

Vervolgens gaat de rechtbank onderzoeken of er gevaar voor verwarring bestaat.

“Parfumwinkel heeft daarbij onder meer verwezen naar verklaringen van drie medewerkers van Parfumwinkel ten aanzien van een aantal (12) van de 23 verwarringsgevallen, welke verklaringen door ANS niet zijn bestreden. De rechtbank gaat er daarom van uit dat zich in elk geval 12 gevallen van verwarring hebben voorgedaan. Dat dit aantal te gering is in verhouding tot de ‘vele duizenden’ bestellingen per jaar bij Parfumwinkel om een gevaar voor verwarring te illustreren, zoals ANS stelt, wordt verworpen. Genoemd gering aantal laat immers onverlet dat het in r.o. 4.9. reeds geconstateerde gevaar voor verwarring [onder ander vanwege de opvallende tussen-s] wel degelijk door daadwerkelijk opgetreden gevallen van verwarring wordt bevestigd”.

De manier waarop deze verklaringen door eigen medewerkers (“wij van WC-eend...”) zwaar worden meegewogen, lijkt mij betwistbaar. Bovendien is 23 fouten op “vele duizenden” bestellingen inderdaad niet veel. Bovendien weten wij niet of er ook niet regelmatig verwarring is met de genoemde parfumwebshop.nl, parfumswebshop.nl, parfumshop.nl, parfumoutlet.nl, parfumcenter.nl, parfum-online.nl en parfum-kopen.nl.⁵

Maar wat mij betreft had niet kunnen worden volstaan met de beoordeling van eventueel verwarringsgevaar, dat uiteraard in zeer hoge mate wordt veroorzaakt door de overeenstemmende beschrijvende elementen “parfum(s)” en “winkel”. Er had gekeken moeten worden naar “bijkomende omstandigheden”. Van dergelijke bijkomende omstandigheden blijkt uit het vonnis niets.

Er zou sprake moeten zijn van dergelijke bijkomende omstandigheden óf er moet sprake zijn van voldoende mate van inburgering. Net als ‘verwording tot soortnaam’ mogelijk is, zoals blijkt uit de Bouwcentrum-beschikking, zou omgekeerd ook inburgering van een louter beschrijvende handelsnaam mogelijk moeten zijn. Die inburgering zou de oudere handelsnaam voerende eiser dan moeten bewijzen.

Wanneer er sprake is van een (in strikte zin) louter beschrijvende handelsnaam, zoals kennelijk in dit geval, zou de *gedaagde* niet behoeven te bewijzen dat er (ook) sprake is van een *gebruikelijke* aanduiding, maar de *eiser* moeten bewijzen dat er sprake is van enig door bekendheid c.q. inburgering verkregen *onderscheidend vermogen*. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs dezelfde drempel te zijn als in het merkenrecht. Maar evenals bijvoorbeeld bij de slaafse nabootsing zou de eigenaar van een in beginsel louter beschrijvende handelsnaam moeten aantonen dat hij een eigen plaats op de markt

heeft verworven. Óf dat er sprake is van bijkomende (onrechtmatige) omstandigheden.

Dit is een rechtsverfijning van de norm van artikel 5 Hnw die meer recht doet aan het rechtsgevoel ter zake van een zeker *Freihaltebedürfnis* in het handelsnaamrecht dan het geforceerd ‘weg redeneren’ van verwarringsgevaar in gevallen waarin dat gevaar er wel is, maar louter wordt veroorzaakt door het beschrijvende karakter van beide handelsnamen.

Dat zou *de facto* inderdaad betekenen dat een handelsnaam om voor bescherming in aanmerking te komen een zeker onderscheidend vermogen moet hebben. Misschien moeten we dat *de jure* dan ook maar gaan erkennen: Bij louter beschrijvende handelsnamen volstaat verwarringsgevaar niet om inbreuk aan te nemen. Daarvoor zijn bijkomende onrechtmatige omstandigheden of bewezen inburgering vereist. Dat is duidelijker dan het (noodgedwongen) ‘gedraai’ dat we vaak zien in rechtspraak en literatuur dat ‘enerzijds’ voor bescherming van handelsnamen geen onderscheidend vermogen vereist is, maar dat ‘anderzijds’ de taal natuurlijk niet gemonopoliseerd mag worden.

D.J.G. Visser*

KWEKERSRECHT

Nr. 32

HvJ EU 9 juni 2016

C-481/14, IEF 16010, ECLI:EU:C:2016:419

(Hansson/Jungpflanzen Grünewald)

Mrs. Da Cruz Vilaça, Biltgen, Borg Barthet, Levits en Berger

Jørn Hansson

tegen

Jungpflanzen Grünewald GmbH

Samenvatting

Art. 94 Verordening (EG) nr. 2100/94 (Communautair kwekersrecht)

Artikel 94 van verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht moet aldus worden uitgelegd dat het recht op vergoeding dat dit artikel toekent aan de houder van een kwekersrecht waarop inbreuk is gemaakt, alle door deze laatste geleden schade dekt, maar dat dit artikel niet kan dienen als grondslag voor het opleggen van een forfaitaire toeslag wegens inbreuk noch specifiek voor de afstand van de winsten en voordelen die de inbreukmaker heeft behaald.

⁵ Mijn zegsman uit de grootvadersgeneratie (zie noot 4) vertelt dat in de jaren '50 en '60 Vroom en Dreesmann († 2015) wekelijks adverteerde met VrijDagVoorDeel, en dat het op vrijdag dan óók extra druk was bij de Hema, met vraag naar bijvoorbeeld de theemutsen uit het VrijDagVoorDeel van die week.

* Prof. mr. D.J.G. Visser is hoogleraar intellectuele eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden en tevens advocaat bij Visser Schaap & Kreijger te Amsterdam.

Art. 94 lid 1 Verordening (EG) nr. 2100/94

Het begrip „passende vergoeding” in artikel 94, lid 1, van verordening nr. 2100/94 moet in die zin worden uitgelegd dat het, naast betaling van de vergoeding die voor het produceren onder licentie gebruikelijk is, alle schade dekt die nauw verband houdt met het niet-betalen van deze vergoeding, waartoe met name de betaling van verdragingsrente kan behoren. Het staat aan de verwijzende rechterlijke instantie, uit te maken welke omstandigheden een vermeerdering van die vergoeding eisen, met dien verstande dat elk van deze omstandigheden slechts eenmaal in aanmerking mag worden genomen voor de begroting van het bedrag van de passende vergoeding.

Art. 94 lid 2 Verordening (EG) nr. 2100/94

Artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94 moet in die zin worden uitgelegd dat het bedrag van de in die bepaling bedoelde schade moet worden bepaald aan de hand van de concrete elementen die dienaangaande worden aangedragen door de houder van het kwekersrecht waarop inbreuk is gemaakt, en desnoods forfaitair indien die elementen niet kwantificeerbaar zijn. Deze bepaling staat niet eraan in de weg dat de kosten gemaakt in het kader van een procedure in kort geding die niet tot een gunstig resultaat heeft geleid, niet in aanmerking worden genomen bij de begroting van deze schade, en staat evenmin eraan in de weg dat in het kader van de bodemprocedure gemaakte buitengerechtelijke kosten niet in aanmerking worden genomen. Het buiten beschouwing laten van deze kosten is echter afhankelijk van de voorwaarde dat het bedrag dat naar verwachting als gerechtskosten aan het slachtoffer van de inbreuk kan worden toegekend, niet van dien aard is dat het deze laatste ervan kan weerhouden zijn rechten in rechte geldend te maken, gelet op de buitengerechtelijke kosten die te zijnen laste blijven en op het nut daarvan voor de primaire vordering tot schadevergoeding.

HvJ EU

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PB 1994, L 227, blz. 1) en van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB 2004, L 157, blz. 45, met rectificatie in PB 2004, L 195, blz. 16).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Jørn Hansson en Jungpflanzen Grünwald GmbH (hierna: „Jungpflanzen”) over de vergoeding van de schade voortvloeiend uit inbreuken op een beschermd communautair plantenras.

Toepasselijke bepalingen**Verordening nr. 2100/94**

3 Volgens artikel 11 van verordening nr. 2100/94 komt de aanspraak op communautaire bescherming voor kweekproducten toe aan de „kweker”, dit is „de persoon die het ras heeft gekweekt of ontdekt en ontwikkeld, of [aan] zijn rechtverkrijgende”.

4 Artikel 13, „Bevoegdheden van de houder van een recht op communautaire bescherming voor kweekproducten en verboden handelingen”, van deze verordening bepaalt:

„1. Een communautair kwekersrecht heeft als rechtsgevolg dat de houder of houders ervan, hierna: ‚de houder’ genoemd, bevoegd is, respectievelijk zijn, om de in lid 2 genoemde handelingen te verrichten.

2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 15 en 16, is de toestemming van de houder vereist voor de volgende handelingen met betrekking tot componenten, of oogstmateriaal van het beschermde ras, welke componenten of oogstmateriaal hierna alle ‚materiaal’ worden genoemd:

- voortbrengen of vermenigvuldigen (vermeerdering);
 - het conditioneren ten behoeve van de vermeerdering,
 - te koop aanbieden,
 - verkoppen of op andere wijze in de handel brengen,
- [...] De houder kan aan zijn toestemming voorwaarden en beperkingen verbinden.
[...].”

5 Artikel 94 van die verordening, dat betrekking heeft op de civielrechtelijke vorderingen bij inbreuk makend gebruik van een plantenras, bepaalt:

„1. Een ieder die:

- zonder daartoe gerechtigd te zijn, met betrekking tot een ras waarvoor een communautair kwekersrecht is verleend, een van de in artikel 13, lid 2, genoemde handelingen verricht,
[...]

kan door de houder in rechte worden aangesproken met het oog op beëindiging van de inbreuk en/of betaling van een passende vergoeding.

