Noot HvJEU 20 okt. 2011, NJ 2012/432, *Greenstar-Kanzi/Hustin*

Auteur: Ch. Gielen

Het beginsel dat de houder van een intellectueel eigendomsrecht zich onder omstandigheden niet kan verzetten tegen verdere verhandeling of gebruik van producten waarop dat recht betrekking heeft, vindt zijn grondslag in een afweging van een aantal beginselen en belangen. Tegenover de territoriale werking van het recht en het belang van licentienemers en wederverkopers bij een bepaalde gebiedsbescherming, staat het belang van het vrij verkeer van goederen op (deels) eengemaakte markten, zoals de Benelux en de Europese Unie en het belang van consumenten bij het verkrijgen van de best mogelijke koopprijs. In alle IE-wetten komen deels sterk overeenstemmende regelingen van de uitputting van IE-rechten voor. In de onderhavige zaak is het in de Gemeenschaps Kwekersrechtverordening (GKwVo.) vastgelegde uitputtingsbeginsel onderwerp van geschil en wel in de context van een licentieovereenkomst waarvan bepalingen waren overtreden. De casus staat in de r.o. 10 e.v. van het arrest duidelijk omschreven. Het Belgische Hof van Cassatie stelde twee vragen van uitleg van een aantal bepalingen van de GKwVo.
De problematiek betreft de vraag wat de houder van het recht kan doen ingeval een licentienemer die in beginsel toestemming heeft de aan de houder voorbehouden handelingen te verrichten in strijd handelt met een van de bepalingen in de licentieovereenkomst. Kan hij op grond van inbreuk optreden tegen de licentienemer en hoe zit het met de positie van een derde die van de wanpresterende licentienemer heeft verkregen? Hier spelen twee zaken een rol. In de eerste plaats bepaalt art. 27 lid 2 GKwVo. dat de houder van het kwekersrecht zijn recht kan inroepen tegen een licentienemer die zich niet houdt aan een van de aan de licentie verbonden beperkingen. De tweede zaak betreft de vraag in hoeverre ten aanzien van producten die door een wanpresterende licentienemer in het verkeer zijn gebracht, geacht moeten worden met toestemming van de houder in het verkeer te zijn gebracht, zodat ten aanzien van het verder verhandelen daarvan het recht van de houder is uitgeput. Het is die laatste kwestie die nu door het Hof is opgelost, althans de nationale rechter krijgt een handreiking hoe in een concreet geval een dergelijk kwestie op te lossen. Het Hof zoekt aansluiting bij een eerder door hem besliste merkenzaak (Dior/Copad, C-59/08). Deze betrof de verhouding tussen art. 8 lid 2 en art. 7 Merkenrichtlijn 2008/95. Art 8 lid 2 maakt het de merkhouder mogelijk zijn recht tegen een licentiehouder uit te oefenen die in strijd handelde met een limitatieve lijst van bepalingen in de licentieovereenkomst, zoals ten aanzien van de duur, de producten waarvoor de licentie is verleend of de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat wanneer in strijd met andere bepalingen wordt gehandeld (bijv. wanneer de licentiehouder niet het afgesproken jaarlijkse marketingbudget haalt) de merkhouder alleen wegens tekortkoming kan optreden, niet wegens merkinbreuk. Het Hof heeft de positie van derden die van een

wanpresterende licentienemer producten krijgen aldus bepaald dat wanneer de tekortkoming ziet op een van de in art. 8 lid 2 bedoelde bepalingen, de in strijd met die bepalingen op de markt gebrachte producten niet geacht kunnen worden met toestemming van de merkhouder in het verkeer te zijn gebracht, zodat het merkrecht ten aanzien daarvan is uitgeput. De merkhouder kan dan tegen de derde wegens merkinbreuk optreden.
De GKwVo. bevat in art. 27 lid 2 niet een lijst van bepalingen bij overtreding waarvan de houder van het recht op grond van inbreuk tegen de licentienemer kan optreden; er staat immers dat hij dat kan wanneer in het algemeen in strijd met beperkingen wordt gehandeld. Het Hof maakt onmiddellijk duidelijk dat dit niet betekent dat de kwekersrechthouder in al dergelijke gevallen op grond van inbreuk tegen derden zal kunnen optreden. Er wordt in r.o. 41 naar de considerans van de Verordening verwezen, volgens welke door de invoering van het beginsel van de uitputting van rechten moet worden bereikt dat de bescherming daarvan niet onevenredig groot is. Daarom kan volgens het Hof de niet-naleving van een of andere bepaling van de licentieovereenkomst niet er toe leiden dat dat de toestemming van de merkhouder altijd ontbreekt. Gaat het om bepalingen die niet de toestemming tot het in de handel brengen raken, dan is er uitputting. Het Hof spreekt van bepalingen die niet rechtstreeks zien op de wezenlijke elementen van het kwekersrecht; is in strijd met dat soort bepalingen gehandeld, dan wordt er geacht toestemming te zijn verleend en is het recht uitgeput. Bijvoorbeeld, wanneer de licentienemer is strijd handelt met de bepaling dat hij een jaarlijkse accountantscontrole op zijn omzet moet laten doen, dan treft dat niet het wezen van het kwekersrecht en kunnen in het verkeer gebrachte planten worden doorverkocht zonder dat de kwekersrechthouder zich tegen die verdere verhandeling kan verzetten. Wanneer echter de planten bijvoorbeeld niet voldoen aan de door de houder gestelde kwaliteit, dan betreft dit het wezen van zijn recht en zal hij zich dus tegen de verdere verhandeling van dergelijke planten door wie dan ook kunnen verzetten. Het is aan de nationale rechter overgelaten om hier verdere invulling aan te geven en wat mij betreft kan art. 8 lid 2 Merkenrichtlijn in zekere zin een leidraad vormen, maar dan wel met de wezenlijke elementen van het kwekersrecht voor ogen.
Het antwoord op de tweede vraag van het Hof van Cassatie is niet opvallend. Gevraagd was of het voor de inbreuk door de derde nog uitmaakt of die derde op de hoogte was of geacht moest worden te zijn van de voorwaarden of beperkingen van de licentieovereenkomst en het antwoord is: nee. Dit kan hooguit relevant zijn voor de vordering tot schadevergoeding zoals het Hof dat in r.o. 47 met art. 94 lid 2 GKwVo. in de hand overweegt.
Al met al een duidelijke en richtinggevende uitspraak waarmee kan worden ingestemd. Er zij op gewezen dat Advocaat-Generaal Jääskinen een andere mening was toegedaan, maar hij liet ook duidelijk uitkomen dat hij niet kon instemmen met het oordeel van het Hof in de Dior/Copad-zaak. Het arrest werd ook geannoteerd door Van der Kooij in *BIE* 2011, p. 404.