OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO NIILA JÄÄSKINENA przedstawiona w dniu 7 lipca 2011 r.[1]

I — Wprowadzenie

1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie (Belgia) dotyczy wykładni rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. ustanawiającego system wspólnotowej ochrony odmiany roślin[2], zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 873/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.[3].

2. W niniejszej sprawie Trybunał wypowie się w przedmiocie szczególnych problemów, jakie niesie z sobą system wspólnotowej ochrony odmiany roślin w szerszym kontekście własności intelektualnej, w szczególności w odniesieniu do różnicy pomiędzy różnymi systemami ochrony przewidzianymi we wspomnianym rozporządzeniu dla materiału do rozmnażania (w tym przypadku jabłoni Nicoter) z jednej strony i dla materiału ze zbioru (w tym przypadku jabłek Kanzi) z drugiej strony.

3. Do Trybunału zwrócono się o odpowiedź na pytanie, czy posiadacz wspólnotowego prawa do ochrony odmiany roślin może skorzystać ze swoich wyłącznych praw zgodnie z rozporządzeniem nr 2100/94 celem wniesienia powództwa o naruszenie przeciwko osobom trzecim, czy też należy uznać, że jego prawa zostają wyczerpane z chwilą, gdy licencjobiorca sprzeda osobom trzecim materiał odmiany będącej przedmiotem ochrony wspólnotowej, nie nakładając na nie ograniczeń, które powinny były zostać nałożone zgodne z umową licencyjną pomiędzy licencjobiorcą a posiadaczem wspólnotowego prawa do ochrony odmiany roślin.

II — Ramy prawne

A — *Konwencja UPOV z 1991 r.*

4. W stosunkach międzynarodowych ochrona odmian roślin jest przedmiotem konwencji podpisanej w dniu 2 grudnia 1961 r. i zrewidowanej w 1991 r. (zwanej dalej „konwencją UPOV z 1991 r."). Wspólnota Europejska

1 — Język oryginału: francuski.
2 — Dz. U L 227, s. 1; sprostowanie Dz.U. 2001, L 111, s. 31.
3 — Dz.U.162 s. 38, zwane dalej „rozporządzeniem nr 2100/94".

przystąpiła do tej konwencji w 2005 r.[4]. Postanowienia tej konwencji mają silny wpływ na przepisy wspólnotowe.

B — *Rozporządzenie (WE) nr 2100/94*

5. Motyw czternasty rozporządzenia nr 2100/94 ma następujące brzmienie:

„[D]ziałanie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin powinno być jednolite na obszarze Wspólnoty, transakcje handlowe wymagające zgody posiadacza muszą zostać ściśle określone, zakres ochrony w porównaniu do większości systemów krajowych powinien być rozszerzony na określony materiał odmiany, biorąc pod uwagę handel z krajami spoza Wspólnoty, w których nie ma ochrony, natomiast wprowadzenie zasady wyczerpania prawa musi zapewnić, by ochrona nie była nadmierna".

6. Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia nr 2100/94:

„Osoba, która wyhodowała lub odkryła i rozwinęła odmianę lub jej następca prawny, zwana dalej »hodowcą«, jest uprawniona do wspólnotowej ochrony odmian roślin".

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1–3 wspomnianego rozporządzenia:

„1. Wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin wywiera taki skutek, iż posiadaczowi lub posiadaczom wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, zwanym dalej »posiadaczami«, przysługuje prawo do wykonywania działań wymienionych w ust. 2.

2. Bez uszczerbku dla przepisów art. 15 i 16 następujące działania w odniesieniu do składników odmiany lub materiału ze zbioru odmiany chronionej, zwanych dalej »materiałem«, wymagają upoważnienia posiadacza:

a) wytwarzanie lub rozmnażanie (reprodukcja);

b) przygotowanie do rozmnażania;

c) oferowanie do sprzedaży;

d) sprzedaż lub inne wprowadzenie do obrotu;

e) eksport ze Wspólnoty;

4 — Zobacz decyzja Rady 2005/523/WE z 30 maja 2005 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji o ochronie nowych odmian roślin, zrewidowanej w Genewie dnia 19 marca 1991 r. (Dz.U. L 192, s. 63).

f) import do Wspólnoty;

g) przechowywanie do każdego z celów wymienionych w lit. a)–f).

Posiadacz może udzielić swojego upoważnienia na określonych warunkach i z ograniczeniami.

3. Przepisy ust. 2 stosuje się do materiału ze zbioru tylko wówczas, jeżeli ten materiał otrzymano w drodze nieupoważnionego użytkowania składników chronionej odmiany i o ile posiadacz nie miał wystarczającej możliwości wykonywania jego prawa w odniesieniu do wymienionych składników odmiany".

