

Rb Den Haag, 9 januari 2008, Spek v Heco*Sperien-roos**Spekren-roos***KWEKERSRECHT****Recht op passende vergoeding****kwade trouw of enige andere vorm van verwijtbaarheid dan wel toerekenbaarheid kan niet als eis kan worden gesteld aan de toekenning van een passende vergoeding in de vorm van een redelijke licentievergoeding**

Bezien in de context van de GKV vermag de rechtbank niet in te zien dat in het kader van de gevorderde passende vergoeding in de vorm van een redelijke licentievergoeding van belang is of er sprake is van goede of kwade trouw aan de zijde van de inbreukmaker of dat hem enig ander verwijt te maken valt. Het gaat immers om een redelijke licentievergoeding die andere licentiehouders wel betalen. De rechtbank acht het binnen de systematiek van de verordening aangaande een passende vergoeding goed inpasbaar dat een te goeder trouw zijnde inbreukmaker in feite dezelfde vergoeding dient te betalen als een (eveneens te goeder trouw zijnde) licentiehouder. Voor andere vormen van schade zullen de gradaties van verwijtbaarheid als genoemd in artikel 94 lid 2 GKV (opzettelijk of onachtzaam handelen) weer wel een rol kunnen spelen maar niet voor de toewijzing van een passende vergoeding in de vorm van een redelijke licentievergoeding. Naar moet worden aangenomen heeft de gemeenschapswetgever niet voor niets geen vormen van verwijtbaarheid of toerekenbaarheid in de tekst van 94 lid 1 GKV opgenomen. Het feit dat die vergoeding "passend" dient te zijn, betekent naar het oordeel van de rechtbank dat de hoogte van die vergoeding passend behoort te zijn. Daarmee is niet bedoeld een aanvullend criterium voor in het geheel enige vergoeding tot uitdrukking te brengen (vgl. de bewoordingen van art. 13 Handhavingsrichtlijn, waar als gezegd geobjectieerde

wetenschap als eis wordt gesteld, maar anderzijds de vergoeding ook "passend" dient te zijn).

4.6. Een argument dat hier mogelijk tegenin zou kunnen worden gebracht is dat de te goeder trouw zijnde inbreukmaker die af te dragen licentie niet heeft door kunnen berekenen aan zijn afnemers en zodoende winstderving of zelfs verlies zou kunnen leiden op de verkopen. Mogelijk is dat hij om die reden zelfs zou hebben afgezien van verkoop, welke keuze hem in tegenstelling tot een reguliere licentienemer niet vergund is geweest. De rechtbank acht dat argument echter niet overtuigend. Enerzijds valt voor het argument in de verordening geen enkele grondslag te vinden. Integendeel, zoals hiervoor overwogen druist het in tegen systeem en tekst van de verordening. Anderzijds is het argument ook niet bijzonder sterk omdat daar tegenover is te stellen dat het ten algemene evenmin passend is de kwekersrechthouder of zijn licentienemers met de schade te laten zitten van de hen onrechtmatig aangedane concurrentie. Het is voorts het handelen van de inbreukmaker, die daarmee op zich uiteraard economisch voordeel beoogde, dat de schade heeft veroorzaakt. Als dat voordeel achteraf dan minder of zelf in een nadeel blijkt uit te vallen, is er ten algemene veel voor te zeggen ook dat nadeel tot het ondernemingsrisico van de inbreukmaker te rekenen. Bovendien is relevant dat in beginsel heeft te gelden dat een te goeder trouw zijnde inbreukmaker feitelijk dwaalt ten aanzien van de rechtmatigheid van zijn handelen, in welke context het temeer voor de hand ligt de dwalende te belasten met de negatieve gevolgen van zijn dwaling. Dit laatste geldt a fortiori als die negatieve gevolgen in omvang beperkt worden tot wat de dwalende zou moeten hebben afdragen als hij niet gedwaald had, te weten een redelijke licentievergoeding.

