SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA NIILA JÄÄSKINENA, predstavljeni 7. julija 2011[1]

I – Uvod

1. Ta predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van Cassatie (Belgija), se nanaša na razlago Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti[2], kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 873/2004 z dne 29. aprila 2004[3].

2. Sodišče bo moralo v tej zadevi odločiti o posebnih težavah, ki jih povzroča sistem žlahtniteljskih pravic v Skupnosti v splošnejšem okviru intelektualne lastnine, zlasti kar zadeva razliko, ki obstaja med ločenim sistemom varstva, določenim v navedeni uredbi za material za razmnoževanje (v tej zadevi jablane sorte nicoter) in pridelan material (v tej zadevi jabolka sorte kanzi.

3. Sodišče mora odgovoriti na vprašanji, ali lahko imetnik žlahtniteljskih pravic v Skupnosti uveljavlja svoje izključne pravice v skladu z Uredbo št. 2100/94 za vložitev tožbe zaradi kršitve proti tretjim osebam ali pa je treba sklepati, da so njegove pravice izčrpane, kadar je pridobitelj licence, tretjim osebam prodal material sorte, ki je zavarovana z žlahtniteljsko pravico v Skupnosti, ne da bi jim naložil omejitve, ki bi morale biti določene v skladu z licenčno pogodbo, sklenjeno med pridobiteljem licence in imetnikom žlahtniteljske pravice v Skupnosti.

II – Pravni okvir

A – *Konvencija UPOV iz leta 1991*

4. Na mednarodni ravni so bile žlahtniteljske pravice predmet konvencije, ki je bila podpisana 2. decembra 1961 ter spremenjena in dopolnjena leta 1991 (v nadaljevanju: Konvencija UPOV iz leta 1991). Evropska skupnost je

1 – Jezik izvirnika: francoščina.

2 – UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 16, str. 390.

3 – UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 45, str. 178; v nadaljevanju: Uredba št. 2100/94.

k tej konvenciji pristopila leta 2005.[4] Predpisi Skupnosti se zelo zgledujejo po določbah te konvencije.

B – *Uredba št. 2100/94*

5. Štirinajsta uvodna izjava Uredbe št. 2100/94 določa:

„[K]er naj žlahtniteljska pravica v Skupnosti velja enotno v vsej Skupnosti, morajo biti trgovski posli z imetnikovim soglasjem natančno razmejeni; ker je treba obseg varstva glede na večino nacionalnih sistemov razširiti na neki material sorte, da se tako upošteva trgovina prek držav izven Skupnosti, kjer ni varstva; ker je kljub temu treba z uvedbo načela izčrpanja pravic zagotoviti, da varstvo ni pretirano."

6. Člen 11(1) Uredbe št. 2100/94 določa:

„Oseba, ki je vzgojila ali odkrila in razvila sorto ali njen pravni naslednik, sta oba — oseba in njen naslednik — v nadaljnjem besedilu ‚žlahtnitelj', upravičena do žlahtniteljske pravice v Skupnosti."

7. Člen 13, od (1) do (3), navedene uredbe določa:

„1. Žlahtniteljska pravica v Skupnosti velja tako, da je imetnik ali imetniki žlahtniteljske pravice v Skupnosti, v nadaljnjem besedilu ‚imetnik', upravičen do opravljanja dejanj iz odstavka 2.

2. Ne glede na določbe členov 15 in 16 je potrebna odobritev imetnika za naslednja dejanja, ki zadevajo sestavine sorte ali pridelan material zavarovane sorte, v nadaljnjem besedilu ‚material':

(a) pridelovanje ali razmnoževanje (povečevanje);

(b) priprava na razmnoževanje;

(c) ponujanje v prodajo;

(d) prodajanje ali druge oblike trženja;

(e) izvažanje iz Skupnosti;

4 – Glej Sklep Sveta 2005/523/ES z dne 30. maja 2005 o odobritvi pristopa Evropske skupnosti k Mednarodni konvenciji o varstvu novih sort rastlin, spremenjeni in dopolnjeni v Ženevi 19. marca 1991 (UL L 192, str. 63).

(f) uvažanje v Skupnost;

(g) skladiščenje za katere koli namene pod (a) do (f).

Imetnik lahko svojo odobritev pogojuje in omejuje.

3. Določbe odstavka 2 se uporabljajo za pridelan material samo, če je bil pridobljen z neodobreno uporabo sestavin zavarovane sorte in če imetnik ni imel primerne priložnosti za izvajanje svoje pravice glede imenovanih sestavin sorte."

