

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 399650 / HA ZA 11-2160

Vonnis van 10 oktober 2012

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC.,
gevestigd te Johnston, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres,
advocaat mr. drs. A.M.E. Verschuur te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap AGRIFIRM GROUP B.V.,
2. de besloten vennootschap AGRIFIRM PLANT B.V.,
3. de vennootschap met uitgesloten aansprakelijkheid COÖPERATIE AGRIFIRM U.A.,
4. de besloten vennootschap AGRIFIRM FEED B.V.,
5. de besloten vennootschap AGRIFIRM WINKEL ONROEREND GOED B.V.,
6. de besloten vennootschap AGRIFIRM RESTANT ONROEREND GOED B.V.,
7. de besloten vennootschap INTERBROED LEGHENNEN B.V.,
8. de besloten vennootschap PLUVITA B.V.,
alle gevestigd te Apeldoorn,
9. de besloten vennootschap U. TWIJNSTRA VEEVOEDERS B.V.,
gevestigd te Emmeloord,
10. de besloten vennootschap AGRIFIRM VERDEEL B.V.,
gevestigd te Meppel,
11. de besloten vennootschap AGRIFIRM ORGANIC FERTILIZERS B.V.,
gevestigd te Dronten,
12. de besloten vennootschap AGRIFIRM WINKEL B.V.,
gevestigd te Drachten,
13. de vennootschap met uitgesloten aansprakelijkheid COÖPERATIE AGRIFIRM GLASTUINBOUW U.A.,
gevestigd te Meppel,
gedaagden,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Den Haag.

Partijen zullen hierna Pioneer en Agrifirm (in enkelvoud voor alle Agrifirm vennootschappen tezamen) genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de van de zijde van Pioneer ontvangen stukken, te weten de dagvaarding houdende incidentele vorderingen en de akte houdende vermindering eis in incident tevens houdende vermeerdering eis ten principale alsmede 13 producties waaronder een kostenopgave;
- de van de zijde van Agrifirm ontvangen stukken, te weten de conclusie van antwoord en 6 producties waaronder een kostenopgave;
- het tussenvonnis van 2 november 2011;
- het proces-verbaal van comparitie van 12 maart 2012;
- de brief van 19 april 2012 van mr. Verschuur met opmerkingen ten aanzien van de inhoud van het proces-verbaal.

1.2. Ter zitting is de zaak aan de zijde van Pioneer behandeld door mrs. A.M.E. Verschuur en C.M.H.M. Kneepkens, advocaten te Amsterdam. Aan de zijde van Agrifirm is de zaak behandeld door mrs. B.J. Berghuis van Woortman en L.W. Kamp, advocaten te Amsterdam.

1.3. Partijen hebben hun zaak doen toelichten door hun advocaten aan de hand van een pleitnota respectievelijk comparitieaantekeningen, welke beide deel uitmaken van het procesdossier. Partijen hebben gerepliceerd en gedupliceerd.

1.4. Vonnis is nader bepaald op heden.

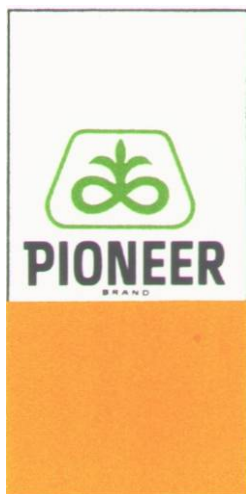
2. De feiten

2.1. Pioneer ontwikkelt, produceert en verkoopt sinds 1926 landbouwzaden. Zij is thans wereldwijd actief op het gebied van selectie, ontwikkeling, productie en verkoop van *advanced seed products*, met name maïs.

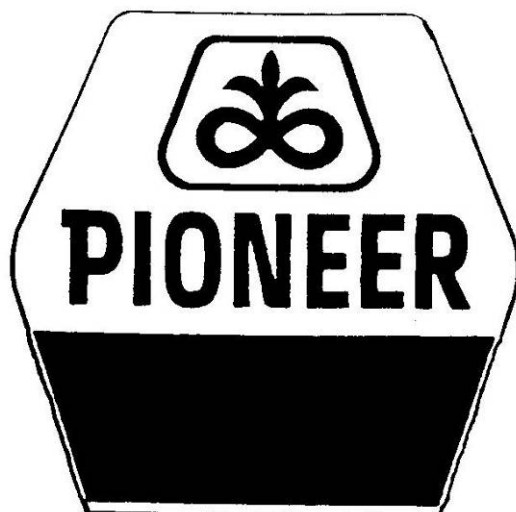
2.2. Diverse rassen van Pioneer zijn ingeschreven in het register van communautaire kwekersrechten en worden beschermd als communautair kwekersrecht onder rasbenamingen die beginnen met het voorvoegsel "PR" of "P".