8. Artykuł 16 rozporządzenia nr 2100/94, zatytułowany „Wyczerpanie wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin", przewiduje, co następuje:

„Wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin nie obejmuje działań dotyczących jakiegokolwiek materiału chronionej odmiany […], który został przekazany osobom trzecim przez posiadacza lub za jego zgodą w jakiejkolwiek części Wspólnoty, chyba że działania te:

a) obejmują dalsze rozmnażanie danej odmiany, chyba że takie rozmnażanie było zamierzone gdy przekazywano ten materiał;

lub

b) obejmują wywóz składników odmiany do kraju trzeciego, który nie chroni rodzaju lub gatunku, do którego przynależy odmiana, chyba że wywożony materiał przeznaczono do konsumpcji".

9. Zgodnie z art. 27 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowanym „Umowne licencje na eksploatację":

„1. Wspólnotowa ochrona odmian roślin może być, w całości lub w części, przedmiotem umownej licencji na eksploatację. Licencje mogą być wyłączne lub niewyłączne.

2. Posiadacz może powołać się na praw[o] wynikające ze wspólnotowej ochrony odmian roślin przeciwko osobie upoważnionej do korzystania z niego, która wykracza przeciwko jakimkolwiek warunkom lub ograniczeniom związanym z korzystaniem z tego prawa na podstawie ust. 1".

10. Artykuł 94 rozporządzenia nr 2100/94, zatytułowany „Naruszenie", ma następujące brzmienie:

„1. Każda osoba, która:

a) nie będąc do tego uprawniona, podejmuje jedno z działań określonych w art. 13 ust. 2 w odniesieniu do odmiany, na którą przyznano wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin

[…]

może być przedmiotem działania podjętego przez posiadacza, mającego na celu zaniechanie naruszenia lub wypłatę słusznego wynagrodzenia lub obu [lub jedno i drugie].

2. Osoba, która działa umyślnie lub z niedbalstwa, jest ponadto obowiązana do naprawienia wszelkich szkód wynikających z naruszenia. W przypadkach winy nieumyślnej nieznacznego stopnia roszczenia można zmniejszyć stosownie do stopnia winy nieumyślnej, nie mogą być one jednak mniejsze od korzyści, którą odniosła osoba naruszająca prawo".

11. Artykuł 104 rozporządzenia nr 2100/94, zatytułowany „Uprawnienie do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia", brzmi następująco:

„1. Posiadacz może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia. Posiadacz licencji może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia, chyba że w przypadku wyłącznego uprawnienia do korzystania taka możliwość została wyraźnie wykluczona w umowie z posiadaczem albo przez Urząd na podstawie przepisów art. 29 i art. 100 ust. 2.

2. Posiadacz licencji ma prawo przystąpić do sporu w sprawie o naruszenie wszczętej przez posiadacza w celu otrzymania naprawienia poniesionej przez [niego] szkody".

III — Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

12. Okoliczności faktyczne leżące u podstaw zawisłego przed Hof van Cassatie sporu pomiędzy firmą Greenstar Kanzi Europie NV (zwaną dalej „GKE") z jednej strony a J. Hustinem i J. Goosensem z drugiej strony można streścić następująco [5].

A — *Nicolaï NV i Better3fruit NV*

13. Zacznę od przedstawienia pozycji dwóch firm, które nie są stronami w postępowaniu przed sądem krajowym.

14. Nicolaï NV (zwana dalej „Nicolaï") jest hodowcą nowej odmiany jabłoni Nicoter. Jest to jedyna odmiana do produkcji jabłek, które są sprzedawane pod znakiem towarowym Kanzi, o ile spełniają określone wymagania jakościowe [6]. Aby uniknąć rozmycia jakości odmiany i znaku towarowego, wprowadzony został system odpowiadający sieci dystrybucji

5 — Należy zauważyć, że opis okoliczności faktycznych porusza kilka problemów: strony w postępowaniu przed sądem krajowym nie zgadzają się w wielu kwestiach faktycznych i prawnych, chodzi o postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego, a licencjobiorca (Nicolaï NV) nie jest stroną w postępowaniu.

6 — W 2009 r. istniało 3156000 jabłoni odmiany Nicoter, których produkcja wynosiła 25000 ton jabłek. Około trzy czwarte tych jabłek spełniało wymagania stawiane przez znak towarowy Kanzi. Zobacz *European Fruit Magazine*, nr 12, 2009, s. 6 (zob. strona internetowa: www.fruitmagazine.eu).

selektywnej, który obejmuje specyfikację dotyczącą ograniczeń w produkcji drzew, jak również w produkcji, przechowywaniu, sortowaniu i sprzedaży owoców.

15. Wniosek dotyczący odmiany jabłoni Nicoter złożony przez Nicolaï w dniu 27 kwietnia 2001 r. został opublikowany w dniu 15 czerwca 2001 r. w *Dzienniku Urzędowym Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin*.

16. Prawo do ochrony odmian roślin związane z tym wnioskiem zostało wniesione przez Nicolaï w dniu 3 września 2002 r. do Better3fruit NV (zwanej dalej „Better3fruit").

17. Better3fruit jest więc posiadaczem wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin przyznanej dla drzew odmiany Nicoter.

