingen van de licentiehouder putten dus in principe de rechten van de titularis-licentiegever uit omdat ze geacht worden te zijn gesteld met toestemming van deze laatste.

6. Dit is niet anders in het kwekersrecht. Artikel 13(2) van de Verordening somt met name de handelingen op die, indien zij gesteld worden door een derde die niet de toestemming heeft van de houder van het kwekerscertificaat, als een inbreuk beschouwd worden in de zin van artikel 94(a) van de Verordening. Het gaat om de voortbrenging (productie), de vermenigvuldiging (reproductie), het conditioneren ten behoeve daarvan, het te koop aanbieden, het verkopen of op andere wijze in de handel brengen, het in- en uitvoeren, en het opslaan voor één van deze doeleinden van “materiaal” van het beschermde ras. Welnu, indien de certificaathouder een derde zijn toestemming verleent om één of meerdere van de in artikel 13(2) voorziene handelingen te stellen, dan beschikt deze derde over een contractuele licentie in de zin van artikel 27(1) van de Verordening en worden zijn handelingen gelijkgesteld met deze van de certificaathouder.

In het becommentarieerde arrest, zouden de rechten van Better3Fruit/GKE op de appels die Hustin oogstte als gevolg van het telen van de hem door Nicolai verkochte *Nicoter*-bomen derhalve uitgeput zijn, aangezien de commercialisatie door Nicolai, als licentiehouder, geacht wordt te zijn geschied met toestemming van de licentiegever Better3Fruit.

7. Het is echter eveneens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie, en met name opnieuw bij monde van het reeds genoemde *Copad*-arrest, dat het toekennen van een licentie niet noodzakelijk gelijk staat met een absolute en onvoorwaardelijke toestemming van de merkhouder aan de licentiehouder om de beschermde producten in de handel te brengen.⁵

Dit blijkt ook met zoveel woorden uit een samenlezing

van artikel 13(2) *in fine* en artikel 27(2) van de Verordening, die voorschrijven dat de houder van het kwekerscertificaat zijn toestemming aan voorwaarden⁶ onderhevig kan maken en zijn kwekersrecht — los van enige contractuele actiegrond — kan afdwingen tegen een licentiehouder die zich niet houdt aan deze voorwaarden. Handelingen die de licentiehouder met miskenning van zijn licentievoorwaarden heeft gesteld, kunnen ingevolge deze regeling niet aan de houder van het kwekersrecht worden tegengeworpen. Die handelingen zijn als het ware geïnfecteerd en deze infectie blijft onherroepelijk kleven aan het plantmateriaal dat de licentiehouder op die manier in de handel heeft gebracht. Dit brengt met zich dat ook elke daaropvolgende schakel in de handelsketen die het betrokken materiaal of daaruit voortkomend materiaal commercieel gebruikt, zich in principe schuldig zal maken aan een kwekersrechtelijke inbreuk waartegen de houder (of diens licentiehouder) kan optreden.

Toegepast op het becommentarieerde arrest kan er in het licht hiervan dan ook geen sprake zijn geweest van enige uitputting van de rechten van Better3Fruit/GKE. In de licentie-overeenkomst met Nicolai werd immers duidelijk bedongen dat diens recht om bomen van het *Nicoter*-ras te commercialiseren onderhevig was aan de voorwaarde dat een teelt- resp. verhandelingsovereenkomst werd afgesloten met de derde-koper. Dit was de uitdrukkelijke voorwaarde voor Nicolai om de toestemming van Better3Fruit te bekomen. Zonder deze toestemming was de commercialisatie op zich al inbreukmakend geweest. Wanneer Nicolai de betrokken bomen dan uiteindelijk toch commercialiseert zonder deze voorwaarde na te leven, brengt hij niet enkel zijn eigen contractuele en kwekersrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang, maar heeft de titularis van het kwekersrecht of diens licentiehouder het recht om elke verdere verhandeling van de betrokken bomen en elk materiaal dat eruit verkregen werd (nieuwe bomen of appels) te verbieden, ongeacht het stadium van de handelsketen waarin het materiaal zich bevindt.

Much ado about nothing?

8. In het licht van het voorgaande lag het in de lijn der verwachtingen dat het uitputtingsverweer van Hustin en Goossens het niet zou halen en dat het Hof van Cassatie derhalve het arrest van het Antwerpse hof van beroep zou vernietigen. Het Hof van Cassatie betrok echter in zijn verwijzingsarrest, naast *Copad*, plots ook het hierboven aangehaalde *Peak Holding* arrest van het Hof van Justitie, en wilde weten of deze rechtspraak ook van toepassing was op het kwekersrecht.

