FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT NIILO JÄÄSKINEN
föredraget den 7 juli 2011 [1]

I — Inledning

1. Begäran om förhandsavgörande, som framställts av Hof van Cassatie (Belgien), rör tolkningen av rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt, [2] i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 873/2004 av den 29 april 2004 [3].

2. I förevarande mål kommer domstolen att pröva de specifika problem som gemenskapens växtförädlarrätt aktualiserar inom den mer allmänna ram som ges av immaterialrätten, bland annat när det gäller skillnaden mellan de särskilda skyddsbestämmelser som föreskrivs i den ovannämnda förordningen för förökningsmaterial (i det aktuella fallet Nicoter-äppelträd) respektive skördat material (i det aktuella fallet Kanzi-äpplen).

3. Domstolen har uppmanats att besvara frågan huruvida innehavaren av gemenskapens växtförädlarrätt i enlighet med förordning nr 2100/94 kan väcka talan om intrång mot tredje man med åberopande av sin ensamrätt, eller huruvida rättsinnehavarens rättigheter i stället ska anses ha konsumerats när en licensinnehavare har sålt material av den sort som gemenskapens växtförädlarrätt avser till tredje man, utan att förplikta tredje man att efterleva begränsningarna i det licensavtal som licensinnehavaren och innehavaren av gemenskapens växtförädlarrätt ingått.

II — Tillämpliga bestämmelser

A — *1991 års UPOV-konvention*

4. Det har på internationell nivå ingåtts en konvention om skydd av växtförädlingsprodukter som undertecknades den 2 december 1961 och reviderades år 1991 (nedan kallad 1991 års UPOV-konvention). Europeiska gemenskapen anslöt sig till denna konvention

1 — Originalspråk: franska.

2 — EGT L 227, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 60, s. 196, rättelse i EGT L 111, 2000, s. 31.

3 — EUT L 162, s. 38 (nedan kallad förordning nr 2100/94).

år 2005. [4] Inspiration till gemenskapslagstiftningen har i stor utsträckning hämtats från konventionens bestämmelser.

B — *Förordning nr 2100/94*

5. I fjortonde skälet i förordning nr 2100/94 anges följande:

”Eftersom den rättsliga verkan av gemenskapens växtförädlarrätt bör vara enhetlig i hela gemenskapen, bör det klart anges vilka affärstransaktioner som kräver rättsinnehavarens samtycke. Skyddets räckvidd bör i förhållande till de flesta nationella ordningar utvidgas till att omfatta visst material av sorten för att ta hänsyn till handel via länder utanför gemenskapen utan skydd. Införandet av principen om konsumtion av rättigheter skall emellertid säkerställa att skyddet inte blir för omfattande.”

6. Artikel 11.1 i förordning nr 2100/94 har följande lydelse:

”Rätt till gemenskapens växtförädlarrätt tillkommer den person som förädlat, eller upptäckt och utvecklat sorten, eller den till vilken rätten har övergått, båda – personen och den till vilken rätten har övergått – nedan kallade ’förädlaren.”

7. I artikel 13.1–3 i förordningen föreskrivs följande:

”1. Gemenskapens växtförädlarrätt skall ha den verkan att innehavaren eller innehavarna av gemenskapens växtförädlarrätt, nedan kalla[de] ’rättsinnehavaren’, har rätt att utföra de åtgärder som fastställs i punkt 2.

2. Utan att påverka tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 skall följande åtgärder kräva tillstånd från rättsinnehavaren när de avser sortbeståndsdelar eller skördat material av den skyddade sorten, båda nedan kallade ’material’:

a) Produktion eller reproduktion (förökning).

b) Behandling med avseende på förökning.

c) Erbjudande till försäljning.

d) Försäljning eller annan form av saluföring.

e) Export från gemenskapen.

4 — Se rådets beslut 2005/523/EG av den 30 maj 2005 om godkännande av Europeiska gemenskapens anslutning till den internationella konventionen om skydd för växtförädlingsprodukter, reviderad i Genève den 19 mars 1991 (EUT L 192, s. 63).

f) Import till gemenskapen.

g) Lagring i syfte att utföra de åtgärder som avses i a till f.

Rättsinnehavaren kan göra sitt tillstånd avhängigt villkor och begränsningar.

3. Bestämmelserna i punkt 2 skall endast tillämpas beträffande skördat material om det erhölls genom otillåten användning av sortbeståndsdelar från den skyddade sorten, och om rättsinnehavaren inte har haft en rimlig möjlighet att utöva sin rättighet i förhållande till dessa sortbeståndsdelar."

