

Rb Den Haag, 13 juli 2005, Astée v Danziger

*Million Stars*



## KWEKERSRECHT

### Afgeleid ras

dat een ras, wil dit als afgeleid van een ander ras kunnen worden beschouwd, niet in aanmerkelijke mate van het oorspronkelijke ras mag verschillen

Ofschoon de redactie van punt i derhalve niet reeds dadelijk tot de conclusie leidt dat er feitelijk geen verschillen in de wezenlijke eigenschappen mogen bestaan, is de rechtbank van oordeel dat uit (de totstandkomingsgeschiedenis van) de regeling voor afgeleide rassen in zowel het UPOV-verdrag als de Verordening naar voren komt dat een ras, wil dit als afgeleid van een ander ras kunnen worden beschouwd, niet in aanmerkelijke mate van het oorspronkelijke ras mag verschillen. Hierbij heeft de rechtbank onder meer het volgende in aanmerking genomen. Voorop staat dat onvoldoende is het enkele feit dat het oorspronkelijke ras op enig moment tijdens de ontwikkeling van het nieuwe ras is gebruikt. In bovengenoemde artikelen wordt niet voor niets gebruik gemaakt van de woorden "in wezen afgeleid", kennelijk om tot uitdrukking te brengen dat de afstand tussen het oorspronkelijke ras en het afgeleide ras niet al te groot mag zijn. Dit volgt verder uit de voorbeelden die in artikel 14 lid 5 onder c van het UPOV-verdrag (zie hierboven) zijn gegeven omtrent hoe afleiding zou kunnen ontstaan.

### Geen inbreuk

Vershillen dusdanig groot dat geen sprake is van één of enkele verschillen zoals vereist voor een in wezen afgeleid ras

Vervolgens is van belang dat de Million Stars en de Blancanieves wat betreft een groot aantal eigenschappen qua vorm en bouw (morfologie) van elkaar verschillen. Sterker nog, het Communautair Bureau voor Planterassen heeft in het kader van de verlening van een kwekersrecht voor de Blancanieves (zie r.o. 1.e) vastgesteld dat in maar liefst 17 van de 21 geteste, kennelijk voor gipskruid relevant geachte, eigenschappen verschillen zijn te constateren. (...)De door het Bureau geconstateerde verschillen tussen de Blanca-

nieves en Million Stars zijn dusdanig groot in aantal en inhoud dat niet langer de conclusie gerechtvaardigd kan zijn dat hier sprake is van één of enkele verschillen zoals vereist voor een in wezen afgeleid ras.

## PUBLICATIE

### Grensoverschrijdende mededelingen

Bevoegdheid inzake mededelingen beperkt tot Nederlands

De rechtbank volhardt bij hetgeen in voornoemd tussenvonnissen is beslist, inhoudende dat zij zich in conventie uitsluitend bevoegd acht voor zover de vorderingen van Astée zien op handelingen (te weten: het doen van mededelingen) van Danziger (aan rechtspersonen) in Nederland.

### Geen reclame

Aan specifieke personen gerichte brieven vallen niet onder werking artikel 6:194 BW

Van een misleidende mededeling in de zin van art. 6:194 BW kan evenmin sprake zijn, gelet op het voorgaande en op het feit dat het hier aan specifieke personen of bedrijven gerichte brieven betreft, die niet onder de werking van dat artikel vallen.

### Rectificatie bevelen

In stand laten van inmiddels onjuist gebleken beeld is ongerechtvaardigd

Blancanieves en Summer Snow kunnen niet worden gezien als van de Million Stars afgeleide rassen. Het sub 1 gevraagde verbod aan Danziger om aan derden (in Nederland) mede te delen dat dit wel het geval zou zijn is evenwel niet toewijsbaar nu de dreiging daartoe niet onderbouwd is gesteld. Hoewel de verzending van die mededelingen tot aan deze uitspraak evenmin onrechtmatig wordt geacht, zou het in stand laten van het als gevolg daarvan opgeroepen (inmiddels onjuist gebleken) beeld ongerechtvaardigd zijn. Aldus is (voor zover nodig onder verwijzing naar art. 6:167 lid 2 BW) toewijsbaar de sub 3 gevorderde verzending van een rectificatiebrief (met enigszins aangepaste tekst zoals na te melden) aan die derden die een mededeling van die strekking hadden ontvangen. Een eventueel ontstaan misverstand bij die derden kan op die manier rechtgezet worden.