Hoogte vergoeding**30 eurocent redelijk nu dit tarief kennelijk door 10 andere licentienemers wordt betaald – omstandigheid dat Heco stekken heeft verkocht voor slechts 19 eurocent maakt dit niet anders**

Ten tweede betwist Heco de hoogte van de door Spek gestelde redelijke licentievergoeding. Ten aanzien daarvan overweegt de rechtbank dat voldoende is vast komen te staan dat 30 eurocent per stek een in redelijkheid te hanteren licentietarief is, nu dit tarief kennelijk door 10 andere licentienemers van de betrokken rassen aan Spek wordt betaald. Op de keper beschouwd betwist Heco op zich ook niet dat die licentievergoeding als zodanig redelijk is. Zij stelt echter dat die vergoeding niet redelijk zou zijn omdat zij de stekken heeft verkocht voor slechts 19 eurocent (naar zijdens Heco ter comparitie is verklaard: 3 ct. inkoopprijs, 13 ct. overige kosten en 2-3 ct. marge). Zoals echter uit hetgeen hiervoor onder 4.2-4.6 is overwogen blijkt, kan dat feit (anders gezegd: Heco leidt aanzienlijk verlies op de verkoop) als zodanig de passendheid van de vergoeding niet regaderen. Dat moet in beginsel tot het ondernemingsrisico van Heco worden gerekend. Ervan uitgaande dat de hoogte van de licentievergoeding op zichzelf genomen redelijk is, dient Heco bijzondere,

bijkomende omstandigheden, te stellen - hetgeen zij niet heeft gedaan - terwijl die omstandigheden evenmin anderszins gebleken zijn.

Vindplaatsen: IER 2008, nr. 35, p. 133; BIE 2008, nr. 36, p. 328

Rb Den Haag, 9 januari 2008

(E.F. Brinkman)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 266933 / HA ZA 06-1972

Vonnis in hoofdzaak van 9 januari 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JAN SPEK ROZEN B.V.,

gevestigd te Boskoop,

eiseres,

procureur mr. A.H.J. Wolf,

advocaat mr. T. David te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HECO STEKCULTURES B.V.,

gevestigd te Biezenmortel,

gedaagde,

procureur mr. M.J.W. Hoek.

Partijen zullen hierna Spek en Heco genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 13 december 2006,

- het proces-verbaal van comparitie van 25 april 2007 en de daarin aangeduide stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. Heden zal tevens een (tussen)vonnis worden gewezen in de [vrijwaringszaak met zaaknummer / rolnummer 274616 / HA ZA 06-3434](#).

2. De feiten

2.1. Spek is een rozenkweker en houdster van communautaire kwekersrechten ten aanzien een tweetal rozenrassen, te weten voor:

(i) het ras Sperien, aanvraagdatum 18 september 1995, verleend op 6 april 1999 met nummer 4296; en

(ii) het ras Spekren, aanvraagdatum 10 november 1997, verleend op 21 juni 1999 met nummer 4727.

2.2. Spek is tevens houdster van Benelux merkinschrijvingen voor klasse 31 (kort gezegd: rozen) welke merken zij gebruikt in verband met de hierboven onder (i) en (ii) door haar verhandelde rozenrassen, respectievelijk:

(i) Fairy Queen, depotdatum 13 februari 1995, inschrijvingsnummer 561844; en

(ii) Crystal Fairy, depotdatum 30 juli 1998, inschrijvingsnummer 635225.

2.3. Bij een omstreeks oktober 2004 uitgevoerde controle door Spek heeft zij rozen van de rassen Sperien en Spekren bij derden aangetroffen, welke planten (in de vorm van bewortelde stekken) waren geleverd door Heco. Over deze rozenplanten is geen licentievergoeding aan Spek afgedragen.

2.4. Naar aanleiding van een verzoek daartoe door Spek heeft Heco opgaaf gedaan van de aantallen van de door haar verkochte stekken. Het betroffen 56.990 stekken Rosa Fairy Queen (Sperien, met rode bloem) en 51.400 stekken Rosa Crystal Fairy (Spekren, met witte bloem).

2.5. Op 15 november 2004 heeft Spek aan Heco een schikkingsvoorstel verzonden, waarin onder meer was opgenomen dat Heco een vergoeding zou betalen conform "het gebruikelijke licentie-tarief" van 30 eurocent per stek. In de bij de brief gevoegde factuur werd een en ander berekend op een bedrag van EUR 34.468,02 (incl. 6% BTW).