18. Better3fruit jest również właścicielem znaku towarowego jabłek Kanzi.

19. W 2003 r. Better3fruit i Nicolaï zawarły umowę licencyjną (zwaną dalej „umową licencyjną")[7] przyznającą Nicolaï wyłączne prawo do uprawy i wprowadzania do obrotu jabłek odmiany Nicoter.

20. Zgodnie z art. 6 tej umowy licencyjnej Nicolaï nie ma prawa „zbycia lub sprzedaży produktu licencyjnego, jeżeli dany kontrahent nie podpisze wcześniej licencji na hodowlę (w przypadku hodowcy) zawartej w załączniku 6 lub licencji na sprzedaż (w przypadku partnera handlowego) zawartej w załączniku 7".

21. Umowa licencyjna między Better3fruit i Nicolaï została rozwiązana w dniu 20 stycznia 2005 r.

B — *Spór przed sądem krajowym pomiędzy GKE a J. Hustinem i J. Goossensem*

22. W dniu, który jest sporny między stronami postępowania przed sądem krajowym, GKE otrzymała dla odmiany jabłoni Nicoter wyłączne prawa użytkowania przewidziane w systemie ochrony odmian roślin. GKE stała się w ten sposób licencjobiorcą w miejsce Nicolaï[8].

23. W dniu 24 grudnia 2004 r. Nicolaï sprzedała 7000 jabłoni odmiany Nicoter J. Hustinowi. Przy tej transakcji J. Hustin nie zobowiązał się do przestrzegania żadnego

7 — Umowa licencyjna nie jest datowana.

8 — Dokumentu, którym oparte są prawa GKE, nie ma w aktach sprawy. Wydaje się, że chodzi o umowę licencyjną zawartą pomiędzy GKE a spółką pod nazwą „ETC BVBA", która z kolei zawarła umowę licencyjną z Better3fruit – posiadaczką wspólnotowego prawa do ochrony.

specjalnego postanowienia dotyczącego hodowli jabłek Kanzi i sprzedaży zbiorów.

24. W dniu 4 grudnia 2007 r. stwierdzono, że J. Goossens sprzedawał jabłka noszące oznaczenie Kanzi. Okazało się, że jabłka te dostarczył J. Hustin.

25. GKE wniosła powództwo przeciwko J. Hustinowi i J. Goossensowi. W dniu 29 stycznia 2008 r. prezes Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, orzekając w przedmiocie środka tymczasowego, stwierdził, że zarówno J. Hustin, jak i J. Goossens naruszyli prawo GKE do ochrony odmiany roślin. J. Goossens naruszył również ochronę prawa do znaków towarowych przyznaną znakowi towarowemu Kanzi.

26. Hof van Beroep te Antwerpen zmienił to postanowienie wyrokiem z 24 kwietnia 2008 r. Sąd ten zadecydował, że ze strony J. Hustina i J. Goossensa nie doszło ani do naruszenia prawa do ochrony odmian roślin przysługującego GKE, ani do naruszenia jej praw do znaku towarowego, ponieważ ograniczenia przewidziane w umowie licencyjnej nie były skuteczne wobec J. Hustina i J. Goossensa.

27. GKE wniosła skargę kasacyjną na ten wyrok Hof van Beroep te Antwerpen. Mając wątpliwości co do zakresu ustanowionej w art. 16 rozporządzenia nr 2100/94 regulacji dotyczącej wyczerpania praw, Hof van Cassatie postanowił zawiesić postępowanie i skierować do Trybunału dwa pytania o następującym brzmieniu:

„1) Czy art. 94 rozporządzenia Rady [nr 2100/94] […] w związku z art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1–3, art. 16, 27 i 104 rozporządzenia nr 2100/94 należy interpretować w ten sposób, że posiadacz lub licencjobiorca może wnieść powództwo o naruszenie przeciwko osobie, która podejmuje działania w odniesieniu do materiału sprzedanego lub zbytego jej przez licencjobiorcę, który przy sprzedaży tego materiału naruszył ograniczenia uzgodnione w umowie licencyjnej zawartej między nim a posiadaczem wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin?

2) Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej w celu oceny tego naruszenia należy ustalić, czy osoba, która podejmuje wspomniane działania, była powiadomiona lub powinna była być powiadomiona o ograniczeniach nałożonych w umowie licencyjnej?”.

28. We wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Hof van Cassatie odniósł się do orzecznictwa Trybunału w zakresie wyczerpania praw właściciela znaku towarowego, podnosząc w szczególności kwestię, czy wyczerpanie praw pokrewnych związanych ze wspólnotową ochroną odmian roślin powinno być interpretowane w sposób

bardziej ścisły ze względu na szczególną charakterystykę systemu ochrony odmian roślin.

29. Uwagi na piśmie przedłożyli GKE, J. Hustin i J. Goossens, rząd hiszpański oraz Komisja Europejska. Żadna ze stron nie wystąpiła o przeprowadzenie rozprawy.