2. Wie opzettelijk of uit onachtzaamheid handelt, is bovendien ten aanzien van de houder tot vergoeding van alle andere door de inbreuk veroorzaakte schade gehouden. In geval van lichte onachtzaamheid mag de vordering tot schadevergoeding in evenredige mate verminderd worden, doch niet tot een lager bedrag dan overeenkomt met het voordeel dat voor de overtreder uit de inbreuk is ontstaan.”

6 Artikel 97 van die verordening regelt de aanvullende toepassing van nationaal recht in geval van inbreuk en bepaalt:

„1. Indien een overtreder als bedoeld in artikel 94 ten gevolge van de inbreuk winst heeft gemaakt ten nadele van de houder of van een tot exploitatie gerechtigde persoon, passen de op grond van artikel 101 of artikel 102 bevoegde rechterlijke instanties ter zake van de teruggave hun nationaal recht, met inbegrip van hun internationaal privaatrecht, toe.
[...].”

Richtlijn 2004/48

7 In overweging 17 van richtlijn 2004/48 wordt verklaard, dat „[d]e maatregelen, procedures en rechtsmiddelen waarin deze richtlijn voorziet, [...] in elk afzonderlijk geval zodanig [moeten] worden vastgesteld dat naar behoren rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van dat geval, waaronder de specifieke kenmerken van elk intellectuele-eigendomsrecht en in voorkomend geval de opzettelijke of onopzettelijke aard van de inbreuk”.

8 Overweging 26 van deze richtlijn luidt als volgt:

„Ter vergoeding van de schade die het gevolg is van een inbreuk door een inbreukmaker die een activiteit verricht heeft terwijl hij wist of redelijkerwijs had moeten weten dat deze aanleiding zou geven tot een dergelijke inbreuk, moet het bedrag van de aan de rechthebbende toegekende schadevergoeding worden vastgesteld rekening houdend met alle omstandigheden van het geval, zoals het door de rechthebbende geleden inkomensverlies of de door de inbreukmaker onrechtmatig gemaakte winst en, in voorkomend geval, de aan de rechthebbende toegebrachte morele schade. Als alternatief, bijvoorbeeld indien de feitelijke schade moeilijk te bepalen is, kan het bedrag van de schadevergoeding worden afgeleid uit elementen als het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd zou zijn geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken. De bedoeling is niet een verplichting te introduceren om te voorzien in een niet-compensatoire schadevergoeding, maar wel schadeloosstelling mogelijk te maken die op een objectieve grondslag berust, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de kosten van de rechthebbende, bijvoorbeeld voor opsporing en onderzoek.”

9 Artikel 2, lid 1, van richtlijn 2004/48 bepaalt:

„Onverminderd de middelen die in de communautaire of nationale wetgeving zijn of kunnen worden vastgelegd, voor zover deze middelen gunstiger zijn voor de rechthebbenden, zijn de bij deze richtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen overeenkomstig artikel 3 van toepassing op elke inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, zoals bepaald in het communautaire recht en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat.”

10 Artikel 13, „Schadevergoeding”, van deze richtlijn, bepaalt:

„1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de benadeelde partij de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde, gelasten de rechthebbende een passende vergoeding te betalen tot herstel van de schade die deze wegens de inbreuk heeft geleden.

De rechterlijke instanties die de schadevergoeding vaststellen:

a) houden rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de rechthebbende door de inbreuk heeft geleden,

of

b) kunnen, als alternatief voor het bepaalde onder a), in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen als ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken.

2. De lidstaten kunnen bepalen dat de rechterlijke instanties invordering van winsten of betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding kunnen gelasten, indien de inbreukmaker niet wist of niet redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde.”

11 Artikel 14 van deze richtlijn bepaalt:

„De lidstaten dragen er zorg voor dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

12 Hansson is sinds 1999 houder van het communautaire kwekersrecht op het plantenras EU 4282 met de naam „Lemon Symphony”, dat behoort tot de soort van de Spaanse margriet.

13 Jungpflanzen heeft in de jaren 2002 tot 2009 het plantenras SUMOST 01 onder de naam „Summerday's Alexander” gekweekt en verkocht.

14 Omdat hij van mening was dat deze twee benamingen in feite hetzelfde plantenras betroffen, heeft Hansson het Landgericht Düsseldorf (regionale rechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland) in kort geding verzocht, Jungpflanzen te verbieden dit plantenras te verkopen. Dit verzoek en het door verzoeker in het hoofdgeding bij het Oberlandesgericht Düsseldorf (regionale rechter in hoger beroep Düsseldorf, Duitsland) ingestelde hoger beroep zijn afgewezen op grond dat verzoeker de inbreuk op het kwekersrecht voor het plantenras „Lemon Symphony” niet had aangetoond.

15 In het kader van de bodemprocedure heeft Hansson echter verkregen dat Jungpflanzen ertoe werd veroordeeld hem de schade te vergoeden die voortvloeide

uit de verkoop van de „Summerdaisy’s Alexander” genoemde bloemen, die een inbreuk op het kwekersrecht voor bovengenoemd plantenras opleverde.

16 Het Landgericht Düsseldorf heeft Hansson in eerste aanleg op grond van artikel 94 van verordening nr. 2100/94 als vergoeding voor de geleden schade een bedrag van 66 231,74 EUR, te vermeerderen met rente, toegekend, dat overeenkwam met het bedrag dat Hansson had gevorderd als vergoeding die Jungpflanzen hem had moeten betalen voor de 1 512 630 planten van het beschermde plantenras die deze tussen het jaar 2002 en 2009 had verkocht.

17 Deze rechterlijke instantie heeft echter afwijzend beslist op de andere vorderingen van Hansson, betreffende de betaling van een vergoedingstoeslag op de voet van de helft van het gevorderde vergoedingstarief, te weten 33 115,89 EUR, te vermeerderen met verdragingsrente, en betreffende de vergoeding van de kosten die hem voor de procedure waren opgekomen ten belope van 1967,35 EUR, eveneens te vermeerderen met verdragingsrente. Deze rechterlijke instantie heeft met name geoordeeld dat de Hansson jegens verweerster in het hoofdeding geen aanspraak kon maken op een vergoedingstoeslag wegens inbreuk, aangezien noch verordening nr. 2100/94 noch richtlijn 2004/48 noch het interne recht voorziet in de oplegging van een vergoeding die een niet-compensatoir karakter zou hebben.

18 De twee partijen hebben tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij de verwijzende rechterlijke instantie.

19 Volgens deze rechterlijke instantie wordt niet betwist dat Jungpflanzen inbreuk heeft gemaakt op het kwekersrecht voor het in het hoofdeding aan de orde zijnde plantenras. Partijen zijn het echter niet eens over de omvang van de passende vergoeding voor de inbreuk en van de vergoeding van de veroorzaakte schade in de zin artikel 94 van verordening nr. 2100/94.

20 Het Oberlandesgericht Düsseldorf is van oordeel dat voor de vaststelling van het bedrag van de passende vergoeding rekening moet worden gehouden met de licentievergoeding die normaliter aan de houder van het communautaire kwekersrecht had moeten worden betaald, waarbij te rade moet worden gegaan met de licentieovereenkomsten die daadwerkelijk zijn gesloten tijdens periode waarop de inbreuk betrekking had.

21 Wat de toepassing van een toeslag voor inbreuk betreft, twijfelt de verwijzende rechterlijke instantie eraan, of artikel 94, lid 1, van verordening nr. 2100/94 als grondslag voor een automatische forfaitaire verhoging van het bedrag van de toegekende vergoeding kan dienen.

22 Zij is echter van oordeel dat bij elke vorm van verhoging rekening dient te worden gehouden met de specifieke kenmerken van het beschermde plantenras op het kwekersrecht waarvoor inbreuk is gemaakt, en met de gevolgen van de inbreuk in de praktijk. Bovendien

zou de passende vergoeding bedoeld in artikel 94, lid 1, van verordening nr. 2100/94 de op de jaarlijkse vergoeding toepasselijke gebruikelijke rente verhoogd met vijf procentpunten dienen te omvatten.

23 Aangezien de verwijzende rechterlijke instantie van oordeel is dat Jungpflanzen te kwader trouw heeft gehandeld, wenst zij nadere inlichtingen te verkrijgen over de wijze van berekening van de vergoeding van de door de houder van een communautair kwekersrecht geleden schade als bedoeld in artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94. Zij wenst met name te vernemen, of het voor een gewone licentie op de markt in dezelfde regio verschuldigde bedrag daarvoor als uitgangspunt kan worden genomen, en of dit dient te worden vermeerderd naargelang van de specifieke kenmerken van het plantenras op kwekersrecht waarvoor inbreuk is gemaakt, en naargelang van de gevolgen van de inbreuk in de praktijk.

24 De verwijzende rechterlijke instantie is in elk geval van oordeel dat artikel 94, lid 2, van deze verordening niet als grondslag kan dienen om een forfaitaire vermeerdering als toeslag voor inbreuk te verkrijgen, en evenmin om de inbreukmaker te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding die overeenkomt met alle kosten (voor reizen, vergaderingen, bestede tijd) die de houder van het kwekersrecht naar aanleiding van de bodemprocedure zijn opgekomen, alsmede met de kosten van de procedure in kort geding.

25 In die omstandigheden heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over het volgende vragen:

„1) Dient bij de vaststelling van de ‘passende vergoeding’ die een inbreukmaker overeenkomstig artikel 94, lid 1, onder a), van verordening [nr. 2100/94] moet betalen aan de houder van een communautair kwekersrecht omdat hij, zonder daartoe gerechtigd te zijn, de in artikel 13, lid 2, van die verordening genoemde handelingen verricht, uitgaande van de gebruikelijke vergoeding die voor een licentie op de markt in dezelfde regio wordt gevraagd voor de in artikel 13, lid 2, van verordening [nr. 2100/94] genoemde handelingen, daarnaast steeds een forfaitaire ‘inbreuktoeslag’ te worden bepaald? Volgt dit uit artikel 13, lid 1, tweede volzin, van richtlijn [2004/48]?

