

Kopie
Afgeleverd aan: mr. SEGERS Nicole
art. 792 Ger. W.
Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

74689

Repertoriumnummer 2014 / 16842
Datum van uitspraak 01 december 2014
Rolnummer 2012/AR/2038

Uitgifte

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op € BUR	op € BUR	op € BUR

Niet aan te bieden aan de ontvanger

NA CASSATIE
(BVIE – WMPC)

Hof van beroep Gent

Arrest

zevende kamer

Aangeboden op 01 december 2014
Niet te registreren  Anja WILLEMS Inspecteur a.i.

COVER 01-00000051042-0001-0021-01-01-1



2012/AR/2038 - In de zaak van:

1. **HUSTIN Jean**, landbouwer [redacted] ingeschreven met KBO-nummer 0873.058.495,
 2. **GOOSSENS Jo**, marktkramer, [redacted] ingeschreven met KBO-nummer 0730.518.282,
- beiden woonstkeuze doende** op het kantoor van zijn raadsman, Mr. VAN GOMPEL Hans, wonende te 3500 HASSELT, Herkenrodesingel 4 bus 1,

appellanten, hebbende als raadsman mr. VAN GOMPEL Hans, advocaat te 3500 HASSELT, Herkenrodesingel 4 bus 1, **(07/01897/HVG/JH)**

tegen

GREENSTAR KANZI EUROPE N.V., met maatschappelijke zetel te 3800 SINT-TRUIDEN, Tongersesteenweg 152, ingeschreven met KBO-nummer 0866.302.050,

geïntimeerde, hebbende als raadsman mr. SEGERS Nicole, advocaat te 3500 HASSELT, Gouverneur Roppesingel 131, **(130204844 - GKE c/ Hustin Jean)**

wijst het hof het volgend arrest:

I Bestreden beslissing – Rechtspleging in hoger beroep

1.
Het hoger beroep is ingesteld bij dagvaarding ingevolge verwijzing, betekend op 13 juli 2012, na betekening van het arrest van het Hof van Cassatie van 9 februari 2012.

Het is tijdig en regelmatig naar de vorm.

Ook het incidenteel hoger beroep is regelmatig naar de vorm.

2.
Het Hof heeft artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken in acht genomen.

De procedure gebeurde op tegenspraak. Partijen zijn gehoord op de openbare terechtzitting van 3 november 2014. Het hof nam kennis van de overtuigings- en procedurestukken.



II Situering van de betwisting

3.

De chronologie van de feiten is als volgt voor te stellen.

15 juni 2001:

Publicatie in het Mededelingenblad van het Communautair Bureau voor Plantenrassen van de aanvraag van de nv Johan Nicolaï voor een **“Community Plant Variety Right”** (kwekersrecht) met nummer 2001/0757, met aanduiding van de nv Johan Nicolaï als kweker, voor het ras “Nicoter”.

8 november 2001:

Beneluxmerkinschrijving voor het woordmerk “Kanzi”, op naam van de nv Better3fruit, met nummer 0697960. Als licentienemer worden GKE en EFC aangeduid (zie verder). Het merk werd aangevraagd met recht van voorrang, onder verwijzing naar een Europees Gemeenschapsmerk nummer 002207389 van 8 mei 2001, aangevraagd door de nv Johan Nicolaï.

(stuk 17 van het dossier van appellanten).

3 september 2002:

De nv Johan Nicolaï brengt haar merkenrechten op Kanzi en kwekersrechten op Nicoter in in de nv Better3fruit (hierna ook B3F). Aandeelhouders zijn de nv Johan Nicolaï en de KULeuven.

(stuk 18 van het dossier van appellanten)

niet nader gekende datum in 2003:

De nv Better3fruit geeft de nv Johan Nicolaï een **licentie** betreffende onder meer Nicoter. Deze omvat exclusieve gebruiksrechten en de daaraan verbonden kwekersrechten om licentieproducten te vervaardigen en/of te gebruiken en/of te verkopen, onder voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat de nv Johan Nicolaï geen enkel licentieproduct zal overdragen of verkopen aan een teler zonder deze voorafgaandelijk schriftelijk de teellentie vermeld onder bijlage 6 aan de overeenkomst te doen onderschrijven.

(stuk 22 van het dossier van geïntimeerde - 20 van het dossier van appellanten)

13 april 2004:

De nv Johan Nicolaï geeft een sublicentie aan de nv GKE in oprichting onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door B3F. Deze goedkeuring wordt nooit gegeven.

(stuk 6 van het dossier van geïntimeerde)

20 april 2004:

Overdracht van een **“Community Plant Variety Right”** (kwekersrecht) met nummer 2001/0757 door de nv Johan Nicolaï aan Better3fruit, met aanduiding van de nv Johan



Nicolaï als kweker, voor het ras “Nicoter”. Dit wordt gepubliceerd in het Mededelingenblad van het Communautair Bureau voor Plantenrassen van 15 juni 2004.
(stuk 8 van het dossier van geïntimeerde)

5 mei 2004:

De nv Greenstar-Kanzi Europe, afgekort GKE wordt opgericht. Aandeelhouders zijn de nv Johan Nicolaï en de cvba Europese Fruit Coöperatie, afgekort EFC.

Het maatschappelijk doel is onder meer het verwerven en uitbaten van licenties van de kwekersrechten “Nicoter” en alle afgeleide activiteiten voor zichzelf en voor haar leden en het verwerven, uitbaten en commercialiseren van de merknaam “Kanzi”.