8. Člen 16 Uredbe št. 2100/94, naslovljen „Izčrpanje žlahtniteljskih pravic v Skupnosti", določa:

„Žlahtniteljska pravica v Skupnosti ne zajema dejanj v zvezi s kakršnim koli materialom zavarovane sorte […], ki ga je imetnik oddal ali privolil v oddajo drugim kjerkoli v Skupnosti, ali s kakršnim koli materialom, izpeljanim iz omenjenega materiala, razen če taka dejanja:

(a) pomenijo nadaljnje razmnoževanje te sorte, razen kadar je bilo tako razmnoževanje predvideno ob oddaji materiala;

ali

(b) vključujejo izvoz sestavin sorte v tretjo državo, ki ne zavaruje sort rastlinskega rodu ali vrste, kamor spada sorta, razen če je izvozni material namenjen končni porabi."

9. Člen 27 navedene uredbe, naslovljen „Pogodbene pravice izkoriščanja", določa:

„1. Žlahtniteljske pravice v Skupnosti so lahko v celoti ali delno predmet pogodbeno podeljenih pravic izkoriščanja. Pravice izkoriščanja so lahko izključne ali neizključne.

2. Imetnik se lahko sklicuje na pravice iz žlahtniteljske pravice v Skupnosti proti osebi, ki ima pravico izkoriščanja in ki nasprotuje kateremu koli pogoju ali omejitvi, povezani z njeno pravico izkoriščanja v skladu z odstavkom 1."

10. Člen 94 Uredbe št. 2100/94, naslovljen „Kršitev", določa:

„1. Kdor:

(a) neupravičeno izvrši enega od dejanj, ki so predpisana v členu 13(2), v zvezi s sorto, za katero je podeljena žlahtniteljska pravica v Skupnosti; ali

[…]

ga imetnik lahko toži na prenehanje take kršitve, plačilo primernega nadomestila ali obojega.

2. Kdor krši določbe naklepno ali iz malomarnosti, je razen tega dolžan nadomestiti imetniku vsako nadaljnjo škodo, ki je posledica tega dejanja. Če gre za majhno malomarnost, se te zahteve lahko zmanjšajo v skladu z obsegom malomarnosti, vendar ne smejo biti manjše od koristi, ki jih je kršitelj iz tega pridobil."

11. Člen 104 Uredbe št. 2100/94, naslovljen „Upravičenost do vložitve tožbe zaradi kršitve", določa:

„1. Tožbe zaradi kršitve lahko vloži imetnik. Osebe, ki imajo pravice izkoriščanja, lahko vložijo take tožbe, razen če je pri izključni pravici izkoriščanja ta možnost posebej izločena v dogovoru z imetnikom ali s strani urada v skladu s členoma 29 ali 100(2).

2. Vsak, ki ima pravice izkoriščanja, je za namen pridobitve nadomestila za nastalo škodo upravičen, da se vključi v tožbo, ki jo zaradi kršitev vloži imetnik."

III – Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

12. Dejansko stanje, na katero se nanaša spor o glavni stvari med družbo Greenstar-Kanzi Europe NV (v nadaljevanju: družba GKE) na eni strani ter J. Hustinom in J. Goossensom na drugi strani, o katerem odloča Hof van Cassatie, je mogoče povzeti tako.[5]

A – *Družbi Nicolaï NV in Better3fruit NV*

13. Najprej bom predstavil položaj podjetij, ki nista stranki v sporu o glavni stvari.

14. Družba Nicolaï NV (v nadaljevanju: družba Nicolaï) je žlahtnitelj nove sorte jablan, in sicer sorte nicoter. Ta sorta edina obrodi jabolka, ki se tržijo pod znamko kanzi, če izpolnjujejo nekatere kakovostne zahteve.[6] Da bi preprečili poslabšanje kakovosti sorte in znamke, je bil uveden sistem, enakovreden selektivnemu distribucijskemu omrežju, ki

5 – Treba je opozoriti, da povzetek dejanskega stanja postavlja nekaj težav: stranki v sporu o glavni stvari se ne strinjata o več dejanskih in pravnih okoliščinah; gre za postopek za izdajo začasne odredbe in oseba, ki ima pravico izkoriščanja (družba Nicolaï NV), ni stranka v postopku v glavni stvari.

6 – V Evropi je bilo leta 2009 3.156.000 jablan sorte nicoter, ki so obrodile 25.000 ton jabolk. Približno tri četrtine teh jabolk so izpolnjevale kakovostne zahteve za znamko kanzi. Glej European Fruit Magazine, št. 12, 2009, str. 6 (glej spletno mesto www.fruitmagazine.eu).

vključuje specifikacije, v katerih so določene omejitve za gojenje dreves ter za pridelavo, shranjevanje, sortiranje in trženje sadja.

15. Prijava za jablane sorte nicoter, ki jo je 27. aprila 2001 vložila družba Nicolaï, je bila 15. junija 2001 objavljena v *Uradnem glasilu Urada skupnosti za rastlinske sorte.*

16. Žlahtniteljske pravice v zvezi s to prijavo je družba Nicolaï prenesla na družbo Better3fruit NV (v nadaljevanju: družba Better3fruit) 3. septembra 2002.