1. H.v.J. nr. C-9/93, 22 juni 1994, IHT v Ideal-Standard, *Ing.-Cons.* 1994, p. 223; H.v.J. C-59/08, 23 april 2009, *Copad*, *IRDI* 2009, p. 280, noot A. HALLEMANS.

2. H.v.J. nr. 19/84, 9 juli 1985, *Pharmon / Hoechst*, *Ing.-Cons.* 1985, p. 235.

3. H.v.J. nr. C-244/00, 8 april 2003, *Van Doren + Q*, *DAOR* 2002, p. 439, r.o. 34; H.v.J. nr. C-9/93, 22 juni 1994, IHT v Ideal-Standard, *Ing.-Cons.* 1994, p. 223, r.o. 37—38; H.v.J. nr. C-324/08, 15 oktober 2009, *Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a.*, *JDE* 2009, p. 292, r.o. 24.

4. H.v.J. C-59/08, 23 april 2009, *Copad*, *IRDI* 2009, p. 280, r.o. 46, noot A. HALLEMANS.

5. H.v.J. C-59/08, 23 april 2009, *Copad*, *IRDI* 2009, p. 280, r.o. 47, noot A. HALLEMANS.

6. Voor een toelichting waaruit deze voorwaarden zo al kunnen bestaan, zie de *UPOV Explanatory Notes on conditions and limitations concerning the breeder's authorization in respect of propagating material under the UPOV Convention*, Genève, 2010, www.upov.int.

Het Hof van Cassatie leidde met name kennelijk uit de (beide) betrokken arresten af dat de titularis-licentiegever slechts in uitzonderlijke omstandigheden de uitputting van zijn recht kon verhinderen bij niet-naleving door een licentiehouder van zijn licentie-overeenkomst. Op basis daarvan was het Hof naar eigen zeggen geneigd om artikel 16 van de Verordening “*op analoge wijze*” uit te leggen.¹ Anderzijds, verwees het Hof naar de eerste overweging uit de preambule van de Verordening die vooropstelt dat plantenrassen specifieke problemen met zich meebrengen én naar artikel 14 van de Verordening (over het landbouwersvoorrecht), om te besluiten dat het evengoed mogelijk was dat artikel 16 van de Verordening strikt moest worden geïnterpreteerd, met name wanneer de titularis-licentiegever de toegestane licentie aan bepaalde voorwaarden heeft verbonden en deze niet door de licentienemer worden nageleefd.

9. Deze motivering van het hof is eerder opvallend. Het had zich met name kunnen beperken tot de vraag of *Copad*, gelet op de eerste overweging van de Verordening, ook op de uitputting van kwekersrechten van toepassing was. De beweegredenen voor de verwijzing naar *Peak Holding* en zeker die naar artikel 14 van de Verordening zijn moeilijker te begrijpen.

Artikel 14 gaat immers, zoals gezegd, over het landbouwersvoorrecht en heeft om die reden alleen al geen enkel raakpunt met deze zaak. Deze bepaling evenals de eruit voortvloeiende rechtspraak van het Europese Hof worden daarenboven als eerder streng voor de kwekersrechthouder ervaren, zodat dus zeker niet in kan gezien worden hoe zij een restrictieve interpretatie van artikel 16 van de Verordening in het voordeel van de houder kunnen schragen. Wat *Peak Holding* vervolgens betreft, dient toegegeven dat de precieze scheidingslijnen die het Hof van Justitie aanbrengt in zijn uitputtingsrechtspraak niet altijd evengoed te volgen zijn,² maar *Peak Holding* ging duidelijk niet over de impact van de schending van een licentie-overeenkomst op de beoordeling van de uitputtingsvraag. Het betrof de situatie waarin een merkhouder het overgebleven deel van een lading merkklodij die hij zelf in de EER had ingevoerd, verkocht aan een Franse firma (*Copad nota bene*) die ze vervolgens verder verkocht in Zweden terwijl in de verkoopovereenkomst beweerdelijk was overeengekomen dat dit enkel buiten Europa mocht gebeuren. De merkhouder had hier derhalve middels zijn eigen verkoop aan de Franse firma al de mogelijkheid gehad de economische waarde van