2.3. Pioneer is rechthebbende op een aantal merkregistraties met betrekking tot deze waren, die in de Benelux en ook wereldwijd bekendheid genieten in de agrarische sector. Tot deze registraties behoren onder andere:

- Het Benelux merk PIONEER (woordmerk), registratienummer 0492034, van 2 april 1990, voor waren in klassen 1 en 31, waaronder zaden;
- Het Benelux merk PIONEER (beeldmerk), registratienummer 0466579, van 16 juni 1989, voor waren in klasse 31, waaronder zaden. Het beeldmerk is hieronder weergegeven:



- Het Gemeenschapsmerk PIONEER (woordmerk), registratienummer 000065821 van 19 oktober 1998, voor waren in de klassen 1, 5, 30, 31 en 42, waaronder zaden;
- Het Gemeenschapsmerk PIONEER (beeldmerk), met het registratienummer 00065664, van 24 november 1998, voor waren in klassen 5 en 31, waaronder zaden. Het merk is hieronder weergegeven:



Deze merken worden hierna aangeduid als de Pioneer merken.

2.4. Gedaagden 1, 2 en 4 tot en met 12 maken onderdeel uit van de Coöperatie Agrifirm U.A. (gedaagde sub 3). Bij de Coöperatie Agrifirm U.A. zijn 15.000 boeren en tuinders aangesloten.

2.5. Agrifirm kent zes verschillende subdivisies: Compound, Feed, Agriculture, Coproducten, Specialiteiten, Services en Deelnemingen. Gedaagde sub 2 Agrifirm Plant B.V. is ondergebracht in de subdivisie Agriculture. Boven deze subdivisies zit een holding (Agrifirm Group B.V.). Het Bestuur van de Coöperatie vormt een "personele unie", waarbij de bestuursleden van de Coöperatie tevens de Raad van Commissarissen vormen van de holding, Agrifirm Group B.V. Daardoor ligt de uiteindelijke zeggenschap bij de boerenbestuur-

ders (Raad van Commissarissen) van de Coöperatie Agrifirm. Daarnaast is in de statuten bepaald dat de bevoegdheden van de AVA van Agrifirm Group B.V. bij de ledenraad van de Coöperatie rusten. Door bovenstaande bepalingen rust de uiteindelijke zeggenschap over Agrifirm bij haar leden, die zijn vertegenwoordigd in de ledenraad.

2.6. Tot de doelstellingen van Agrifirm behoort het behalen van voordeel voor haar leden. Dit doet zij onder meer door het gezamenlijk inkopen van grondstoffen, waardoor Agrifirm voor haar leden een lagere prijs kan bedingen. Daarnaast behandelt Agrifirm op verzoek van haar leden de aangekochte grondstoffen.

2.7. Door Agrifirm is maïszaad van Pioneer aangekocht van een van de Europese afnemers van Pioneer. Dit zaad is naar Nederland vervoerd en op verzoek van de leden van de Coöperatie Agrifirm U.A. behandeld met Mesurol.

2.8. Mesurol is een gewasbeschermingsmiddel dat op de markt wordt gebracht door BayerCrop Science. Het product beschermt het gewas tegen aanvreten door vogels en insecten. Na de behandeling is het maïszaad door Agrifirm in nieuwe (grotere) zakken gedaan, die zijn voorzien van de merken van Agrifirm. Ook zijn de zakken voorzien van een nieuw keuringscertificaat van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK), en een aanduiding dat het maïszaad is behandeld met Mesurol. De afbeeldingen hieronder tonen een zak met behandeld maïs met daarop het eigen merk van Agrifirm en de verwijzing naar de behandeling met Mesurol, alsmede het op de zak aangebrachte NAK certificaat. Dit NAK certificaat omvat een verwijzing – door gebruik van een rasbenaming die begint met het voorvoegsel "PR" of "P" – naar het kwekersrecht van Pioneer.





2.9. Agrifirm heeft ook maïszaad van derden in opdracht van die derden met Mesurol behandeld en na behandeling afgeleverd in blanco zakken zonder Agrifirm opdruk.

2.10. Artikel 3 van het Besluit verhandeling teeltmateriaal bepaalt dat het in de handel brengen van teeltmateriaal van onder andere landbouwgewassen alleen is toegestaan, indien is voldaan aan de bij ministeriele regeling gestelde regels inzake de verhandeling en de kwaliteit van het teeltmateriaal. Om die reden laat Agrifirm het met Mesurol behandelde Maïszaad keuren door de NAK. Na goedkeuring brengt Agrifirm op de zakken het NAK certificaat aan. Op dit certificaat is aangegeven om welk ras het gaat.