17. Družba Better3fruit je od takrat imetnica žlahtniteljskih pravic v Skupnosti, podeljenih za drevesa sorte nicoter.

18. Družba Better3fruit je tudi imetnica znamke jabolk kanzi.

19. Družbi Better3fruit in Nicolaï sta leta 2003 sklenili licenčno pogodbo (v nadaljevanju: licenčna pogodba)[7], s katero je družba Nicolaï pridobila izključno pravico do gojenja in trženja jablan sorte nicoter.

7 – Licenčna pogodba nima datuma.

20. V licenčni pogodbi je določeno, da družba Nicolaï „ne bo prenašala ali prodajala licenčnega proizvoda, če zadevni pogodbeni partner pred tem ni podpisal licenčne pogodbe za gojenje iz priloge 6 (v primeru pridelovalca) ali licenčne pogodbe za trženje iz priloge 7 (v primeru trgovskega partnerja)".

21. Licenčna pogodba iz leta 2003 med družbama Better3fruit in Nicolaï je bila razvezana 20. januarja 2005.

B – *Spor o glavni stvari med družbo GKE ter J. Hustinom in J. Goossensom*

22. Družba GKE je na dan, ki je predmet nesoglasja med strankami v postopku v glavni stvari, za jablane sorte nicoter pridobila izključne pravice izkoriščanja, ki jih daje žlahtniteljska pravica. Tako je postala pridobitelj licence namesto družbe Nicolaï.[8]

23. Družba Nicolaï je 24. decembra 2004 prodala 7.000 jablan sorte nicoter J. Hustinu. Ta se v okviru tega posla ni zavezal spoštovati

8 – Dokument, na katerem temeljijo pravice družbe GKE, ni bil vložen v spis. Zdi se, da gre za licenčno pogodbo, ki jo je družba GKE sklenila z družbo „EFC BVBA", ki je nato sklenila licenčno pogodbo z družbo Better3fruit, imetnico žlahtniteljske pravice v Skupnosti.

nobene posebne zahteve v zvezi s pridelavo jabolk sorte kanzi in prodajo pridelka.

24. 4. decembra 2007 je bilo ugotovljeno, da je J. Goossens prodajal jabolka z oznako kanzi. Izkazalo se je, da mu je ta jabolka dobavil J. Hustin.

25. Družba GKE je zato vložila tožbo proti J. Hustinu in J. Goossensu. Predsednik Rechtbank van koophandel te Antwerpen, ki je odločal v postopku za izdajo začasne odredbe, je 29. januarja 2008 odločil, da sta J. Hustin in J. Goossens kršila žlahtniteljske pravice družbe GKE. J. Goossens je kršil tudi varstvo, ki ga pravo znamk, priznava znamki kanzi.

26. Hof van beroep te Antwerpen je spremenilo to odločitev s sodbo z dne 24. aprila 2008. Navedeno sodišče je odločilo, da J. Hustin in J. Goossens nista kršila niti žlahtniteljskih pravic družbe GKE niti njenih pravic iz znamke, ker omejitve iz licenčne pogodbe zanju niso veljale.

27. Družba GKE je vložila kasacijsko pritožbo zoper to sodbo pri Hof van beroep te Antwerpen. Ker je Hof van Cassatie dvomilo o obsegu pravila o izčrpanju, kot je določeno v členu 16 Uredbe št. 2100/94, je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1. Ali je mogoče člen 94 Uredbe [št. 2100/94] […] v zvezi s členi 11(1), 13, od (1) do (3), 16, 27 in 104 Uredbe [št. 2100/94] razlagati tako, da lahko imetnik ali pridobitelj licence vloži tožbo zaradi kršitve proti osebi, ki opravlja dejanja v zvezi z materialom, ki ji ga je prodal ali oddal pridobitelj licence, ki je ravnal v nasprotju z omejitvami v zvezi s prodajo tega materiala, določene z licenčno pogodbo med njim in imetnikom žlahtniteljske pravice v Skupnosti?

2. Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je za preverjanje te kršitve pomembno, ali je oseba, ki opravlja navedena dejanja, omejitve iz zadevne licenčne pogodbe poznala ali bi jih morala poznati?“

28. Hof van Cassatie se je v predlogu za sprejetje predhodne odločbe sklicevalo na sodno prakso Sodišča o izčrpanju pravic imetnika znamke, ko je postavilo zlasti vprašanje, ali je treba ob upoštevanju značilnosti sistema žlahtniteljskih pravic izčrpanje pravic,

povezanih z žlahtniteljskimi pravicami v Skupnosti, razlagati ožje ali ne.

29. Pisna stališča so vložili družba GKE, J. Hustin, J. Goossens, španska vlada in Evropska komisija. Nobena stranka ni zahtevala obravnave.