zijn exclusief recht op zijn merkproducten te realiseren. De goederen waren met toestemming van de merkhouder in de handel gebracht en de koper kon er dus vrij over beschikken. Een licentiehouder daarentegen kan niet vrij beschikken over de hem ter beschikking gestelde beschermde producten, aangezien hij gebonden is door de voorwaarden van de licentie-overeenkomst. Pas wanneer hij deze voorwaarden vervult, zal zijn commercialisatie van de licentieproducten de uitputting van de rechten van de licentiegever tot gevolg hebben. Het is dus m.a.w. niet omdat een licentienemer producten “in de handel brengt” in de betekenis die aan dat begrip werd gegeven in *Peak Holding*, dat dit ook met toestemming van de rechthebbende is gebeurd. Deze toestemming is het enige relevante criterium en zal alleen aanwezig zijn als de licentiehouder gehandeld heeft met eerbied voor de bepalingen van zijn licentie-overeenkomst.

10. De verwijzing naar *Peak Holding* door het Hof van Cassatie was dan ook niet nodig geweest. Kennelijk vond het Hof van Justitie dat ook, want nergens in het geannoteerde arrest wordt zelfs nog maar verwezen naar *Peak Holding* (en evenmin naar artikel 14 van de Verordening). Integendeel, het Hof heeft zonder enige problemen *Copad* van toepassing verklaard op het kwekersrecht. Het Hof legde daarbij trouwens het advies van Advocaat-Generaal Jääskinen naast zich neer, die had geopperd dat *Copad* niet kon gevolgd worden omdat het zowel de mededinging als het vrij verkeer van goederen beperkte op een wijze die onverenigbaar was met de vaste rechtspraak van het Hof in die domeinen. Volgens de Advocaat-Generaal was enkel *Peak Holding* hier relevant. Om de hierboven uiteengezette redenen, is het Hof hier dus terecht niet op ingegaan. Op zich dus eigenlijk *much ado about nothing*.

Copad genuanceerd

11. Het belang van het arrest is evenwel gelegen in de nuance op *Copad* — of althans op een bepaalde interpretatie van dat arrest — die het Hof in zijn antwoord op de gestelde prejudiciële vragen aanbrengt.³ Uit *Copad* werd in de praktijk al wel eens afgeleid dat elke schending van de licentieovereenkomst door de licentiehouder de uitputting belette. In werkelijkheid was de werking van *Copad* niet zo absoluut, aangezien ze automatisch beperkt werd door de (limitatieve) lijst van wezenlijke licentievoorwaarden die is opgenomen in artikel 8(2) van de Merkenrichtlijn.⁴ In de Verordening bestaat een dergelijke lijst echter niet en zou men

1. Cass. 25 februari 2010, C.08.0474.N/1, onuitg., r.o. 13.

2. Zie hierover C. GOMMERS, “Naar een bestemmingsrecht in het merkenrecht?”, noot onder *Coty*, *IRDI* 2011, p. 144, over de schijnbare tegenstrijdigheid van de arresten *Peak Holding* en *Coty*; J. HUYDECOPER, “Echt in de handel brengen”, noot onder *Coty*, *BIE* 2010, p. 328, over de moeilijke verzoenbaarheid van *Peak Holding*, *Copad* en *Coty*.

3. Zie met name r.o. 41 en 43 van het geannoteerde arrest.

4. 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 van 8.11.2008, pp. 25–33. Artikel 8(2) van deze Richtlijn (omgezet in artikel 2.32(2) Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom, *BS*, 26 april 2006 (eerste uitg.), p. 21866 Addendum, *BS*, 24 augustus 2006, p. 42140) verwijst zo o.m. naar de duur van de licentie-overeenkomst, de producten waarvoor de licentie is verleend en de kwaliteit van de door de licentienemer vervaardigde producten. Voor een uitgebreide bespreking, zie A. HALLEMANS, “De invloed van de licentieovereenkomst op de uitputting van het merkenrecht”, *IRDI* 2009, p. 286, noot onder *Copad*.

dus alsnog kunnen gedacht hebben dat eender welke contractuele wanprestatie van de licentiehouden er uitputting kan verhinderen. Het Hof heeft het *Kanzi*-arrest echter aangegrepen om duidelijk voorop te stellen dat een dergelijke “absolute” interpretatie van *Copad* de rechten van de houder van het kwekersrecht onevenredig sterk zou maken, hetgeen in strijd zou zijn met overweging 14 van de preambule van de Verordening, krachtens dewelke “...door de invoering van het beginsel van de uitputting van rechten moet worden bereikt dat de bescherming [van de houder van het kwekersrecht] niet onevenredig groot is”.