Vindplaatsen: IER 2005, nr. 79, m.nt. Gielen

## Rb Den Haag, 13 juli 2005

(J.W. du Pon, E.F. Brinkman en P.A.C.E. van der Kooij)

Zaaknummer 198763

Rolnummer 03/1054

Datum vonnis: 13 juli 2005

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector Civiel Recht • Meervoudige Kamer

In de zaak rolnummer 03/1054

van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ASTÉE FLOWERS B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwveen, gemeente Liemeer,

eiseres in conventie, verweerster in reconventie, advocaat: mr. T.W.F. Overdijk te Amsterdam, procureur: mr. H.C. Grootveld, tegen:

de rechtspersoon naar vreemd recht DANZIGER 'DAN' FLOWER FARM, gevestigd en kantoorhoudende te Beit Dagan, Israël, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur: mr. A.H.J. Wolf.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als "Astée" en "Danziger".

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- het tussenvonnissen van deze rechtbank in het bevoegdheidsincident van 6 augustus 2003, met de daarin genoemde stukken, alsmede
- de conclusie van repliek in conventie, tevens antwoord in reconventie,
- de conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie,
- de conclusie van dupliek in reconventie,
- de akte uitlating producties zijdens Danziger,
- de twee aktes houdende overlegging producties zijdens Astée
- de akte houdende overlegging producties bij pleidooi zijdens Danziger.

Ter zitting van 13 mei 2005 hebben partijen hun standpunten aan de hand van pleitnotities doen bepleiten door mrs. Overdijk en Wolf voornoemd. De pleitnotities bevinden zich bij de stukken.

## **RECHTSOVERWEGINGEN**

### **In conventie en in reconventie**

#### **DE FEITEN**

1. Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan:

a. Danziger is houdster van het communautair kwekersrecht (aanvraagnummer 97/0047, beslissingsnummer EU 3371) dat op 13 juli 1998 is verleend voor de Gypsophila (gipskruid) variëteit "Dangypmini".

b. Astée is sinds oktober 2001 betrokken bij de distributie van twee nieuwe soorten Gypsophila, genaamd "Blancanieves" en "Summer Snow".

c. Danziger heeft berichten verspreid c.q. laten verspreiden, inhoudende dat de nieuwe rassen "Blancanieves" en "Summer Snow" zouden zijn afgeleid van haar variëteit "Dangypmini" (verhandeld onder de merknaam Million Stars) en dat het vermeederen en verhandelen van Blancanieves en Summer Snow inbreuk zou opleveren op het kwekersrecht van Danziger.

d. Danziger heeft dergelijke mededelingen onder meer laten doen in brieven van Nederlandse en Israëliische advocaten aan tal van derden die van Astée uitgangsmateriaal hebben betrokken, of van plan waren te betrekken, voor de vermeederen van de variëteiten Blancanieves en Summer Snow. Voorts heeft Danziger mondeling overeenkomstige mededelingen laten doen door vertegenwoordigers, bij het afleggen van bedrijfs-

bezoeken aan (potentiële) klanten van Astée. Deze klanten en/of potentiële klanten van Astée bevinden zich onder meer in Nederland, Spanje, Portugal, Ecuador, Colombia, Israël en Egypte.

e. Op 9 februari 2004 zijn aan Astée communautaire kwekersrechten verleend voor "Blancanieves" (aanvraagnummer 01/1652, beslissingsnummer EU 12500) en "Summer Snow" (aanvraagnummer 01/1651, beslissingsnummer EU 12501).

## **DE VORDERINGEN, DE GRONDSLAGEN DAARVOOR EN DE VERWEREN**

2. Astée vordert in conventie – kort gezegd – dat het Danziger zal worden verboden aan afnemers, leveranciers, agenten of andere (al dan niet potentiële) relaties van Astée, waar ook ter wereld, mededelingen te doen, of te laten doen, waarin wordt gesteld dat de variëteiten "Blancanieves" en/of "Summer Snow" zouden zijn afgeleid van het ras "Dangypmini" ("Million Stars") van Danziger, of dat (teeltmateriaal van) deze variëteiten anderszins inbreuk zou(den) maken op het kwekersrecht van Danziger voor de "Dangypmini". Astée heeft daarnaast nevenvorderingen geformuleerd, zoals (samengevat) opgave van de namen en adressen van alle derden, waar ook ter wereld, aan wie Danziger dergelijke mededelingen heeft gedaan, alsmede een bevel tot het doen uitgaan van een rectificatie. Verder vordert Astée verklaringen voor recht alsmede schadevergoeding op te maken bij staat en een voorschot daarop, alles vermeerderd met (proces)kosten.

3. Astée stelt daartoe dat voormelde mededelingen van Danziger aan derden niet juist althans misleidend zijn, aangezien Blancanieves en Summer Snow niet zijn afgeleid van "Dangypmini". Door het doen of laten doen van dergelijke onjuiste en/of misleidende mededelingen heeft Danziger tegenover Astée onrechtmatig gehandeld. Danziger voert gemotiveerd verweer.