8. Artikel 16 i förordning nr 2100/94, med rubriken "Konsumtion av rättigheter knutna till gemenskapens växtförädlarrätt", har följande lydelse:

"Gemenskapens växtförädlarrätt skall inte omfatta åtgärder som avser material av den skyddade sorten ... som har överlåtits av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke till andra inom gemenskapen, eller material som är avlett från detta material, om inte dessa åtgärder

a) innebär vidare förökning av den berörda sorten, utom i fall där sådan förökning avsågs vid överlåtandet,

eller

b) innebär export av sortbeståndsdelar till tredje land som inte skyddar sorter av det växtsläkte eller den växtart som sorten tillhör, utom i fall där det exporterade materialet är avsett för konsumtion."

9. Artikel 27 i förordningen, med rubriken "Avtalade licenser", har följande lydelse:

"1. Licenser kan ges för utnyttjande av hela eller delar av gemenskapens växtförädlarrätt. Licenserna kan vara exklusiva eller icke-exklusiva.

2. Rättsinnehavaren kan åberopa de rättigheter som är knutna till gemenskapens växtförädlarrätt gentemot en licensinnehavare som inte efterlever de villkor och begränsningar som är knutna till licensen enligt punkt 1."

10. Artikel 94 i förordning nr 2100/94, med rubriken "Överträdelser", har följande lydelse:

"1. Den person som

a) utför en av de åtgärder som fastställs i artikel 13.2 utan att vara berättigad därtill avseende en sort för vilken gemenskapens växtförädlarrätt beviljats, eller

...

kan av rättsinnehavaren stämmas för att upphöra med överträdelsen eller betala rimlig ersättning, eller bådadera.

2. Den som handlar avsiktligt eller försumligt skall dessutom vara förpliktad att ersätta rättsinnehavaren för eventuell ytterligare skada som uppstått på grund av åtgärden i fråga. Vid ringa försumlighet kan sådana krav sänkas i förhållande till graden av ringa försumlighet, dock inte i sådan utsträckning att de blir lägre än den fördel som den överträdande parten haft till följd av överträdelsen."

11. Artikel 104 i förordning nr 2100/94, med rubriken "Rätt att föra talan om intrång", har följande lydelse:

"1. Talan om intrång får väckas av rättsinnehavaren. En licensinnehavare får väcka talan om inte detta uttryckligen har uteslutits genom ett avtal med rättsinnehavaren beträffande en exklusiv licens eller har uteslutits av Växtsortsmyndigheten enligt artiklarna 29 eller 100.2.

2. Varje licensinnehavare skall i syfte att få ersättning för den skada som åsamkats honom ha rätt att inträda i den process som rättsinnehavaren har väckt."

III — Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

12. Omständigheterna i målet vid den nationella domstolen mellan Greenstar-Kanzi Europe NV (nedan kallat GKE) å ena sidan och Jean Hustin och Jo Goossens å andra sidan, vilket har anhängiggjorts vid Hof van Cassatie, kan sammanfattas på följande sätt. [5]

A — *Nicolaï NV och Better3fruit NV*

13. Jag börjar med att redogöra för vilka roller som de två bolag som inte är parter i målet vid den nationella domstolen har.

14. Nicolaï NV (nedan kallat Nicolaï) är förädlare av en ny äppelträdssort, nämligen Nicoter. Denna sort är den enda som, förutsatt att de uppfyller vissa kvalitetskrav, ger äpplen som saluförs under märket Kanzi. [6] För att förhindra att sortens kvalitet försämras och att varumärket urvattnas har ett system införts

5 — Det bör påpekas att i redogörelsen för omständigheterna i målet tas ett antal problem upp: dels är parterna i målet vid den nationella domstolen oense om flera sak- och rättsfrågor, dels rör det sig om ett interimistiskt förfarande, och licensinnehavaren (Nicolaï NV) är inte part i förfarandet vid den nationella domstolen.

6 — År 2009 fanns det i Europa 3 156 000 äppelträd av sorten Nicoter, vilkas produktion motsvarade 25 000 ton äpplen. Omkring tre fjärdedelar av dessa äpplen uppfyllde kvalitetskraven för varumärket Kanzi. Se *European Fruit Magazine* nr 12, 2009, s. 6 (se webbplatsen www.fruitmagazine.eu).

som är likvärdigt med ett selektivt distributionsnätverk och som innefattar kravspecifikationer som medför restriktioner i fråga om produktion av trädet samt produktion, lagring, sortering och saluföring av frukterna.

15. Nicolaïs ansökan av den 27 april 2001 avseende äppelträd av sorten Nicoter offentliggjordes den 15 juni 2001 i *Officiell tidskrift för Gemenskapens växtsortsmyndighet*.

16. Den 3 september 2002 överlät Nicolaï den växtförädlarrätt som ansökan avsåg till Better3fruit NV (nedan kallat Better3fruit).