Het Hof verduidelijkt met name dat de niet-naleving van een of ander beding van de licentie-overeenkomst er niet zonder meer altijd toe kan leiden dat de toestemming van de houder van het kwekersrecht ontbreekt. De kwekersrechthouder kan zich dus niet ongelimiteerd beroepen op de contractuele wanprestaties van zijn licentienemer om de uitputting van zijn kwekersrecht te voorkomen. Enkel de schending van een contractuele “voorwaarde of beperking die rechtstreeks ziet op de wezenlijke elementen van het communautaire kwekersrecht”, kan volgens het Hof deze uitputting beletten. De niet-naleving van “contractuele bepalingen van andere aard” kan daarentegen de uitputting niet verhinderen. Het Hof geeft geen verduidelijking bij de vraag welke elementen van het communautair kwekersrecht “wezenlijk” zijn. Wel licht het Hof een tip van de sluier omtrent wat er onder “contractuele bepalingen van andere aard” dient te worden begrepen. Het gaat volgens het Hof met name om bepalingen “waardoor de toestemming tot het in de handel brengen en dus ook de uitputting van het recht van de houder niet worden geraakt”.

De impact van contractuele wanprestaties van de licentiehouden na *Kanzi*

12. Aangezien, behalve het Hof, ook de Verordening zelf geen toelichting verschaft bij het begrip “wezenlijk element”, zal de concrete invulling ervan met gezond verstand moeten gebeuren in de nationale rechtspraak. Het lijkt daarbij van belang om het begrip “wezenlijke elementen van het kwekersrecht” niet dermate restrictief te interpreteren dat de uitputting ingevolge handelen van de licentiehouden enkel kan verhinderd worden indien het een voorbehouden handeling onder artikel 13(2) van de Verordening betreft.

Het staat uiteraard buiten kijf dat, indien een licentiehouden krachtens zijn licentie-overeenkomst bijv. enkel het recht heeft om het oogstmateriaal (bijv. appels) van een kwekersrechtelijk beschermd boomras uit te voeren naar een niet-EER land, het in de handel brengen van teeltmateriaal (bijv. bomen of delen daarvan) van dat ras dat hem ter beschikking was gesteld met het oog op de productie van de oogst, niet kan berus-

ten op de toestemming van de houder, wiens rechten ten volle blijven gelden ten aanzien van het aldus verhandelde teeltmateriaal en alle eruit voortgekomen materiaal. De voorziene contractuele beperking in dit voorbeeld raakt de toestemming tot het in de handel brengen van de houder en ziet rechtstreeks op een wezenlijk kenmerk van het kwekersrecht.

Het lijkt evenwel niet de bedoeling van het Hof geweest om de geschonden contractuele licentievoorwaarden te beperken tot de voorbehouden handelingen van artikel 13(2) opdat de *Kanzi*-test zou kunnen worden doorstaan. Het Hof stelt immers niet voorop dat de betrokken voorwaarde moet *samenvallen* met zulke voorbehouden handeling, maar slechts dat ze er *rechtstreeks betrekking op* moet hebben. Aldus kunnen de niet-naleving van bepaalde fytosanitaire maatregelen of het niet-doorgeven aan de koper van bepaalde know-how om de kwaliteit van het te verhandelen materiaal te waarborgen, evenzeer rechtstreeks zien op wezenlijke kenmerken van het kwekersrecht. Zij raken immers ook rechtstreeks de toestemming van de houder om het licentiemateriaal op de markt te brengen, omdat zij erop toezien dat het materiaal vrij van ziekten resp. met de nodige kwaliteitsgaranties wordt verhandeld. Zo kunnen bepaalde instructies over de omstandigheden waarin de teelt dient plaats te vinden een wezenlijk element van het kwekersrecht betreffen, in de mate dat know-how wordt doorgegeven die de kwaliteit van het uiteindelijk in de handel te brengen oogstmateriaal moet bevorderen. Hetzelfde geldt voor het gebruik door de licentiehouden van de juiste rasbenaming bij de verkoop van het licentiemateriaal.