2) Dient bij de vaststelling van de ‘passende vergoeding’ die een inbreukmaker overeenkomstig artikel 94, lid 1, onder a), van verordening [nr. 2100/94] moet betalen aan de houder van een communautair kwekersrecht omdat hij, zonder daartoe gerechtigd te zijn, de in artikel 13, lid 2, van die verordening genoemde handelingen verricht, uitgaande van de gebruikelijke vergoeding die voor een licentie op de markt in dezelfde regio wordt gevraagd voor de in artikel 13, lid 2, van verordening [nr. 2100/94] genoemde handelingen, in het concrete geval aanvullend rekening te worden gehouden met de volgende

overwegingen respectievelijk omstandigheden, als factoren die de vergoeding verhogen:

a) de omstandigheid dat het bij het litigieuze ras waarop inbreuk is gemaakt, gedurende de periode van de inbreuk ging om een ras dat op de markt op grond van bijzondere eigenschappen over een unieke positie beschikte, wanneer de marktconforme licentievergoeding wordt bepaald aan de hand van licentieovereenkomsten en afrekeningen die betrekking hebben op het litigieuze ras?

Indien in het concrete geval rekening kan worden gehouden met deze omstandigheid:

Is een verhoging van de vergoeding alleen toelaatbaar wanneer de kenmerken waardoor het litigieuze ras een unieke positie heeft, zijn vermeld in de beschrijving van het kwekersrecht?

b) de omstandigheid dat het litigieuze ras op het tijdstip van de introductie van het inbreuk makende ras op de markt reeds met groot succes werd verhandeld, waardoor de inbreukmaker kosten voor de eigen introductie op de markt van het inbreuk makende ras heeft bespaard, wanneer de marktconforme licentievergoeding wordt bepaald aan de hand van licentieovereenkomsten en afrekeningen die betrekking hebben op het litigieuze ras;

c) de omstandigheid dat de omvang van de inbreuk op het litigieuze ras, in de tijd en wat de verkochte aantallen betreft, bovengemiddeld was;

d) de overweging dat de inbreukmaker – anders dan een licentiehouder – niet moet vrezen dat hij de licentievergoeding betaalt (en niet kan terugvorderen), ook al wordt het litigieuze ras, dat het voorwerp van een nietigheidsprocedure is, later nietig verklaard;

e) de omstandigheid dat de inbreukmaker – anders dan bij licentiehouders gebruikelijk was – niet verplicht was om per kwartaal af te rekenen;

f) de overweging dat de houder van het kwekersrecht het inflatierisico draagt, hetgeen zich doet gevoelen door het feit dat de handhaving van het recht een aanzienlijke periode bestrijkt;

g) de overweging dat de houder van het kwekersrecht ten gevolge van de noodzaak om een rechtsvordering in te stellen – anders dan het geval is wanneer hij inkomsten verkrijgt uit het verlenen van licenties op het litigieuze ras – de opbrengsten uit het litigieuze ras niet kan inplannen;

h) de overweging dat de houder van het kwekersrecht bij een inbreuk op het litigieuze ras zowel het algemene, met een gerechtelijke procedure verbonden procesrisico draagt, alsook het risico om het vonnis uiteindelijk niet met succes tegen de inbreukmaker ten uitvoer te kunnen leggen;

i) de overweging dat de houder van het kwekersrecht bij een inbreuk op het kwekersrecht door het eigenmachtige optreden van de inbreukmaker de vrijheid wordt ontnomen om te beslissen of hij de inbreukmaker eigenlijk wel wil toestaan het litigieuze ras te exploiteren?

3) Dient bij de vaststelling van de ‚passende vergoeding’ die een inbreukmaker overeenkomstig artikel 94, lid 1, onder a), van verordening [nr.

2100/94] moet betalen aan de houder van een communautair kwekersrecht omdat hij, zonder daartoe gerechtigd te zijn, de in artikel 13, lid 2, van verordening [nr. 2100/94] genoemde handelingen verricht, ook rekening te worden gehouden met een bedrag voor rente op de jaarlijks verschuldigde vergoeding tegen een gebruikelijke moratoire rentevoet, wanneer ervan moet worden uitgegaan dat omzichtig handelende contractpartijen de betaling van dergelijke rente zouden hebben voorzien?

4) Dient voor de berekening van ‚alle andere door de inbreuk veroorzaakte schade’ die een inbreukmaker overeenkomstig artikel 94, lid 2, eerste volzin, van verordening [nr. 2100/94] moet vergoeden aan de houder van een communautair kwekersrecht omdat hij, zonder daartoe gerechtigd te zijn, de in artikel 13, lid 2, van die verordening genoemde handelingen verricht, de gebruikelijke vergoeding die voor een licentie op de markt in dezelfde regio wordt gevraagd voor [die] handelingen, als berekeningsgrondslag te worden gebruikt?

5) Indien de vierde vraag bevestigend wordt beantwoord:

a) Dient bij de berekening van ‚alle andere schade’ op de grondslag van een licentie op de markt overeenkomstig artikel 94, lid 2, eerste volzin, van verordening [nr. 2100/94] in het concrete geval rekening te worden gehouden met de in de tweede vraag onder a) tot en met i) vermelde overwegingen respectievelijk omstandigheden en/of met de omstandigheid dat de houder van het kwekersrecht ten gevolge van de noodzaak om een rechtsvordering in te stellen, gedwongen is om in de gebruikelijke mate persoonlijk tijd te besteden om de inbreuk te onderzoeken en om zich met de zaak bezig te houden, en om in voor inbreuken op het kwekersrecht gebruikelijke mate onderzoek naar de inbreuk op het kwekersrecht te verrichten, in die zin dat deze een toeslag op de marktconforme licentievergoeding rechtvaardigen?

b) Dient bij de berekening van ‚alle andere schade’ op de grondslag van een licentie op de markt overeenkomstig artikel 94, lid 2, eerste volzin, van verordening [nr. 2100/94] steeds een bepaalde forfaitaire ‚inbreuktoeslag’ te worden bepaald? Volgt dit uit artikel 13, lid 1, tweede volzin, van richtlijn [2004/48]?

c) Dient bij de berekening van ‚alle andere schade’ op de grondslag van een licentie op de markt overeenkomstig artikel 94, lid 2, eerste volzin, van verordening [nr. 2100/94] rekening te worden gehouden met een bedrag voor rente op de jaarlijks verschuldigde vergoeding tegen een gebruikelijke moratoire rentevoet, wanneer ervan moet worden uitgegaan dat omzichtig handelende contractpartijen een dergelijke rente zouden hebben voorzien?

6) Dient artikel 94, lid 2, eerste volzin, van verordening [nr. 2100/94] aldus te worden uitgelegd dat de winst van de inbreukmaker ‚andere schade’ in de zin van deze bepaling is, die kan worden geeïst in aanvulling op een passende vergoeding overeenkomstig artikel 94, lid 1, van verordening [nr.

2100/94], of is de overeenkomstig artikel 94, lid 2, eerste volzin, van verordening [nr. 2100/94] verschuldigde winst van de inbreukmaker bij verwijtbaar gedrag enkel als alternatief voor de passende vergoeding van artikel 94, lid 1, verschuldigd?

7) Staat de schadevordering overeenkomstig artikel 94, lid 2, van verordening [nr. 2100/94] in de weg aan nationale bepalingen volgens welke de houder van het kwekersrecht die in een kort geding ter zake van inbreuk op het kwekersrecht bij gewijsde is verwezen in de kosten van die procedure, geen vergoeding van deze kosten kan eisen met een beroep op het materiële recht, zelfs niet wanneer hij in een later bodemgeding ter zake van dezelfde inbreuk op het kwekersrecht in het gelijk wordt gesteld?

8) Staat de schadevordering overeenkomstig artikel 94, lid 2, van verordening [nr. 2100/94] in de weg aan nationale bepalingen volgens welke de benadeelde voor de tijd die hij heeft besteed aan de buitengerechtelijke en gerechtelijke afwikkeling van een schadevordering, geen vergoeding kan eisen buiten de strikte grenzen van de kostenbegrotingsprocedure, voor zover de bestede tijd niet meer dan gebruikelijk is?"

Beantwoording van de prejudiciële vragen

26 De vragen van de verwijzende rechterlijke instantie zijn in wezen erop gericht, te vernemen welke de beginselen de vaststelling en de berekening van het bedrag van de krachtens artikel 94 van verordening nr. 2100/94 verschuldigde vergoeding en schadevergoeding beheersen.

27 Sommige van deze vragen betreffen de eigenlijke aard van de twee in dit artikel bedoelde wijzen van vergoeding, andere meer specifiek de elementen waarvan moet worden uitgegaan bij de berekening van de passende vergoeding bedoeld in lid 1 van dat artikel en van de vergoeding van de door de houder van het kwekersrecht geleden schade in de zin van lid 2 van dat artikel.

28 Bijgevolg dienen eerst de vragen betreffende de aard van de in artikel 94 van verordening nr. 2100/94 bedoelde vergoedingen samen te worden onderzocht, en dient vervolgens nadere toelichting te worden verstrekt over de elementen die in aanmerking moeten worden genomen voor de vaststelling van de passende vergoeding bedoeld in lid 1 van dit artikel en van de in lid 2 van dat artikel bedoelde vergoeding van de schade geleden door de houder van het kwekersrecht waarop inbreuk is gemaakt.

Vragen betreffende de aard van de in artikel 94 van verordening nr. 2100/94 bedoelde vergoedingen

29 Met haar eerste vraag, haar vijfde vraag, onder b), en haar zesde vraag wenst de verwijzende rechterlijke instantie te vernemen of artikel 94 van verordening nr. 2100/94 in die zin moet worden uitgelegd dat het verplichting bevat om het bedrag dat wordt toegekend

ter vergoeding van de schade die door een handeling als bedoeld in artikel 13, lid 2, van die verordening is veroorzaakt, te vermeerderen met een toeslag voor inbreuk. Verder wenst zij te vernemen of dat artikel in die zin moet worden uitgelegd dat het als rechtsgrondslag kan dienen om de inbreukmaker te verplichten, de winst die hij uit die inbreuk heeft gehaald, af te staan.

