

**Noot bij arrest Hof van Cassatie van België d.d. 25 februari 2010
(Greenstar-Kanzi / Hustin c.s.)**

Het Belgische bedrijf Better3fruit is houdster van een communautair kwekersrecht op het appelboomras *Malus domestica Borkh.* met de rasbenaming Nicoter. De Nicoter-boom brengt appels voort die verhandeld worden onder het merk Kanzi.

Better3fruit heeft in 2003 een licentieovereenkomst gesloten met de kweker van dit ras, Johan Nicolaï, waarbij aan hem het exclusieve recht is verleend tot het kweken en verkopen van Nicoterbomen met gebruik van het merk Kanzi. In deze overeenkomst is evenwel de voorwaarde opgenomen dat bij verdere overdracht of verkoop van licentieproducten door de licentiehouder aan een derde, deze eerst schriftelijk een teelt- dan wel een marketinglicentie dient te aanvaarden.

Een maand voor de ontbinding van de licentieovereenkomst door Better3fruit (in januari 2005), verkocht Nicolaï 7.000 Nicoter-bomen aan Jean Hustin, de eerste verweerder in cassatie. Nicolaï had Hustin bij deze verkoop echter niet op de teelt- en marketinglicentie gewezen. Eind 2007 stelde een deurwaarder vervolgens vast dat Jo Goossens, de tweede verweerder, op de markt van Hasselt appels te koop aanbood onder het merk Kanzi die afkomstig bleken van de bewuste Nicoterbomen van Hustin.

Eiseres in cassatie, Greenstar-Kanzi Europe (GKE), die krachtens licentie thans de exclusieve exploitatierechten op het kwekersrecht op Nicoter en op het merk Kanzi van Better3fruit heeft, stelde dat sprake was van inbreuk op haar rechten en spande een kort geding aan bij de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Deze rechter oordeelde bij vonnis van 29 januari 2008 dat zowel van merk- als kwekersrechtinbreuk sprake was. Hustin en Goossen tekenden vervolgens echter met succes hoger beroep aan bij het Hof van Beroep te Antwerpen. De merkenrechtelijke vorderingen werden door het Hof afgewezen aangezien GKE niet kon aantonen dat zij van de merkhouder (Better3fruit) een machtiging had verkregen om tegen inbreuken op te treden. Bovendien werd de in eerste aanleg toegestane tussenkomst in het geding van Better3fruit door het Hof ontoelaatbaar geacht.

Het Hof van Beroep oordeelde verder dat Nicolaï met de ongeclausuleerde verkoop van de 7.000 bomen aan Hustin weliswaar in strijd had gehandeld met haar contractuele verplichtingen jegens Better3fruit, maar vernietigde het oordeel in eerste aanleg dat sprake was van kwekersrechtinbreuk. Het Hof overwoog dat Nicolaï als licentiehouder weliswaar slechts onder voorbehoud gerechtigd was om de appelaars te verkopen, maar dat Hustin niet op de hoogte was van deze beperking en ook niet gehouden was om hierna te informeren. Door de aankoop van de appelaars van het Nicoterras van degene die rechtmatig als kweker deze appelaars mocht verkopen, mag Hustin de appels als Kanzi-appels in de handel brengen en Goossens deze appels als Kanzi-appels verkopen, aldus het Hof van Beroep.

GKE ging tegen het eindarrest van het Hof van Beroep in cassatie en voerde nogmaals aan dat Nicolaï de appelbomen had afgestaan aan Hustin zonder zich te houden aan de beperkingen die aan de licentie verbonden waren. De bomen waren aldus afgestaan zonder toestemming van de houder van het kwekersrecht zodat deze volgens GKE al zijn rechten met betrekking tot dit materiaal kan 'hernemen'.

Het Hof van Cassatie heeft in deze casus aanleiding gezien om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) over de uitleg van Verordening 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht¹ (hierna: “Verordening 2100/94”).

Het Hof overweegt enerzijds dat uit een tweetal merkenrechtelijke uitspraken van het HvJ EU² zou volgen dat een merkhouder zich – nadat de waren met zijn toestemming in de handel zijn gebracht – ingevolge de uitputting van zijn recht slechts in bepaalde omstandigheden kan verzetten tegen de verhandeling ervan door een derde, ook al blijkt dat de licentiehouder van het merk bij de verhandeling met deze derde handelde in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst. Volgens het Hof van Cassatie valt niet uit te sluiten dat artikel 16 Verordening 2100/94 inzake de uitputting van het kwekersrecht op analoge wijze moet worden uitgelegd.

Anderzijds overweegt het Hof van Cassatie, onder verwijzing naar de eerste overweging van de considerans van Verordening 2100/94, dat plantenrassen specifieke problemen met zich meebrengen op grond waarvan wellicht minder snel uitputting aangenomen moet worden.

