DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 20 oktober 2011 *

I mål C-140/10,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Hof van Cassatie (Belgien) genom beslut av den 25 februari 2010, som inkom till domstolen den 17 mars 2010, i målet

Greenstar-Kanzi Europe NV

mot

Jean Hustin,

Jo Goossens,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Tizzano samt domarna M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits och J.-J. Kasel (referent),

generaladvokat: N. Jääskinen,
justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

* Rättegångsspråk: nederländska.

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Greenstar-Kanzi Europe NV, genom N. Segers och K. Tielens, advocaten,

— Jean Hustin och Jo Goossens, genom H. Van Gompel och J. Hensen, advocaten,

— Spaniens regering, genom F. Díez Moreno, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom F. Wilman och T. van Rijn, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 7 juli 2011 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 11.1, 13.1–3, 16, 27, 94 och 104 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (EGT L 227, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 60,

s. 196, och rättelse i EGT L 111, 2001, s. 31), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 873/2004 av den 29 april 2004 (EUT L 162, s. 38) (nedan kallad förordning nr 2100/94).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Greenstar-Kanzi Europe NV (nedan kallat GKE) å ena sidan och Jean Hustin och Jo Goossens å andra sidan, angående de sistnämndas påstådda intrång i varumärket Kanzi och rätten till äppelträd av sorten Nicoter samt de därtill knutna varumärkesrättigheterna och gemenskapens växtförädlarrätt, till följd av att Jean Hustin och Jo Goossens salufört äpplen under varumärket Kanzi.

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätten

3 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.”

4 I artikel 11.1 i förordningen föreskrivs följande:

”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’.”

5 Artikel 13 i förordningen har följande lydelse:

”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.

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.

...”

6 I artikel 16 i förordning nr 2100/94 föreskrivs följande:

”Gemenskapens växtförädlarrätt skall inte omfatta åtgärder som avser material av den skyddade sorten, eller av en sort som omfattas av bestämmelserna i artikel 13.5, 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.”

7 I artikel 27 i förordningen föreskrivs följande:

”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.”

8 Artikel 94 i förordningen 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,

...

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.”

9 I artikel 104 i samma förordning föreskrivs följande:

”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 Växtsortmyndigheten 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."

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

10 Nicolaï NV (nedan kallat Nicolaï) är "förädlare", i den mening som avses i artikel 11.1 i förordning nr 2100/94, av en ny äppelträdssort, nämligen sorten Nicoter. Denna sort är den enda som ger äpplen som, förutsatt att de uppfyller vissa kvalitetskrav, saluförs under varumärket Kanzi. För att förhindra att sortens kvalitet försämras och att varumärket urvattnas har ett system införts som är likvärdigt med ett selektivt distributionsnätverk och som innefattar kravspecifikationer som medför begränsningar i fråga om produktion av trädet samt produktion, lagring, sortering och saluföring av frukterna.

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

12 Den 3 september 2002 överlät Nicolaï den växtförädlarrätt som ansökan avsåg till Better3fruit NV (nedan kallat Better3fruit). Better3fruit är alltsedan dess innehavare av gemenskapens växtförädlarrätt till träd av sorten Nicoter.

13 Better3fruit är också innehavare av varumärket Kanzi för äpplen.

14 År 2003 ingick Better3fruit och Nicolaï ett licensavtal enligt vilket Nicolaï förvärvade ensamrätt att odla och saluföra äppelträd av sorten Nicoter. 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)”.

15 Den 24 december 2004 sålde Nicolaï 7 000 äppelträd av sorten Nicoter till Jean Hustin. Jean Hustin förband sig inte i samband med köpet att följa några särskilda föreskrifter avseende odlingen av äpplen eller försäljningen av skörden.

16 Det licensavtal som Better3fruit och Nicolaï ingick år 2003 sades upp den 20 januari 2005. Vid ett datum som parterna i målet vid den nationella domstolen tvistar om, förvärvade GKE ensamrätt till äppelträd av sorten Nicoter enligt gemenskapens växtförädlarrätt. GKE blev således licensinnehavare i Nicolaïs ställe.