30 In de eerste plaats blijkt uit de bewoordingen van artikel 94, leden 1 en 2, van verordening nr. 2100/94, dat dit artikel uitsluitend ziet op de vergoeding van de schade die de houder van een communautair kwekersrecht door een inbreuk op dat recht heeft geleden.

31 Enerzijds beoogt artikel 94, lid 1, van deze verordening het voordeel dat de inbreukmaker uit de inbreuk haalt en dat overeenkomt met het bedrag van de vergoeding die deze niet heeft betaald, financieel te compenseren (zie, in die zin, arrest van 5 juli 2012, Geistbeck, C-509/10, EU:C:2012:416, punt 40). In dit verband heeft het Hof gepreciseerd dat deze bepaling niet voorziet in de vergoeding van andere schade dan die welke verband houdt met het niet betalen van „de passende vergoeding” in de zin van die bepaling (zie arrest van 5 juli 2012, Geistbeck, C-509/10, EU:C:2012:416, punt 50).

32 Anderzijds betreft artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94 de schade die de inbreukmaker „bovendien” aan de houder van het kwekersrecht moet vergoeden ingeval hij de inbreuk „opzettelijk of uit onachtzaamheid” heeft gepleegd.

33 Hieruit volgt dat artikel 94 van deze verordening ten behoeve van de houder van een communautair kwekersrecht voorziet in een recht op schadevergoeding, dat niet alleen volledig is, maar bovendien op een objectieve grondslag berust in die zin dat het alleen de schade dekt die deze door de inbreuk heeft geleden.

34 Artikel 94 van deze verordening kan dan ook niet aldus worden uitgelegd dat het voor deze houder van een kwekersrecht als rechtsgrondslag kan dienen om de inbreukmaker te doen veroordelen tot betaling van een forfaitair vastgestelde niet-compensatoire vergoeding.

35 Integendeel, de omvang van de krachtens artikel 94 van deze verordening verschuldigde vergoeding moet in de mate van het mogelijke nauwgezet de daadwerkelijke en zekere schade weerspiegelen die de houder van het kwekersrecht door de inbreuk heeft geleden.

36 In de tweede plaats is een dergelijke uitlegging in overeenstemming met de doelstellingen van richtlijn 2004/48, die een minimumnorm inzake de eerbiediging van de intellectuele-eigendomsrechten in het algemeen vastlegt.

37 Allereerst moeten, volgens overweging 17 van deze richtlijn, de rechtsmiddelen waarin deze richtlijn voorziet, in elk afzonderlijk geval zodanig worden vastge-

steld dat naar behoren rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van dat geval.

38 Vervolgens wordt in overweging 26 van deze richtlijn verklaard dat de bedoeling van de vergoeding niet is, een verplichting in te voeren om te voorzien in een niet-compensatoire schadevergoeding.

39 Ten slotte preciseert artikel 13, lid 1, van richtlijn 2004/48 dat de lidstaten er zorg voor dragen dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de benadeelde partij de inbreukmaker gelasten, de rechthabende een passende vergoeding te betalen tot herstel van de schade die deze door de inbreuk daadwerkelijk heeft geleden.

40 In deze omstandigheden staat artikel 94 van verordening nr. 2100/94 niet toe, een inbreukmaker te veroordelen tot betaling van een forfaitaire toeslag wegens inbreuk zoals beschreven door de verwijzende rechterlijke instantie, aangezien een dergelijke toeslag niet noodzakelijk de schade weerspiegelt die is geleden door de houder van het kwekersrecht waarop inbreuk is gemaakt, ofschoon richtlijn 2004/48 de lidstaten niet belet, meer beschermende maatregelen te treffen.

41 Dit artikel staat de houder van het communautaire kwekersrecht ook niet toe, te vorderen dat de voordelen en winsten die de inbreukmaker heeft behaald, worden afgestaan. Zowel de passende vergoeding als het bedrag van de krachtens artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94 verschuldigde schadevergoeding moet immers worden vastgesteld naar maatstaf van de door het slachtoffer geleden schade en niet naar maatstaf van de door de inbreukmaker behaalde winst.

42 Ook al is in lid 2 van dit artikel sprake van „het voordeel dat voor de overtreder uit de inbreuk is ontstaan”, betekent dit nog niet dat dit voordeel als zodanig in aanmerking moet worden genomen bij het bepalen van de omvang van de financiële vergoeding die daadwerkelijk aan de houder van het kwekersrecht wordt toegerekend. Verder dient erop te worden gewezen dat, wat de vordering tot afstand van de door de inbreukmaker gemaakte winst betreft, artikel 97 van verordening nr. 2100/94 uitdrukkelijk naar het nationale recht van de lidstaten verwijst.

43 Gelet op een en ander dient op de eerste vraag, de vijfde vraag, onder b), en de zesde vraag te worden geantwoord dat artikel 94 van verordening nr. 2100/94 in die zin moet worden uitgelegd dat het recht op vergoeding dat dit artikel toekent aan de houder van een kwekersrecht waarop inbreuk is gemaakt, alle door deze laatste geleden schade dekt, maar dat dit artikel niet kan dienen als grondslag voor het opleggen van een forfaitaire toeslag wegens inbreuk noch specifiek voor de afstand van de winsten en voordelen die de inbreukmaker heeft behaald.

Vragen betreffende de wijze van vaststelling van de in artikel 94 van verordening nr. 2100/94 bedoelde vergoeding en schadevergoeding

Passende vergoeding bedoeld in artikel 94, lid 1, van verordening nr. 2100/94

44 Met haar tweede en haar derde vraag wenst de verwijzende rechterlijke instantie in wezen te vernemen, welke elementen in aanmerking moeten worden genomen voor het begroten van de passende vergoeding bedoeld in artikel 94, lid 1, van de verordening nr. 2100/94. Zij wenst in het bijzonder te vernemen, in welke mate voor de begroting daarvan rekening dient te worden gehouden met bepaalde bijzondere omstandigheden.

45 Deze bepaling van verordening nr. 2100/94 beoogt het voordeel te compenseren dat de inbreukmaker uit de inbreuk haalt en dat overeenkomt met het bedrag van de licentievergoeding die deze niet aan de houder van het kwekersrecht heeft betaald (arrest van 5 juli 2012, Geistbeck, C-509/10, EU:C:2012:416, punt 40).

46 Het Hof heeft reeds geoordeeld dat deze bepaling de schade beoogt te vergoeden die de houder van het kwekersrecht door een inbreuk heeft geleden (arrest van 5 juli 2012, Geistbeck, C-509/10, EU:C:2012:416, punt 36).

47 De „passende vergoeding” in de zin van deze bepaling dient bijgevolg te worden berekend op basis van een bedrag dat overeenkomt met de vergoeding voor het in licentie produceren (arrest van 5 juli 2012, Geistbeck, C-509/10, EU:C:2012:416, punt 37).

48 Voor de vaststelling van het bedrag van de in geval van inbreuk verschuldigde passende vergoeding zou het bedrag van de vergoeding die voor het onder licentie produceren van het betrokken plantenras verschuldigd zou zijn geweest in de zin van artikel 14, lid 3, van verordening nr. 2100/94, een passende berekeningsgrondslag vormen.

49 Het staat echter aan de verwijzende rechterlijke instantie om na te gaan, of de door haar in de verwijzingsbeslissing specifiek genoemde omstandigheden overeenkomen met die van de vergoeding die zij als referentie kan nemen voor de vaststelling van het bedrag van de passende vergoeding.

50 In dit verband dient te worden gepreciseerd dat het eveneens aan de verwijzende rechterlijke instantie staat, na te gaan of het bedrag van deze vergoeding in voorkomend geval dient te worden vermeerderd op grond van deze omstandigheden, met dien verstande dat elk van deze omstandigheden slechts eenmaal in aanmerking mag worden genomen, omdat anders inbreuk zou worden gemaakt op het uit artikel 94 van verordening nr. 2100/94 voortvloeiende beginsel van objectieve en volledige schadeloosstelling.

51 In elk geval heeft het Hof gepreciseerd dat artikel 94, lid 1, van verordening nr. 2100/94 in die zin moet worden uitgelegd dat het slechts voorziet in een passende vergoeding in geval van onrechtmatig gebruik van een kweekproduct, maar niet in de vergoeding van andere schade dan die welke verband houdt met het niet betalen van die vergoeding, en daardoor de kosten die zijn gemaakt voor het toezicht op de eerbiediging van de rechten van de houder van een kwekersrecht, van dat bedrag uitsluit (zie, arrest van 5 juli 2012, Geistbeck, C-509/10, EU:C:2012:416, punten 50 en 51).

52 Uit deze uitlegging vloeit voort dat de passende vergoeding in de zin van deze bepaling de schade dekt die nauw verband houdt met het niet-betalen van deze vergoeding.

53 Tot deze schade kan de verdragingsrente worden gerekend die verschuldigd is wegens niet-betaling van de normaal verschuldigde vergoeding, a fortiori wanneer het gaat om een contractueel beding dat redelijke en voorzichtige contractanten zouden hebben opgenomen, voor zover dergelijke rente niet in de als referentie genomen vergoeding besloten ligt.

54 Bijgevolg dient op de tweede en de derde vraag te worden geantwoord dat het begrip „passende vergoeding” in artikel 94, lid 1, van verordening nr. 2100/94 in die zin moet worden uitgelegd dat het, naast betaling van de vergoeding die voor het produceren onder licentie gebruikelijk is, alle schade dekt die nauw verband houdt met het niet-betalen van deze vergoeding, waartoe met name de betaling van verdragingsrente kan behoren. Het staat aan de verwijzende rechterlijke instantie, uit te maken welke omstandigheden een vermeerdering van die vergoeding eisen, met dien verstande dat elk van deze omstandigheden slechts eenmaal in aanmerking mag worden genomen voor de begroting van het bedrag van de passende vergoeding.