3. Het geschil

3.1. Pioneer vordert, uitvoerbaar bij voorraad:

in het incident tot het treffen van voorlopige voorzieningen ex art. 223 Rv

1. gedaagden hoofdelijk, des de een betalende de anderen zullen zijn bevrijd, te veroordelen tot voldoening aan Pioneer van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten met betrekking tot het onderhavige geschil voor zover gemaakt in het kader van het incident, op de voet van artikel 1019h Rv; en

ten principale

1. gedaagden ieder voor zich te veroordelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, wat betreft de ingeroepen Gemeenschapsmerken in de Europese Unie en wat betreft de ingeroepen Benelux merken in de Benelux, iedere inbreuk op de merkrechten van Pioneer te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, te staken en gestaakt te houden de ongeoorloofde debranding en ompakking van de Pioneer producten;

2. gedaagden ieder voor zich dan wel namens allen te veroordelen binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Pioneer, schriftelijke opgave te doen van al hetgeen bekend is omtrent de herkomst en distributiekanaal van de producten waarmee

de inbreuk op de merkrechten van Pioneer is gepleegd, en de daarmee gemaakte winst, waaronder in ieder geval van gegevens (onder overlegging van de onderliggende bescheiden) betreffende:

- a. de totale hoeveelheid door gedaagden ingekochte Pioneer producten alsmede de inkooprijzen hiervan, gespecificeerd naar soort, type en leverancier;
 - b. de totale hoeveelheid door gedaagden verkochte inbreukmakende producten alsmede de verkooprijzen hiervan, gespecificeerd naar soort, type, afnemer, en verkoopdatum;
 - c. de totale hoeveelheid hij gedaagden in voorraad zijnde Pioneer producten, gespecificeerd naar soort en type;
 - d. de totale hoeveelheid hij gedaagden in voorraad zijnde Pioneer producten die zijn omgepakt en/of waarvan de PIONEER merken zijn verwijderd, gespecificeerd naar soort en type;
 - e. het totale bedrag van de door gedaagden als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende producten genoten nettowinst;
 - f. alle informatie die gedaagden bekend is omtrent de herkomst en distributiekkanalen van de Pioneer producten en de inbreukmakende producten;
- welke opgave dient te geschieden middels een accountantsrapport;

3. gedaagden ieder voor zich dan wel namens allen te veroordelen alle nog hij hen in voorraad zijnde inbreukmakende producten binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis voor eigen rekening te laten vernietigen;

4. gedaagden ieder voor zich dan wel namens allen te veroordelen afnemers van de inbreukmakende producten een brief op eigen briefpapier per aangetekende post te verzenden met uitsluitend de volgende inhoud:

(...)

5. gedaagden ieder voor zich te veroordelen tot het hengen en gedogen dat Pioneer, binnen twee dagen na betekening aan gedaagden van dit vonnis, door middel van tussenkomst van Equilibristen gerechtsdeurwaarders volledige inzage krijgt in en wordt voorzien van de beschrijving het in beslag genomene en de genomen monsters die zich sinds 17 maart 2011 in gerechtelijke bewaring bevinden bij Equilibristen gerechtsdeurwaarders, voor zover deze n.a.w. gegevens van afnemers en leveranciers Agrifirm bevatten;

6. uitsluitend voor zover de rechtbank zou menen dat de bescherming van vertrouwelijke informatie niet, of niet voldoende, is gewaarborgd, zelf de wijze te bepalen waarop de inzage en afgifte ingevolge sub 5 van het petitum zal worden verschaft op een zodanige wijze dat de vertrouwelijkheid wel is gewaarborgd;

7. het sub 1 t/m 6 gevorderde toe te wijzen op verbeurte van een dwangsom;

8. gedaagden hoofdelijk te veroordelen om aan Pioneer te vergoeden de, ten gevolge van inbreuk op de merkrechten van Pioneer, door Pioneer geleden en nog te lijden schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

9. gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot voldoening aan Pioneer van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten met betrekking tot het onderhavige geschil op de voet van artikel 1019h Rv.

3.2. Agrifirm voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op de Gemeenschapsmerken van Agrifirm, is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 97 lid 1 verordening inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) juncto artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet omdat gedaagden in Nederland gevestigd zijn.

4.2. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op de Beneluxmerken van Agrifirm, is de Nederlandse rechter territoriaal bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 Benelux verdrag intellectuele eigendom (BVIE), omdat gedaagden in Nederland gevestigd zijn. Deze rechtbank is relatief bevoegd omdat de vorderingen gegrond op de Beneluxmerken verknocht zijn aan de vorderingen gegrond op de Gemeenschapsmerken.