4. In reconventie vordert Danziger – kort gezegd – een verklaring voor recht dat Blancanieves en Summer Snow mutanten zijn uit, dan wel in wezen zijn afgeleid van het ras "Dangypmini" ("Million Stars") en dat Astée derhalve inbreuk maakt op Danziger's rechten met betrekking tot het ras "Dangypmini" ("Million Stars"), en een inbreukverbod met nevenvorderingen, zoals opgave van afnemers en een rectificatiebrief, alsmede schadevergoeding en een voorschot daarop, alles vermeerderd met (proces)kosten.

5. Astée voert in reconventie gemotiveerd verweer.

## **BEOORDELING VAN HET GESCHIL**

6. De rechtbank volhardt bij hetgeen in voornoemd tussenvonnissen is beslist, inhoudende dat zij zich in conventie uitsluitend bevoegd acht voor zover de vorderingen van Astée zien op handelingen (te weten: het doen van mededelingen) van Danziger (aan rechtspersonen) in Nederland.

7. Gelet op de verwevenheid van de geschilpunten in conventie en in reconventie zullen deze gezamenlijk worden behandeld.

### **Afgeleid ras?**

8. In deze procedure staat de vraag centraal of de Blancanieves en de Summer Snow kunnen worden beschouwd als van de Million Stars afgeleide rassen in

de zin van artikel 13 leden 5 (onder a) en 6 van de Gemeenschapskwekersrechtverordening (Vo. 2100/94 zoals nadien gewijzigd, hierna "de Verordening"), zodat voor verhandeling van (materiaal van) de Blancanieves en Summer Snow de toestemming van Danziger vereist zou zijn. Leden 5 en 6 van dat artikel luiden, voor zover thans relevant, als volgt:

5. De leden 1 tot en met 4 zijn eveneens van toepassing met betrekking tot:

a) rassen die in wezen afgeleid zijn van het ras waarvoor een communautair kwekersrecht is verleend, wanneer dit ras niet zelf een in wezen afgeleid ras is, (...)

6. voor de toepassing van lid 5, onder a), wordt een ras aangemerkt als in wezen afgeleid van een ander ras, hierna "oorspronkelijke ras" te noemen, wanneer:

a) het hoofdzakelijk is afgeleid van het oorspronkelijke ras of van een ras dat zelf hoofdzakelijk is afgeleid van het oorspronkelijke ras,

b) het op grond van het bepaalde in artikel 7 te onderscheiden is van het oorspronkelijke ras, en

c) het, afgezien van de afwijkingen die voortvloeien uit de afleidingshandeling, het in wezen overeenkomt met het oorspronkelijke ras voor wat betreft de expressie van de eigenschappen, die voortvloeit uit het genotype of combinatie van genotypen van het oorspronkelijke ras.

9. Danziger heeft onderzoeksbureau Keygene ingeschakeld om te onderzoeken of Blancanieves in genetisch opzicht overeenstemt met Million Stars (de Summer Snow is in deze onderzoeken niet meegenomen, waarover hierna). Dat onderzoeksbureau heeft aan de hand van de resultaten van DNA-fingerprinting geconcludeerd dat er "een hoge mate van verwantschap" bestaat tussen Blancanieves en Million Stars en dat "de genotypische verschillen die er gevonden zijn tussen Lenras (Blancanieves) en Million Stars te klein zijn om door kruising en selectie (~uitsplitsing en recombinatie) teweeg te zijn gebracht", zodat Blancanieves door Keygene beschouwd wordt "als een mutant van Million Stars" (zie de brief Keygene van 21 januari 2004, productie 27 Danziger). Op de deugdelijkheid van de rapportage van Keygene heeft Astée uitvoerig commentaar geleverd. De rechtbank kan evenwel de vraag in het midden laten of op basis van de verrichte DNA-onderzoeken (Astée heeft ook zelf DNA-onderzoek laten verrichten door bureau IdQ, Identification Service Wageningen) de conclusie gerechtvaardigd is dat bij de ontwikkeling van Blancanieves gebruik is gemaakt van de Million Stars. Zij is namelijk van oordeel dat zelfs als Million Stars inderdaad zou zijn gebruikt om Blancanieves te kweken, dan nog dat ras niet kan worden gezien als een in wezen daarvan afgeleid ras in de zin van art. 13 leden 5 (onder a) en 6 van de Verordening. Hiertoe wordt als volgt overwogen.