17. Better3fruit är alltsedan dess innehavare av gemenskapens växtförädlarrätt till träd av sorten Nicoter.

18. Better3fruit är också innehavare av varumärket Kanzi för äpplen.

19. År 2003 ingick Better3fruit och Nicolaï ett licensavtal (nedan kallat licensavtalet) [7] enligt vilket Nicolaï förvärvade ensamrätt att odla och saluföra äppelträd av sorten Nicoter.

20. Enligt licensavtalet får Nicolaï ”… inte överlåta eller sälja någon produkt som omfattas av licensen såvida inte den berörda avtalsmotparten skriftligen har undertecknat licensavtalet om odling i bilaga 6 (för motparter som är odlare) eller licensavtalet om saluföring i bilaga 7 (för motparter som är grossister)”.

21. Det licensavtal som Better3fruit och Nicolaï ingick år 2003 sades upp den 20 januari 2005.

B — *Målet vid den nationella domstolen mellan GKE å ena sidan och Jean Hustin och Jo Goossens å andra sidan*

22. Vid ett datum som parterna i målet vid den nationella domstolen tvistar om förvärvade GKE ensamrätt till äppelträd av sorten Nicoter enligt växtförädlarrätten. GKE blev således licensinnehavare i Nicolaïs ställe. [8]

23. Den 24 december 2004 sålde Nicolaï 7 000 äppelträd av sorten Nicoter till Jean Hustin. Jean Hustin förband sig inte i samband med

7 — Licensavtalet är inte daterat.

8 — Den handling som ligger till grund för GKE:s rättigheter har inte tillförts handlingarna i målet. Det förefaller röra sig om ett licensavtal mellan GKE och ett bolag vid namn EFC BVBA, som i sin tur hade ingått ett licensavtal med Better3fruit, innehavaren av gemenskapens växtförädlarrätt.

köpet att följa några särskilda föreskrifter avseende odlingen av Kanzi-äpplen och försäljningen av skörden.

24. Den 4 december 2007 konstaterades det att Jo Goossens sålde äpplen under namnet Kanzi. Det visade sig att Jean Hustin hade levererat dessa äpplen till honom.

25. GKE väckte därmed talan mot Jean Hustin och Jo Goossens. Den 29 januari 2008 fann ordföranden för Rechtbank van koophandel te Antwerpen, inom ramen för ett interimistiskt förfarande, att både Jean Hustin och Jo Goossens hade gjort intrång i GKE:s växtförädlarrätt, samt att Jo Goossens även hade gjort intrång i rätten till varumärket Kanzi.

26. Hof van Beroep te Antwerpen ändrade detta avgörande genom dom av den 24 april 2008. Nämnda domstol fann att Jean Hustin och Jo Goossens inte hade gjort intrång i GKE:s växtförädlarrätt och att det inte heller hade skett något intrång i GKE:s varumärkesrätt, eftersom begränsningarna enligt licensavtalet inte kunde göras gällande mot Jean Hustin och Jo Goossens.

27. GKE överklagade den dom som meddelats av Hof van Beroep te Antwerpen till Hof van Cassatie. Med anledning av att Hof van Cassatie hyste tvivel kring vilken räckvidd konsumtionsregeln i artikel 16 i förordning nr 2100/94 har, beslutade den att vilandeförklara målet och att ställa följande två tolkningsfrågor till domstolen:

”1. Ska artikel 94 i … förordning [nr 2100/94], jämförd med artiklarna 11.1, 13.1–3, 16, 27 och 104 i förordning [nr 2100/94] tolkas så, att rättsinnehavaren eller licensinnehavaren kan väcka talan om intrång mot den som utför åtgärder avseende material som licensinnehavaren har sålt eller överlåtit till denne, om de begränsningar som fastställs i licensavtalet mellan licensinnehavaren och innehavaren av gemenskapens växtförädlarrätt har åsidosatts i samband med försäljningen av materialet?

2. Om så är fallet, är det för bedömningen av intrånget av betydelse huruvida den person som utför dessa åtgärder kände till eller borde ha känt till de ovannämnda begränsningarna enligt licensavtalet?”

28. I sin begäran om förhandsavgörande hänvisade Hof van Cassatie till domstolens praxis i fråga om konsumtion av de rättigheter som tillkommer innehavaren av ett varumärke och tog bland annat upp frågan huruvida det, mot bakgrund av särdragen hos bestämmelserna om gemenskapens växtförädlarrätt, bör göras en striktare tolkning när det gäller

konsumtion av de rättigheter som är knutna till växtförädlarrätten.

29. GKE, Jean Hustin, Jo Goossens, den spanska regeringen och Europeiska kommissionen har ingett skriftliga yttranden till domstolen. Ingen part har begärt att förhandling ska hållas.