30. V zvezi s sporom o glavni stvari je treba takoj opozoriti, da v predložitveni odločbi ni bilo pojasnjeno, ali je družba Better3fruit vložila tožbo proti družbi Nicolaï, ki od J. Hustina ni zahtevala upoštevanja licenčnih pogojev, ali ne.[9] Med družbo GKE in J. Hustinom očitno ne obstaja nobeno pogodbeno razmerje.

IV – Analiza

A – *Prvo vprašanje za predhodno odločanje*

1. Uvodne ugotovitve

31. Predložitveno sodišče želi s prvim vprašanjem dobiti pojasnila o obsegu izčrpanja žlahtniteljskih pravic v primeru sklenitve pogodb o materialu, ki ga pridobitelj licence proda ali odda tretji osebi v nasprotju z omejitvami, določenimi v licenčni pogodbi, ki jo je pridobitelj licence sklenil z imetnikom žlahtniteljskih pravic.

32. V zvezi z Uredbo št. 2100/94 je bilo predloženih le malo predlogov za sprejetje predhodne odločbe.[10] Sodišče zlasti še ni obravnavalo vprašanj obsega pravic imetnika in izčrpanja žlahtniteljskih pravic v Skupnosti.

33. Treba je poudariti, da so v Uredbi št. 2100/94 določene različne ravni varstva.

34. Prvič, obstaja „primarno“ varstvo, ki pokriva sestavine sorte v skladu s členom 13(2) Uredbe št. 2100/94. Pridelan material je predmet „sekundarnega“ varstva, ki je kljub omembi v navedenem členu 13(2) zelo

9 – V skladu s klavzulo o pristojnosti v licenčni pogodbi naj bi bila za odločanje o taki tožbi pristojna sodišča v Louvainu (Belgija).

10 – Glej sodbe z dne 10. aprila 2003 v zadevi Schulin (C-305/00, Recueil, str. I-3525); z dne 11. marca 2004 v zadevi Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft (C-182/01, Recueil, str. I-2263); z dne 14. oktobra 2004 v zadevi Brangewitz (C-336/02, ZOdl., str. I-9801) in z dne 8. junija 2006 v združenih zadevah Saatgut-Treuhandverwaltung (od C-7/05 do C-9/05, ZOdl., str. I-5045).

omejeno z odstavkom 3 tega člena.[11] Čeprav sestavine sorte in pridelan material spadajo pod pojem „material“[12] v smislu navedenega člena 13(2), se varstvo, predvideno za ti kategoriji, vseeno razlikuje.

35. Uredba št. 2100/94 določa širše varstvo za sestavine sorte (v tej zadevi jablane) kot za pridelek (v tej zadevi jabolka).[13] Tako se odobritev imetnika zahteva za trženje jablan kot sestavin sorte na podlagi člena 13(2), medtem ko se za jabolka kot pridelan material taka odobritev zahteva le v primerih, določenih v členu 13(3). Opozarjam, da ta bistvena razlika na področju žlahtniteljskih pravic jasneje izhaja iz Konvencije UPOV iz leta 1991.[14]

36. Glede položaja J. Goossensa, ki je prodajal jabolka sorte kanzi, torej pridelan material, je treba ugotoviti, da se odobritev imetnika žlahtniteljskih pravic za prodajanje ali druge oblike trženja zahteva le, če je bil pridelani material pridobljen z neodobreno uporabo sestavin zavarovane sorte in če imetnik ni imel primerne priložnosti za izvajanje svoje pravice glede imenovanih sestavin sorte.

2. Načelo izčrpanja pravic intelektualne lastnine

37. Čeprav se natančna vsebina načela izčrpanja spreminja glede na različne panoge prava intelektualne lastnine, je to načelo osnovno pravilo evropskega prava intelektualne lastnine. Iz tega načela izhaja, da so ti

11 – Treba je ugotoviti, da člen 13(4) Uredbe št. 2100/94 določa tudi možnost, da se za izvedbena pravila navedene uredbe določi „terciarno“ varstvo za izdelke, pridobljene neposredno iz pridelanega materiala zavarovane sorte. Kolikor vem, taka določba ni bila sprejeta, vsekakor pa to vprašanje ni pomembno za to zadevo. Konkretno bi se to terciarno varstvo na primer uporabljalo za sok, pridobljen iz jabolk (sekundarno varstvo), ki so jih obrodile jablane zavarovane sorte (primarno varstvo).

12 – Ugotavljam, da uporaba izraza „sestavine sorte“ ali „material“ v Uredbi št. 2100/94 ni dosledna. Glej Würtenberger, G., idr., European Community Plant Variety Protection, Oxford University Press, Oxford, 2009, str. 119 in 120.