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

18 På grundval av detta konstaterande väckte GKE talan om intrång i gemenskapens växtförädlarrätt 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.

19 Hof van Beroep te Antwerpen ändrade detta avgörande genom dom av den 24 april 2008. Nämnda domstol fann att Nicolaï faktiskt inte hade uppfyllt sina förpliktelser enligt licensavtalet, men den slog fast att Jean Hustin och Jo Goossens inte

hade gjort intrång i den växtförädlarrätt som beviljats GKE med hänsyn till att begränsningarna i det licensavtal som ingåtts mellan Better3fruit och Nicolaï inte kunde göras gällande mot Jean Hustin och Jo Goossens.

20 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 förordningen … 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 i licensavtalet?”

Prövning av tolkningsfrågorna

21 Den nationella domstolen har ställt sin första fråga för att få klarhet i huruvida innehavaren av gemenskapens växtförädlarrätt, eller licensinnehavaren, kan väcka talan om intrång mot tredje man som förvärvat material av en annan licensinnehavare, som

i samband med försäljning av materialet åsidosatte villkoren eller begränsningarna i det licensavtal som ingåtts mellan rättsinnehavaren och sistnämnda licensinnehavare.

22 Det ska inledningsvis påpekas att målet i den nationella domstolen endast rör frågan huruvida den nya licensinnehavaren, det vill säga GKE, kan väcka talan om intrång mot tredje man, i förevarande fall Jean Hustin och Jo Goossens, som förvärvat material från den tidigare licensinnehavaren, i förevarande fall Nicolaï, som i samband med försäljningen av materialet åsidosatte villkoren eller begränsningarna i det licensavtal som Nicolaï tidigare ingått med innehavaren av gemenskapens växtförädlarrätt, det vill säga Better3fruit.

23 Även om det av den nationella domstolen första beskrivna fallet – det vill säga om rättsinnehavaren själv har en möjlighet att väcka en sådan talan om intrång mot tredje man – inte är relevant med hänsyn till de särskilda omständigheterna i det nationella målet, konstaterar EU-domstolen emellertid att enligt artikel 94.1 i förordning nr 2100/94 har endast innehavaren av gemenskapens växtförädlarrätt rätt att väcka talan om intrång.

24 Med hänsyn till att licensinnehavarens rätt att väcka en sådan talan är avhängig rättsinnehavarens rätt, ska det först fastställas vilka villkor som uppställs i förordning nr 2100/94 för rättsinnehavarens utövande av denna rätt.

25 Vad beträffar gemenskapens växtförädlarrätt, som infördes genom förordning nr 2100/94, kan det påpekas att det föreskrivs olika nivåer av skydd och olika rättsliga åtgärder.

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

27 Förordning nr 2100/94 föreskriver vidare flera möjligheter till rättsliga åtgärder. I enlighet med artikel 94.1 i förordningen kan en person som, utan att vara berättigad därtill, utför en av de åtgärder som fastställs i artikel 13.2 avseende en sort som skyddas av gemenskapens växtförädlarrätt, bli föremål för en talan om intrång.

28 Vad närmare bestämt beträffar licensavtal föreskriver artikel 27.2 i förordning nr 2100/94 att 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 i samma artikel.

29 Det ska följaktligen göras en åtskillnad mellan å ena sidan en talan som väcks av rättsinnehavaren mot licensinnehavaren och å andra sidan en talan som väcks mot tredje man som utfört åtgärder utan att vara berättigad därtill avseende det skyddade materialet.

30 Vad beträffar det sista av dessa båda fall, vilket är föremål för prövning i det nationella målet, gäller följande. I artikel 104.1 i förordning nr 2100/94 föreskrivs en möjlighet för licensinnehavaren att i rättsinnehavarens ställe väcka talan om intrång. Följaktligen har GKE, i egenskap av licensinnehavare, rätt att väcka talan om intrång mot Jean Hustin och Jo Goossens.