(stuk 19 van het dossier van appellanten)

15 oktober 2004:

Vonnis van de rechtbank van koophandel te Hasselt waarbij aan de nv Johan Nicolaï een voorlopige opschorting van betaling voor een periode van zes maanden toegekend wordt, met toepassing van de Wet op het Gerechtelijk Akkoord.

(stuk 7 van het dossier van geïntimeerde)

24 december 2004:

De nv Johan Nicolaï verkoopt 7.000 bomen van de variëteit “Kanzi-Nicoter (cov)” aan de heer Jean Hustin. Er wordt geen ondertekening door de heer Hustin van de teeltlicentie tussen de nv Johan Nicolaï en B3F voorgelegd.

(stuk 3 van het dossier van appellanten)

20 januari 2005:

De licentieovereenkomst tussen B3F en de nv Johan Nicolaï wordt buitengerechtelijk ontbonden wegens wanbetaling van de licentievergoeding.

(stuk 9 van het dossier van geïntimeerde)

20 januari 2005:

Een **licentieovereenkomst** “met betrekking tot kwekersrechten en merken” wordt afgesloten tussen B3F en EFC. De betreffende bepalingen zijn onleesbaar gemaakt, zodat het Hof bij gebrek aan betwisting hieromtrent aanneemt dat de kwekersrechten met betrekking tot de boomsoort Nicoter en de merkrechten inzake “Kanzi” in licentie gegeven zijn. Dit wordt bevestigd door de navolgende sublicentie (zie verder).

(stuk 10 van het dossier van geïntimeerde)

1 juni 2005:

EFC geeft **sublicentie** aan de nv Johan Nicolaï. Het gaat om een wereldwijde exclusieve teeltlicentie van de boomteelt van onder meer “Nicoter” bomen, verbonden aan de merknaam “Kanzi”.

(stuk 11 van het dossier van geïntimeerde)



1 juni 2005:

EFC geeft aan GKE een exclusieve wereldwijde sublicentie met betrekking tot de kwekersrechten en de merken, teneinde GKE toe te laten om op exclusieve wijze de teelt en de commercialisatie van het fruit van onder meer het ras Kanzi te organiseren.
(stuk 12 van het dossier van geïntimeerde)

22 september 2006:

Een addendum wordt toegevoegd aan de sublicentieovereenkomst van 1 juni 2005 tussen EFC en GKE. GKE heeft dit addendum volledig geschrapt, zodat de andere partijen en het Hof hiervan geen kennis kunnen nemen.
(stuk 22 van het dossier van geïntimeerde)

2007:

Verkoop van Kanzi appels door de heer Jean Hustin van de Nicoter appelbomen.

4 december 2007:

Een gerechtsdeurwaarder stelt op verzoek van GKE op de markt van Hasselt vast dat de heer Jo Goossens een appelsoort met de benaming "Kanzi" te koop aanbiedt, in een kistje waarop, onder meer vermeld staat "Exploitation Hustin, Vallée du Geers [Glons]...".
(stuk 13 van het dossier van geïntimeerde)

17 december 2007:

In een verklaring erkent de heer Goossens een kist appels, die hij van de heer Hustin kocht, te koop aangeboden te hebben met het opschrift "Kanzi 3 kilo - € 3,50 en 1 kilo € 1,30".

4.

GKE wijst er op dat Better3Fruit, Nicolai, GKE en EFC met de kwekersrechten, de merkenrechten en de (sub)licenties onder meer de bedoeling hadden en hebben de kwaliteit van de Nicoter appelaars en de Kanzi appels te waarborgen en verwatering te voorkomen. Zo worden de (sub)licentienemers voorwaarden opgelegd die betrekking hebben op de kwaliteit, de controle van de inventaris en de het marketingbeleid. (zie vb. bijlage 7 onder stuk 22 van het dossier van geïntimeerde) Er is een systeem gecreëerd dat vergelijkbaar is met een selectief distributiesysteem.

5.

Op 14 december 2007 dagvaardt de nv GKE de heren Jean Hustin en Jo Goossens zoals in kort geding, teneinde de rechten van GKE te doen vaststellen en tot staking van daden die een schending uitmaken van artikel 2.20.b) BVIE, in samenhang met artikel 23,8° WHPC, artikel 93 WHPC, het verbod tot aanhaking of parasitaire mededinging en de publicatie van het tussengekomen verbod te bevelen, alles onder verbeurte van een dwangsom.



In een tussenvonnis van 10 januari 2008 heropent de eerste rechter de debatten om GKE toe te laten de licentieovereenkomst tussen B3F en EFC voor te leggen, teneinde het belang van GKE aan te tonen.

Daarna komt B3F vrijwillig tussen in het geding.

In het eindvonnis van 29 januari 2008 beslist de eerste rechter het volgende:

“ Nemen akte van de vrijwillige tussenkomst door de NV BETTER3FRUIT.

Verklaren de ingestelde eisen door de NV BETTER3FRUIT en de NV GKE toelaatbaar en de erin weergegeven vorderingen in volgende mate gegrond:

T.a.v. de heer Jo GOOSSENS

** Zeggen voor recht dat de heer Jo GOOSSENS door het gebruik van de beschermde merknaam KANZI en de verkoop van appels onder deze beschermde benaming een inbreuk pleegt op artikel 2.20 b) BVIE juncto artikel 93/3 en 92/2/8° WHPC.*

** Zeggen voor recht dat de heer Jo GOOSSENS door het te koop aanbieden en verkopen van NICOTER-appels een inbreuk pleegt op artikel 94 Vo. Juncto artikel 13[2] Vo. juncto artikel 93/3.*

• Bevelen de staking en het gestaakt houden van bovenvermelde inbreukmakende praktijken en dit onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van € 1.000 per inbreuk met een maximum van € 500.000 ingaand 24u na betekening van het tussen te komen vonnis te betalen aan hetzij de NV BETTERSFRUIT hetzij de NV GKE.