Schadevergoeding bedoeld in artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94

55 Met haar vierde vraag, haar vijfde vraag, onder a) en c), haar zevende vraag en haar achtste vraag wenst de verwijzende rechterlijke instantie in wezen te vernemen, welke elementen in aanmerking dienen te worden genomen voor de begroting van de schadevergoeding bedoeld in artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94. Zij wenst in het bijzonder te vernemen, of voor de begroting van het bedrag van de op die grondslag toegekende schadevergoeding moet worden uitgegaan van de voor het produceren onder een licentie verschuldigde vergoeding en of in het kader van een procedure in kort geding opgekomen gerechtskosten en eventuele buitengerechtelijke kosten in die schadevergoeding kunnen worden opgenomen.

56 Wat, ten eerste, de omvang van deze schadevergoeding betreft, blijkt uit de punten 33 tot en met 43 van het onderhavige arrest dat artikel 94 van verordening nr. 2100/94 een volledige en objectieve vergoeding be-

oogt van de schade die de houder van het kwekersrecht waarop inbreuk is gemaakt, heeft geleden. Om een dergelijke schadevergoeding te verkrijgen dient deze laatste de elementen aan te dragen die aantonen dat zijn schade de door de passende vergoeding bedoeld in lid 1 van dit artikel gedekte elementen overschrijdt.

57 In dit verband moet voor de begroting van deze schade niet per se worden uitgegaan van het bedrag van de vergoeding die voor het produceren onder een licentie gebruikelijk is. Een dergelijke vergoeding is immers een instrument voor de berekening van de passende vergoeding bedoeld in artikel 94, lid 1, van verordening nr. 2100/94 en houdt niet noodzakelijk verband met de schade die daardoor niet wordt vergoed.

58 In elk geval dient, enerzijds, eraan te worden herinnerd dat de omstandigheden die hebben gerechtvaardigd dat de voor het produceren onder een gewone licentie gebruikelijke vergoeding wordt vermeerderd voor de berekening van de passende vergoeding, niet tevens in aanmerking mogen worden genomen voor de begroting van de schadevergoeding bedoeld in artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94.

59 Anderzijds staat het aan de verwijzende rechterlijke instantie, uit te maken of de schade die wordt aangevoerd door de houder van het kwekersrecht waarop inbreuk is gemaakt, nauwkeurig kan worden bewezen, dan wel of een forfaitair bedrag dient te worden vastgesteld dat deze schade zo goed mogelijk weerspiegelt. In dat verband kan op het bedrag van de schadevergoeding verdragingsrente tegen het gebruikelijke tarief worden toegepast indien dat gerechtvaardigd lijkt.

60 Wat, ten tweede, de inhoud van de voor vergoeding in aanmerking komende schade betreft, dient erop te worden gewezen dat artikel 94 van verordening nr. 2100/94 dienaangaande geen enkele aanwijzing bevat. Beklemtoond dient echter te worden dat – nu geen nadere informatie over het op dit gebied geldende nationale recht beschikbaar is – in artikel 14 van richtlijn 2004/48, zakelijk weergegeven, is bepaald dat de kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, in beginsel door de verliezende partij worden gedragen.

61 Wat, enerzijds, de kosten van de aan het hoofdgeding voorafgegane procedure in kort geding betreft, blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de verzoeker in het hoofdgeding in die kosten is verwezen. Bijgevolg staat niets eraan in de weg dat de nationale wettelijke regeling niet bepaalt dat deze kosten worden opgenomen in de begroting van de schade die op grond van artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94 moet worden vergoed.

62 Wat, anderzijds, de buitengerechtelijke kosten betreft, die onder meer verband houden met de tijd die het slachtoffer van de inbreuk heeft moeten besteden om zijn rechten geldend te maken, heeft het Hof geoordeeld dat artikel 14 van richtlijn 2004/48 het niveau van bescherming van de intellectuele eigendom beoogt

te versterken door te voorkomen dat een benadeelde partij ervan zou worden weerhouden om ter waarborging van zijn rechten een gerechtelijke procedure in te stellen (zie arrest van 16 juli 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, punt 77).

63 In die omstandigheden staat het aan de verwijzende rechterlijke instantie, na te gaan of het bedrag dat naar verwachting als gerechtskosten aan het slachtoffer van de inbreuk kan worden toegekend, van dien aard is dat het deze laatste ervan kan weerhouden zijn rechten in rechte geldend te maken, gelet op de buitengerechtelijke kosten die te zijnen laste blijven en op het nut daarvan voor de primaire vordering tot schadevergoeding.

64 Op de vierde vraag, de vijfde vraag, onder a) en c), de zevende vraag en de achtste vraag dient te worden geantwoord dat artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94 in die zin moet worden uitgelegd dat het bedrag van de in die bepaling bedoelde schade moet worden bepaald aan de hand van de concrete elementen die dienaangaande worden aangedragen door de houder van het kwekersrecht waarop inbreuk is gemaakt, en desnoods forfaitair indien die elementen niet kwantificeerbaar zijn. Deze bepaling staat niet eraan in de weg dat de kosten gemaakt in het kader van een procedure in kort geding die niet tot een gunstig resultaat heeft geleid, niet in aanmerking worden genomen bij de begroting van deze schade, en staat evenmin eraan in de weg dat in het kader van de bodemprocedure gemaakte buitengerechtelijke kosten niet in aanmerking worden genomen. Het buiten beschouwing laten van deze kosten is echter afhankelijk van de voorwaarde dat het bedrag dat naar verwachting als gerechtskosten aan het slachtoffer van de inbreuk kan worden toegekend, niet van dien aard is dat het deze laatste ervan kan weerhouden zijn rechten in rechte geldend te maken, gelet op de buitengerechtelijke kosten die te zijnen laste blijven en op het nut daarvan voor de primaire vordering tot schadevergoeding.

Kosten

65 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 94 van verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht moet aldus worden uitgelegd dat het recht op vergoeding dat dit artikel toekent aan de houder van een kwekersrecht waarop inbreuk is gemaakt, alle door deze laatste geleden schade dekt, maar dat dit artikel niet kan dienen als grondslag voor het opleggen van een forfaitaire toeslag wegens inbreuk noch specifiek voor de afstand van de winsten en voordelen die de inbreukmaker heeft behaald.

2) Het begrip „passende vergoeding” in artikel 94, lid 1, van verordening nr. 2100/94 moet in die zin worden uitgelegd dat het, naast betaling van de vergoeding die voor het produceren onder licentie gebruikelijk is, alle schade dekt die nauw verband houdt met het niet-betalen van deze vergoeding, waartoe met name de betaling van vertragsrente kan behoren. Het staat aan de verwijzende rechterlijke instantie, uit te maken welke omstandigheden een vermeerdering van die vergoeding eisen, met dien verstande dat elk van deze omstandigheden slechts eenmaal in aanmerking mag worden genomen voor de begroting van het bedrag van de passende vergoeding.

3) Artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94 moet in die zin worden uitgelegd dat het bedrag van de in die bepaling bedoelde schade moet worden bepaald aan de hand van de concrete elementen die dienaangaande worden aangedragen door de houder van het kwekersrecht waarop inbreuk is gemaakt, en desnoods forfaitair indien die elementen niet kwantificeerbaar zijn. Deze bepaling staat niet eraan in de weg dat de kosten gemaakt in het kader van een procedure in kort geding die niet tot een gunstig resultaat heeft geleid, niet in aanmerking worden genomen bij de begroting van deze schade, en staat evenmin eraan in de weg dat in het kader van de bodemprocedure gemaakte buitengerechtelijke kosten niet in aanmerking worden genomen. Het buiten beschouwing laten van deze kosten is echter afhankelijk van de voorwaarde dat het bedrag dat naar verwachting als gerechtskosten aan het slachtoffer van de inbreuk kan worden toegekend, niet van dien aard is dat het deze laatste ervan kan weerhouden zijn rechten in rechte geldend te maken, gelet op de buitengerechtelijke kosten die te zijnen laste blijven en op het nut daarvan voor de primaire vordering tot schadevergoeding.

Noot*Spaanse margrieten '2.0'*

1. Bij wijze van opstapje naar de noot van Titia Deurvorst hier eerst enkele, meer kwekersrechtelijk getinte, opmerkingen bij bovenstaande uitspraak, die men het (voorlopige) hoogtepunt in een lange reeks van rechtszaken zou kunnen noemen.

2. Voor de achtergrond van deze zaak moeten we een flink aantal jaren terug in de tijd. In 1996 diende Jørn Hansson een aanvraag in voor verlening van een communautair kwekersrecht voor het ras 'Lemon Symphony', een ras van het geslacht *Osteospermum ecklonis*, hier te lande bekend onder de naam Spaanse margriet. Het kwekersrecht werd hem in 1999 verleend. 'Lemon Symphony' onderscheidde zich in het bijzonder van het bestaande margrietensortiment door de (veel) langere bloeiperiode. Het was dan ook meteen een commercieel succes. Hansson werd echter al snel tot allerlei juridische acties gedwongen. Bij de kamer van beroep van het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CBP) in Angers zijn vanaf 2004 diverse beroepszaken aanhangig geweest, waarin onder meer het verval van het kwekersrecht, de nietigheid van het kwekersrecht en de ongeldigheid van de (inmiddels aan nieuwe inzichten aangepaste) rasbeschrijving van 'Lemon Symphony' centraal stonden, of waarin het ging om aanvragen die voor concurrerende Spaanse margrieten waren ingediend en waarvan vervolgens moest worden onderzocht of deze ten opzichte van 'Lemon Symphony' onderscheidbaar waren.

Van al deze in Angers besliste zaken is hoger beroep ingesteld bij het Gerecht (van eerste aanleg) en daarna bij het Hof van Justitie; enkele daarvan zijn nog steeds aanhangig.¹ Tot op heden heeft Hansson alle zaken bij het CBP en (vrijwel) alle zaken in hoger beroep gewonnen. De jarenlange strijd tussen Hansson en zijn grote rivaal Ralf Schröder heeft in elk geval een aantal leerzame arresten van Gerecht en Hof van Justitie opgeleverd.