Alvorens uitspraak te doen heeft het Hof van Cassatie - samengevat - de volgende vragen voorgelegd aan het HvJ EU:

- *Kan de houder of de tot exploitatie gerechtigde persoon een inbreukvordering instellen tegen eenieder die handelingen verricht met betrekking tot materiaal dat aan deze laatste werd verkocht of afgestaan door een licentiehouder wanneer de beperkingen opgenomen in de licentieovereenkomst ingeval van verkoop van dat materiaal niet werden geëerbiedigd?*
- *Zo ja, is het voor de beoordeling van de inbreuk van belang dat diegene die voornoemde handeling verricht op de hoogte is of geachte wordt op de hoogte te zijn van de aldus in de bedoelde licentieovereenkomst opgelegde beperkingen?*

Volgens artikel 16 Verordening 2100/94 strekt het communautaire kwekersrecht zich niet uit tot handelingen met betrekking tot plantmateriaal van een beschermde ras dat ergens in de Gemeenschap door de houder of met diens toestemming (bijvoorbeeld een licentiehouder) aan anderen is afgestaan, of met betrekking tot materiaal dat uit genoemd materiaal is verkregen. Er is dan sprake van uitputting van het kwekersrecht. De houder van het kwekersrecht heeft in dat geval niet langer de bevoegdheid om de verdere verhandeling of het verdere bedrijfsmatige gebruik van de plant (of plantendelen) in kwestie aan zijn voorafgaande toestemming te onderwerpen.

Artikel 27 lid 2 van Verordening 2100/94 bepaalt verder dat de houder van een communautair kwekersrecht dit recht kan invoeren tegen een licentiehouder die zich niet houdt aan de aan de licentie verbonden beperkingen.

Een van de specifieke problemen of liever: kenmerken van plantenrassen is dat deze (anders dan niet-levende materie) de mogelijkheid tot reproductie in zich dragen. Deze reproductie kan, zeker indien deze zich jaar na jaar herhaald, gigantische vormen aannemen³.

In Verordening 2100/94 is hier in zekere mate rekening mee gehouden. Als belangrijke uitzondering op het beginsel van uitputting geldt namelijk dat de kwekersrechtshouder zich nog wél kan verzetten tegen handelingen die *verdere vermeerdering van het betrokken ras*

¹ Verordening (EG) nr. ° 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PB nr. L 227 van 1.9.94, blz.1).

² HvJ EU zaak C-16/03 van 30 november 2004 (Peak Holding) en HvJ EU zaak C-59/08 van 23 april 2009 (Copad).

³ Zie ook: Kwekersrecht in ontwikkeling, Mr P.A.C.E. Van der Kooij, 1990 (p. 329);

meebrengen, tenzij het materiaal juist met het oog op die vermeerdering is afgestaan. Deze uitzondering kan GKE in de onderhavige zaak echter uitsluitend baten voor zover sprake is van ongeautoriseerde vermeerdering van de appelbomen zelf. Het 'enkele' plukken en verhandelen van de vruchten van de aangekochte bomen kan op grond van deze uitzonderingsbepaling niet worden tegengegaan.

In een van de weinige uitspraken⁴ van het HvJ EU op het gebied van het kwekersrecht werd in 1982 overwogen: *'er zijn [...] geen termen aanwezig om het kwekersrecht te beschouwen als een recht van industriële en commerciële eigendom dat zodanig specifieke kenmerken vertoont, dat het op grond daarvan voor wat de mededingingsregels betreft, anders moet worden behandeld dan de andere rechten van industriële en commerciële eigendom. Deze conclusie doet echter niet af aan het vereiste dat bij toepassing van de mededingingsregels rekening moet worden gehouden met de specifieke aard van de producten waarvoor het kwekersrecht geldt.'*

Indien we uitgaan van een gelijkstelling van het kwekersrecht met andere rechten van intellectuele eigendom, ook voor wat betreft de uitputting van deze rechten, dan ligt het voor de hand om te rade te gaan bij de merkenrechtelijke jurisprudentie van het HvJ EU.

Anders dan in Verordening 2100/94, is binnen de merkenwetgeving⁵ de mogelijkheid voor de merkhouder om zijn merk in te roepen tegen een wanpresterende licentienemer, beperkt tot een handelen in strijd met in de wet genoemde bepalingen uit de licentieovereenkomst. De overtreding moet betrekking hebben op één van de volgende onderwerpen: de duur van de licentieovereenkomst, de wijze waarop het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentienemer vervaardigde waren. Volgens het HvJ EU is deze lijst uitputtend⁶. Handelen in strijd met andere bepalingen kan slechts op grond van wanprestatie worden tegengegaan.

In het arrest *Copad / Dior*⁷ heeft het HvJ EU in april 2009 geoordeeld dat het uitputtingsartikel uit de Merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat er géén sprake is van toestemming van de merkhouder (en dus géén uitputting) wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt *en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst*, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de hiervoor opgesomde onderwerpen (uit artikel 8 lid 2 Merkenrichtlijn).