T.a.v. de heer Jean HUSTIN

• Zeggen voor recht dat de heer Jean HUSTIN door het te koop aanbieden en verkopen van NICOTER-appels een inbreuk pleegt op artikel 94 Verordening nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 juncto artikel 13[2] Verordening nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 juncto artikel 93/3.

• Bevelen de staking en het gestaakt houden van bovenvermelde inbreukmakende praktijken en dit onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van € 1.000 per inbreuk met een maximum van € 500.000 ingaand 24u na betekening van het tussen te komen vonnis te betalen aan hetzij de NV BETTER3FRUIT hetzij de NV GKE..

Verwerpen het andere en meergevorderde als ongegrond.

Nemen akte van de tegeneisen ingesteld door de heer Jo GOOSSENS en de heer Jean HUSTIN.



Verklaren deze toelaatbaar en in volgende mate gegrond:

Zeggen voor recht dat de reclame gevoerd door GKE NV waarin het woordmerk "KANZI" wordt voorgesteld als een nieuw appelras een misleidende handelspraktijk inhoudt strijdig met artikel 94/6 WHPC.

Bevelen de staking en het gestaakt houden van bovenvermelde handelspraktijken door GKE NV en dit onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000 per afzonderlijk en individueel vastgestelde inbreuk ingaand 24u na betekening van het tussen te komen vonnis [met een maximum van € 500.000]. De opgelegde dwangsom kent geen toepassing op gedrukt promotiemateriaal dat voorafgaandelijk aan de datum van uitspraak werd verspreid.

Verwerpen het andere en meergevorderde als ongegrond.

Veroordelen elk van de partijen tot haar eigen gedingkosten."

6.

De heer Jean Hustin en de heer Jo Goossens tekenen hoger beroep aan tegen het eindvonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 29 januari 2008 met een akte van 4 februari 2008.

In het arrest van 24 april 2008 beslist het Hof van beroep te Antwerpen aldus:

"Verklaart het hoger beroep gegrond en het incidenteel beroep ongegrond,

Wijzigt het bestreden vonnis,

Verklaart de vordering van NV Greenstar Kanzi Europe niet ontvankelijk in zover gesteund op de merkbescherming,

Verklaart de vrijwillige tussenkomst van Better3fruit niet toelaatbaar,

Verklaart de vorderingen voor het overige ongegrond,

Stelt vast dat de tegenvorderingen zonder voorwerp zijn geworden,

Verwijst geïntimeerden in de kosten van beide aanleggen".

PAGE 01-00000051042-0007-0021-01-01-4



7.

Tegen deze uitspraak stelt GKE een voorziening in cassatie in.

B3F doet dit niet.

Het Hof van Cassatie stelt in een tussenarrest van 25 februari 2010 twee prejudiciële vragen aan het Europees Hof van Justitie, dat in het arrest van 20 oktober 2011 in de zaak C-140/10 van 20 oktober 2011 het volgende antwoord geeft:

“1) Artikel 94 van verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 873/2004 van de Raad van 29 april 2004, gelezen in samenhang met de artikelen 11, lid 1, 13, leden 1 tot en met 3, 16, 27, en 104 van deze verordening, moet in omstandigheden als die van het hoofdgeding aldus worden uitgelegd dat de houder of de licentiehouder een vordering wegens inbreuk kan instellen tegen een derde die het materiaal heeft verkregen via een andere licentiehouder die zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden of de beperkingen die zijn opgenomen in de licentieovereenkomst die laatstgenoemde licentiehouder eerder met de houder had gesloten, voor zover de betrokken voorwaarden of beperkingen rechtstreeks zien op de wezenlijke elementen van het betrokken communautaire kwekersrecht hetgeen de verwijzende rechter dient te beoordelen.

2) Voor de beoordeling van de inbreuk is het van geen belang dat de derde die handelingen met betrekking tot het verkochte of afgestane materiaal heeft verricht op de hoogte was of geacht werd op de hoogte te zijn van de in de licentieovereenkomst opgelegde voorwaarden of beperkingen.”.

In het arrest van 9 februari 2012 oordeelt het Hof van Cassatie als volgt:

“4. In het arrest C-140/W van 20 oktober 2011 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist dat artikel 94 Verordening nr. 2100/94, gelezen in samenhang met de artikelen 11, eerste lid, 13, eerste tot en met derde lid, 16, 27 en 104 van deze verordening, in omstandigheden als die van het hoofdgeding aldus moet worden uitgelegd dat de houder of de licentiehouder een vordering wegens inbreuk kan instellen tegen een derde die het materiaal heeft verkregen via een andere licentiehouder die zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden of de beperkingen die zijn opgenomen in de licentieovereenkomst die laatstgenoemde licentiehouder eerder met de houder had gesloten, voor zover de betrokken voorwaarden of beperkingen rechtstreeks zien op de wezenlijke elementen van het betrokken communautaire kwekersrecht, hetgeen de verwijzende rechter dient te beoordelen.



In hetzelfde arrest beslist het Hof van Justitie dat het voor de beoordeling van de inbreuk van geen belang is dat de derde die handelingen met betrekking tot het verkochte of afgestane materiaal heeft verricht, op de hoogte was of geacht werd op de hoogte te zijn van de in de licentieovereenkomst opgelegde voorwaarden of beperkingen.