In de hoofdzaak

4.3. Pioneer betwist niet dat het door Agrifirm behandelde en geleverde maiszaad niet oorspronkelijk door Pioneer of met haar toestemming in de EG of de EER op de markt is gebracht en dat haar merkrechten in zo verre zijn uitgeput. Pioneer stelt echter dat zij zich als merkhoudster op grond van art. 2.23 lid 3 BVIE dan wel art. 13 lid 2 GMVo kan verzetten tegen de verhandeling van het behandelde maiszaad.

4.4. Voorwaarde voor toepassing van deze bepalingen is dat Agrifirm (een van) de Pioneer merken gebruikt. Agrifirm betwist dat van zodanig gebruik sprake is. Zij stelt daartoe dat sprake is van volledige verwijdering van de merken en als gevolg daarvan niet van enig merkgebruik. Agrifirm betwist voorts dat uit het door Pioneer ingeroepen arrest Boehringer II (HvJ EU 26 april 2007, C-348/04, NJ 2009 nr. 381 (Boehringer Ingelheim/Swingward & Dowelhurst)) zou volgen dat wanneer een importeur een nieuwe verpakking aanbrengt en deze daar niet het merk op plaatst, hiermee in beginsel de goede naam van het merk kan worden aangetast.

4.5. Naar oordeel van de rechtbank is inderdaad geen sprake van merkgebruik in de zin van beide genoemde bepalingen. Vast staat immers dat van Pioneer afkomstige maïs wordt aangeleverd in zakken met Pioneer merken. Van een binnenverpakking met merkopdruk is geen sprake evenmin zijn de maïskorrels zelf van een merk voorzien. Doordat de zak wordt vervangen door een andere zak zonder Pioneer merken is dan ook sprake van algehele verwijdering van het merk.

4.6. Hierdoor onderscheidt deze zaak zich dan ook van de zaak die aan de orde was in het arrest Boehringer II, vergelijk de samenvatting in de conclusie van de Advocaat-Generaal E. Sharpston:

22. Meer in het bijzonder hebben de in de onderhavige zaak gestelde vragen betrekking op twee methoden waarbij de producten worden voorzien van een nieuwe buitenverpakking in karton, die is ontworpen door één van de verweersters en ook het logo of merk van deze verweerster, of een gedeelte daarvan, draagt, of is uitgevoerd volgens haar huisstijl of opmaak. De eerste methode wordt door het verwijzende gerecht aangeduid als „cobranding” of gezamenlijk vermerken: de parallel-importeur brengt het oorspronkelijke merk aan op de nieuwe buitenverpakking. Het verwijzende gerecht duidt de tweede methode aan als „debranding” of ontmerken: het oorspronkelijke merk wordt niet opnieuw op de buitenverpakking in

karton aangebracht, al blijft het vermeld op de tabletten en de inhalator zelf en op eventuele doordrukstrips; in plaats van het merk wordt op de buitenverpakking de generieke naam van het geneesmiddel vermeld.

4.7. In het Boehringer II arrest wordt aangesloten bij de hier besproken methoden van ompakking, vergelijk overweging 45:

45 Zoals de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen terecht betoogt, kan het feit dat de parallelimporteur het merk niet aanbrengt op de nieuwe buitenverpakking (debranding), dan wel dat hij daarop zijn eigen logo of stijl op aanbrengt, of een „huis'-opmaak”, dan wel een opmaak die gebruikt wordt voor een aantal verschillende producten (cobranding), net als het feit dat hij hetzij een extra etiket op een dusdanige wijze aanbrengt dat een van de merken van de merkhouder geheel of gedeeltelijk aan het oog wordt onttrokken, hetzij op dat extra etiket niet vermeldt dat het betrokken merk toebehoort aan de merkhouder, hetzij de naam van de parallelimporteur in hoofdletters drukt, in beginsel de goede naam van het merk aantasten.

4.8. De Boehringer II rechtspraak ziet derhalve op casuïstiek waarbij nog wel op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van het merk van de merkhouder – door *cobranding* waarbij het andere merk naast het merk van de merkhouder wordt geplaatst, of door *debranding* waarbij het product, ondanks vervanging van de buitenverpakking, wel herkenbaar blijft als afkomstig van de merkhouder omdat het oorspronkelijke merk geplaatst is op de inhoud zelf of op de binnenverpakking – en is dan ook niet van toepassing in geval van algehele verwijdering van het merk, zoals zich dat in deze zaak voordoet.