10. De regeling inhoudende dat van het oorspronkelijke ras onderscheidbare rassen niettemin onder de bescherming van het kwekersrecht op het oorspronkelijke ras kunnen vallen, indien zij daarvan zijn afgeleid, valt terug te voeren op artikel 14 lid 5 (onder a, punt i, en onder b) van het UPOV-verdrag. Dat artikellid luidt als

volgt:

5. [Afgeleide rassen en bepaalde andere rassen]

a. De bepalingen van het eerste tot en met het vierde lid zijn ook van toepassing op

i. rassen die in wezen zijn afgeleid van het beschermde ras, wanneer het beschermde ras zelf niet een in wezen afgeleid ras is,

(...)

b. Voor de toepassing van het bepaalde in letter a, punt i, wordt een ras aangemerkt als in wezen afgeleid van een ander ras ("het oorspronkelijke ras") wanneer

i. het hoofdzakelijk is afgeleid van het oorspronkelijke ras of van een ras dat zelf hoofdzakelijk is afgeleid van het oorspronkelijke ras, met behoud van de expressie van de wezenlijke eigenschappen die het resultaat is van een bepaald genotype of een combinatie van genotypen van het oorspronkelijke ras,

ii. het duidelijk te onderscheiden is van het oorspronkelijke ras en

iii. het, afgezien van de afwijkingen die voortvloeien uit de afleidingshandeling, overeenkomt met het oorspronkelijke ras qua wezenlijke eigenschappen waarin het genotype of de combinatie van genotypen van het oorspronkelijke ras tot uitdrukking komt.

c. In wezen afgeleide rassen kunnen bijvoorbeeld zijn verkregen door middel van de selectie van een natuurlijke of teweeggebrachte mutant, of van een somaklonale variant, de selectie van een individu dat afwijkt van planten van het oorspronkelijke ras, terugkruisingen of transformatie door middel van genetische modificatie.

11. Ten eerste overweegt de rechtbank, zoals partijen ook reeds hebben opgemerkt, dat de tekst van punt i op het eerste gezicht innerlijk tegenstrijdig lijkt met punt iii. In punt i is immers als voorwaarde neergelegd dat de (in de zin van: alle) wezenlijke eigenschappen van het oorspronkelijke ras behouden moeten blijven, terwijl in punt iii staat vermeld dat de wezenlijke eigenschappen slechts behouden dienen te blijven voor zover deze niet voortvloeien uit de afleidingshandeling. De rechtbank houdt het ervoor dat met punt i vooral bedoeld is vast te leggen dat het afgeleide ras genetisch gezien zijn oorsprong moet vinden in het oorspronkelijke ras (vgl. doc. nr. IOM/6/2 opgesteld door het UPOV-bureau op 17 augustus 1992, p. 4, paragraaf 13: "(...) Whilst the first condition also makes reference to the degree of similarity, the primary function of the first condition is to establish a requirement relating to the genetic origin of the variety."). Bij de beoordeling van de vraag of de wezenlijke eigenschappen van het oorspronkelijke ras voldoende terugkomen in het afgeleide ras dient conform punt iii te worden geabstraheerd van veranderingen die voortvloeien uit de afleidingshandeling. Zo is immers zonder twijfel de kleur van een oorspronkelijk gele bloem een essentiële eigenschap, terwijl een opgewekte mutant met oranje bloembladen evenzeer zonder twijfel een van het oorspronkelijke ras afgeleid ras is (vgl. dhr. B. Kiewiet in zijn lezing voor de Vereniging voor Agrarisch Recht van 11 september 2002, productie 3 Danziger). In dat geval dient derhalve van de oranje kleur van de mutant te worden

geabstraheerd en dienen slechts de overige wezenlijke eigenschappen van het ras naast die van de mutant te worden gelegd. Dit standpunt strookt voorts met de bewoordingen van de Verordening, waar genoemde tekst in het met punt i vergelijkbare lid 6 onder a is weggelaten (zie hierboven). Het is derhalve onjuist dat op deze grond een afgeleid ras alle wezenlijke eigenschappen van het oorspronkelijke ras zou moeten vertonen, zonder daarbij af te zien van de veranderingen die uit de afleiding zijn ontstaan. Ook Astée lijkt overigens van deze lezing uit te gaan.

12. Ofschoon de redactie van punt i derhalve niet reeds dadelijk tot de conclusie leidt dat er feitelijk geen verschillen in de wezenlijke eigenschappen mogen bestaan, is de rechtbank van oordeel dat uit (de totstandkomingsgeschiedenis van) de regeling voor afgeleide rassen in zowel het UPOV-verdrag als de Verordening naar voren komt dat een ras, wil dit als afgeleid van een ander ras kunnen worden beschouwd, niet in aanmerkelijke mate van het oorspronkelijke ras mag verschillen. Hierbij heeft de rechtbank onder meer het volgende in aanmerking genomen. Voorop staat dat onvoldoende is het enkele feit dat het oorspronkelijke ras op enig moment tijdens de ontwikkeling van het nieuwe ras is gebruikt. In bovengenoemde artikelen wordt niet voor niets gebruik gemaakt van de woorden “in wezen afgeleid”, kennelijk om tot uitdrukking te brengen dat de afstand tussen het oorspronkelijke ras en het afgeleide ras niet al te groot mag zijn. Dit volgt verder uit de voorbeelden die in artikel 14 lid 5 onder c van het UPOV-verdrag (zie hierboven) zijn gegeven omtrent hoe afleiding zou kunnen ontstaan. Ook de “Explanatory Notes” bij het (concept-)UPOV-verdrag (doc.nr. IOM/IV/2 van 22 juni 1989, p. 12) gaan hier van uit:

(ii) The derived variety must retain almost the totality of the genotype of the mother variety and be distinguishable from that variety by a very limited number of characteristics (typically by one).