5. De appèlrechters stellen vast dat:

- eind 2004 Nicolai ingevolge de licentieovereenkomst afgesloten met Better3fruit gerechtigd was om de Kanzi-Nicoter-bomen aan de eerste verweerder te verkopen met daaraan gekoppeld het recht voor de eerste verweerder om de van die aangekochte bomen geoogste appels in de handel te brengen als Kanziappelen;

- in deze koop-verkoop de eerste verweerder zich niet heeft verbonden tot naleving van bepaalde voorschriften met betrekking tot de teelt van Kanzi-appelen en de verkoop van de oogst;

in de licentieovereenkomst betreffende kwekersrechten en merken die Better3fruit en Nicolai afsloten, nochtans in artikel 6 was bedongen dat Nicolai "geen enkel licentieproduct zou overdragen of verkopen indien de betrokken tegenpartij niet voorafgaandelijk schriftelijk de teeltlicentie onder bijlage 6 onderschrijft (in geval van tegenpartij/teler) of de vermarktinglicentie vermeld onder bijlage 7 onderschrijft (in geval van tegenpartij/handelspartner)";

- Nicolai een inbreuk heeft begaan op haar contractuele verbintenissen door de 7.000 Nicoterbomen te verkopen aan de eerste verweerder zonder deze de voornoemde licentie te laten onderschrijven.

De appèlrechters wijzen vervolgens de vordering van de eiseres wegens inbreuk op het communautaire kwekersrecht tegen de verweerders af, op grond dat het bewijs ontbreekt dat de eerste verweerder wist of behoorde te weten dat hij de appelbomen met miskennis van de hoger genoemde contractuele verplichtingen in hoofde van zijn medecontractant Nicolai aankocht.

De appèlrechters beantwoorden aldus hun beslissing niet naar recht."

De zaak wordt verwezen naar dit Hof.



III Grieven – Voorwerp van het hoger beroep

8.

De heer Jean Hustin en de heer Jo Goossens werpen de volgende grieven op in hun dagvaarding na cassatie.

- 1) De vordering van GKE op grond van artikel 2.20 BVIE was onontvankelijk.
- 2) De vordering is ongegrond want in december 2007 was de nv Johan Nicolai gerechtigd de appelbomen van het ras "Nicoter" met inbegrip van de voortgebrachte appels "Kanzi" te verkopen. De heer Jean Hustin was en is gerechtigd de appels "Kanzi" te commercialiseren, die afkomstig zijn van de 7.000 "Nicoter" bomen die hij eind 2004 aankocht van de nv Johan Nicolai.
- 3) Ondergeschikt: er ligt bewijs voor dat de heer Jean Hustin appels van het merk "Kanzi" verkoopt. De deurwaarders stelde de verkoop van "Cox" appels vast.
- 4) Ondergeschikt: de heer Jean Hustin heeft artikel 23,8° WHPC niet geschonden.
- 5) De heer Jo Goossens werpt op dat de vaststelling van de deurwaarder niet aantoonde dat hij "Kanzi" appels verkocht. De eerste rechter heeft ten onrechte geoordeeld dat door het aanbrengen van een bordje met de vermelding "Kanzi" appels met de prijzen er een vermoeden is dat deze appels van bomen van het "Nicoter" ras afkomstig zijn.
- 6) Het stakingsbevel is ten aanzien van de heer Jo Goossens niet eenduidig.

De appellanten vorderen thans:

" Akte te verlenen aan concludenten dat zij hoger beroep instellen tegen het tegensprekelijk vonnis dd. 29 januari 2008 van de heer Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, zetelend zoals in kort geding na vernietiging van het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dd. 24 april 2008 door het arrest van het Hof van Cassatie dd. 9 februari 2012;

Voorafgaandelijk - en in geval van weigering door GKE van vrijwillige overlegging - bij tussenarrest GKE te veroordelen, in toepassing van art. 877 e.v. Ger.W. - te veroordelen tot overlegging van volgende stukken of onderdelen ervan:

- stuk 6 van GKE, art. 3.3 (inzake "intellectuele eigendomsrechten"), art. 4 (inzake "verplichtingen masterlicentienemer Europa Nicolai") en de opsomming van de bijlagen onderaan het document;
- stuk 10 van GKE, art. 3.3 (inzake "intellectuele eigendomsrechten"), art. 4 (inzake verplichtingen van EFC"), art. 5.2 (inzake "verplichtingen van B3F"), art. 4.1 van het addendum (inzake "de wijziging van de overeenkomst van 20 januari 2005") en art. 4.1 van addendum 2;
- stuk 12, art. 3.3 (inzake "intellectuele eigendomsrechten") en art. 5.1 en 5.3 (inzake "verplichtingen van EFC").

PAGE 01-00000051042-0010-0021-01-01-4



In elk geval voornoemd hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens de oorspronkelijke vordering van GKE:

- onontvankelijk te verklaren bij gebrek aan belang;*
- inzake de merkinbreuk onontvankelijk te verklaren wegens schending van art. 220BVIE;*
- inzake inbreuk op het kwekersrecht onontvankelijk te verklaren op grond van art. 104 Verordening 2100/94;*
- ondergeschikt, in elk geval ongegrond te verklaren;*

GKE te veroordelen tot de kosten van het geding.”.

9.