Ook het niet-naleven van bepaalde temporele of territoriale restricties door de licentiehouden kan onder deze noemer vallen. Deze laatste situatie deed zich voor in een zaak op derdenverzet voor de voorzitter van de Luikse rechtbank van koophandel in het kader van een beslag inzake namaak dat was uitgevoerd door een Franse aardappelkweker bij een Belgische handelaar. De Belgische handelaar had met name pootgoed van het aardappelras Charlotte bekomen van de licentiehouden van de Franse kweker en dit in Frankrijk doorverkocht, waar het nationale kwekersrecht voor Charlotte nog steeds van kracht was. In lijn met *Copad*, oordeelde de Luikse voorzitter dat de niet-naleving door de Belgische licentiehouden van een territoriale restrictieclausule uit de licentie-overeenkomst die tevens inhield dat hij zijn afnemers hiervan diende te informeren, niet de uitputting tot gevolg kon hebben van de rechten van de Franse kweker op het door de Belgische handelaar afgenomen pootgoed van Charlotte.¹

13. Omgekeerd duidt het Hof met het begrip “wezen-

1. Vz. Kh. Luik, 15 februari 2011, gepubliceerd in dit nummer: p. 87 e.v.

lijke elementen van het kwekersrecht” duidelijk aan dat de niet-naleving van licentieclausules die eerder de persoonlijke relatie tussen de licentiegever en de licentienemer raken, dan het licentieproduct, de uitputting niet in de weg kunnen staan. Een andere interpretatie zou de *Kanzi*-leer uithollen. Gedacht kan worden aan de gebruikelijke clausules over de wijze waarop communicatie tussen de contractspartijen dient te gebeuren. Het is bijv. niet omdat een licentiehouder het aantal door hem in de handel gebrachte producten niet per aangetekend schrijven aan de licentiegever meedeelt zoals dat voorzien is in de licentie-overeenkomst dat de rechten van de licentiegever op het in de handel gebrachte product niet zouden zijn uitgeput. Hetzelfde geldt allicht ook voor ietwat zwaarwichtigere clausules, zoals met name de verplichting van de licentiehouder tot het betalen van royalties. Dergelijke verplichtingen betreffen niet rechtstreeks het in de handel te brengen teeltmateriaal, noch de toestemming daaromtrent. Die is immers al gegeven op het ogenblik dat het potentieel conflict over de te betalen royalties ontstaat.

Goede trouw is geen excuus

14. Hoewel het oordeel van het Hof van Justitie over de invloed van de contractuele wanprestatie op de uitputting van het kwekersrecht de hoofdmoot van het arrest uitmaakt, mag niet vergeten worden dat het Hof van Cassatie in zijn verwijzingsarrest van 25 februari 2010 ook nog een tweede prejudiciële vraag stelde, met name of het voor de beoordeling van de inbreukvraag van enig belang was dat Hustin en Goossens op de hoogte waren van de contractuele beperkingen van Nicolai.

Het Hof van Justitie beantwoordde deze vraag terecht negatief. Het is immers een algemeen aanvaard principe in het intellectuele eigendomsrecht dat goede trouw de inbreuk niet uitsluit. Dat is niet anders in het kwekersrecht.¹ De uitspraak van het Hof is op dit punt dan ook niet verrassend. Het volstaat, zoals het Hof het deed, om artikel 94(1) van de Verordening (over de vordering tot staking en de “passende vergoeding”) te vergelijken met artikel 94(2) (over de vordering tot schadevergoeding)² om te zien dat opzet enkel in het tweede geval vereist is. Voor de vorderingen onder artikel 94(1) is geen bewijs van enig opzet door de inbreukmaker vereist. Er is dan ook geen nood hier verder over uit te weiden.

15. Wel is het wenselijk om hier een kritische kanttekening bij te plaatsen. In tegenstelling tot de andere intellectuele eigendomsrechten die aan een registratieverplichting onderworpen zijn (merken,³ modellen,⁴ octrooien⁵ en zelfs het Belgische kwekersrecht⁶), bevat de Verordening geen verplichting om een verleende (al dan niet exclusieve) licentie te laten registreren teneinde ze tegenstelbaar te maken aan derden. Dit blijkt met name uit een samenlezing van, enerzijds, het voormelde artikel 27 van de Verordening, dat de titel “Contractuele licenties” draagt en dat niets zegt over enige registratieplicht, en, anderzijds, artikel 87, getiteld “Instelling van de registers”, dat in sectie 2(f) voorschrijft dat: “*het [CPVO] een register [houdt] van communautaire kwekersrechten waarin, nadat een communautair kwekersrecht is verleend, de volgende gegevens worden ingeschreven: ... (f) op verzoek, de verlening bij overeenkomst van een exclusieve licentie of de verlening van een dwanglicentie, met vermelding van naam en adres van de tot de licentie gerechtigde persoon*”. De inschrijving van een licentie in het communautaire register is dus louter optioneel en geldt daarenboven enkel voor exclusieve en dwanglicenties. Van gewone licenties is er geen sprake. Een en ander is echter niet zonder belang aangezien krachtens artikel 104(1) van de Verordening de rechten van de (al dan niet exclusieve) licentiehouder gelijkgesteld worden gesteld met deze van de houder voor wat betreft het instellen van inbreukvorderingen. Krachtens deze bepaling, die aan duidelijkheid eerder te wensen overlaat, kunnen met name “*vorderingen wegens inbreuk [...] 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 [...]*”.⁷