(iii). The derived variety must have been obtained using a plant improvement method whose objective is the achievement of requirement (ii) above (mutation, gene transfer, full backcrossing scheme, selection of a variant within a variety, etc.); in other words, no varieties bred according to a classical or other scheme of crossing in which selection within the progeny is a major element would become subject of dependence.

Men dacht ten tijde van de totstandkoming van deze regeling bij afgeleide rassen kennelijk aan rassen die slechts in één of enkele eigenschappen zouden verschillen van het oorspronkelijke ras, genoeg voor onderscheidbaarheid, en die met relatief eenvoudige middelen konden worden verkregen, zonder dat daarvoor werkelijke (klassieke) kwekersarbeid noodzakelijk was. Te denken valt bijvoorbeeld aan de introductie van resistentie tegen een schimmel of virus (met behulp van bijvoorbeeld gentechnologie) of aan de enkele wijziging van de hiervoor reeds genoemde bloemkleur (met bijvoorbeeld mutagene chemische middelen of gentechnologie). Tot slot is van belang dat de uitbreiding van de bescherming van oorspronkelijke rassen tot

afgeleide rassen te beschouwen is als een uitzonderingsbepaling op de hoofdregel van de onafhankelijkheid van onderscheidbare rassen, die naar haar aard beperkt dient te worden opgevat.

13. Vervolgens is van belang dat de Million Stars en de Blancanieves wat betreft een groot aantal eigenschappen qua vorm en bouw (morfologie) van elkaar verschillen. Sterker nog, het Communautaire Bureau voor Planterassen heeft in het kader van de verlening van een kwekersrecht voor de Blancanieves (zie r.o. 1.e) vastgesteld dat in maar liefst 17 van de 21 geteste, kennelijk voor gipskruid relevant geachte, eigenschappen verschillen zijn te constateren. Die verschillen zijn volgens het Bureau de volgende:

“GYPSOPHILA		GYP38	Similar variety
		Candidate variety	DANGYPMINI
		BLANCANIEVES	
No.	Characteristic	note	note
1	Plant height	9 very tall	5 medium
2	Stem thickness	7 thick	3 thin
3	Stem length of longest internode	4 short to medium	5 medium
4	Stem anthocyanin coloration	9 present	1 absent
5	Stem intensity of anthocyanin coloration	6 medium to strong	0 not relevant
6	Stem number of internodes (on 60 cm)	8 many to very many	4 few to medium
7	Branch pubescence	1 absent	1 absent
8	Leaf shape	1 elliptic	2 ovate
9	Leaf length	3 short	2 very short to short
10	Leaf width	4 narrow to medium	2 very narrow to narrow
11	Leaf longitudinal axis	2 incurved	1 straight
13	Leaf apex	2 incurved	1 straight
15	Flower diameter	4 small to medium	3 small
16	Flower number of petals	7 many	5 medium
18	Flower profile of upper part of corolla	1 flat	2 convex
19	Calyx shape	2 bowl-shaped	1 cup-shaped
20	Calyx number of lobes	2 ca. ten	1 ca. five
21	Calyx size of lobe	6 medium to large	3 small <sup>1)</sup>

En aldus heeft het Bureau geconcludeerd dat Blancanieves “is clearly distinguishable from any other variety”.

14. Danziger heeft nog aangevoerd dat de door haar ingeschakelde deskundige, prof. Abraham Halevy, in zijn morfologische studie (productie 13 van Danziger) concludeert dat “the flowers of the ‘Blancanieves’ variety retain (excluding minor differences) the expression of the essential characteristics that result from the genotype of the Million Stars® variety”. Niet alleen heeft Astée enige terechte kritiek op dit rapport uitgeoefend (onder meer stelt Halevy dat in beide rassen sprake zou zijn van meeldauw-resistentie, waarvan Astée evenwel onweersproken heeft gesteld dat deze niet aanwezig is bij Blancanieves), het rapport van Halevy zwijgt bovendien over alle verschillen die het Bureau heeft geconstateerd. Integendeel, het rapport lezende is Halevy feitelijk vooral ingegaan op de eigenschappen die overeenstemmen en zijn de verschillen daaruit niet, althans onvoldoende duidelijk, af te leiden. Een (duidelijke en overtuigende) analyse dat en waarom die verschillen niet relevant zouden zijn staat evenmin in dat rapport. Voorts is de rechtbank van oordeel dat aan het oordeel van het Bureau, als onafhankelijke instantie, in beginsel een groter gewicht toekomt dan aan een (partij)deskundigerapport.