31 Enligt den så kallade konsumtionsregeln i artikel 16 i förordning nr 2100/94 ska emellertid gemenskapens växtförädlarrätt inte omfatta åtgärder som avser material av den skyddade sorten som har överlåtits av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke till andra inom Europeiska unionen om inte dessa åtgärder antingen innebär vidare förökning av den berörda sorten, utom i fall där sådan förökning avsågs vid överlåtandet, eller innebär export av sortbeståndsdelar till tredjeland som inte skyddar sorter av det växtsläkte eller den växtart som sorten tillhör, utom i fall där det exporterade materialet är avsett för konsumtion.

32 Av artikel 16 i förordning nr 2100/94 och den regel som föreskrivs däri följer att i samband med ett sådant mål som det nationella målet kan GKE, i egenskap av ny licensinnehavare som agerar i rättsinnehavarens ställe, det vill säga Better3fruit, väcka talan om intrång mot Jean Hustin och Jo Goossens endast i den mån som innehavarens rätt inte har konsumerats.

33 Av handlingarna i målet framgår att Better3fruit och Nicolaï har ingått ett licensavtal, enligt vilket Better3fruit har gett Nicolaï ensamrätt att odla och saluföra äppelträd av sorten Nicoter samt att utöva de rättigheter som är knutna till dessa träd.

34 Licensavtalet innehåller villkor och begränsningar enligt vilka Nicolaï inte hade rätt att överlåta produkter som omfattas av licensen om inte tredje man som berörs därav åtar sig att efterleva villkoren och begränsningarna.

35 Följaktligen kommer domstolen nu att pröva huruvida den rätt som tillkommer innehavaren av gemenskapens växtförädlarrätt har konsumerats med hänsyn till de omständigheter som det redogjorts för i de två föregående punkterna.

36 Domstolen har ännu inte tolkat räckvidden av konsumtionsprincipen i artikel 16 i förordning nr 2100/94.

37 Den nationella domstolen frågar sig emellertid om domstolens praxis avseende räckvidden av konsumtionsprincipen på varumärkesområdet kan tillämpas analogt.

38 Av rättspraxis avseende förhållandet mellan varumärkesinnehavaren och licensinnehavaren följer att när varor som är försedda med varumärket förs ut på marknaden av en licensinnehavare ska detta i princip anses ha skett med varumärkesinnehavarens samtycke (se dom av den 23 april 2009 i mål C-59/08, Copad, REG 2009, s. I-3421, punkt 46).

39 Av samma rättspraxis följer emellertid att licensavtalet inte innebär att varumärkesinnehavaren ger sitt absoluta och ovillkorliga samtycke till att licensinnehavaren för ut varor försedda med varumärket på marknaden (se domen i det ovannämnda målet Copad, punkt 47).

40 Vad närmare bestämt beträffar växtförädlarrätten föreskrivs uttryckligen i artikel 27.2 förordning nr 2100/94 att rättsinnehavaren har möjlighet att åberopa de rättigheter som är knutna till detta skydd gentemot en licensinnehavare som inte efterlever bestämmelserna i licensavtalet.

41 Vad däremot beträffar talan om intrång som väcks mot tredje man i enlighet med artikel 94 i förordning 2100/94, gäller följande. Hänsyn ska tas till fjortonde skälet i samma förordning, i vilket anges att det skydd som rättsinnehavaren åtnjuter inte ska vara för omfattande. Ett åsidosättande av någon av bestämmelserna i licensavtalet kan följaktligen inte innebära att rättsinnehavarens samtycke alltid saknas. Samtycke

kan inte anses saknas för det fall licensinnehavaren åsidosätter en bestämmelse i licensavtalet som inte rör samtycke till utförsel på marknaden och således inte heller konsumtion av rättsinnehavarens rättigheter.