3. Intussen werd in Duitsland eveneens geprocedeerd, met als inzet in het bijzonder de vermeende inbreuk, door concurrent Jungpflanzen Grünwald gepleegd op het voor 'Lemon Symphony' verleende kwekersrecht. Zoals uit de hiervoor afgedrukte uitspraak blijkt, verloor Hansson aanvankelijk een kort geding over die inbreuk, maar trok hij in de bodemprocedure aan het

langste eind. De prejudiciële vragen zijn uit deze laatste procedure voortgekomen.

Het Oberlandesgericht Düsseldorf is kennelijk nogal onder de indruk van het door Hansson in stelling gebrachte geschut. Het wijst op het relatief grote aantal inbreukmakende planten en op de lange periode gedurende welke de inbreuken hebben plaatsgevonden (punt 16 en punt 25 sub 2c). Het overweegt voorts dat in casu met de specifieke kenmerken van het ras, en met de gevolgen van de inbreuk in de praktijk rekening moet worden gehouden (punten 22 en 23). En het benadrukt ten slotte de bijzondere eigenschappen van 'Lemon Symphony' en de "unieke positie" waarover het ras (heeft) beschikt (punt 25 sub 2a). Met dit laatste, maar ook met de "specifieke kenmerken", zal dus met name de uitzonderlijk lange bloeiperiode bedoeld zijn.

Wat betreft de "gevolgen van de inbreuk in de praktijk": hier heeft het Oberlandesgericht (c.q. Hansson) m.i. wel een punt. Inbreukprocedures in het kwekersrecht kunnen (extra) lang duren, doordat het vermeend inbreukmakende materiaal doorgaans eerst geplant of gezaaid zal moeten worden, waarna pas aan het eind van het groeiseizoen (en soms zelfs pas na een paar jaar, bijvoorbeeld als het om vruchtdragende gewassen gaat)² aan de hand van alle eigenschappen van het ras kan worden vastgesteld of het het beschermde ras is, althans daarvan onvoldoende afwijkt.³ Een andere potentieel complicerende factor kan daarbij nog zijn, dat ook voor het vermeend inbreukmakende ras kwekersrecht is aangevraagd resp. verleend, maar dat komt vast te staan (wederom na langdurig onderzoek) dat dit een afgeleid ras is dat niet zonder toestemming van de houder van het moederras mag worden geëxploiteerd.⁴

Kortom: alles bijeen genomen valt te begrijpen dat Hansson, ten einde zijn schade zo volledig mogelijk vergoed te krijgen, de Duitse rechter heeft aangemoedigd tot het stellen van een groot aantal prejudiciële vragen.

4. Niettegenstaande de door het Oberlandesgericht genoemde specifieke kwekersrechtelijke omstandigheden van het geval, gaat het Hof daarop niet uitdrukkelijk in. Het verwijst vanzelfsprekend wel steeds naar art. 94 Vo. 2100/94, maar geeft uiteindelijk antwoorden die *mutantis mutandis* ook voor andere IE-deelgebieden van belang kunnen zijn. Ik verwijs daarvoor nogmaals naar de noot van Titia Deurvorst.

1 De auteur is als lid (en, later, als voorzitter) van de kamer van beroep van het CBP bij de meeste zaken betrokken geweest. Bij het Gerecht zijn thans nog aanhangig zaken T-425/15, T-426/15 en T-428/15. Het in 2015 bij gelegenheid van het twintigjarig bestaan van het CBP uitgegeven boekje *CPVO case law 1995-2015* bevat samenvattingen van alle uitspraken van de kamer van beroep en van de daarop gevolgde beroepszaken bij het Gerecht en het Hof van Justitie, tot mei 2015. Ook alle in dit boekje met 'Sumost 01', 'Sumost 02' en 'Seimora' aangeduide zaken hadden (in)direct met het voor 'Lemon Symphony' verleende kwekersrecht te maken. Het boekje is gratis te downloaden op: www.cpvo.europa.eu/main/en/home/documents-and-publications/pvr-case-law-1995-2015

2 Zie voor enkele voorbeelden van deze vertragende factor (in het kader van het onderzoek naar de onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid) de beslissingen van de kamer van beroep van het CBP van 15 december 2015, zaak A001/2015 (*Braeburn 78*) en van 29 april 2016, zaak A007/2014 (*Tang Gold*), te vinden in de databank van uitspraken op www.cpvo.europa.eu

3 Vgl. Würtenberger c.s., *European Union Plant Variety Protection*, OUP 2015, p. 190-191.

4 Zie art. 13 leden 5 en 6 Vo. 2100/94 en art. 58 ZPW en daarover bijv. T.F.W. Overdijk, 'Afgeleide rassen in het kwekersrecht: Rechtsvinding in de woestijn (of de kwalijke effecten van vage wetgeving)', BIE 2010, p. 246 e.v. en Würtenberger c.s., a.w., p. 133 e.v.

5. Eén aspect verdient m.i. nog wel de aandacht: dat van de *punitive damages*. In punt 34 overweegt het Hof dat art. 94 voornoemd niet als grondslag kan dienen om de inbreukmaker te doen veroordelen tot betaling van een forfaitair vastgestelde niet-compensatoire vergoeding. Een bijzonderheid van het kwekersrecht is nu, dat het in een speciaal geval uitdrukkelijk tot betaling van een extra forfaitair bedrag verplicht: ingevolge art. 18 lid 2 Vo. 1768/95⁵ is – kort gezegd – een landbouwer die “herhaaldelijk en opzettelijk” zijn verplichting uit art. 14 lid 3 Vo. 2100/94 niet is nagekomen, ter vergoeding van “alle andere daardoor ontstane schade overeenkomstig artikel 94, lid 2 (...) gehouden tot betaling van ten minste een forfaitaire som, berekend op basis van het viervoud van het gemiddelde bedrag dat in rekening wordt gebracht voor het in hetzelfde gebied in licentie produceren” enz.

A-G Jäaskinen heeft in punt 57 van zijn conclusie voor het (in bovenstaande uitspraak meermalen genoemde) *Geistbeck*-arrest de stelling verdedigd dat in het geval van art. 18 lid 2 Vo. 1768/95 geen sprake is van “punitive schadevergoedingen (...) die ook het karakter van een sanctie hebben”. De A-G verwees daarbij naar punt 60 uit het eerdere *Schulin*-arrest⁶ waarin het Hof had overwogen dat bepalingen uit de uitvoeringsverordening aan landbouwers geen ruimere verplichtingen kunnen opleggen dan die welke uit Vo. 2100/94 voortvloeien. In het *Geistbeck*-arrest zelf ging het Hof hier verder niet op in. In *Hansson/Jungpflanzen Grünwald* kwam art. 18 vanzelfsprekend niet aan de orde, maar spreekt het Hof zich als gezegd wel duidelijk in negatieve zin over *punitive damages* (voor zover gebaseerd op art. 94) uit. We mogen er dus vanuit gaan dat hetzelfde geldt voor op art. 18 lid 2 gebaseerde vorderingen. Maar hoewel daarbij dus formeel geen sprake is van een sanctie, zal een landbouwer die het viervoudige bedrag van de gebruikelijke licentievergoeding moet betalen, dit ongetwijfeld wel als zodanig ervaren.

P.A.C.E. van der Kooij

Noot

Punitive damages?

1. Harmonisatie van schadevergoedingsrecht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten?

In verschillende opzichten bevat de vergoedingsregeling van art. 94 van de Gemeenschapskwekersrechtverordening punitieve trekken.¹ Die laten zich niet goed verenigen met het doel van de gemeenschapswetgever schadevergoeding bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten een zuiver compensatoir karakter te geven, zoals geregeld in art. 13 lid 1 Handhavingsrichtlijn (Hrl.).²

Zo voorziet art. 94 GKVo. in de betaling van een passende vergoeding zonder dat sprake hoeft te zijn van verwijtbaarheid van de inbreukmaker. Art. 13 lid 1 Hrl. stelt die voorwaarde juist wel. Vanouds is verwijtbaarheid een essentiële voorwaarde voor aansprakelijkheid voor schade; indien de aansprakelijke partij er een verwijt van kan worden gemaakt dat zij de inbreuk had kunnen voorkomen wordt het – om allerlei redenen – redelijk en doelmatig geacht de schade naar haar te verplaatsen.³

Voorts past art. 94 lid 2 laatste zin GKVo. – dat voorziet in een evenredige vermindering van de schadevergoeding bij lichte onachtzaamheid – evenmin goed bij het compensatiebeginsel dat de Europese wetgever met de Handhavingsrichtlijn voor ogen stond: volgens dat beginsel dient immers niet meer maar ook niet minder dan de concrete schade te worden vergoed. Lichte onachtzaamheid zou dus strikt genomen geen invloed mogen hebben op de omvang van de geleden vermogensschade.⁴

Een nog grotere anomalie in het kwekersrechtelijke schadevergoedingsrecht is de – in deze zaak niet aan de orde zijnde – mogelijkheid van verviervoudiging van de gemiddelde licentievergoeding als te betalen schadevergoeding ingevolge art. 18 lid 2 Vo. 1768/95 bij herhaaldelijke en opzettelijke schending van de beperkingen verbonden aan het farmers' privilege. Zo'n verviervou-

5 Dit is een verordening die uitvoeringsbepalingen geeft betreffende het in art. 14 Vo. 2100/94 geregelde *farmer's privilege*, d.w.z. het recht van de landbouwer om zonder toestemming van de houder van het kwekersrecht in eigen bedrijf het product van de oogst (verkregen door aanplanting van teeltmateriaal van het ras in eigen bedrijf) voor vermeerderingsdoeleinden te gebruiken.