30. W odniesieniu do sprawy przed sądem krajowym należy zauważyć na wstępie, że w odesłaniu prejudycjalnym nie wskazano, czy Better3fruit wniosła powództwo przeciwko Nicolaï, która nie zobowiązała J. Hustina do przestrzegania warunków licencji [9]. Jest oczywiste, że nie istnieje żaden stosunek umowny pomiędzy GKE a J. Hustinem.

IV — Analiza

A — *W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego*

1. Uwagi wstępne

31. Zadane przez sąd krajowy pytanie ma na celu uzyskanie wyjaśnień dotyczących zakresu wyczerpania prawa do ochrony odmian roślin w przypadku zawarcia umów dotyczących materiału sprzedanego lub zbytego przez licencjobiorcę na rzecz osoby trzeciej z naruszeniem ograniczeń określonych w umowie licencyjnej, wiążącej licencjobiorcę z posiadaczem prawa do ochrony odmian roślin.

32. Rozporządzenie nr 2100/94 dało powód do zaledwie kilku wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym [10]. W szczególności Trybunał nie zajmował się kwestiami zakresu praw posiadacza i wyczerpania wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin.

33. Należy podkreślić, iż rozporządzenie 2100/94 przewiduje różne poziomy ochrony.

34. Po pierwsze, istnieje ochrona „pierwotna", która obejmuje różne składniki odmian zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 2100/94. Materiał ze zbioru podlega ochronie „wtórnej", która – chociaż również wspomniano o niej w art. 13 ust. 2 – jest silnie ograniczona

9 — Zgodnie z klauzulą prorogacyjną zawartą w umowie licencyjnej do rozpoznania takiego powództwa właściwe są sądy w Louvain (Belgia).

10 — Zobacz wyroki: z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie C-305/00 Schulin, Rec. s. I-3525; z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie C-182/01 Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft, Rec. s. I-2263; z dnia 14 października 2004 r. w sprawie C-336/02 Brangewitz, Zb.Orz. s. I-9801; z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawach połączonych od C-7/05 do C-9/05 Saatgut-Treuhandverwaltung, Zb.Orz. s. I-5045.

przez ust. 3 tego artykułu [11]. Chociaż więc składniki odmiany i materiał ze zbioru objęte są pojęciem „materiału" [12] w rozumieniu art. 13 ust. 2, ochrona przewidziana dla tych dwóch kategorii jest różna.

35. Rozporządzenie nr 2100/94 ustanawia szerszą ochronę dla składników odmiany (w niniejszym przypadku jabłoni) niż dla materiału ze zbioru (tu jabłek) [13]. Tym samym upoważnienie posiadacza wymagane jest do czynności wprowadzania do obrotu jabłoni jako składników odmiany zgodnie z art. 13 ust. 2, ale jeżeli chodzi o jabłka jako materiał ze zbioru, owo upoważnienie jest wymagane jedynie w przypadkach przewidzianych w art. 13. ust. 3. Zaznaczam, że to istotne rozróżnienie w dziedzinie ochrony odmian roślin wynika wyraźniej z konwencji UPOV z 1991 r. [14].

36. Jeśli chodzi o sytuację J. Goossensa, który sprzedał jabłka Kanzi, a tym samym materiał ze zbioru, należy zauważyć, że upoważnienie posiadacza prawa do ochrony odmian roślin do sprzedaży i wszystkich innych form wprowadzania do obrotu wymagane jest wyłącznie, jeżeli materiał ze zbioru został otrzymany w drodze wykorzystania składników chronionej odmiany bez upoważnienia, chyba że posiadacz miał wystarczającą możliwość wykonania swojego prawa w odniesieniu do wspomnianych składników odmiany.

2. W przedmiocie zasady wyczerpania praw własności intelektualnej

37. Chociaż jej treść zmienia się w zależności od różnych gałęzi prawa własności intelektualnej, zasada wyczerpania jest podstawową zasadą europejskiego prawa własności intelektualnej. Z zasady tej wynika, że jeżeli posiadacz prawa podczas pierwszego

11 — Należy zauważyć, że art. 13 ust. 4 rozporządzenia nr 2100/94 przewiduje również możliwość ustanowienia na poziomie przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia ochrony „tercjarnej" w odniesieniu do produktów wytworzonych bezpośrednio z materiału chronionej odmiany. O ile mi wiadomo, przepisu takiego nie przyjęto, a w każdym razie kwestia ta nie ma znaczenia w niniejszej sprawie. W konkretnym przypadku ta ochrona tercjarna miałaby zastosowanie na przykład do soku uzyskanego z jabłek (ochrona wtórna) pochodzących z jabłoni odmiany chronionej (ochrona pierwotna).

12 — Zwracam uwagę, że stosowanie wyrażeń „składniki odmiany" i „materiał" nie jest spójne w rozporządzeniu nr 2100/94. Zobacz G. Würtenberger i in., *European Community Plant Variety Protection,* Oxford, Oxford University Press 2009, s. 119, 120.