2.6. Heco heeft een deel van bovenbedoelde stekken (52.000 stuks) eerder in 2004 betrokken als enthout/ongewortelde stekken van M.W. van Zuilen, handelende onder de naam Rozenkwekerij Rien van Zuilen (hierna Van Zuilen), voor een bedrag van 3 eurocent per stek. Een ander deel van de stekken is door Gebroeders Van Vliet Handeldkwekerijen B.V. te Boskoop aan Heco geleverd. Heco heeft nog 72.000 stekken in voorraad. Al deze stekken heeft Heco vervolgens beworteld. De verkoopprijs van de bewortelde stekken van Heco bedroeg 19 eurocent.

2.7. Heco heeft Van Zuilen aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden en nog te lijden schade als gevolg van leveranties van de verkeerde rozensoorten bij brieven van 28 december 2004 en 1 april 2005. Heco heeft voorts Van Zuilen in vrijwaring opgeroepen.

3. Het geschil

3.1. Spek vordert - samengevat - veroordeling van Heco tot betaling van EUR 34.468,02, vermeerderd met rente sedert 15 december 2004 en met kosten.

3.2. Heco voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De rechtbank stelt ambtshalve vast dat zij bevoegd is van de vorderingen voor zover gebaseerd op de Beneluxmerken kennis te nemen op grond van het feit dat de verbintenis tevens in dit arrondissement dient te worden uitgevoerd (artikel 4.6 BVIE). Voor wat betreft de vorderingen gebaseerd op kwekersrechten ontleent de rechtbank bevoegdheid aan artikel 78 ZPW 2005.

4.2. Spek vordert schadevergoeding als gevolg van de inbreuk op haar merk- en kwekersrechten. De rechtbank stelt voorop dat enig gebruik door Heco van de merken niet is gesteld en evenmin is gebleken zodat die grondslag faalt. Aangaande de gestelde inbreuk op voormelde kwekersrechten en de daardoor veroorzaakte schade heeft Heco niet betwist dat haar verhandeling van de stekken in beginsel onder de exclusieve kwekersrechten van Spek viel. Zij stelt echter dat zij te goeder trouw heeft gehandeld en verwijst naar Van Zuilen. Ook betwist Heco de hoogte van de licentievergoeding en de ingangsdatum van de wettelijke rente. De rechtbank overweegt als volgt.

Goede trouw

4.3. Ten eerste dient te worden beoordeeld of het vereiste dat Heco stelt aan de aansprakelijkheid voor schade (namelijk dat daarvan geen sprake kan zijn bij inbreuk te goeder trouw) steun vindt in de wet. Hiertoe dient in eerste instantie te rade te worden gegaan bij de

Gemeenschapskwekersrechtverordening (Vo. 2100/94/EG, hierna ook GKV). Artikel 94 GKV bevat enige regelgeving aangaande een bij inbreuk door de inbreukmaker af te dragen vergoeding. Dit artikel luidt voor zover relevant als volgt:

Artikel 94

Inbreuk

1. Een ieder die

a) 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, of (...) 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.

Voornoemd artikel 94 lid 1 GKV opent de mogelijkheid tot toekenning van een “passende vergoeding” door de inbreukmaker aan de rechthebbende. De rechtbank overweegt dat de door Spek gewenste redelijke licentievergoeding systematisch in die categorie past. Aldus kan in het midden blijven of sprake is van opzettelijk of handelen uit onachtzaamheid als bedoeld in lid 2, 1e volzin, omdat de in dat artikellid bedoelde andere schade in dit geding niet gevorderd wordt. De tweede volzin van lid 2 stelt voorts dat de schadevergoeding bij lichte onachtzaamheid niet tot een lager bedrag dan het voordeel van Heco mag worden verminderd. Die situatie is evenmin aan de orde (gesteld) in dit geschil. Ook artikel 97 GKV rept van schadevergoeding. Het luidt – evenzeer voor zover relevant – als volgt:

Artikel 97

Aanvullende toepassing van nationaal recht in geval van inbreuk

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. (...)