4.9. Door Pioneer is aangevoerd dat de door Agrifirm aangeboden zakken niettemin direct herleidbaar zijn naar Pioneer doordat zij de ingeschreven rasbenaming die begint met het voorvoegsel "PR" of "P" van Pioneer dragen. De rechtbank begrijpt dat Pioneer hiermee bedoelt dat het gebruik van de rasbenamingen ook als merkgebruik kwalificeert.

4.10. Pioneer heeft echter geen merkinschrijvingen voor tekens bestaande uit het voorvoegsel "PR" of "P" afzonderlijk of deze voorvoegsels gevolgd door een nummer. Het gebruik van het teken PR39F58 zoals op het onder 2.8 afgebeelde NAK certificaat, of van een vergelijkbaar teken is dan ook niet aan te merken als gebruik van een merk van Pioneer. De betekenis van deze tekens is geen ander dan dat daarmee wordt aangegeven dat de verpakking zaigoed, waarvan Pioneer het kwekersrecht toekomt, tot inhoud heeft. Het gebruik van een rasbenaming zegt in beginsel niets over de herkomst van het zaigoed omdat het materiaal evengoed vermeerderd kan zijn door een ander dan de houder van het kwekersrecht.

4.11. Van de door Pioneer gestelde aantasting van functies (herkomstfunctie, investeringsfunctie, reclamefunctie, communicatie- en publicatiefunctie) van haar merken is naar oordeel van de rechtbank evenmin sprake. Van bedoelde aantasting kan eerst sprake zijn indien Agrifirm de Pioneer merken zou gebruiken. Door de algehele *debranding* is dat niet het geval.

4.12. Dit wordt niet anders doordat Agrifirm aanmerkelijke wijziging aanbrengt aan de producten door dit te behandelen met Mesurool. Door de Pioneer merken volledig te verwijderen heeft Agrifirm al het mogelijke gedaan om duidelijk te maken dat het gaat om niet

onder controle van Pioneer behandelde producten. De rechtbank verwijst in deze naar de rechtspraak inzake door een ander dan de merkhouder gereviseerde of hergebruikte waren: Primakabin/Portokabin (HvJ EU 8 juli 2010) en Viking/Kosan (HvJ EU 14 juli 2011).

4.13. Voor zover Agrifirm ook behandeld mais heeft afgeleverd in blanco zakken, geldt dat ook in dat geval geen sprake is van merkgebruik.

4.14. Dit alles voert tot de conclusie dat er geen sprake is van merkinbreuk in de zin van art. 2.23 lid 3 BVIE of art. 13 lid 2 GMVo. De vorderingen van Pioneer zullen worden afgewezen. Als in het ongelijk gesteld zal Pioneer in de kosten van de procedure worden veroordeeld.

In het incident

4.15. Bij dagvaarding houdende incidentele vordering heeft Pioneer bij wege van voorlopige voorziening inzage/afgifte ex art. 843a jo. art. 1019a Rv gevorderd. Aan deze vordering heeft Agrifirm vrijwillig voldaan. Pioneer heeft haar vordering in het incident vervolgens beperkt tot de aan het incident verbonden proceskosten.

4.16. Nu de vorderingen in de hoofdzaak worden afgewezen, is Pioneer ook in het incident de in het ongelijk gestelde partij. Pioneer zal worden veroordeeld in de proceskosten die door Agrifirm in verband met het incident zijn gemaakt.

Proceskosten

4.17. De proceskosten in deze zaak zijn te begroten aan de hand van art. 1019h Rv. Agrifirm heeft kosten, in de hoofdzaak en in het incident, begroot en gespecificeerd ten bedrage van €54.968,96 excl. BTW.

4.18. Van deze kostenopgave heeft Pioneer betwist het bedrag van €15.000 dat Agrifirm onder de kop *Unbilled Disbursements* heeft opgevoerd met als specificatie: *kosten voorbereidingen procedure (2 x 75 uur à EUR 100, p/u)*.

4.19. De rechtbank zal de vordering afwijzen voor zover die ziet op genoemd bedrag omdat de gegeven specificatie onvoldoende inzichtelijk maakt in hoeverre deze kosten redelijk en evenredig zijn. Pioneer zal derhalve worden veroordeeld tot betaling aan Agrifirm van €39.968,96.

5. De beslissing

De rechtbank:

in het incident;
wijst de vorderingen af;

in de hoofdzaak;
wijst de vorderingen af;

in het incident en in de hoofdzaak:

veroordeelt Pioneer in de proceskosten tot heden aan de zijde van Agrifirm begroot op €39.968,96;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 10 oktober 2012, in het bijzijn van de griffier.