13 — Wydaje się właściwe, aby uznać jabłka, które zawierają nasiona, za „materiał ze zbioru", a nie za „składniki odmiany", gdyż nasiona nie mogą być bezpośrednio wykorzystane do produkcji całych roślin mających takie same właściwości jak rośliny chronione. Zobacz G. Würtenberger i in., op.cit. s. 118.

14 — Artykuł 14 konwencji UPOV z 1991 r. (zatytułowany „Zakres prawa hodowcy") wyodrębnia działania dotyczące materiału siewnego (ust. 1), działania dotyczące plonu (ust. 2), działania dotyczące niektórych produktów (ust. 3) oraz potencjalne działania dodatkowe (ust. 4).

wprowadzenia do obrotu mógł odnieść korzyść z wartości ekonomicznej swojego wyłącznego prawa w odniesieniu do towarów podlegających ochronie, produkty znajdują się w swobodnym obrocie [15].

38. W prawie Unii zasada ta została przyjęta początkowo w orzecznictwie Trybunału dotyczącym swobodnego przepływu towarów i reguł konkurencji, niemniej akty prawodawcze Unii dotyczące różnych praw własności intelektualnej na ogół zawierają przepis ustanawiający tę zasadę [16]. Orzecznictwo w sprawie wyczerpania odnosi się głównie do znaków towarowych, ale kwestia ta była także poruszana w innych kontekstach [17].

39. Akty prawodawcze Unii, w których stanowi się o wyczerpaniu prawa własności intelektualnej, przewidują, że prawo zostaje wyczerpane, gdy przedmioty objęte danym prawem zostały wprowadzone do obrotu w dowolnym miejscu na terytorium Unii Europejskiej przez posiadacza tego prawa lub za jego zgodą. Ponadto przepisy te zazwyczaj określają przypadki, które nie prowadzą do wyczerpania.

40. Takie akty prawodawcze często zawierają poza tym również przepis dotyczący umownych licencji na eksploatację. I tak art. 27 rozporządzenia nr 2100/94 przewiduje możliwość udzielenia licencji na użytkowanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin. Ponadto te akty prawodawcze zezwalają posiadaczowi na powołanie się na swoje prawa własnościowe wobec licencjobiorcy, który narusza jakiekolwiek warunki lub ograniczenia związane z umową licencyjną [18].

15 — Zobacz podobnie wyroki: z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawach połączonych od C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff i Levi Strauss, Rec. I-8691, pkt 33; z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie C-244/00 Van Doren + Q, Rec. s. I-3051, pkt 26; a także z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie C-16/03 Peak Holding, Zb.Orz. s. I-11313, pkt 40.

16 — Zobacz art. 5 ust. 5 dyrektywy Rady 87/54/EWG z dnia 16 grudnia 1986 r. w sprawie ochrony prawnej topografii produktów półprzewodnikowych (Dz.U. L 24, s. 36), art. 7 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/CEE z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40, s. 1), uchylonej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25) (zob. art. 7); art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11, s. 1), uchylonego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) (zob. art. 13); art. 15 dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.U. L 289, s. 28); art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz. U L 167, s. 10) i art. 21 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych.

17 — Zobacz np. wyrok Trybunału z dnia 9 lipca 1985 r. w sprawie 19/84 Pharmon, Rec. s. 2281, pkt 16, 26, dotyczący wyczerpania praw patentowych w przypadku przymusowych licencji udzielanych na podstawie równoległego patentu; wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie T-198/98 Micro Leader przeciwko Komisji, Rec. s. II-3989, pkt 34, dotyczący dyrektywy Rady 91/250/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Dz.U. L 122, s. 42); wyrok Trybunału z dnia 12 września 2006 r. w sprawie C-479/04 Laserdisken, Zb.Orz. s. I-8089, pkt 27, dotyczący dyrektywy 2001/29.

18 — Zobacz art. 8 ust. 2 dyrektywy 2008/95 oraz art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

41. Wydaje się, że system wspólnotowej ochrony odmian roślin jest pod wieloma względami podobny do sytemu ochrony patentowej. Jednak z uwagi na brak orzecznictwa w tej dziedzinie oraz brak informacji w postanowieniu odsyłającym należy wyjść od porównania z prawem znaków towarowych.

42. W dziedzinie prawa znaków towarowych kwestia wyczerpania została w szczególności przeanalizowana w wyroku w sprawie Peak Holding [19]. W tej sprawie wielka izba Trybunału przeanalizowała skutki nieprzestrzegania zakazu odprzedaży zawartego w umowie na sprzedaż produktów opatrzonych znakiem towarowym zawartej pomiędzy właścicielem znaku a przedsiębiorcą mającym siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Według Trybunału taki zakaz odprzedaży dotyczy jedynie stosunków między stronami tego aktu. Dlatego takie postanowienie umowne wprowadzenia do obrotu w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104, a zatem nie stanowi przeszkody dla wyczerpania wyłącznego prawa posiadacza w przypadku niedozwolonej odprzedaży w EOG.