13 – Zdi se mi, da je treba jabolka, ki vsebujejo peške, šteti za „pridelan material“ in ne za „sestavine sorte“, ker pešk ni mogoče uporabiti neposredno za pridelavo celih rastlin, ki imajo enake lastnosti kot zavarovane rastline. Glej Würtenberger, G., idr., op. cit., str. 118.

14 – V členu 14 Konvencije UPOV iz leta 1991, naslovljenem „Obseg žlahtniteljske pravice“, so ločeno predstavljena dejanja v zvezi s semenskim materialom (odstavek 1), dejanja v zvezi s pridelkom (odstavek 2), dejanja v zvezi z določenimi izdelki (odstavek 3) in mogoča dodatna dejanja (odstavek 4).

izdelki v prostem pretoku, če je lahko imetnik pravice ob prvem trženju dosegel ekonomsko vrednost svoje izključne pravice v zvezi z zavarovanim blagom.[15]

38. V pravu Unije je bilo to načelo najprej uveljavljeno v sodni praksi Sodišča o prostem pretoku blaga in pravilih o konkurenci, vendar zakonodajni akti Unije o različnih pravicah intelektualne lastnine na splošno vsebujejo določbo o tem načelu.[16] Sodna praksa o izčrpanju se nanaša predvsem na blagovne znamke, vendar je bilo to vprašanje obravnavano tudi v drugih okoliščinah.[17]

39. Zakonodajni akti Unije, v katerih je urejeno izčrpanje pravice intelektualne lastnine, določajo, da je pravica izčrpana, ko se predmeti, za katere velja navedena pravica, dajo na trg kjer koli na ozemlju Evropske unije s strani imetnika pravice ali z njegovim soglasjem. Poleg tega so v zadevnih določbah običajno opredeljeni primeri, v katerih se pravica ne izčrpa.

40. Navedeni zakonodajni akti poleg tega pogosto vsebujejo določbo o pogodbeno podeljenih pravicah izkoriščanja. Tako je v členu 27 Uredbe št. 2100/94 predvidena možnost podelitve licence v zvezi z žlahtniteljskimi pravicami v Skupnosti. Poleg tega je s temi zakonodajnimi akti imetniku dovoljeno, da uveljavlja svojo pravico intelektualne lastnine proti pridobitelju licence, ki ravna v nasprotju s katerim koli pogojem ali z omejitvijo iz licenčne pogodbe.[18]

15 – Glej v tem smislu sodbe z dne 20. novembra 2001 v združenih zadevah Zino Davidoff in Levi Strauss (od C-414/99 do C-416/99, Recueil, str. I-8691, točka 33); z dne 8. aprila 2003 v zadevi Van Doren + Q (C-244/00, Recueil, str. I-3051, točka 26) in z dne 30. novembra 2004 v zadevi Peak Holding (C-16/03, ZOdl., str. I-11313, točka 40).

16 – Glej člen 5(5) Direktive Sveta 87/54/EGS z dne 16. decembra 1986 o pravnem varstvu topografije polprevodniških izdelkov (UL L 24, str. 36); člen 7 Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 40, str. 1), razveljavljene z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25) (glej člen 7 Direktive); člen 13 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, str. 1), razveljavljene z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1) (glej člen 13 Uredbe); člen 15 Direktive 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov (UL L 289, str. 28); člen 4(2) Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L 167, str. 10) in člen 21 Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL 2002, L 3, str. 1).

17 – Glej na primer sodbo Sodišča z dne 9. julija 1985 v zadevi Pharmon (19/84, Recueil, str. 2281, točki 16 in 26) o izčrpanju patentne pravice v primeru obveznih licenc, podeljenih v zvezi z vzporednim patentom; sodbo Sodišča prve stopnje (zdaj Splošno sodišče) z dne 16. decembra 1999 v zadevi Micro Leader proti Komisiji (T-198/98, Recueil, str. II-3989, točka 34) o Direktivi Sveta 91/250/EGS z dne 14. maja 1991 o pravnem varstvu računalniških programov (UL L 122, str. 42) in sodbo Sodišča z dne 12. septembra 2006 v zadevi Laserdisken (C-479/04, ZOdl., str. I-8089, točka 27) o Direktivi 2001/29.

18 – Glej člen 8(2) Direktive 2008/95 in člen 22(2) Uredbe št. 207/2009.

41. Zdi se, da je sistem žlahtniteljskih pravic v Skupnosti z več vidikov podoben sistemu varstva patentov. Vendar je treba zaradi neobstoja sodne prakse na tem področju in zaradi podatkov v predložitveni odločbi izhajati iz primerjave s pravom znamk.