15. De door het Bureau geconstateerde verschillen tussen de Blancanieves en Million Stars zijn dusdanig groot in aantal en inhoud dat niet langer de conclusie gerechtvaardigd kan zijn dat hier sprake is van één of enkele verschillen zoals vereist voor een in wezen afgeleid ras. Danziger heeft voorts onvoldoende

onderbouwd hoe dit grote aantal morfologische verschillen zou kunnen zijn verkregen met slechts relatief eenvoudige “afleidingshandelingen”, zoals hiervoor bedoeld. Hierbij heeft de rechtbank de door Astée overgelegde verklaring van de kweker van de Blancanieves, dhr. V.d. Kraan, inclusief zijn handgeschreven notities uit de tijd van ontwikkeling van dat ras, in aanmerking genomen waaruit wel degelijk (klassieke) kwekershandelingen lijken te zijn af te leiden. Hierbij kan de rechtbank aldus daarlaten dat Million Stars volgens dhr. V.d. Kraan, zoals ter zitting door hem werd bevestigd, in het geheel geen uitgangsras bij de ontwikkeling is geweest.

16. Ten aanzien van de Summer Snow heeft Danziger onvoldoende gemotiveerd gesteld (enige (DNA-)rapportage ontbreekt) dat en waarom sprake zou zijn van een afgeleid ras, temeer indien onder ogen wordt gezien dat het Bureau in zijn verleningsbeslissing voor het kwekersrecht van de Summer Snow (zie r.o. 1.e) de Million Stars niet eens als een “similar variety” heeft getypeerd en derhalve ook niet heeft onderzocht. Hierbij neemt de rechtbank voorts in aanmerking dat Danziger weliswaar heeft gesteld dat zij Summer Snow niet heeft kunnen onderzoeken omdat dit ras niet langer verkrijgbaar zou zijn, maar Astée hiertegenover onweersproken heeft gesteld dat Danziger haar ook nimmer om een monster heeft gevraagd (wat Astée – naar zij stelt – ter beschikking zou hebben gesteld), hetgeen wel op haar weg had gelegen.

17. De conclusie uit het voorgaande is dat de verhandeling van (oogst)materiaal van zowel de Blancanieves als de Summer Snow geen inbreuk maakt op het kwekersrecht van Danziger.

#### **Onrechtmatige mededeling?**

18. Ten aanzien van de vraag onder welke omstandigheden het beroep op een octrooi onrechtmatig moet worden geacht, heeft deze rechtbank reeds overwogen dat in de regel een onderscheid wordt gemaakt al naar gelang jegens wie het beroep wordt gedaan en op welke wijze dat gebeurt (vonnis 19 januari 2005, IER 2005, 40, Stork/CFS Bakel). Zo is van belang of dat binnen of buiten rechte gebeurt (in het eerste<sup>1</sup> geval zal minder snel onrechtmatig handelen worden aangenomen) en of dit jegens de leverancier/producent geschiedt dan wel jegens een afnemer van die leverancier/producent (in het laatste geval zal eerder onrechtmatigheid worden aangenomen). In al deze gevallen geldt evenwel – onder verwijzing naar Hof Den Haag 20 september 2001, IER 2001, 57 – dat pas van onrechtmatig handelen sprake kan zijn indien een octrooihouder zijn recht handhaaft terwijl hij weet of ernstige redenen heeft om te vermoeden dat het octrooi ongeldig is of dat daarop geen inbreuk wordt gemaakt. Naar het oordeel van de rechtbank gelden in beginsel dezelfde overwegingen bij een beroep op een kwekersrecht.

19. Ten eerste zal de vraag onder ogen worden gezien of Danziger voorafgaand aan deze uitspraak het ernstige vermoeden diende te hebben dat van inbreuk geen

sprake kon zijn, zodat Danziger door het tegendeel aan derden mee te delen geacht zou moeten worden onrechtmatig te hebben gehandeld. De rechtbank is van oordeel dat dit niet het geval is waartoe als volgt wordt overwogen. De bevindingen van Keygene wezen wel degelijk op een aanzienlijke verwantschap tussen de beide rassen, terwijl ook uit het door IdQ (Identification Service Wageningen) in opdracht van Astée verrichte DNA-onderzoek naar voren kwam dat er een grotere verwantschap bestaat van de Blancanieves met de Million Stars dan met enig ander van de 10 onderzochte gipskruidrassen. In het IdQ-rapport van 17 september 2002 werd immers als volgt geconcludeerd: Op basis van de bandenpatronen zijn er twee groepen te onderscheiden die de meeste verwantschap met elkaar vertonen:

- G3 (Blancanieves, rechtbank) en G10 (Million Stars, rechtbank); deze monsters verschillen sterk van de rest van de monsters, en in mindere mate ook onderling. - G5, G8 en G9; deze monsters verschillen sterk van de rest van de monsters, en in mindere mate ook onderling.