3. Voor het overige wordt de werking van het communautaire kwekersrecht uitsluitend door deze verordening bepaald.

Lid 1 van artikel 97 GKV is in deze zaak evenmin aan de orde. Er is immers door Spek geen vordering tot winstafdracht of daarmee samenhangende vordering ingesteld. Het voorgaande betekent dat de GKV geen nadere vereisten stelt aan de volgens artikel 94 lid 1 GKV toe te kennen “passende vergoeding”. Uit lid 3 van artikel 97 GKV volgt dan voorts dat ook de nationale wetgeving daaraan geen nadere vereisten kan toevoegen. Vermeldenswaard in dit kader is nog dat evenmin art. 45 TRIPs tot een ander oordeel kan leiden.

Eenzijds omdat de in dat artikel bedoelde schadevergoeding bij (geobjectiveerde) wetenschap ook door de regeling in de GKV wordt bestreken (de GKV creëert op dit punt immers een verdergaande bescherming dan art. 45 TRIPs), anders dan het geval van het desbetreffende vereiste bij octrooi-inbreuk (vgl. [HR 19 december 2003, IER 2004, 158 \(Roche/Primus\)](#)). Anderzijds omdat het kwekersrecht niet als zodanig door TRIPs bestreken wordt. Voorts zij opgemerkt dat art. 13 Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG weliswaar geobjectiveerde wetenschap als eis stelt aan een toe kennen passende vergoeding, maar die richtlijn betreft minimumharmonisatie (zie m.n. art. 2), daargelaten overigens de alternatieve optie van art. 13 lid 2.

4.4. Het begrip “passende vergoeding” dient derhalve autonoom aan de hand van (uitsluitend) de GKV uit te worden gelegd. Natuurlijk lijkt het aantrekkelijk om bij de uitleg dan alsnog aansluiting te zoeken bij het nationale recht en de verwijtbaarheid van artikel 6:162 BW. Hiervoor dient evenwel te worden gewaakt. Voornoemd artikel 97 lid 3 GKV heeft dat immers nu juist nadrukkelijk uitgesloten. De uitleg dient bovendien communautair te zijn en het eindoordeel daarover ligt bij het HvJ EG.

4.5. Bezien in de context van de GKV vermag de rechtbank niet in te zien dat in het kader van de gevorderde passende vergoeding in de vorm van een redelijke licentievergoeding van belang is of er sprake is van goede of kwade trouw aan de zijde van de inbreukmaker of dat hem enig ander verwijt te maken valt. Het gaat immers om een redelijke licentievergoeding die andere licentiehouders wel betalen. De rechtbank acht het binnen de systematiek van de verordening aangaande een passende vergoeding goed inpasbaar dat een te goeder trouw zijnde inbreukmaker in feite dezelfde vergoeding dient te betalen als een (eveneens te goeder trouw zijnde) licentiehouder. Voor andere vormen van schade zullen de gradaties van verwijtbaarheid als genoemd in artikel 94 lid 2 GKV (opzettelijk of onachtzaam handelen) weer wel een rol kunnen spelen maar niet voor de toewijzing van een passende vergoeding in de vorm van een redelijke licentievergoeding. Naar moet worden aangenomen heeft de gemeenschapswetgever niet voor niets geen vormen van verwijtbaarheid of toerekenbaarheid in de tekst van 94 lid 1 GKV opgenomen. Het feit dat die vergoeding “passend” dient te zijn, betekent naar het oordeel van de rechtbank dat de hoogte van die vergoeding passend behoort te zijn. Daarmee is niet bedoeld een aanvullend criterium voor in het geheel enige vergoeding tot uitdrukking te brengen (vgl. de bewoordingen van art. 13 Handhavingsrichtlijn, waar als gezegd geobjectiveerde wetenschap als eis wordt gesteld, maar anderzijds de vergoeding ook “passend” dient te zijn).

4.6. Een argument dat hier mogelijk tegenin zou kunnen worden gebracht is dat de te goeder trouw zijnde inbreukmaker die af te dragen licentie niet heeft door kunnen berekenen aan zijn afnemers en zodoende winstderving of zelfs verlies zou kunnen leiden op de verkoop. Mogelijk is dat hij om die reden zelfs zou hebben afgezien van verkoop, welke keuze hem in te