GKE vordert thans:

“Op hoofdberoep:

Het ingestelde beroep ingesteld door appellanten opzichtsens het eindvonnis van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, zetelend zoals in kortgeding, d.d. 29 januari 2008, ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren;

Op incidenteel beroep:

Het destijds door concludante ingestelde hoger beroep opzichtsens van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, zetelend zoals in kortgeding, d.d. 29 januari 2008, ontvankelijk, en gegrond te verklaren;

Dienvolgens:

Het eindvonnis van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, zetelend zoals in kortgeding, d.d. 29 januari 2008, in de hiernavolgende onderdelen te bevestigen:

“verklaren de ingestelde eisen door de N.V. GKE toelaatbaar en de erin weergegeven vorderingen in de volgende mate gegrond:

T.a.v. dhr Jo GOOSSENS:

- zeggen voor recht dat dhr Jo Goossens door het gebruik van de beschermde merknaam KANZI® en de verkoop van appels onder deze beschermde benaming een inbreuk pleegt op artikel 2.20 b) BVIE juncto artikel 94/3 en 94/2/8° W.H.P.C.*

┌ PAGE 01-00000051042-0011-0021-01-01-4 ┐



- zeggen voor recht dat dhr Jo Goossens door het te koop aanbieden en verkopen van NICOTER-appels een inbreuk pleegt op artikel 94 Vo. Juncto artiekl 13(2) Vo. Juncto artikel 94/3.

Bevelen de staking en het gestaakt houden van bovenvermelde inbreukmakende praktijken en dit onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van € 1.000 per inbreuk met een maximum van € 500.000 ingaand 24 u. na betekening van het tussen te komen vonnis te betalen aan hetzij de N.V. Better3fruit hetzij de N.V. GKE.

T.a.v. dhr Jean HUSTIN:

- zeggen voor recht dat de Heer Jean Hustin door het te koop aanbieden en verkopen van Nicoter-appels een inbreuk pleegt op artikel 94 Verordening nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 juncto artikel 13(2) verordening nummer 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 juncto artikel 94/3;

bevelen de staking en het gestaakt houden van bovenvermelde inbreukmakende praktijken en dit onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van € 1.000 per inbreuk met een maximum van € 500.000 ingaand 24 u na betekening van het tussen te komen vonnis te betalen aan hetzij de N.V. Better3fruit hetzij de N.V. GKE."

Het eindvonnis van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, zetelend zoals in kortgeding, d.d. 29 januari 2008, voor het overige te hervormen, als volgt:

Met betrekking tot de oorspronkelijk ingestelde eisen van GKE NV:

t.a.v. dhr Jean Hustin, bijkomend te zetten voor recht dat dhr Jean Hustin door het gebruik, minstens het voorgenomen gebruik van de beschermde merknaam Kanzi® en de verkoop, minstens de voorgenomen verkoop van appels onder deze beschermde benaming een inbreuk pleegt op artikel 2.20 b) BVIE juncto artikel 94/3 en 94/2/8° W.H.P.C. ; dienvolgens de staking en het gestaakt houden hiervan te bevelen, dit onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van € 1.000 per inbreuk ingaand na betekening van het tussen te komen arrest;

de publicatie van het tussen te komen arrest te bevelen, op kosten van appellanten, in 2 nationale kranten en in 2 vaktijdschriften van een door conluante vooraf goedgekeurde samenvatting van het arrest, binnen de 48 uur na de betekening ervan, dit op straffe van een dwangsom van € 10.000 per dag vertraging;



Met betrekking tot de oorspronkelijke tegeneisen van appellanten:

*Deze ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren
De kosten van de beide aanleggen ten laste te leggen van appellanten. ...”.*

IV De gronden van de beslissing en het antwoord op de middelen van de partijen

GKE beschikt over de rechtens vereiste hoedanigheid om haar vordering in te stellen

10.

De heer Hustin en de heer Goossens zijn van oordeel dat GKE niet over het vereiste belang en de vereiste hoedanigheid beschikt om hun vorderingen in te stellen.

Nu geen hoger beroep is ingesteld tegen het tussenvonnissen van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 10 januari 2008, is de beoordeling van de eerste rechter met betrekking tot de toelaatbaarheid van de vordering definitief. Hieruit volgt dat de toelaatbaarheid van de vordering afhangt van de voorgelegde (sub)licentieovereenkomsten.

Terecht heeft de eerste rechter in het eindvonnissen beslist dat GKE op basis van de overeenkomsten, meer bepaald artikel 3.6 ervan (stukken 10 en 12 van het dossier van GKE in hoger beroep) GKE over het contractuele mandaat beschikt om in rechte op te treden tegen elke vermeende merkenrechtelijke inbreuk en inbreuk op het kwekersrecht.

11.

Met toepassing van de artikelen 94, lid 1 en 104, lid 1 van Verordening (EG) 2001/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PB L 227, p. 1 en PB 2001, L 111, p. 31), zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 873/2004 van de Raad van 29 april 2004 (PB L 162, p. 38) (hierna Verordening “2001/94”) heeft GKE als licentiehouder het recht in rechte op te treden tegen een derde, die naar oordeel van de licentiehouder, zonder daartoe gerechtigd te zijn, handelingen verricht met betrekking tot het beschermde materiaal. (EHJ, 20 oktober 2011, C-140/10, r.o. 30, www.curia.eu)

Het feit dat GKE pas na de betwiste feiten licentiehouder werd, ontnemt haar niet het recht op te treden tegen de derde waarvan zij meent dat zij een inbreuk beging op haar kwekersrechten.

Het belang en de hoedanigheid moeten beoordeeld worden op het ogenblik dat de vordering ingeleid werd en eventueel tijdens de procedure in geval er een verandering zou optreden gedurende het geding.