42. V pravu znamk je bilo vprašanje izčrpanja analizirano predvsem v sodbi Peak Holding[19]. V tej zadevi je veliki senat Sodišča analiziral učinke nespoštovanja prepovedi preprodaje, določene v prodajni pogodbi, ki se nanaša na proizvode, označene z znamko ter sta jo sklenila imetnik znamke in gospodarski subjekt s sedežem v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Po presoji Sodišča se taka prepoved preprodaje nanaša samo na razmerja med strankami pogodbe. Zato določba ne izključuje dajanja na trg v smislu člena 7(1) Direktive 89/104 in torej ne pomeni ovire za izčrpanje izključne pravice imetnika ob nezakoniti preprodaji v EGP.

43. Zdi se, da pozneje izrečena sodba ne sledi temu pristopu. Prvi senat Sodišča je namreč v sodbi Copad analiziral učinke nespoštovanja določila licenčne pogodbe o luksuznih izdelkih. Sodišče je navedlo, da je pridobitelj licence, ki je dal z znamko označeno blago na trg v nasprotju z določilom licenčne pogodbe, ravnal brez soglasja imetnika znamke, če se dokaže, da to določilo ustreza enemu od določil, navedenih v členu 8(2) Direktive 89/104.[20]

44. V tej zadevi je več strank iz navedene sodbe Copad sklepalo, da obstaja povezava med razlago učinkov licenčnih pogodb iz člena 27(2) Uredbe št. 2100/94 in izčrpanjem iz člena 16 navedene uredbe. Vendar člen 27(2) Uredbe št. 2100/94 v nasprotju s členom 8(2) Direktive 89/104 ne vsebuje nobenega taksativnega seznama določil licenčne pogodbe, katerih nespoštovanje s strani pridobitelja licence bi imetniku omogočalo, da uveljavlja pravice, ki so mu podeljene z žlahtniteljsko pravico.

45. Zdi se, da družba GKE sklepa, da izčrpanje ni mogoče, če je pridobitelj licence ravnal v nasprotju s katerim koli pogojem ali z omejitvijo iz licenčne pogodbe, ker v tem primeru imetnik pravice ni dal soglasja za oddajo

19 – Zgoraj navedena sodba, točka 56.

20 – Sodba z dne 23. aprila 2009 v zadevi Copad (C-59/08, ZOdl., str. I-3421, točka 51).

materiala zavarovane sorte tretjim osebam. Komisija pa meni, da je mogoče izčrpanje preprečiti le, če pridobitelj licence ravna v nasprotju s katerim od pogojev ali omejitev v zvezi z dejanji, za katera se v skladu s členom 13(2) Uredbe št. 2100/94 zahteva odobritev imetnika.

46. Ta zadeva se ne nanaša neposredno na razlago Direktive 89/104, čeprav je omenjena v predložitveni odločbi. Vseeno moram tu omeniti, da se ne strinjam z razlago, ki jo je Sodišče podalo v zgoraj navedeni sodbi Copad.

47. Prvič, določbe zakonodajnih aktov Unije o možnosti, da imetnik uveljavlja pravico intelektualne lastnine proti pridobitelju licence, ne vsebujejo nobene navedbe možnosti, da to pravico uveljavlja tudi proti tretjim osebam v primeru izčrpanja. To vprašanje je obravnavano v ločeni določbi.[21]

48. Drugič, namen teh določb je imetniku dati možnost, da proti pridobitelju licence uveljavlja pravna sredstva, določena v zadevnem zakonodajnem aktu in povezana s pravom intelektualne lastnine, poleg varstva, podeljenega s splošnim pogodbenim pravom.[22]

49. Tretjič, zdi se mi, da razlaga, ki pojem soglasja imetnika v okviru izčrpanja v odnosih s tretjimi osebami povezuje s pogodbenimi pogoji, ki imajo nujno relativen učinek, pomeni oviro za konkurenco in prosti pretok blaga, ki ni združljiva s sodno prakso Sodišča, kar zlasti velja za možnost, da se proti tretjim osebam uveljavljajo ozemeljske omejitve, določene za pridobitelja licence.

50. V vsakem primeru, tudi če bi Sodišče uporabilo pristop, za katerega se zdi, da je bil uporabljen v zgoraj navedeni sodbi Copad v okviru Direktive 89/104, bi bilo to v nasprotju z besedilom upoštevnih členov Uredbe št. 2100/94, in sicer členov 16 in 27 te

21 – Glej v zvezi s tem člene 17, 27 in 94 Uredbe št. 2100/94.

22 – Ta misel je jasneje izražena v členu 32(2) Uredbe št. 6/2002 („Brez poseganja v katerikoli sodni postopek, ki temelji na pogodbenem pravu, lahko imetnik uveljavlja pravice iz modela Skupnosti proti pridobitelju licence, ki ravna v nasprotju s katerokoli določbo v svoji licenčni pogodbi […]“). Glej tudi člen 8(2) Direktive 2008/95, člen 22(2) Uredbe št. 207/2009 in člen 8(2) Direktive 2001/29.

uredbe, ki se razlikuje od besedila členov 7 in 8 Direktive 89/104.