30. När det gäller målet vid den nationella domstolen bör det inledningsvis noteras att det i beslutet om hänskjutande inte anges huruvida Better3fruit har väckt talan mot Nicolaï, som underlät att förplikta Jean Hustin att efterleva licensvillkoren. [9] Det är uppenbart att det inte föreligger något avtalsförhållande mellan GKE och Jean Hustin.

IV — Bedömning

A — *Den första tolkningsfrågan*

1. Inledande synpunkter

31. Den hänskjutande domstolen har ställt sin första fråga för att få förtydliganden avseende räckvidden av konsumtionen av rättigheter knutna till växtförädlarrätten i fall där avtal, varigenom en licensinnehavare säljer eller överlåter material till tredje man, ingås i strid med de begränsningar som anges i licensavtalet mellan licensinnehavaren och innehavaren av växtförädlarrätten.

32. Förordning nr 2100/94 har endast vid ett fåtal tillfällen varit föremål för beslut att begära förhandsavgörande. [10] Räckvidden av rättsinnehavarens rättigheter och konsumtionen av rättigheter knutna till gemenskapens växtförädlarrätt är dessutom frågor som domstolen hittills inte har prövat.

33. Det föreskrivs flera olika nivåer av skydd i förordning nr 2100/94.

34. För det första föreskrivs ett ”primärt” skydd för sortbeståndsdelar i artikel 13.2 i förordning nr 2100/94. För skördat material föreskrivs ett ”sekundärt” skydd som, även om det också nämns i artikel 13.2, i hög grad

9 — Enligt förlängningsklausulen i licensavtalet är det domstolarna i Leuven (Belgien) som är behöriga att pröva en sådan talan.

10 — Se dom av den 10 april 2003 i mål C-305/00, Schulin (REG 2003, s. I-3525), av den 11 mars 2004 i mål C-182/01, Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft (REG 2004, s. I-2263), av den 14 oktober 2004 i mål C-336/02, Brangewitz (REG 2004, s. I-9801), och av den 8 juni 2006 i de förenade målen C-7/05-C-9/05, Saatgut-Treuhandverwaltung (REG 2006, s. I-5045).

inskränks genom artikel 13.3. [11] Trots att både sortbeståndsdelar och skördat material omfattas av begreppet ”material” [12] i den mening som avses i artikel 13.2, skiljer sig emellertid det skydd som föreskrivs för dessa båda kategorier åt.

35. Det skydd som införs genom förordning nr 2100/94 är mer omfattande för sortbeståndsdelar (i det aktuella fallet: äppelträd) än för skördat material (här: äpplen). [13] Enligt artikel 13.2 krävs rättsinnehavarens tillstånd för saluföringsåtgärder avseende äppelträd i egenskap av sortbeståndsdelar. Vad beträffar saluföringsåtgärder avseende äpplen i egenskap av skördat material, krävs emellertid ett sådant tillstånd endast i de fall som anges i artikel 13.3. Jag noterar att denna väsentliga distinktion på området för växtförädlarrätten framgår tydligare av 1991 års UPOV-konvention. [14]

36. När det gäller fallet med Jan Goossens som sålde Kanzi-äpplen – alltså skördat material – finns det anledning att påpeka att det i samband med försäljning eller annan form av saluföring av skördat material endast krävs tillstånd från innehavaren av växtförädlarrätten om det skördade materialet har erhållits genom otillåten användning av sortbeståndsdelar från den skyddade sorten och rättsinnehavaren inte har haft en rimlig möjlighet att utöva sin rättighet i förhållande till dessa sortbeståndsdelar.

2. Principen om konsumtion av immateriella rättigheter

37. Även om konsumtionsprincipen har ett något varierande innehåll i de olika grenarna av immaterialrätten, utgör den en av europarättens grundregler på det immaterialrättsliga området. Denna princip innebär att om

11 — Tilläggas bör att artikel 13.4 i förordning nr 2100/94 dessutom föreskriver en möjlighet att genom tillämpningsföreskrifter för förordningen införa ett ”tertiärt” skydd för produkter som framställs direkt av material från den skyddade sorten. Någon sådan bestämmelse har mig veterligen inte antagits och frågan är under alla omständigheter inte relevant i förevarande mål. Konkret skulle ett sådant tertiärt skydd exempelvis kunna avse juice som framställs av äpplen (sekundärt skydd) från äppelträd av en skyddad sort (primärt skydd).

12 — Jag noterar att begreppen ”sortbeståndsdel” och ”material” inte används på ett konsekvent sätt i förordning nr 2100/94. Se Würtenberger G. m.fl., *European Community Plant Variety Protection*, Oxford University Press, Oxford, 2009, s. 119 och 120.