De argumentatie met betrekking tot een eventuele uitputting is te onderscheiden van de argumentatie met betrekking tot het belang en de hoedanigheid. De heer Hustin en de heer Goossens maken dit onderscheid onvoldoende door te stellen dat de toelaatbaarheid van de vordering van GKE beoordeeld moet worden op het ogenblik dat de bomen eind december 2004 aangekocht werden.

12.

De exceptie van ontoelaatbaarheid bij gebrek aan belang en hoedanigheid in hoofde van GKE wordt verworpen.

13.

Ten overvloede overweegt het Hof het volgende.

GKE heeft een vordering tot staken ingeleid, op grond van artikel 94/3 WHPC (thans de overeenkomende bepaling W.M.P.C. en vanaf 1 januari 2015 van het WER).

De oneerlijke handels- of marktpraktijk kan in bepaalde gevallen bestaan in een schending van het merkenrecht of het kwekersrecht, zonder dat de eisende partij zelf een vordering wegens schending van het merkenrecht kan instellen. Wanneer een derde schade lijdt door de schending van de wet door een persoon, kan de schadelijder de stopzetting van het foutieve gedrag vorderen.

GKE argumenteert dat de bescherming van het ras Nicoter en de appelsoort Kanzi dreigt uitgehold te worden door de aan- en verkoop van de heer Hustin en de heer Goossens. GKE heeft als maatschappelijk doel onder meer het verwerven en uitbaten van licenties van de kwekersrechten "Nicoter" en alle afgeleide activiteiten voor zichzelf en voor haar leden en het verwerven, uitbaten en commercialiseren van de merknaam "Kanzi". Zij beschikt derhalve over de wettelijk vereiste hoedanigheid en het belang om de huidige vorderingen in te stellen.

De exceptie van niet-mededeling van stukken

14.

De heer Hustin en de heer Goossens werpen op dat GKE drie stukken integraal moet voorleggen, vooraleer het geding kan verder gezet worden.

In de stukken 6, 10 en 12 van haar dossier heeft GKE belangrijke stukken onleesbaar gemaakt. Stuk 6 is nooit van kracht geworden, nu de opschortende voorwaarde niet vervuld werd (zie de feitelijke beoordeling hiervoor). Dit stuk moet alleen al daarom niet integraal bijgebracht worden.

PAGE 01-00000051042-0014-0021-01-01-4



De stukken 10 en 12 gaan over overeenkomsten met EFC, geen partij in dit geding. Ze zijn vooral van belang om aan te tonen dat GKE gerechtigd is om in rechte op te treden, wat bewezen is (zie hiervoor).

Voor het overige is niet bewezen dat de stukken nodig zijn om de zaak te beslechten. Nu de bijlagen 6 en 7 bij de overeenkomst van 2003 tussen Better3fruit en de nv Johan Nicolai thans wel bijgevoegd worden, kunnen deze volstaan.

De zaak kan beoordeeld worden zonder de neerlegging van de volledige stukken.

Deze exceptie van de heren Hustin en Goossens wordt om die redenen verworpen.

De inbreuk op de kwekersrechten van GKE

15.

Het kwekersrecht op de Nicoter appelaar en het merkenrecht op de Kanzi appels, thans uitgeoefend door GKE, worden als zodanig niet betwist.

16.

Op grond van artikel 13. 2 van de Verordening 2001/94 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;
- ...;
- g) opslaan voor een van de hierboven onder a) tot en met f) genoemde doeleinden.

De heer Hustin moet derhalve aantonen dat hij over de toestemming beschikte om de bomen te kweken en het oogstmateriaal te verkopen of dat het recht uitgeput was. De heer Goossens moet aantonen dat hij over de toestemming beschikte om de Kanzi appels te verkopen of dat het recht uitgeput was.



17.

In december 2004 was B3F de houder van de kwekersrechten voor de Nicoter appelboomvariëteit. Minstens was de aanvraag dan al aan haar overgedragen. Haar toestemming voor de verkoop van de betrokken bomen en appels was er niet. Minstens is die niet bewezen.

18.

Artikel 16 van de Verordening 2001/94 bepaalt dat het communautaire kwekersrecht zich niet uitstrekt tot handelingen met betrekking tot materiaal van het beschermde ras of van een ras dat onder de bepalingen van artikel 13, lid 5, valt, dat ergens in de Gemeenschap door de houder of met diens toestemming aan anderen is afgestaan, of met betrekking tot materiaal dat uit genoemd materiaal is verkregen (behoudens uitzonderingen, die hier niet ter zake zijn).

Met betrekking tot de uitputting zoals bepaald in artikel 16 van de Verordening 2001/94 wijst Het Europees Hof van Justitie in de zaak C-140/10 op het bestaan van de licentieovereenkomst tussen Better3fruit en Johan Nicolaï (van 2003). Meer bepaald is er de voorwaarde van artikel 6.1, derde gedachtenstreepje. Daarin gaat Nicolaï de verbintenis aan telers te zoeken en de begeleiding en de opvolging van de teelt te organiseren. Daaraan is de voorwaarde gekoppeld dat Nicolaï geen enkel licentieproduct zal overdragen of verkopen indien de betrokken tegenpartij niet voorafgaandelijk schriftelijk de teeltlicentie vermeld onder bijlage 6 onderschrijft (in geval van tegenpartij/teler) of de vermarktinglicentie vermeld onder bijlage 7 onderschrijft (in geval van tegenpartij/handelspartner). (randnummers 33 en 34 van het hiervoor reeds geciteerde arrest c-140/10)