51. Kot sem že ugotovil, člen 27(2) Uredbe št. 2100/94 ne vsebuje nobenega seznama pogojev ali omejitev, ki jih imetnik lahko uveljavlja proti pridobitelju licence.[23]

52. Če bi Sodišče uporabilo pristop, ki ga predlaga Komisija, bi iz tega sledilo, da bi kršitev enega od pogojev ali omejitev v zvezi z dejanji, naštetimi v členu 13(2) Uredbe št. 2100/94, preprečila izčrpanje pravic imetnika, ker ne bi bilo njegovega soglasja.[24] Zato bi se, če bi se licenčna pogodba nanašala na žlahtniteljske pravice v Skupnosti iz člena 27(1) navedene uredbe, določila iz te pogodbe lahko uporabila zoper tretje osebe. Vendar se mi to ne zdi združljivo s štirinajsto uvodno izjavo Uredbe št. 2100/94, v skladu s katero je treba z uvedbo načela izčrpanja pravic zagotoviti, da varstvo ni pretirano.

53. Za to, da izčrpanje ne nastopi, namreč veljajo strogi pogoji iz člena 16 Uredbe št. 2100/94, nanaša pa se predvsem na neodobrena poznejša razmnoževanja. Poleg tega se dejanje, ki povzroči izčrpanje, nanaša na oddajo materiala zavarovane vrste tretjim osebam s strani imetnika ali z njegovim soglasjem.

54. Zato žlahtniteljska pravica v Skupnosti ne zajema dejanj v zvezi s kakršnim koli materialom zavarovane sorte (ali z materialom, pridobljenim iz navedenega materiala), ki ga je imetnik oddal ali privolil v oddajo drugim kjer koli v Skupnosti, razen če taka dejanja pomenijo nadaljnje razmnoževanje zadevne sorte, ki ni bilo predvideno ob oddaji materiala.

55. Pravica je torej v skladu s členom 16 Uredbe št. 2100/94 izčrpana, ko je oddana tretji osebi, razen če zadevna tretja oseba razmnožuje sorto brez predhodne odobritve.

56. Čeprav mora predložitveno sodišče preveriti ta element, ugotavljam, da je po mnenju družbe GKE na podlagi licenčne pogodbe z dne 8. novembra 2001 družba Better3fruit družbi Nicolaï podelila izključno pravico do

23 – Nasprotno pa je seznam pogojev v členu 8(2) Direktive 89/104 izčrpen (glej zgoraj navedeno sodbo Copad, točka 20).

24 – Treba je opozoriti, da so pogoji licenčne pogodbe običajno zaupni in da so lahko v trgovini znotraj Skupnosti napisani v jeziku, ki ga pogodbeni partnerji pridobitelja licence ali njihovi kupci ne razumejo.

gojenja in trženja jablan sorte nicoter ter uporabo pravic, povezanih s temi jablanami.

57. Po mojem mnenju iz dejstva, da družba Nicolaï ni upoštevala obveznosti, katerih namen je ohranjanje selektivnosti pridelave in trženja jabolk sorte kanzi, ker od pogodbenih partnerjev ni zahtevala predhodne sklenitve licenčne pogodbe za gojenje ali pa licenčne pogodbe za trženje[25], ni mogoče sklepati, da je družba Nicolaï oddala material zavarovane sorte brez soglasja imetnika. Družba Better3fruit je z licenco, ki jo je podelila družbi Nicolaï, tej družbi izrecno dovolila prodajo jablan sorte nicoter. S tem ko je družba Better3fruit družbi Nicolaï oddala pravice do trženja materiala zavarovane sorte, je dosegla ekonomsko vrednost svoje izključne pravice. Če družba Nicolaï ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, ki jih ima do družbe Better3fruit, mora ta in ne tretja oseba nositi posledice, ki izhajajo iz tega. Po mojem mnenju kršitve pogojev, povezanih s predhodno odobritvijo, s pravnega vidika ni mogoče enačiti z neobstojem odobritve, ki se lahko uveljavlja proti tretjim osebam.

58. Kar zadeva obseg člena 94 Uredbe št. 2100/94, je res, da se sklicuje le na člen 13(2) navedene uredbe. Vendar je slednji člen treba brati v povezavi s členom 13(3)[26], ker je uporaba odstavka 2 za pridelani material, v tej zadevi za jabolka, odvisna od pogojev iz odstavka 3.

59. Ob upoštevanju zgornjega Sodišču predlagam, naj na prvo vprašanje odgovori nikalno.

60. Drugo vprašanje je bilo postavljeno podredno, če bi Sodišče na prvo vprašanje odgovorilo pritrdilno. Ker predlagam, naj se na prvo vprašanje odgovori nikalno, bom le podredno predstavil spodnje ugotovitve v zvezi z drugim vprašanjem.