genstelling tot een reguliere licentienemer niet vergund is geweest. De rechtbank acht dat argument echter niet overtuigend. Enerzijds valt voor het argument in de verordening geen enkele grondslag te vinden. Integendeel, zoals hiervoor overwogen druist het in tegen systeem en tekst van de verordening. Anderzijds is het argument ook niet bijzonder sterk omdat daar tegenover is te stellen dat het ten algemene evenmin passend is de kwekersrechthouder of zijn licentienemers met de schade te laten zitten van de hen onrechtmatig aangedane concurrentie. Het is voorts het handelen van de inbreukmaker, die daarmee op zich uiteraard economisch voordeel beoogde, dat de schade heeft veroorzaakt. Als dat voordeel achteraf dan minder of zelf in een nadeel blijkt uit te vallen, is er ten algemene veel voor te zeggen ook dat nadeel tot het ondernemingsrisico van de inbreukmaker te rekenen. Bovendien is relevant dat in beginsel heeft te gelden dat een te goeder trouw zijnde inbreukmaker feitelijk dwaalt ten aanzien van de rechtmatigheid van zijn handelen, in welke context het temeer voor de hand ligt de dwalende te belasten met de negatieve gevolgen van zijn dwaling. Dit laatste geldt a fortiori als die negatieve gevolgen in omvang beperkt worden tot wat de dwalende zou moeten hebben afdragen als hij niet gedwaald had, te weten een redelijke licentievergoeding.

4.7. Uit het voorgaande volgt dat kwade trouw of enige andere vorm van verwijtbaarheid dan wel toerekenbaarheid niet als eis kan worden gesteld aan de toekenning van een passende vergoeding in de vorm van een redelijke licentievergoeding.

Hoogte vergoeding

4.8. Ten tweede betwist Heco de hoogte van de door Spek gestelde redelijke licentievergoeding. Ten aanzien daarvan overweegt de rechtbank dat voldoende is vast komen te staan dat 30 eurocent per stek een in redelijkheid te hanteren licentietarief is, nu dit tarief kennelijk door 10 andere licentienemers van de betrokken rassen aan Spek wordt betaald. Op de keper beschouwd betwist Heco op zich ook niet dat die licentievergoeding als zodanig redelijk is. Zij stelt echter dat die vergoeding niet redelijk zou zijn omdat zij de stekken heeft verkocht voor slechts 19 eurocent (naar zijdens Heco ter comparitie is verklaard: 3 ct. inkoopprijs, 13 ct. overige kosten en 2-3 ct. marge). Zoals echter uit hetgeen hiervoor onder 4.2-4.6 is overwogen blijkt, kan dat feit (anders gezegd: Heco leidt aanzienlijk verlies op de verkoop) als zodanig de passendheid van de vergoeding niet regaderen. Dat moet in beginsel tot het ondernemingsrisico van Heco worden gerekend. Ervan uitgaande dat de hoogte van de licentievergoeding op zichzelf genomen redelijk is, dient Heco bijzondere, bijkomende omstandigheden, te stellen - hetgeen zij niet heeft gedaan - terwijl die omstandigheden evenmin anderszins gebleken zijn.

4.9. Het voorgaande betekent dat het gevorderde bedrag kan worden toegewezen. Voorts wordt nog overwogen dat alsdan de te vergoeden rente heeft te lopen vanaf het moment van inbreuk. Op dat moment immers was de vergoeding verschuldigd. Aangezien de door Spek gewenste ingangsdatum van 10 november

2004 nadien is gelegen, kan de rente vanaf die datum worden toegewezen.

4.10. Heco zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

4.11. De kosten aan de zijde van Spek worden begroot op:

- dagvaarding EUR 71,32

- vast recht 760,00

- salaris procureur 1.158,00 (2,0 punten × tarief EUR 579,00)

Totaal EUR 1.989,32

4.12. De kosten aan de zijde van Heco worden (reeds thans met het oog op de vrijwaringszaak) begroot op:

- exploitkosten EUR 0,00

- vast recht 760,00

- salaris procureur 1.737,00 (3,0 punten × tarief EUR 579,00)

Totaal EUR 2.497,00

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. veroordeelt Heco om aan Spek te betalen een bedrag van EUR 34.468,02 (vierendertig duizendvierhonderdachtenzestig euro en twee eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6: 119 BW over het nog niet betaalde deel van het toegewezen bedrag vanaf 15 december 2004 tot de dag van volledige betaling,

5.2. veroordeelt Heco in de proceskosten, aan de zijde van Spek tot op heden begroot op EUR 1.989,32,

5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 9 januari 2008.