De uitputtende lijst van artikel 8 lid 2 Merkenrichtlijn ontbreekt in Verordening 2100/94. Artikel 27 lid 2 van Verordening 2100/94 bepaalt enkel dat de houder van een kwekersrecht dit recht kan invoeren *'tegen een licentiehouder die zich niet houdt aan een van de [...] aan de licentie verbonden beperkingen.'*

In de onderhavige zaak staat vast dat Nicolai - door bij de verkoop van de 7.000 appelbomen Hustin niet de teelt- en/of marketinglicentie te laten aanvaarden - in strijd heeft gehandeld met (een beperkende verplichting uit) de licentieovereenkomst. Naar analogie van *Copad/Dior* zou deze schending van de licentieovereenkomst door Nicolai dus in de weg staan aan de uitputting van het kwekersrecht. GKE zou in dat geval logischerwijs ook tegen derden (Hustin en Goossen)

⁴ Arrest van het Hof van 8 juni 1982, L.C. Nungesser KG en Kurt Eisele tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen.

⁵ Artikel 8 lid 2 Merkenrichtlijn *89/104/EEG) en gelijklopend artikel 22 lid Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.

⁶ HvJ EU zaak C-59/08 van 23 april 2009 (Copad).

⁷ Zie noot 6.

moeten kunnen optreden, er is dan immers geen sprake van toestemming om de in het verkeer gebrachte waren verder te verhandelen.

Anders dan het Hof van Cassatie overweegt, blijkt uit de in het arrest aangehaalde uitspraak *Copad/Dior* mijns inziens dus duidelijk dat bij schending door een licentiehouder van de in de wet opgesomde c.q. wezenlijke verplichtingen uit een licentieovereenkomst, géén uitputting kan worden aangenomen⁸.

Ook Van der Kooij gaat er vanuit dat er in zo'n geval géén sprake is van uitputting en er dus ook tegen inbreukmakende handelingen van derden kan worden opgetreden. In zijn commentaar bij artikel 27 lid 2 van Verordening 2100/94 merkt hij op dat de kwekersrechthebbende (naast een inbreukactie tegen een wanpresterende licentiehouder) *'Secondly, [...] may bring an action for infringement against a third person who without being entitled to do so effects one of the acts set out in Article 13(2) (Article 94 (1)(a))'*.⁹

Uit het onderhavige arrest wordt niet duidelijk waarom de verwijzende rechters de zaak niet op grond hiervan hebben afgedaan. De verwijzing door het Hof van Cassatie naar het arrest van het HvJ EU in de zaak *Peak Holding*¹⁰ verklaart mijns inziens eveneens niet waarom het stellen van prejudiciële vragen nodig werd geacht. In *Peak Holding* had de merkhouder in een verkoopovereenkomst bedongen dat de in de EU gevestigde koper de aangekochte merkgoederen niet binnen de Europese Economische Ruimte (EER) mocht wederverkopen. Het HvJ EU oordeelde dat de daaropvolgende verhandeling van de goederen in strijd met dit verbod niet aan de uitputting van het ingeroepen merkrecht in de weg kon staan. De uitputting vindt volgens het HvJ EU in een dergelijk geval plaats door het enkele feit dat de waren door de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht. Het verkoopverbod bindt dan weliswaar de koper maar deze contractuele afspraak bindt derden niet, zodat de merkhouder in beginsel niet tegen de verdere verhandeling kan optreden. Voor deze derden gelden de waren dan als "in de handel gebracht"¹¹. Dit arrest lijkt mij voor de onderhavige zaak echter minder van belang, alleen al omdat in *Peak Holding* geen sprake was van (schending van) een licentieovereenkomst tussen de merkhouder en de koper.

Verordening 2100/94 kent een specifieke voor de onderhavige licentiesituatie geschreven regel die expliciet bepaalt dat de kwekersrechthouder zijn recht kan invoeren tegen een licentiehouder die zich niet houdt aan de aan de licentie verbonden beperkingen. Onder dergelijke omstandigheden moet ook een derde accepteren dat hetgeen in de licentieovereenkomst is bedongen, ook tegen hem effect sorteert, zelfs al wist hij van het bestaan van die licentieovereenkomst niet af.

Nu maar afwachten of het Hof van Justitie er ook zo over denkt.

Hidde J. Koenraad
Advocaat te Amsterdam (Vondst Advocaten)
November 2010

⁸ Zie vergelijkbaar: LJV BN1414, Hoge Raad, C07/034HR (*Makro/Diesel*) r.o. 3.2.4.

⁹ Introduction to the EC Regulation on Plant Variety Protection, P.A.C.E. van der Kooij, Kluwer 1997 (p. 56).

¹⁰ HvJ EU zaak C-16/03 van 30 november 2004 (*Peak Holding*).

¹¹ Zie ook: Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, 2008, nr. 9.3.3.