43. Wydany później wyrok nie wydaje się przejmować tego stanowiska. W wyroku w sprawie Copad pierwsza izba Trybunału analizowała bowiem skutki nieprzestrzegania postanowienia zawartego w umowie licencyjnej w ramach produktów luksusowych. Trybunał stwierdził, że wprowadzenie do obrotu przez licencjobiorcę towarów opatrzonych znakiem towarowym z naruszeniem jednego z postanowień umowy licencyjnej następuje bez zgody właściciela tego znaku, jeżeli zostanie wykazane, że to postanowienie umowne odpowiada jednemu z postanowień wymienionych w art. 8 ust. 2 dyrektywy 89/104 [20].

44. W niniejszej sprawie wiele stron wywiodło z wyroku w sprawie Copad, że istnieje związek pomiędzy interpretacją skutków umów licencyjnych wymienionych w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 2100/94 a wyczerpaniem przewidzianym w art. 16 tego rozporządzenia. Niemniej wspomniany art. 27 ust. 2, w przeciwieństwie do art. 8 ust. 2 dyrektywy 89/104, nie zawiera wyczerpującego wykazu postanowień umowy licencyjnej, których nieprzestrzeganie przez licencjobiorcę pozwalałoby posiadaczowi na dochodzenie praw przyznanych mu z tytułu ochrony odmian roślin.

45. Wydaje się, że GKE dochodzi do wniosku, iż nie może dojść do wyczerpania, jeżeli licencjobiorca naruszył jakikolwiek warunek lub ograniczenie związane z umową licencyjną, ponieważ w tym przypadku brak byłoby zgody posiadacza prawa do ochrony na zbycie materiału odmiany chronionej na

19 — Wyżej wymieniony, pkt 56.

20 — Wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-59/08 Copad, Zb.Orz. s. I-3421, pkt 51.

rzecz osób trzecich. Komisja natomiast uważa, że tylko naruszenie przez licencjobiorcę warunków lub ograniczeń dotyczących tych działań, które zgodnie z art. 13 ust.2 rozporządzenia nr 2100/94 wymagają upoważnienia właściciela, może stać na przeszkodzie wyczerpaniu.

46. Niniejsza sprawa nie dotyczy bezpośrednio wykładni dyrektywy 89/104, chociaż jest ona wspomniana w postanowieniu odsyłającym. Muszę jednak podkreślić tutaj, iż nie podzielam wykładni dokonanej przez Trybunał w ww. wyroku w sprawie Copad.

47. Po pierwsze, przepisy aktów prawodawczych Unii dotyczące możliwości powołania się przez posiadacza na swoje prawo własności intelektualnej wobec licencjobiorcy nie zawierają żadnych wskazówek co do możliwości powołania się na to prawo również wobec osób trzecich w kontekście wyczerpania. Kwestia ta jest przedmiotem odrębnego przepisu [21].

48. Po drugie, przepisy te mają na celu umożliwienie posiadaczowi powołania się wobec licencjobiorcy na środki ochrony prawnej przewidziane w danym akcie prawodawczym, właściwe dla prawa własności intelektualnej, wykraczające ponad ochronę, którą daje ogólne prawo umów [22].

49. Po trzecie, interpretacja, która łączy pojęcie zgody posiadacza w ramach wyczerpania w stosunku do osób trzecich z warunkami umownymi, które z konieczności mają względny skutek, wydaje mi się zakłócać konkurencję i swobodny przepływ towarów w sposób, który trudno pogodzić z orzecznictwem Trybunału, w szczególności jeżeli chodzi o możliwość powołania się wobec osób trzecich na ograniczenia terytorialne nałożone na licencjobiorcę.

50. W każdym razie nawet gdyby Trybunał zamierzał przyjąć podejście, które – jak się wydaje – przyjął w ww. wyroku w sprawie Copad na bazie dyrektywy 89/104, nie zgadzałoby się to z treścią odpowiednich artykułów rozporządzenia nr 2100/94, mianowicie

21 — Zobacz w tym względzie art. 17, 27 i 94 rozporządzenia nr 2100/94.

22 — Idea ta jest wyrażona w sposób bardziej jasny w art. 32 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 („Bez uszczerbku dla ewentualnych roszczeń wynikających z umowy właściciel może powoływać się na prawa uzyskane ze wzoru wspólnotowego przeciwko licencjobiorcy, który narusza jakiekolwiek postanowienie umowy licencyjnej […])". Zobacz również art. 8 ust. 2 dyrektywy 2008/95, art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, a także art. 8 ust. 2 dyrektywy 2001/29.

art. 16 i 27, która różni się od artykułów 7 i 8 dyrektywy 89/104.

51. Jak już wspomniałem, art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 2100/94 nie zawiera żadnego wykazu warunków i ograniczeń, na które właściciel może powołać się wobec licencjobiorcy [23].