6 HvJ 10 april 2003, zaak C-305/00.

1 Verordening 2100/94

2 Richtlijn 2004/48.

3 V. Knapp, *Encyclopedia of Comparative Law*, p. I-115 e.v. In hoeverre het facultatief te implementeren art. 13 lid 2 Hrl. ook een punitieve trek is toe te dichten, valt buiten het bestek van deze noot. Art. 13 lid 2 Hrl. biedt de mogelijkheid inbreukmakers te veroordelen tot betaling van winstafdracht of van een vooraf vastgestelde schadevergoeding (zgn. statutory damages), indien de inbreukmaker niet wist of niet redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde. Deze regeling is met opzet niet opgenomen in de Nederlandse IE-wetgeving vanwege de spanning met het vereiste van toerekenbaarheid voor schadevergoeding bij onrechtmatige daad. Zie MvT Kamerstukken 30392 sub 4.

4 Dit neemt niet weg dat volgens de rechtsovertuiging hier te lande art. 6:98 BW (toerekening van schade naar redelijkheid) meebrengt dat de omvang van de schadevergoeding zou mogen worden verminderd bij lichte onachtzaamheid.

diging is natuurlijk een volstrekt willekeurige maatstaf voor de begroting van de hoogte van de geleden schade.

Gezien deze punitieve trekken was het niet meer dan logisch dat in dit geschil de vraag rees of de passende vergoeding van art. 94 lid 1 en de schadevergoeding van lid 2 GKVo. met een forfaitaire toeslag mochten worden verhoogd. De feitenrechter had immers vastgesteld dat de inbreukmaker te kwader trouw was geweest. Vanwege die kwade trouw rees ook de vraag of winstafdracht kon worden gevorderd gebaseerd op de tekst van art. 94 lid 2 GKVo. De met het karakter van de vergoedingen samenhangende vragen omtrent de vaststelling van de omvang van de verschillende vergoedingen konden daarmee ook aan de orde komen.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (HvJ) heeft zich veel moeite getroost het van art. 13 lid 1 Hrl. afwijkende art. 94 GKVo. toch binnen de traditionele grenzen van het schadevergoedingsrecht uit te leggen.

2. Zuiver compensatoir karakter van passende vergoeding en schadevergoeding ex art. 94 GKVo.

Het eerste onderwerp dat het HvJ oppakt betreft de aard van de in art. 94 GKVo. bedoelde vergoedingen. Mogen zij met een forfaitaire toeslag voor inbreuk worden verhoogd? Kan art. 94 GKVo. als grondslag dienen voor winstafdracht?

Wat betreft de eerste vraag: denkbaar is dat de rechter de passende vergoeding ex art. 94 lid 1 GKVo. of de schadevergoeding ex art. 94 lid 2 GKVo. verhoogt met een opslagfactor in verband met bijvoorbeeld de ernst van de inbreuk of de ernst van het verwijt dat aan de inbreukmaker valt te maken (opzet of grove schuld).⁵ De praktijk hier te lande laat zien dat de rechter dit een enkele keer doet met de gedeerde licentievergoeding wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom, zij het onder uiteenlopende motiveringen, zoals de moeilijk vast te stellen omvang van de vergoeding of de wens de inbreukmaker niet te belonen.⁶

Zoals te doen gebruikelijk legt het HvJ de hier aan de orde zijnde bepaling (art. 94 GKVo.) uit aan de hand van de bewoordingen, context en doelstellingen.⁷

Volgens het HvJ blijkt allereerst uit de bewoordingen van art. 94 leden 1 en 2 GKVo. dat dit artikel uitsluitend ziet op vergoeding van schade. Het HvJ verwijst op dit punt mede naar het Geistbeck arrest⁸. In dit arrest heeft het HvJ geoordeeld dat de passende vergoeding van art. 94 lid 1 moet worden berekend op basis van het gemiddelde bedrag van de vergoeding die in rekening

wordt gebracht voor het in hetzelfde gebied in licentie produceren van teeltmateriaal van beschermde rassen van het betrokken gewas. Controle- en toezichtskosten worden geacht te zijn begrepen in deze vergoeding.

In het Hansson-arrest leidt het HvJ uit het Geistbeck-arrest af dat art. 94 voorziet in een recht op schadevergoeding dat niet alleen volledig is maar bovendien op een objectieve grondslag berust in die zin dat het alleen de geleden schade dekt. Er is dan ook geen ruimte voor een niet-compensatoire vergoeding. Deze uitleg is bovendien in overeenstemming met de doelstellingen van de Handhavingsrichtlijn, aldus het HvJ.

Dit is m.i. een wonderlijke gevolgtrekking in het licht van de in art. 94 lid 2 laatste zin gegeven mogelijkheid de vergoeding te verminderen bij lichte schuld. Als de vergoeding wordt verminderd wegens lichte schuld is de schade immers niet maatgevend voor de omvang van de vergoeding. Het HvJ gaat dit punt evenwel uit de weg; in onderdeel 40 van het arrest komt het HvJ tot de conclusie dat een inbreuktoeslag zich niet laat verenigen met art. 94 GKVo. omdat deze niet noodzakelijkerwijze de schade van de houder weerspiegelt.

Wat betreft de vraag of art. 94 GKVo. een grondslag zou kunnen bieden voor winstafdracht was het antwoord een logisch uitvloeisel van het voorgaande antwoord: met de schade van de houder als enige maatstaf voor de vergoeding is het de houder ook niet toegestaan een vordering tot winstafdracht of afdracht van andere voordelen te baseren op art. 94 GKVo, aldus het HvJ. Voor een aanspraak op winstafdracht zal de houder zich op het nationale recht moeten baseren, zoals is bepaald in art. 97 van deze verordening.

Breder getrokken zal deze uitleg van het HvJ ook hier te lande tot gevolg hebben dat ingevolge de uit hoofde van art. 13 lid 1 Hrl. geïmplementeerde wets- en verdragsbepalingen bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten geen forfaitaire toeslag kan worden gevorderd op de schadevergoeding (bestaande uit de vergoeding van concrete schade en/of de forfaitaire vergoeding⁹) anders dan ter vergoeding van een niet nauwkeurig vast te stellen extra schadepost. Evenmin bieden deze geïmplementeerde bepalingen een grondslag voor winstafdracht in eigenlijke zin.¹⁰

5 Vgl. Groene Serie Schadevergoeding, aant. 97-98 bij art. 6:96 BW.

6 Zie de rechtspraak vermeld in Groene Serie Schadevergoeding, art.196, aant. 97. Zie ook K. Sandvliet, A. Engelfriet, 'Vaststellen van schade bij online auteursrechtinbreuk', AMI 2012/5, p. 204-209.

7 HvJ EU inzake Surmacs, C-127/14, EU:C:2015:522 punt 28.

8 HvJ EU 5 juli 2012, C-509/10, EU:C:2012:416.

9 In het arrest Liffers/Mediaset HvJ EU 17 maart 2016, IEF 15784; IEFbe 1735; C-99/15; ECLI:EU:C:2016:173 is onlangs beslist dat de forfaitaire vergoeding onder bepaalde voorwaarden kan worden gecombineerd met de vergoeding van concrete schade (i.c. morele schade), dit ondanks de tekst van art. 13 Hrl. die de twee typen vergoeding als alternatief noemt. Dit onderwerp is besproken in een noot van mijn hand bij dit arrest in AMI 2016-4.

10 Zie over het schemerige onderscheid tussen de verschillende IE-winstafdrachtregelingen in eigenlijke zin (waarbij uitsluitend de winst maatgevend is voor de hoogte van de vergoeding) en de schadevergoedingsregeling van art. 6:104 BW C.J.J.C. van Nispen, 'Winstafgifte naar Nederlands Recht', Berichten industriële eigendom, 2010(10), p. 342-346 en T.E. Deurvorst, 'Winstafdracht, einde aan slapend bestaan van art. 6:104 BW', Vermogensrechtelijke Berichten 2010, p. 56-75.

3. Vaststelling omvang van passende vergoeding ex art. 94 lid 1 GKVo.

Het tweede onderwerp van de beslissing van het HvJ in deze zaak betrof de vaststelling van de omvang van de passende vergoeding van art. 94 lid 1 GKVo. Zoals gezegd bestaat volgens het HvJ in *Geistbeck* de passende vergoeding uit het gemiddelde bedrag van de vergoeding die in rekening wordt gebracht voor het in hetzelfde gebied in licentie produceren van teeltmateriaal van beschermde rassen van het betrokken gewas¹¹. Dat klinkt simpel maar de hoogte van een passende vergoeding laat zich niet eenvoudig vaststellen als er geen kant en klare voorbeelden voorhanden zijn van vergelijkbare licenties.

De praktijk laat zien dat er allerlei factoren zijn die de hoogte van een licentievergoeding kunnen beïnvloeden zelfs als het gebruiksobject en de gebruikshandelingen hetzelfde zijn. Zo worden in de rechtspraak en literatuur hier te lande de volgende aanknopingspunten genoemd:¹²

- Vergoedingen die door de benadeelde als licentiegever zijn ontvangen van derden voor een vergelijkbare exploitatie;
- Vergoedingen die door de aansprakelijke partij aan derden zijn betaald voor een vergelijkbare exploitatie;
- De aard en omvang van de exploitatie door de inbreukmaker (hoe omvangrijker de exploitatie, des te hoger de vergoeding);
- De mate van exclusiviteit van het gebruikte recht (hoe groter de exclusiviteit, des te hoger de vergoeding);
- De verhouding tussen partijen (hoe groter de concurrentie tussen partijen, des te hoger de vergoeding);
- Het effect op andere werkzaamheden/activiteiten van de benadeelde (hoe groter de parallel afzet, des te hoger de vergoeding);
- De looptijd van het geëxploiteerde recht (onder omstandigheden kan een korte resterende looptijd – voor zover daarvan sprake is – van een recht van intellectuele eigendom een hoge waarde vertegenwoordigen);
- Het winstproducerend effect van het door de intellectuele eigendom beschermde voorwerp (hoe groter dit effect, des te hoger de vergoeding);
- Het extra rendement ten opzichte van de voorheen bestaande alternatieven (hoe groter dit extra rendement, des te hoger de vergoeding);
- De vraag of het gaat om een novum en de investeringen die de houder heeft gepleegd (hoe vernieuwen-

der het door de intellectuele eigendom beschermde voorwerp en hoe hoger de investeringen daarin, des te hoger de vergoeding);

- Het gebruik dat reeds is gepleegd (de omvang van het reeds gepleegde gebruik kan van betekenis zijn voor het succes van het daarop gebaseerde recht van intellectuele eigendom);
- De verhouding tussen de winst die is terug te voeren op het geëxploiteerde recht van intellectuele eigendom ten opzichte van de winst die is terug te voeren op andere winstproducerende factoren zoals bijvoorbeeld marketingbeleid, bedrijfsrisico's en andere niet door intellectuele eigendom beschermde aspecten (hoe groter deze verhouding, des te hoger de vergoeding);
- De mening van deskundigen over de hoogte van een redelijke vergoeding voor het gepleegde gebruik.