42 Akten i målet vid EU-domstolen innehåller inte några kopior av bilagorna 6 och 7 i licensavtalet, vilka det hänvisas till i den aktuella avtalsbestämmelsen. Domstolen har således inte tillgång till tillräckligt med uppgifter för att fastställa vilken typ av bestämmelse det är fråga om i det nationella målet. Det ankommer följaktligen på den nationella domstolen att på grundval av de faktiska omständigheterna i målet kvalificera bestämmelserna i det aktuella licensavtalet.

43 Om den nationella domstolen konstaterar att det skyddade materialet överlåtits av licensinnehavaren i strid med ett villkor eller en begränsning i licensavtalet som direkt rör de väsentliga delarna av gemenskapens växtförädlarrätt, ska det slås fast att licensinnehavarens överlåtelse av material till tredje man har skett utan rättsinnehavarens samtycke, och att rättsinnehavarens rättigheter således inte har konsumerats. Åsidosättanden av bestämmelser av annan art i licensavtalet utgör däremot inte hinder för konsumtion av rättsinnehavarens rättigheter.

44 Mot denna bakgrund ska den första frågan besvaras enligt följande. Artikel 94 i förordning nr 2100/94, jämförd med artiklarna 11.1, 13.1–3, 16, 27 och 104 i förordningen ska, under sådana förhållanden som dem som är aktuella i målet vid den nationella domstolen, tolkas så, att rättsinnehavaren eller licensinnehavaren kan väcka talan om intrång mot tredje man, som förvärvat material av en annan licensinnehavare som inte efterlevt villkoren eller begränsningarna i det licensavtal som sistnämnda licensinnehavare tidigare ingått med rättsinnehavaren, såvitt de aktuella villkoren eller

begränsningarna direkt rör de väsentliga delarna av gemenskapens växtförädlarrätt, vilket det ankommer på den nationella domstolen att bedöma.

45 Den nationella domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida det för bedömningen av intrånget är av betydelse huruvida tredje man, som utför åtgärder avseende det material som sålts eller överlåtits, kände till eller borde ha känt till villkoren eller begränsningarna i licensavtalet.

46 I artikel 94.1 i förordning nr 2100/94 föreskrivs under vilka villkor som innehavaren av gemenskapens växtförädlarrätt kan väcka talan om intrång mot den överträdande parten för att antingen få överträdelsen att upphöra, eller erhålla rimlig ersättning, eller bådadera.

47 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 denne åsamkat. För att rättsinnehavaren ska kunna kräva ersättning för den skada som åsamkats ska den överträdande parten i enlighet med punkt 2 ha handlat avsiktligt eller försumligt. Vid ringa försumlighet kan sådana krav i princip sänkas i förhållande till graden av ringa försumlighet.

48 Vid en jämförelse av ordalydelsen i de båda punkterna framgår det att det saknas subjektiva rekvisit i punkt 1. Sådana subjektiva rekvisit som kännedom om villkoren eller begränsningarna i licensavtalet har således i princip inte någon betydelse för bedömningen av intrånget och av rätten att väcka talan mot den överträdande parten.

49 Mot denna bakgrund ska den andra frågan besvaras enligt följande. Det är för bedömningen av intrånget inte av betydelse att tredje man, som utfört åtgärder avseende det material som sålts eller överlåtits, kände till eller borde ha känt till villkoren eller begränsningarna i licensavtalet.

Rättegångskostnader

50 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

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 förordningen ska, under sådana förhållanden som dem som är aktuella i målet vid den nationella domstolen, tolkas så, att rättsinnehavaren eller licensinnehavaren kan väcka talan om intrång mot tredje man, som förvärvat material av en annan licensinnehavare som inte efterlevt villkoren eller begränsningarna i det licensavtal som sistnämnda licensinnehavare tidigare ingått med rättsinnehavaren, såvitt de aktuella villkoren eller

begränsningarna direkt rör de väsentliga delarna av gemenskapens växtförädlarrätt, vilket det ankommer på den nationella domstolen att bedöma.

2) Det är för bedömningen av intrånget inte av betydelse att tredje man, som utfört åtgärder avseende det material som sålts eller överlåtits, kände till eller borde ha känt till villkoren eller begränsningarna i licensavtalet.

Underskrifter