52. Przyjęcie przez Trybunał stanowiska zaproponowanego przez Komisję oznaczałoby, że naruszenie jednego z warunków lub ograniczeń dotyczących działań wymienionych w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 2100/94 stałoby na przeszkodzie wyczerpaniu praw posiadacza ze względu na brak zgody z jego strony [24]. W konsekwencji w zakresie w jakim umowa licencyjna dotyczyłaby ochrony wspólnotowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 2100/94, postanowienia te byłyby skuteczne wobec osób trzecich. Jednak nie wydaje mi się to w ogóle do pogodzenia z motywem czternastym rozporządzenia nr 2100/94, zgodnie z którym wprowadzenie zasady wyczerpania prawa musi zapewnić, by ochrona nie była nadmierna.

53. Niedojście do wyczerpania podlega ścisłym warunkom określonym w art. 16 rozporządzenia nr 2100/94 i dotyczy w szczególności przypadków dalszego rozmnażania bez upoważnienia. Ponadto działanie prowadzące do wyczerpania dotyczy zbycia materiału chronionej odmiany osobom trzecim przez posiadacza lub za jego zgodą.

54. W związku z tym wspólnotowa ochrona odmian roślin nie obejmuje działań dotyczących materiału chronionej odmiany (lub pozyskanego z tego materiału), który został zbyty osobom trzecim przez posiadacza lub za jego zgodą w dowolnym miejscu w Wspólnocie, chyba że działania te obejmują dalsze rozmnażanie danej odmiany, która nie była przewidziana przy zbyciu materiału.

55. Ochrona zostaje więc wyczerpana zgodnie z art. 16 rozporządzenia nr 2100/94 z chwilą, gdy dokonano zbycia na rzecz osoby trzeciej, chyba że dana osoba trzecia dokona rozmnożenia odmiany bez uprzedniego upoważnienia.

56. Chociaż zweryfikowanie tego elementu należy do sądu krajowego, pragnę zauważyć, iż zdaniem GKE na podstawie umowy licencyjnej z dnia 8 listopada 2001 r. Better3fruit przyznała Nicolaï wyłączne prawo tak uprawy

23 — Wykaz warunków zawarty w art. 8 ust. 2 dyrektywy 89/104 jest natomiast wyczerpujący (zob. ww. wyrok w sprawie Copad, pkt 20).

24 — Należy przypomnieć, że treść umowy licencyjnej jest zwykle poufna i że w handlu wewnątrzwspólnotowym może być ona sporządzona w języku, którego nie będą rozumieć kontrahenci licencjobiorcy lub ich klienci.

i wprowadzania do obrotu jabłoni Nicoter, jak i użytkowania związanych z tym praw.

57. Według mnie fakt, iż Nicolaï nie wywiązała się ze swoich zobowiązań mających zapewnić selektywność produkcji i obrotu jabłek Kanzi, nie wymagając od swoich kontrahentów wcześniejszego zawarcia umowy licencyjnej na uprawę czy wręcz umowy licencyjnej na wprowadzanie do obrotu [25], nie pozwala stwierdzić, że Nicolaï dokonała zbycia materiału chronionej odmiany bez zgody posiadacza. Poprzez licencję udzieloną Nicolaï Better3fruit wyraźnie upoważniła ją do sprzedaży jabłoni Nicoter. Zbywając w ten sposób na rzecz Nicolaï prawa do wprowadzania do obrotu chronionego materiału, Better3fruit wykorzystała wartość ekonomiczną swojego wyłącznego prawa. Jeżeli Nicolaï nie wypełnia zobowiązań umownych, które ma wobec Better3fruit, wynikające z tego konsekwencje powinna ponieść ta ostatnia, a nie osoba trzecia. Moim zdaniem naruszenie warunków określonych przy wcześniejszym upoważnieniu nie może być utożsamiane prawnie z brakiem upoważnienia skutecznym wobec osób trzecich.

58. Jeśli chodzi o zakres art. 94 rozporządzenia nr 2100/94, artykuł ten odsyła co prawda tylko do art. 13 ust. 2 tego rozporządzenia, niemniej należy bezwzględnie interpretować go w związku art. 13 ust. 3 [26], gdyż zastosowanie ust. 2 do materiału ze zbioru, w tym przypadku jabłek, jest uzależnione od spełnienia warunków określonych w ust. 3.

59. Mając na uwadze powyższe, proponuję, aby Trybunał odpowiedział przecząco na pytanie pierwsze.

60. Pytanie drugie zostało przedłożone posiłkowo, na wypadek gdyby na pytanie pierwsze Trybunał udzielił odpowiedzi twierdzącej. Ponieważ proponuję udzielić odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze, poniższe uwagi dotyczące pytania drugiego sformułowałem jedynie posiłkowo.

B — *W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego*

61. Poprzez pytanie drugie Hof van Cassatie pragnie się dowiedzieć, czy w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie

25 — Wymienione w załącznikach 6 i 7 do umowy licencyjnej zawartej pomiędzy posiadaczem prawa do ochrony odmian roślin a licencjobiorcą (wymienione w pkt 20 niniejszej opinii).