13 — Jag anser att äpplen, som innehåller kärnor, bör betraktas som ”skördat material” och inte som ”sortbeståndsdelar”, eftersom kärnorna inte direkt kan användas för att framställa hela växter med samma egenskaper som de skyddade växterna. Se Würtenberger G. m.fl., a.a., s. 118.

14 — I artikel 14 i 1991 års UPOV-konvention, med rubriken ”Förädlarrättens omfattning”, finns separata uppräkningar av åtgärder avseende förökningsmaterial (punkt 1), åtgärder avseende skördat material (punkt 2), åtgärder avseende vissa produkter (punkt 3) och möjliga ytterligare åtgärder (punkt 4).

en rättsinnehavare vid en första saluföring realiserar det ekonomiska värdet av sin ensamrätt till en skyddad vara, bringas denna vara i fri omsättning. [15]

38. I unionsrätten slogs denna princip ursprungligen fast i domstolens praxis avseende fri rörlighet för varor och konkurrensreglerna, men unionens rättsakter avseende olika immateriella rättigheter innehåller också i allmänhet en bestämmelse om att principen ska gälla. [16] Rättspraxis avseende konsumtion rör i huvudsak varumärken, men problemet har även behandlats i andra sammanhang. [17]

39. I de unionsrättsakter som innehåller bestämmelser om konsumtion av immateriella rättigheter föreskrivs att en rättighet konsumeras när ett föremål som omfattas av densamma förts ut på marknaden inom Europeiska unionen av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke. I bestämmelserna i fråga brukar också anges vilka fall som inte ger upphov till konsumtion.

40. Dessa rättsakter innehåller dessutom ofta en bestämmelse om avtalade licenser. I artikel 27 i förordning nr 2100/94 föreskrivs härvid en möjlighet att bevilja licenser avseende gemenskapens växtförädlarrätt. Dessa rättsakter ger vidare rättsinnehavaren rätt att åberopa sina immateriella rättigheter gentemot en licensinnehavare som åsidosätter något villkor eller någon begränsning enligt licensavtalet. [18]

15 — Se, för ett liknande resonemang, dom av den 20 november 2001 i de förenade målen C-414/99-C-416/99, Zino Davidoff och Levi Strauss (REG 2001, s. I-8691), punkt 33, av den 8 april 2003 i mål C-244/00, Van Doren + Q (REG 2003, s. I-3051), punkt 26, och av den 30 november 2004 i mål C-16/03, Peak Holding (REG 2004, s. I-11313), punkt 40.

16 — Se artikel 5.5 i rådets direktiv 87/54/EEG av den 16 december 1986 om rättsligt skydd för kretsmönster i halvledarprodukter (EGT L 24, 1987, s. 36; svensk specialutgåva, område 13, volym 16, s. 95), artikel 7 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25) (se artikel 7), artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), upphävd genom rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1) (se artikel 13), artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (EGT L 289, s. 28), artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, s. 10) och artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1).

17 — Se, till exempel, domstolens dom av den 9 juli 1985 i mål 19/84, Pharmon (REG 1985, s. 2281; svensk specialutgåva, volym 8, s. 265), punkterna 16 och 26, avseende konsumtion av patenträtten när tvångslicenser beviljas för ett parallellt patent, förstainstansrättens dom av den 16 december 1999 i mål T-198/98, Micro Leader mot kommissionen (REG 1999, s. II-3989), punkt 34, avseende rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram (EGT L 122, s. 42; svensk specialutgåva, område 17, volym 1, s. 111), och domstolens dom av den 12 september 2006 i mål C-479/04, Laserdisken (REG 2006, s. I-8089), punkt 27, avseende direktiv 2001/29.

18 — Se artikel 8.2 i direktiv 2008/95 och artikel 22.2 i förordning nr 207/2009.

41. Bestämmelserna om gemenskapens växtförädlarrätt förefaller på flera punkter likna bestämmelserna om patentskydd. Med hänsyn till att det saknas rättspraxis på detta område, och till de uppgifter som ges i beslutet om hänskjutande, ska emellertid en jämförelse göras med varumärkesrätten.

42. Inom varumärkesrätten har frågan om konsumtion bland annat prövats i domen i målet Peak Holding. [19] I nämnda mål prövade domstolens stora avdelning verkningarna av att ett förbud mot vidareförsäljning enligt ett överlåtelseavtal avseende produkter försedda med ett visst varumärke vilket ingåtts mellan varumärkesinnehavaren och en aktör etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inte hade efterlevts. Domstolen fann att ett sådant förbud mot vidareförsäljning endast rör förhållandet mellan avtalsparterna. Avtalsbestämmelsen utesluter därför inte att varorna förts ut på marknaden i den mening som avses i artikel 7.1 i direktiv 89/104, och utgör följaktligen inte hinder för att varumärkesinnehavarens ensamrätt konsumeras om varorna säljs vidare inom EES i strid med förbudet.