Het zou de rechtszekerheid dan ook ten goede komen indien deze lacune in de Verordening wordt weggevoerd wanneer de tekst van de Verordening weldra wordt herzien.⁸ Tot zo lang dat niet het geval is en niettegenstaande het feit dat goede trouw de gegrondheid van de vordering tot staking of passende vergoeding onder artikel 94(1) niet in de weg kan staan, komt het billijk voor dat bij het bepalen van welke vergoeding “passend” is en tevens bij de hoogte van de schadevergoeding onder artikel 94(2) rekening wordt gehouden met het feit dat de inbreukmaker niet de mogelijkheid had het bestaan van de licentie, laat

1. Zie bijv. het reeds genoemde Vz. Kh. Luik, 15 februari 2011, p. 87 e.v. van dit nummer: “*A supposer même que Maison Laruelle ait ignoré les stipulations contractuelles pointées, cette bonne foi n'est pas élisive de contrefaçon*”.

2. Voor een uitgebreidere bespreking van de inhoud van deze bepalingen, zie P. de JONG, “Dien inbreuk en die roze”, noot onder Gent 13 oktober 2008, ICIP-Ing.Cons., p. 837 (864 e.v.).

3. Artikel 23 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk; artikel 2.33 BVIE.

4. Artikel 32–33 van Verordening (EG) nr. 6/2002 van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen; artikel 3.27 BVIE.

5. Artikel 45 van de Wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien.

6. Artikel 23 van de huidige Wet van 20 mei 1975 tot bescherming van kweekproducten en artikel 24 van de nieuwe Wet van 10 januari 2011 ter bescherming van kweekproducten.

7. Het Hof verduidelijkt in r.o. 30 van *Kanzi* artikel 104 en bevestigt dat niet enkel de exclusieve, doch ook de gewone licentiehouder een “*tot exploitatie gerechtigde persoon*” is in de zin van die bepaling en dus een autonoom vorderingsrecht heeft.

8. Deze herziening zal met name plaatsvinden op basis van een door de Europese Commissie besteld evaluatierapport van april 2011, beschikbaar op de website van DG Sanco. Het gebrek aan registratie van licenties is evenwel niet in het rapport vermeld, zodat betwijfeld kan worden of dit punt uiteindelijk herzien zal worden.

staan de inhoud ervan, te verifiëren zoals hij dat zou kunnen doen bij andere intellectuele eigendomsrechten.

Besluit

16. Besluitend kan gesteld worden dat het Hof van Justitie in *Kanzi* slaat en zalft. Met de erkenning dat goede trouw de inbreuk niet uitsluit, zelfs in het kader van een vordering ingesteld door een exclusieve licentiehouders in toepassing van een Verordening die de registratie van licenties louter facultatief verklaart, versterkt het Hof de positie van de rechthebbende. Anderzijds nuanceert het Hof de schijnbaar harde *Copad*-leer door enkel licentievoorwaarden die rechtstreeks betrekking hebben op de wezenlijke elemen-

ten van het kwekersrecht de uitputting alsnog te laten verhinderen. Deze nuance biedt de titularis van een kwekersrecht echter ook voldoende middelen om de gevolgen van uitputtende handelingen door licentiehouders te voorzien en te temperen. Het kiezen van de juiste bewoordingen in de licentie-overeenkomst is daarbij van belang. Voor derden zal het erop aankomen zich zo goed mogelijk in te dekken tegen gebeurlijke contractuele fouten van de licentiehouders van wie ze hun producten afnemen.

Philippe de Jong
Advocaat, Altius

.....