B – *Drugo vprašanje za predhodno odločanje*

61. Hof van Cassatie želi z drugim vprašanjem izvedeti, ali je treba, če bi bilo treba na prvo vprašanje odgovoriti pritrdilno, za ugotovitev, ali so pravice izčrpane ali ne, preveriti, ali je oseba, ki opravi zgoraj navedena

25 – Kot so omenjene v prilogah 6 in 7 k licenčni pogodbi, sklenjeni med imetnikom žlahtniteljskih pravic in pridobiteljem licence (omenjenih v točki 20 teh sklepnih predlogov).

26 – Glej Würtenberger, G., idr., op. cit., str. 173.

dejanja, poznala omejitve iz licenčne pogodbe oziroma bi jih morala poznati.

62. Po mojem mnenju vprašanje, ali je tretja oseba, ki opravlja dejanja v zvezi z materialom zavarovane sorte, dobroverna ali ne, ni upoštevno, ali se pravica imetnika ne šteje za izčrpano.

63. Treba je ugotoviti, da člen 94(1) Uredbe št. 2100/94 določa pogoje, pod katerimi lahko imetnik žlahtniteljske pravice v Skupnosti vloži tožbo proti storilcu kršitve, da bi dosegel prenehanje kršitve in/ali plačilo primernega nadomestila ali oboje.

64. V členu 94(2) so našteti primeri, v katerih lahko imetnik poleg tega vloži tožbo proti storilcu kršitve, da dobi nadomestilo za škodo, nastalo zaradi te kršitve. Izrecno je določeno, da mora storilec kršitve ravnati naklepno ali iz malomarnosti, da lahko imetnik zahteva tako nadomestilo. Če gre za majhno malomarnost, se lahko imetnikova pravica do nadomestila zmanjša.

65. Zdi se mi, da se v določbah prava Unije o intelektualni lastnini, kar zadeva pojem kršitve in možnost uveljavljanja preventivnih pravnih sredstev[27], uporabljajo le objektivna merila. Zato subjektivnih elementov ni mogoče upoštevati, razen za nadomestilo škode, nastale zaradi kršitve.[28] Tako se strinjam s stališčem Komisije, da neobstoj subjektivnega elementa v navedenem členu 94(1) v obliki zahteve po naklepnem dejanju ali dejanju iz malomarnosti, glede na omembo takega elementa v odstavku 2 tega člena, potrjuje, da subjektivni elementi, kot je poznavanje določil iz licenčne pogodbe, načeloma nimajo nobene vloge pri presoji kršitve in pravici do vložitve tožbe proti storilcu te kršitve. Ti elementi se upoštevajo kvečjemu pri razpravi o nadomestilu povzročene škode, torej nujno po ugotovitvi obstoja kršitve.

27 – To velja tudi za pojem izčrpanja (glej zgoraj navedeno sodbo Zino Davidoff in Levi Strauss, točke od 63 do 66).

28 – Vendar se zdi, da člen 5(6) Direktive 87/54 odstopa od tega načela. V skladu s to določbo „[o]sebi, ki pridobi polprevodniški izdelek, ne da bi vedela ali imela razumne razloge za domnevo, da je zavarovan z izključno pravico, ki jo je podelila država članica v skladu s to direktivo, ni prepovedano komercialno izkoriščati tega izdelka. Vendar pa za dejanja, opravljena potem, ko oseba že ve ali ima razumne razloge za domnevo, da je polprevodniški izdelek tako zavarovan, države članice zagotovijo, da na pobudo imetnika pravice sodišče lahko zahteva v skladu z določbami ustrezne nacionalne zakonodaje plačilo ustreznega nadomestila“.

V – Predlog

66. Glede na vse, kar je bilo navedeno, Sodišču predlagam, naj na vprašanji za predhodno odločanje, ki ju je postavilo Hof van Cassatie, odgovori:

1. Člen 94 Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 873/2004 z dne 29. aprila 2004, v povezavi s členi 11(1), 13, od (1) do (3), 16, 27 in 104 navedene uredbe je treba razlagati tako, da imetnik ali pridobitelj licence ne more vložiti tožbe zaradi kršitve proti tretji osebi, ki je opravljala dejanja v zvezi z materialom, ki ji ga je prodal ali oddal pridobitelj licence, če je bilo temu dovoljeno prodati ali oddati material zavarovane sorte kjer koli v Evropski uniji in če omejitve, določene z licenčno pogodbo med pridobiteljem licence in imetnikom žlahtniteljske pravice v Skupnosti niso bile upoštevane pri prodaji tega materiala.

2. Na drugo vprašanje za predhodno odločanje ni treba odgovoriti.

   Podredno se odgovori, da za presojo kršitve ni pomembna ugotovitev, ali je tretja oseba, ki je opravljala navedena dejanja, navedene omejitve iz licenčne pogodbe poznala oziroma bi jih morala poznati.