43. I en dom som meddelats senare tycks domstolen inte ha gripit sig an frågan på samma sätt. I domen i målet Copad prövade domstolens första avdelning verkningarna av att en bestämmelse i ett licensavtal avseende lyxprodukter inte efterlevts. Domstolen slog fast att när varor som är försedda med det berörda varumärket förs ut på marknaden av en licensinnehavare i strid med en bestämmelse i licensavtalet, ska varorna anses ha förts ut på marknaden utan varumärkesinnehavarens samtycke, om det fastställs att avtalsbestämmelsen är en sådan bestämmelse som avses i artikel 8.2 i direktiv 89/104. [20]

44. I förevarande mål har flera parter, av domen i det ovannämnda målet Copad, dragit slutsatsen att det finns en koppling mellan tolkningen av verkningarna av sådana licensavtal som nämns i artikel 27.2 i förordning nr 2100/94 och sådan konsumtion som föreskrivs i artikel 16 i samma förordning. Artikel 27.2 i förordning nr 2100/94 innehåller emellertid inte, till skillnad från artikel 8.2 i direktiv 89/104, någon uttömmande förteckning över bestämmelser i licensavtal som, om licensinnehavaren överträder en sådan bestämmelse, medför att rättsinnehavaren kan göra gällande sina rättigheter enligt växtförädlarrätten.

45. GKE förefaller dra slutsatsen att konsumtion inte kan ske om licensinnehavaren har åsidosatt ett villkor eller en begränsning enligt licensavtalet, oavsett vilket slags villkor eller vilken slags begränsning det rör sig om, eftersom rättsinnehavaren i ett sådant fall inte har samtyckt till att materialet av

19 — Den ovannämnda domen (punkt 56).

20 — Dom av den 23 april 2009 i mål C-59/08, Copad (REG 2009, s. I-3421), punkt 51.

den skyddade sorten överlåts till tredje man. Kommissionen anser å sin sida att konsumtion endast kan förhindras av att licensinnehavaren åsidosätter ett villkor eller en begränsning avseende de åtgärder som enligt artikel 13.2 i förordning nr 2100/94 kräver rättsinnehavarens tillstånd.

46. Förevarande mål avser inte direkt tolkningen av direktiv 89/104, även om det nämns i beslutet om hänskjutande. Jag vill emellertid påpeka att jag inte kan ställa mig bakom den tolkning som domstolen gjorde i det ovannämnda målet Copad.

47. För det första innehåller bestämmelserna i unionsrättsakterna, om rättsinnehavarens möjlighet att åberopa sina immateriella rättigheter gentemot en licensinnehavare, inte någon uppgift om att det även skulle vara möjligt att åberopa dessa rättigheter gentemot tredje man i samband med konsumtion. För detta finns det separata regler. [21]

48. För det andra är syftet med dessa bestämmelser att ge rättsinnehavaren möjlighet att gentemot licensinnehavaren – utöver det skydd som följer av den allmänna avtalsrätten – åberopa de rättsliga skyddsåtgärder som föreskrivs i den berörda rättsakten, vilka är specifika för det immaterialrättsliga området. [22]

49. För det tredje anser jag att en tolkning där det görs en koppling mellan å ena sidan begreppet rättsinnehavarens samtycke, såsom detta används i samband med konsumtion i förhållande till tredje man, och å andra sidan avtalsvillkor, som nödvändigtvis är bindande endast för avtalsparterna, utgör hinder för konkurrensen och för den fria rörligheten för varor på ett sätt som är föga förenligt med domstolens rättspraxis, bland annat när det gäller möjligheten att gentemot tredje man åberopa de geografiska begränsningar som licensinnehavaren ska efterleva.

50. Även om domstolen avsåg att inom ramen för direktiv 89/104 gripa sig an frågan på samma sätt som i domen i det ovannämnda målet Copad, skulle detta under alla omständigheter inte vara förenligt med ordalydelsen i de relevanta artiklarna i förordning nr 2100/94, nämligen artiklarna 16 och 27 i

21 — Se i detta avseende artiklarna 17, 27 och 94 i förordning nr 2100/94.

22 — Denna tanke uttrycks tydligare i artikel 32.2 i förordning nr 6/2002 (”Utan att det påverkar eventuell talan som grundar sig på avtalsrätten, får innehavaren åberopa de rättigheter som är knutna till gemenskapsformgivningen gentemot en licenstagare som bryter mot någon bestämmelse i licensavtalet …”). Se även artikel 8.2 i direktiv 2008/95, artikel 22.2 i förordning nr 207/2009 och artikel 8.2 i direktiv 2001/29.

förordningen, vilken skiljer sig från ordalydelsen i artiklarna 7 och 8 i direktiv 89/104.