Het Oberlandesgericht had nog verschillende (andere) omstandigheden opgesomd met de vraag of deze mochten worden betrokken bij de vaststelling cq. verhoging van de passende vergoeding ex art. 94 lid 1 GKVo. zoals:

- De unieke positie van het litigieuze ras;
- Een groot succes van het ras;
- De bovengemiddelde omvang van de inbreuk;
- Het feit dat de inbreukmaker bij nietigverklaring van het kwekersrecht zijn geld niet kwijt is, anders dan een gewone licentienemer;
- De omstandigheid dat de inbreukmaker niet per kwartaal hoeft af te rekenen;
- De omstandigheid dat de houder het inflatierisico draagt van het recht gezien de lange duur die handhaving van kwekersrecht beslaat;
- Het feit dat de kwekersrechthouder de opbrengsten van het gebruik niet kan inplannen;
- Het proces- en executierisico dat de houder draagt;
- Het verlies door de houder van controle op zijn kwekersrecht.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen veel van deze door het Oberlandesgericht genoemde factoren reeds verdisconteerd zijn in een gebruikelijke licentievergoeding, maar dat hoeft niet steeds het geval te zijn. Een groot succes van het ras bijvoorbeeld, kan immers een grotere vraag meebrengen (reden voor een hogere vergoeding) maar ook een afnemende vraag (wegens verminderde exclusiviteit). Een bovengemiddeld gebruik kan meebrengen dat de hoogte van de licentievergoeding wordt verhoogd (wegens hiermee gepaard gaande vermindering van de exclusiviteit) maar ook verlaagd (daar door de gebruiker een grotere afzet en voor de kwekersrechthouder grotere omzet wordt behaald wordt de prijs verlaagd). De invloed van deze factoren op de vergoeding is duidelijk een onderwerp voor de rechter die over de feiten gaat.

Het is dan ook begrijpelijk dat het HvJ niet inhoudelijk ingaat op de vraag of deze door het Oberlandesgericht genoemde en andere omstandigheden van invloed moeten zijn op de gebruikelijke vergoeding en wat die invloed zou moeten zijn (verhoging dan wel verlaging

¹¹ HvJ EU 5 juli 2012 C-509/10, EU:C:2012:416.

¹² Zie hierover T.E. Deurvorst, *Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten*, diss. Utrecht, Deventer: Kluwer 1994, p. 157-166; R.L. Parr, G.V. Smith, *Intellectual Property Valuation, exploitation and infringement damages*, 2009 Cumulative Supp., p. 145-157.

van de vergoeding). Het HvJ geeft aan dat het de feitenrechter vrij staat na te gaan of deze omstandigheden reeds worden weerspiegeld in de vergoeding die hij als referentie wil nemen of dat deze vanwege deze factoren moet worden vermeerderd. Wel waarschuwt het HvJ dat dient te worden voorkomen dat dezelfde omstandigheid nogmaals wordt betrokken bij de vaststelling van de schade overeenkomstig lid 2 van art. 94 GKVo., aldus het HvJ in zijn arrest sub. 50.

Denkbaar is bijvoorbeeld dat typisch additionele schadeposten naast winstderving zoals bijvoorbeeld schade wegens de aantasting van de reputatie van de kwekersrechthouder of extra kosten als gevolg van de inbreuk (bijv. wegens aansprakelijkheid jegens vaste distributeurs), niet verdisconteerd zijn in een hypothetische licentievergoeding en ingevolge lid 2 kunnen worden opgevoerd.¹³

Vertragsrente wegens het te laat betalen van de normaliter verschuldigde vergoeding mag in de passende vergoeding worden verdisconteerd, zo begrijp ik het HvJ sub 53, voor zover het gaat om een contractueel beding dat redelijke en voorzichtige contractanten zouden hebben gesloten en voor zover deze nog niet in de referentievergoeding besloten ligt.

Kortom, er zal dus steeds gezien moeten worden of in de licentievergoeding die als referentie voor de passende vergoeding wordt genomen een vergoeding is verdisconteerd voor andersoortige schade die de kwekersrechthouder lijdt als het gevolg van het gebruik van zijn recht door een derde. Schadeposten als reputatieschade en de aantasting van goodwill zullen dat veelal niet zijn en mogelijk ingevolge art. 94 lid 2 GKVo. kunnen worden verhaald mits aan de voorwaarden (m.n. verwijtbaarheid van de inbreukmaker) daarvoor is voldaan.

4. Vaststelling omvang schadevergoeding ex lid 2 van art. 94 GKVo.

Het volgende onderwerp van de uitspraak van het HvJ betreft de begroting van de concrete schade ten behoeve van de schadevergoeding ex art. 94 lid 2 GKVo.

Volgens het HvJ moet deze worden bepaald aan de hand van concrete elementen die aangedragen worden door de kwekersrechthouder. Het is aan de lagere rechter om uit te maken of de additionele schadeposten nauwkeurig kunnen worden bewezen.

Ook een forfaitair bedrag is mogelijk indien deze de schade goed weerspiegelt. Zo kan vertragsrente tegen het gebruikelijke tarief worden toegepast indien dat gerechtvaardigd lijkt, aldus het HvJ.

Het HvJ overweegt opnieuw op dit punt dat de schadevergoeding niet mag overlappen met de gebruikelijke vergoeding, die immers instrument is voor de berekening van de passende vergoeding ex art. 94 lid 1 GKVo..

Hansson had aanvankelijk een kort geding procedure in eerste aanleg en hoger beroep verloren omdat de rechter de inbreuk niet bewezen achtte. Hansson werd daarom verwezen in de proceskosten van deze procedures. In de bodemprocedure oordeelde de rechter echter wel dat sprake was van inbreuk. De vraag rees of Hansson alsnog aanspraak kon maken op de wegens de twee verloren kort geding procedures gemaakte kosten. Het Oberlandesgericht meende van niet maar stelde niettemin bij het HvJ de vraag of art. 94 lid 2 GKVo. eraan in de weg stond dat Hansson geen aanspraak kon maken op vergoeding van die proceskosten van de kort geding procedures.

Het HvJ oordeelde dat art. 94 lid 2 er niet in de weg staat deze kosten niet vergoedbaar te achten. Evenmin stond volgens het HvJ art. 94 lid 2 in de weg aan het Duitse recht ingevolge hetwelk kosten van Hansson besteed aan de procedure wegens tijdverlet, tijd besteed aan reizen, de voorbereiding, overleg advocaat en afwikkeling van de bodemprocedure niet vergoedbaar zijn.

Volgens het HvJ zouden deze bij uitzondering wel voor vergoeding in aanmerking komen, als de benadeelde vanwege de hoogte daarvan ervan zou worden weerhouden zijn rechten in rechte geldend te maken en gete op het nut daarvan voor de primaire vordering tot schadevergoeding. Het HvJ verwijst dienaangaande naar zijn uitspraak inzake *Diego Brands*.¹⁴

De kosten van een ongebruikelijke hoeveelheid tijdverlet van de benadeelde vanwege de bodemprocedure zouden dus mogelijk wel als schadepost op basis van art. 94 lid 2 GKVo. kunnen worden verhaald. De praktijk zal uitwijzen of deze beslissing verandering brengt in de huidige praktijk hier te lande waarin de lagere rechter niet ongenegen is het type vergoedbare kosten ingevolge art. 1019h Rv en 6:96 lid 2 BW ruim uit te leggen.¹⁵

5. Conclusie

Het HvJ gaat in dit arrest niet concreet in op de spanning tussen de verschillende punitieve bepalingen van het gemeenschapskwekersrechtelijke schadevergoedingsrecht en de compensatiegedachte achter art. 13 lid 1 Handhavingsrichtlijn.

Met de nodige omslachtige overwegingen van het HvJ wordt niettemin met dit arrest duidelijk gemaakt dat naar de huidige opvattingen ook geen ruimte bestaat voor *punitive damages* bij inbreuk op het gemeenschapskwekersrecht.

De balans opmakend van dit arrest denk ik dat het, met het oog op de eenvormigheid van sanctionering binnen de Europese Gemeenschap goed is dat het kwekersrechtelijke schadevergoedingsrecht beter valt te verenigen met art. 13 lid 1 Hrl. dan de tekst en opzet daarvan doen vermoeden.

T.E. Deurvorst

¹⁴ HvJ EU 16 juli 2015, C-681/13, EU:C:2015: 471.

¹⁵ Zie R.W. de Vrey, *Handhaving van Intellectuele Eigendom*, Amsterdam deLex 2016, hoofdstuk 15 (15.2.3) en Groene Serie Schadevergoeding, aant. 4.2.13.3 bij art. 6:96 lid 2 BW.

¹³ Vergelijk HvJ EU 17 maart 2016, IEF 15784; IEFbe 1735; C-99/15; ECLI:EU:C:2016:173 (Liffers/Mediaset), AMI 2016-4, m.n. T.E. Deurvorst.