20. Astée heeft voorts ter onderbouwing van onrechtmatig handelen door Danziger erop gewezen dat zij klanten heeft aangeschreven, hoewel die geen inbreuk zouden kunnen maken omdat zij geen teeltmateriaal verhandelen maar slechts “bloemen of planten” produceren. Een kwekersrechthouder kan volgens Astée de verhandeling van dergelijk oogstmateriaal volgens lid 2 eerst een halt toeroepen indien voldaan is aan lid 3 van artikel 13 van de Verordening. Om dit argument inzichtelijk te maken, geeft de rechtbank hieronder leden 2 en 3 van artikel 13 van de Verordening weer:

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:

- a) voortbrengen of vermenigvuldigen (vermeerdering),
- b) het conditioneren ten behoeve van de vermeerdering,
- c) te koop aanbieden,
- d) verkopen of op andere wijze in de handel brengen,
- e) uitvoeren uit de gemeenschap,
- f) invoeren in de gemeenschap,
- g) opslaan voor een van de hierboven onder a) tot en met f) genoemde doeleinden.

De houder kan aan zijn toestemming voorwaarden en beperkingen verbinden.

3. Lid 2 is voor oogstmateriaal slechts van toepassing indien dit werd verkregen door het ongeoorloofde gebruik van componenten van het beschermde ras, tenzij de houder een redelijke mogelijkheid gehad heeft om zijn recht met betrekking tot genoemde componenten uit te oefenen.

21. Astée gaat uit van een onjuiste lezing van lid 2. Componenten worden in artikel 5 lid 3 van de Verordening gedefinieerd als “volledige planten of plantedelen voorzover die volledige planten kunnen voortbrengen”. Onder dat begrip vallen derhalve in elk geval de “planten” die de desbetreffende klanten ook

<sup>1</sup> In voornoemd vonnis staat abusievelijk “laatste” in plaats van “eerste”.

volgens Astée verhandelen. Dat er ook derden door Danziger zouden zijn aangeschreven die uitsluitend bloemen verhandelen, heeft Astée niet gesteld. Astée heeft voorts niet, althans onvoldoende, toegelicht dat en waarom deze “bloemen of planten” uitsluitend zouden zijn te beschouwen als “oogstmateriaal”, waarvoor inderdaad aan de vereisten van lid 3 moet zijn voldaan. Zodoende kan ook deze grond niet slagen.

22. Met het voorgaande is gegeven dat van onrechtmatig handelen door Danziger met betrekking tot uitlatingen ter zake de Blancanieves in het verleden geen sprake is geweest. **Van een misleidende mededeling in de zin van art. 6:194 BW kan evenmin sprake zijn, gelet op het voorgaande en op het feit dat het hier aan specifieke personen of bedrijven gerichte brieven betreft, die niet onder de werking van dat artikel vallen.**

Voor wat betreft de Summer Snow overweegt de rechtbank dat Danziger in de betreffende uitlatingen reeds zelf heeft aangegeven dat de inbreuk nog niet onderbouwd is (“My client strongly suspects that ‘Blancanieves’ and ‘Summer Snow’ are varieties essentially derived from my client’s protected variety ‘Dangypmini’. For the least regarding ‘Blancanieves’ this suspicion is reinforced by a DNA test made for my client by a laboratory in Holland.”), zodat dit reeds om die reden niet onrechtmatig is te achten.

23. Wel is de rechtbank van oordeel dat het onrechtmatig zou zijn indien Danziger na deze uitspraak nog mededelingen naar derden zou doen uitgaan, waarin zonder meer wordt gesteld dat beide rassen van Astée inbreuk op haar kwekersrecht vormen. Astée moet immers geacht worden thans het ernstige vermoeden te hebben dat van inbreuk geen sprake is, ook al heeft deze uitspraak (nog) geen kracht van gewijsde. Iets anders is evenwel de vraag of Astée in het kader van toewijzing van het sub 1 door haar gevorderde verbod ook voldoende heeft gesteld om dreiging van onrechtmatig handelen door Danziger aanwezig te achten. Het enkele feit dat Danziger dergelijke mededelingen in het verleden heeft doen uitgaan is daartoe onvoldoende, aangezien enerzijds die uitlatingen niet onrechtmatig worden geoordeeld en anderzijds dit feit niet zonder meer de conclusie rechtvaardigt dat Danziger, in weerwil van hetgeen in deze uitspraak is overwogen en in de wetenschap dat dit onrechtmatig zou zijn, met het doen van dergelijke mededelingen zal doorgaan. Dat laatste heeft Astée op de keper beschouwd ook niet gesteld en is ook niet anderszins gebleken.