51. Såsom jag redan har konstaterat innehåller artikel 27.2 i förordning nr 2100/94 inte någon förteckning över de villkor eller begränsningar som rättsinnehavaren kan åberopa gentemot licensinnehavaren. [23]

52. Om domstolen griper sig an frågan på det sätt som kommissionen föreslagit, får det till följd att ett åsidosättande av något av villkoren eller någon av begränsningarna avseende de åtgärder som räknas upp i artikel 13.2 i förordning nr 2100/94 utgör hinder för konsumtion av rättsinnehavarens rättigheter om denne inte lämnat sitt samtycke. [24] Följaktligen skulle motsvarande bestämmelser i ett licensavtal rörande gemenskapens växtförädlarrätt enligt artikel 27.1 i förordningen kunna åberopas gentemot tredje man. Enligt min mening är inte detta förenligt med fjortonde skälet i förordning nr 2100/94, i vilket anges att införandet av principen om konsumtion av rättigheter ska säkerställa att skyddet inte blir för omfattande.

53. I artikel 16 i förordning nr 2100/94 föreskrivs nämligen strikta villkor för när konsumtion inte ska ske, bland annat vid fall av vidare förökning utan tillstånd. Den åtgärd som ger upphov till konsumtion är att material av den skyddade sorten överlåts till tredje man av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke.

54. Gemenskapens växtförädlarrätt omfattar följaktligen inte åtgärder som avser material av den skyddade sorten (eller material som är avlett från sådant material) som har överlåtits av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke till andra inom gemenskapen, om inte dessa åtgärder innebär en vidare förökning av den berörda sorten som inte avsågs vid överlåtandet.

55. Rättigheterna konsumeras därmed enligt artikel 16 i förordning nr 2100/94 så snart en överlåtelse till tredje man äger rum, såvida inte denna tredje man utan förhandstillstånd ägnar sig åt förökning av sorten.

56. Härvid noterar jag – även om det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera detta – att enligt GKE har Better-3fruit genom licensavtalet av den 8 november 2001 gett Nicolaï ensamrätt att odla och

23 — Den förteckning över villkor som återfinns i artikel 8.2 i direktiv 89/104 är däremot uttömmande (se domen i det ovannämnda målet Copad, punkt 20).

24 — Här bör erinras om att villkoren i ett licensavtal normalt är konfidentiella och att det i handeln inom EU kan förekomma att villkoren är avfattade på ett språk som de personer som licensinnehavaren i sin tur ingår avtal med – eller dessa personers kunder – inte förstår.

saluföra Nicoter-äppelträd, samt att utöva de rättigheter som är knutna till dessa träd.

57. Den omständigheten att Nicolaï, genom att underlåta att av de personer som bolaget ingick avtal med kräva att dessa först skulle underteckna ett odlings- eller saluföringslicensavtal, [25] åsidosatte sina skyldigheter att slå vakt om den selektiva karaktären av produktionen och saluföringen av Kanzi-äpplen, innebär inte att Nicolaï överlät material av den skyddade sorten utan rättsinnehavarens samtycke. Genom den licens som Better3fruit beviljade Nicolaï gav Better3fruit uttryckligen Nicolaï tillstånd att sälja Nicoter-äppelträd. Genom att på det sättet överlåta rätten att saluföra det skyddade materialet till Nicolaï realiserade Better3fruit det ekonomiska värdet av sin ensamrätt. Om Nicolaï sedan har åsidosatt sina avtalsförpliktelser gentemot Better3fruit är det Better3fruit – inte tredje man – som ska bära följderna av detta. Enligt min uppfattning kan ett åsidosättande av de villkor som är knutna till ett förhandstillstånd inte i rättslig mening likställas med en sådan avsaknad av tillstånd som kan åberopas gentemot tredje man.

58. Vad beträffar tillämpningsområdet för artikel 94 i förordning nr 2100/94 hänvisas det visserligen i denna artikel endast till artikel 13.2 i förordningen. Det är emellertid mycket viktigt att läsa punkt 2 i artikel 13 tillsammans med punkt 3 i samma artikel, [26] eftersom tillämpningen av punkt 2 på skördat material, i det aktuella fallet äpplen, ska ske på de villkor som anges i punkt 3.

59. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen ska besvara den första frågan nekande.

60. Den andra frågan har ställts subsidiärt, för det fall domstolen besvarar den första frågan jakande. Eftersom jag föreslår att domstolen ska besvara den första frågan nekande, är mina observationer nedan kring den andra frågan också av subsidiär karaktär.