26 — Zobacz podobnie G. Würtenberger i in., op.cit., s. 173.

pierwsze należy ustalić, czy osoba, która dokonała wyżej wymienionych działań, była lub powinna była być powiadomiona o ograniczeniach zawartych w umowie licencyjnej, aby ustalić, czy nastąpiło wyczerpanie praw.

62. Według mnie kwestia tego, czy osoba trzecia, która dokonuje działań obejmujących materiał chroniony, jest w dobrej wierze, nie ma znaczenia, jeżeli prawa posiadacza nie można uznać za wyczerpane.

63. Należy zauważyć, że art. 94 ust. 1 rozporządzenia 2100/94 określa warunki, w których posiadaczowi wspólnotowego prawa do ochrony przysługuje roszczenie przeciwko sprawcy naruszenia o zaniechanie naruszenia lub wypłatę słusznego wynagrodzenia lub o jedno i drugie.

64. W art. 94 ust. 2 wymienione są przypadki, w których posiadaczowi przysługuje ponadto roszczenie przeciwko sprawcy naruszenia o naprawienie wyrządzonej przez niego szkody. Zgodnie z tym przepisem, aby posiadacz mógł żądać takiego odszkodowania, sprawca naruszenia musiał działać w sposób umyślny lub w wyniku niedbalstwa. W przypadku winy nieumyślnej nieznacznego stopnia roszczenia odszkodowawcze posiadacza można odpowiednio zmniejszyć.

65. Wydaje mi się, że w odniesieniu do pojęcia naruszenia i możliwości skorzystania z zapobiegawczych środków ochrony prawnej przepisy unijne w dziedzinie własności intelektualnej posługują się jedynie kryteriami obiektywnymi [27]. Dlatego elementy subiektywne nie mogą być brane pod uwagę, chyba że do celów naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem [28]. Podzielam tym samym uwagę Komisji, iż brak we wspomnianym art. 94 ust. 1 elementu subiektywnego w postaci wymogu działania umyślnego lub w wyniku niedbalstwa w połączeniu z przywołaniem takiego elementu w ust. 2 tego samego artykułu potwierdza, że elementy subiektywne, takie jak znajomość postanowień zawartych w umowie licencyjnej, w zasadzie nie mają żadnego znaczenia dla oceny naruszenia i prawa dochodzenia roszczenia od sprawcy tego naruszenia. Elementy te można uwzględnić co najwyżej w dyskusjach dotyczących odszkodowania za wyrządzoną szkodę, to znaczy z konieczności po stwierdzeniu, że doszło do naruszenia.

27 — Dotyczy to także pojęcia wyczerpania; zob. ww. wyrok w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss, pkt 63–66.

28 — Jednakże art. 5 ust. 6 dyrektywy 87/54 wydaje się być wyjątkiem od tej zasady. Zgodnie z tym przepisem „[d]la osoby, która nabywając produkt półprzewodnikowy, nie wie lub nie ma uzasadnionych powodów, aby sądzić, że produkt chroniony jest prawem wyłącznym przyznanym przez państwo członkowskie zgodnie z niniejszą dyrektywą, nie stanowi to przeszkody dla korzystania z tego produktu w celach handlowych. Jednakże państwa członkowskie zapewnią, aby od momentu, kiedy osoba ta dowie się lub ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że produkt półprzewodnikowy jest w ten sposób chroniony, sąd mógł na żądanie uprawnionego i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego nakazać zapłacenie adekwatnego wynagrodzenia".

V — Wnioski

66. Na podstawie całości powyższych rozważań proponuję, aby na pytania prejudycjalne przedłożone przez Hof van Cassatie Trybunał odpowiedział w sposób następujący:

1) Artykuł 94 w związku z art. 11 ust. 1, art. 13 ust.1–3, art. 16, 27 i 104 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z 27 lipca 1994 r. ustanawiającego system wspólnotowej ochrony odmiany roślin, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 873/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r., należy interpretować w ten sposób, że posiadacz lub licencjobiorca nie może wnieść powództwa o naruszenie przeciwko osobie trzeciej, która dokonała działań obejmujących materiał sprzedany lub zbyty na jej rzecz przez licencjobiorcę, jeżeli licencjobiorca był upoważniony do sprzedaży lub zbycia chronionego materiału w dowolnym miejscu Unii i jeżeli w ramach sprzedaży tego materiału nie były przestrzegane ograniczenia określone w umowie licencyjnej zawartej pomiędzy licencjobiorcą a posiadaczem wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin.

2) Nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi na drugie pytanie prejudycjalne.

Posiłkowo należy odpowiedzieć, że dla oceny naruszenia nie ma znaczenia, czy osoba trzecia, która dokonała wyżej wymienionych działań, była lub powinna była być powiadomiona o tych ograniczeniach zawartych w umowie licencyjnej.