#### **Slotsom in conventie**

24. Blancanieves en Summer Snow kunnen niet worden gezien als van de Million Stars afgeleide rassen. Het sub 1 gevraagde verbod aan Danziger om aan derden (in Nederland) mede te delen dat dit wel het geval zou zijn is evenwel niet toewijsbaar nu de dreiging daartoe niet onderbouwd is gesteld. Hoewel de verzending van die mededelingen tot aan deze uitspraak evenmin onrechtmatig wordt geacht, zou het in stand laten van het als gevolg daarvan opgeroepen (inmiddels onjuist gebleken) beeld ongerechtvaardigd zijn. Aldus is (voor zover nodig onder verwijzing naar art. 6:167 lid 2 BW) toewijsbaar de sub 3 gevorderde verzending van een

rectificatiebrief (met enigszins aangepaste tekst zoals na te melden) aan die derden die een mededeling van die strekking hadden ontvangen. Een eventueel ontstaan misverstand bij die derden kan op die manier rechtgezet worden. Voorts kan de gevorderde opgave van diegenen aan wie die mededeling was verstuurd worden toegewezen, welke immers ter controle is gekoppeld aan de verzending van de rectificatiebrief.

25. Danziger heeft tot aan deze uitspraak niet onrechtmatig gehandeld, zodat de op die stelling gebaseerde vorderingen (onder meer de daartoe strekkende verklaring voor recht, alsmede schadevergoeding op te maken bij staat en een voorschot daarop) dienen te worden afgewezen.

26. Als de in conventie op het belangrijkste punt in het ongelijk gestelde partij zal Danziger de proceskosten hebben te dragen.

#### **Slotsom in reconventie**

27. De vorderingen in reconventie zijn alle gebaseerd op de stelling dat Blancanieves en Summer Snow zijn te beschouwen als een van de Million Stars afgeleid ras. Nu de rechtbank die stelling ongegrond acht, dient het in reconventie gevorderde te worden afgewezen. Ook in reconventie heeft Danziger de kosten te dragen.

#### **BESLISSING:**

De rechtbank:

#### **In conventie:**

BEVEELT gedaagde binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan eiseres of haar raadsman schriftelijk opgave te doen van de namen en adressen van alle derden, in Nederland, aan wie zij mededelingen heeft gedaan, of laten doen, mondeling of schriftelijk, dat de variëteiten "Blancanieves" en/of "Summer Snow" zouden zijn afgeleid van het ras "Dangypmini" ("Million Stars") van gedaagde, of anderszins inbreuk zouden maken op gedaagde's kwekersrecht voor de "Dangypmini", of die zij heeft getracht over te halen geen zaken met eiseres te doen;

BEVEELT gedaagde binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan eenieder aan wie zij de in het lichaam van de dagvaarding onder 6 bedoelde mededelingen en/of verzoeken in Nederland heeft gedaan, op haar gebruikelijke briefpapier een brief te schrijven met uitsluitend de navolgende inhoud:

#### **“RECTIFICATIE**

*Geachte heer/mevrouw,*

*Gaarne vragen wij uw aandacht voor het volgende. Geruime tijd geleden hebben wij u meegedeeld, of laten meedelen, dat de variëteiten "Blancanieves" en/of "Summer Snow" van Astée Flowers B.V. te Nieuwveen, zouden zijn afgeleid van ons ras "Dangypmini" ("Million Stars"), of anderszins inbreuk zouden maken op ons kwekersrecht voor de "Dangypmini". Bij deze delen wij u mee dat de rechtbank te 's-Gravenhage onlangs op verzoek van Astée Flowers B.V. heeft geoordeeld dat de variëteiten "Blancanieves" en/of "Summer Snow" geen inbreuk op het kwekersrecht voor de "Dangypmini" vormen. Voorts heeft rechtbank ons bevolen u deze brief te schrijven.*

*Hoogachtend,*

*Danziger "Dan" Flower Farm*

*Gaby Danziger Micha Danziger*

VEROORDEELT gedaagde, voor zover zij met de naleving van een of meer van de bovenstaande bevelen in gebreke blijft, tot betaling aan eiseres van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 10.000,= (zegge: tienduizend Euro) per overtreding van ieder afzonderlijk bevel, danwel een dwangsom van EUR 10.000,= (zegge: tienduizend Euro) voor iedere dag, een gedeelte van een dag als geheel te nemen, dat de overtreding van ieder afzonderlijk bevel mocht voortduren;

VEROORDEELT gedaagde in de op deze procedure in conventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op EUR 1900,- aan verschotten en EUR 5684,- aan procureurssalaris;

VERKLAART dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

WIJST AF het meer of anders gevorderde;

**In reconventie:**

WIJST AF het in reconventie gevorderde;

VEROORDEELT eiseres in de op deze procedure in reconventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op nihil aan verschotten en EUR 4000,- aan procureurssalaris;

VERKLAART dit vonnis in reconventie, voor wat betreft de proceskostenveroordeling, uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mrs. J.W. du Pon, E.F. Brinkman en P.A.C.E. van der Kooij en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 juli 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.

---