B — *Den andra tolkningsfrågan*

61. Hof van Cassatie har ställt sin andra fråga för att få klarhet i huruvida – för det fall den första frågan besvaras jakande – det vid

25 — Det vill säga sådana avtal som nämns i bilaga 6 respektive 7 till licensavtalet mellan innehavaren av växtförädlarrätten och licensinnehavaren (vilka nämns i punkt 20 i detta förslag till avgörande).

26 — Se, för ett liknande resonemang, Würtenberger G. m.fl., a.a., s. 173.

bedömningen av huruvida rättigheterna har konsumerats är av betydelse huruvida den person som utför de ovannämnda åtgärderna kände till eller borde ha känt till de begränsningar som anges i licensavtalet.

62. Frågan huruvida tredje man, som utför åtgärder avseende det skyddade materialet, handlar i god tro eller inte, saknar enligt mening relevans om rättsinnehavarens rättigheter inte ska anses vara konsumerade.

63. Det bör härvid noteras att det i artikel 94.1 i förordning nr 2100/94 föreskrivs under vilka villkor en innehavare av gemenskapens växtförädlarrätt kan väcka talan mot den överträdande parten för att få överträdelsen att upphöra, eller erhålla rimlig ersättning, eller bådadera.

64. I artikel 94.2 räknas de fall upp där rättsinnehavaren dessutom kan väcka talan mot den överträdande parten för att erhålla ersättning för den skada som intrånget har orsakat. För att rättsinnehavaren ska kunna kräva sådan ersättning ska den överträdande parten ha handlat avsiktligt eller försumligt. Vid ringa försumlighet kan rättsinnehavarens rätt till ersättning sänkas i förhållande till graden av ringa försumlighet.

65. De unionsrättsliga bestämmelserna på det immaterialrättsliga området tycks uteslutande hänvisa till objektiva kriterier när det gäller begreppet intrång och möjligheten att åberopa rättsliga skyddsåtgärder av preventiv art. [27] Av detta följer att subjektiva omständigheter inte kan beaktas annat än när det gäller ersättning för den skada som intrånget har orsakat. [28] Jag delar därför kommissionens uppfattning att avsaknaden i artikel 94.1 av subjektiva rekvisit (i form av krav på avsiktligt eller försumligt handlande) i kombination med förekomsten av sådana rekvisit i artikel 94.2, bekräftar att subjektiva omständigheter (som kännedom om bestämmelserna i ett licensavtal) i princip inte har någon betydelse för bedömningen av intrånget och rätten att väcka talan mot den överträdande parten. Sådana omständigheter är möjligen relevanta i diskussionen om ersättning för den skada som har orsakats, det vill säga nödvändigtvis efter det att det har fastställts att ett intrång har skett.

27 — Detta gäller även begreppet konsumtion (se domen i det ovannämnda målet Zino Davidoff och Levi Strauss, punkterna 63–66).

28 — Artikel 5.6 i direktiv 87/54 förefaller emellertid utgöra ett undantag från denna princip. Enligt den artikeln ska ”[e]n person som vid förvärvandet av en halvledarprodukt inte vet, eller inte har skälig anledning att anta, att produkten är skyddad av en ensamrätt meddelad av en medlemsstat i enlighet med detta direktiv, … inte hindras att kommersiellt utnyttja produkten i fråga. Beträffande handlingar som utförs efter det att personen i fråga fått kännedom om eller fått skälig anledning att anta att halvledarprodukten är skyddad, skall emellertid medlemsstaterna tillse att en domstol, efter yrkande av rättsinnehavaren, kan utdöma skälig ersättning i enlighet med gällande nationell lag.”

V — Förslag till avgörande

66. Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslår jag att domstolen ska besvara de tolkningsfrågor som har ställts av Hof van Cassatie på följande sätt:

1) Artikel 94 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 873/2004 av den 29 april 2004, jämförd med artiklarna 11.1, 13.1–3, 16, 27 och 104 i den ovannämnda förordningen 2100/94 ska tolkas så, att rättsinnehavaren eller licensinnehavaren inte kan väcka talan om intrång mot tredje man, som utfört åtgärder avseende material som licensinnehavaren sålt eller överlåtit till denne, om licensinnehavaren hade tillstånd att sälja eller överlåta det skyddade materialet inom Europeiska unionen, och om de begränsningar som anges i licensavtalet mellan licensinnehavaren och innehavaren av gemenskapens växtförädlarrätt har åsidosatts i samband med försäljningen av detta material.

2) Det saknas anledning att besvara den andra tolkningsfrågan.

I förekommande fall föreslår jag att domstolen ska svara så, att det för bedömningen av intrånget inte är av betydelse huruvida tredje man, som utfört de ovannämnda åtgärderna, kände till eller borde ha känt till begränsningarna i licensavtalet.