Verder overweegt het EJJ:

“ 41 Wat daarentegen de in artikel 94 van verordening nr. 2100/94 bedoelde vordering wegens inbreuk tegen derden betreft, dient rekening te worden gehouden met de veertiende overweging van de considerans van deze verordening, volgens welke de bescherming van de houder niet onevenredig groot is. Vastgesteld dient derhalve te worden dat de niet-naleving van een of ander beding van de licentieovereenkomst niet ertoe kan leiden dat de toestemming van de houder altijd ontbreekt. In het bijzonder kan deze toestemming niet worden geacht te ontbreken wanneer de licentiehouder zich niet houdt aan een bepaling van de licentieovereenkomst waardoor de toestemming tot het in de handel brengen en dus ook de uitputting van het recht van de houder niet worden geraakt.

42 Aangezien het aan het Hof voorgelegde dossier niet de afschriften bevat van de bijlagen 6 en 7 bij de licentieovereenkomst, waarnaar wordt verwezen in het betrokken beding van die overeenkomst, beschikt het Hof over onvoldoende elementen om vast stellen welke soort bepaling betroffen is in het hoofdgeding. Derhalve dient de verwijzende rechter op basis van



de feiten en omstandigheden van de voor hem aanhangige zaak de betrokken bepalingen van de licentieovereenkomst te kwalificeren.

43 Indien de verwijzende rechter zou vaststellen dat het beschermde materiaal door de licentiehouder werd overgedragen in strijd met een in de licentieovereenkomst opgenomen voorwaarde of beperking die rechtstreeks ziet op de wezenlijke elementen van het communautaire kwekersrecht dient te worden geconcludeerd dat deze overdracht van materiaal door de licentiehouder aan een derde heeft plaatsgevonden zonder toestemming van de houder, zodat het recht van laatstgenoemde niet is uitgeput. De niet-naleving van contractuele bepalingen van andere aard in de licentieovereenkomst verhindert daarentegen de uitputting van het recht van de houder niet.”.

De bijlagen 6 en 7, die niet waren neergelegd voor het Hof van Justitie, liggen thans voor als onderdeel van stuk 22 van het dossier van GKE.

Uit rechtsoverweging 41 in fine volgt dat er uitputting is wanneer een bepaling van de licentieovereenkomst geschonden is, die geen betrekking heeft op de toestemming tot het in de handel brengen. Wordt een bepaling uit de licentieovereenkomst geschonden, die wel betrekking heeft op de toestemming tot het in de handel brengen, dan is er geen uitputting en kan de rechthebbende met toepassing van artikel 94 van de Verordening de derde in rechte aanspreken om de verhandeling van de variëteit en het oogstmateriaal stop te doen zetten.

Tot het wezenlijk element van het kwekersrecht behoort de toestemming om te telen en het geteelde materiaal (plant en vruchten) te verkopen.

Bijlage 6 heeft betrekking op de appelboomvariëteit “Nicogreen”, die de appelsoort met het merk “Greenstar” voortbrengt. De enkele vermelding van “Nicogreen” zonder ook “Nicoter” te vernoemen beperkt de bepaling van artikel 6.1, derde gedachtenstreep van de licentieovereenkomst van 2003 evenwel niet en sluit de toepassing van artikel 6.1, derde gedachtenstreep op de variëteit “Nicoter” niet uit. De woorden “Nicogreen” kunnen zonder meer vervangen worden door “Nicoter” en de verwijzing naar het merk van de appels kan aangepast worden, zonder dat er aan de voorwaarden en normen uit de bijlage iets verandert. De bijlage 6 is dus een model waaraan Nicolaï zich kon en diende te houden voor haar contracten met telers van “Nicoter” bomen.

De voorwaarden van artikel 6.1, derde gedachtenstreepje en van bijlage 6 hebben rechtstreeks betrekking op een wezenlijk element van het communautaire kwekersrecht, namelijk de toestemming om de “Nicoter” bomen in de handel te brengen en de beperkte voorwaarden waaronder deze gekweekt mogen worden.

Er is bijgevolg geen uitputting.



Het hoger beroep is ongegrond.

De inbreuk op de merkenrechten van GKE

19.

Ook met betrekking tot de rechten op het merk Kanzi is er toestemming, noch uitputting in hoofde van de heer Goossens, nu er geen bewijs voorligt dat Better3fruit, EFC en / of GKE, die over de merkenrechten beschikken, ooit hun toestemming verleend hebben aan Nicolaï of aan één der appellanten om de merknaam "Kanzi" te gebruiken (toepassing van artikel 2.23 BVIE) voor de klassen 16 en 31. Dezelfde redenering geldt als deze die hiervoor met betrekking tot het kwekersrecht werd ontwikkeld. Het oordeel ter zake van de eerste rechter is terecht.

De argumentatie van de heer Goossens met betrekking tot artikel 2.33 BVIE faalt in feite nu de nv Better3fruit de houder was van het Beneluxmerk. Dat de licenties aan GKE en EFC van latere datum zijn, is niet relevant. Evenmin kan uit een recht van voorrang op grond van een Gemeenschapsmerk op naam van de nv Nicolaï de toestemming voor het in de handel brengen van de appels afgeleid worden. Van het Gemeenschapsmerk liggen geen stukken voor.

De eigen verklaring van de heer Goossens van 17 december 2007 volstaat om vast te stellen dat hij appels onder het merk "Kanzi" verkocht. Daartoe is de vaststelling van de gerechtsdeurwaarder niet nodig. De inbreuk op artikel 2.20.b BVIE door de heer Goossens is bewezen. Het Hof verwijst naar de beoordeling van de eerste rechter op p. 9 van het bestreden eindvonnis, die het als hier hernomen beschouwt.

Het hoger beroep is ongegrond.

20.

Terecht heeft de eerste rechter geoordeeld dat ten aanzien van de heer Jean Hustin, die de appelbomen verkocht, de inbreuk op artikel 2.20.b) BVIE met betrekking tot het woordmerk "Kanzi" niet bewezen is.

Het is ook niet aangetoond dat de heer Hustin op het punt stond of staat Kanzi appels te verkopen.

Het Hof verwijst naar p. 9 VI A van het bestreden eindvonnis en beschouwt het hier als hernomen.

Dit onderdeel van het incidenteel hoger beroep is ongegrond.



Inbreuk op de artikelen 94/3 en 94/2,8° WHPC - rechtsherstel

21.

De hiervoor vastgestelde inbreuken op de kwekersrechten en de merken rechten van GKE vormen tevens een inbreuk op het toenmalige artikel 94/3 WHPC, thans artikel 95 WMPC. Ook dit onderdeel van het oordeel van de eerste rechter wordt bevestigd.

22.

Ook de inbreuk op artikel 94/2, 8° WHPC, thans artikel 96; 1° a) W.M.P.C., door de heer Goossens werd terecht vastgesteld door de eerste rechter. Het Hof verwijst naar p. 9, VI.B van het bestreden eindvonnis.

23.

De heer Goossens wijst er op dat het stakingsbevel zoals door de eerste rechter geformuleerd hem belet rechtmatig verworven appels van het merk Kanzi, afkomstig van Nicoter bomen, te verkopen.

Het stakingsbevel dient uiteraard gelezen te worden samen met het vonnis, voor zover bevestigd. Het gaat om de verkoop van beschermd materiaal zonder toestemming van GKE. Het valt niet in te zien dat GKE zich zou verzetten tegen een rechtmatige verkoop van Kanzi appels door de heer Goossens.

Het hoger beroep is ongegrond in dit onderdeel.

24.

Terecht heeft de eerste rechter de oorspronkelijke vordering tot publicatie van het bestreden vonnis ongegrond verklaard.

Een publicatie kan in deze zaak niet bijdragen tot het rechtsherstel. Ook hier is het incidenteel hoger beroep ongegrond.

De oorspronkelijke tegenvorderingen

25.

De heer Hustin en de heer Goossens berusten in het oordeel van de eerste rechter met betrekking tot hun oorspronkelijke tegenvorderingen. Zij wijzen er op dat de tegenvorderingen door de tijd achterhaald zijn.

PAGE 01-00000051042-0019-0021-01-01-4



Hieruit leidt het Hof af dat de oorspronkelijke tegenvorderingen zonder voorwerp geworden zijn. In die zin kan het incidenteel hoger beroep gedeeltelijk gegrond verklaard worden.

Kosten

26.

Op grond van de artikelen 1042, 1017 en 1022 Ger. Wb. is de beslissing van de eerste rechter om elke partij tot het dragen van de eigen kosten te veroordelen correct. Ook in hoger beroep worden de partijen ieder tot betaling van de eigen kosten veroordeeld. Elk wordt grotendeels in het ongelijk gesteld.

OP DIE GRONDEN,

HET HOF,

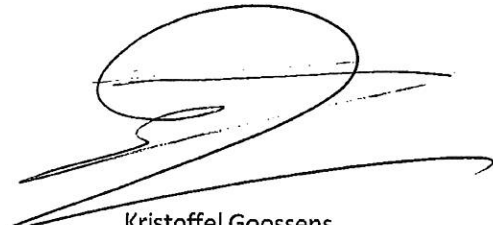
- verklaart het hoger principaal en incidenteel beroep toelaatbaar, maar enkel het incidenteel beroep gegrond in de hierna volgende mate;
- bevestigt het bestreden vonnis, behalve wat de gegrond verklaring van de oorspronkelijke tegeneisen betreft;
- zegt voor recht dat de oorspronkelijke tegenvorderingen zonder voorwerp geworden zijn;
- verwerpt de hogere beroepen en de vorderingen voor het overige;
- veroordeelt elke partij tot betaling van de eigen kosten, om die reden niet cijfermatig bepaald.



Aldus gewezen door de zevende kamer van het Hof van beroep te Gent, zetelende in burgerlijke zaken samengesteld uit:

Pieter Vanherpe, kamervoorzitter,
Frank Deschoolmeester, raadsheer,
Geneviève Vanderstichele, raadsheer,

bijgestaan door Kristoffel Goossens, griffier en uitgesproken door de kamervoorzitter in openbare terechtzitting op maandag **een december tweeduizend veertien**.



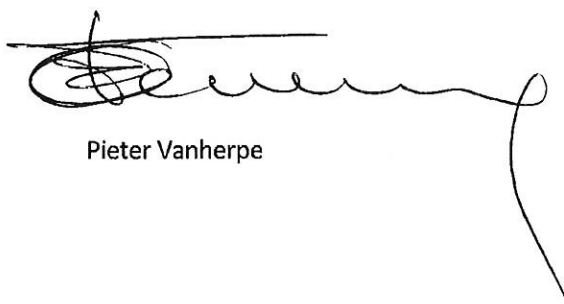
Kristoffel Goossens



Geneviève Vanderstichele



Frank Deschoolmeester



Pieter Vanherpe

