

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 397081 / KG ZA 11-739

Vonnis in kort geding van 6 september 2011

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

GAIN HARVEST DEVELOPMENT LTD.,

gevestigd te Hong Kong, kantoorhoudende te Cyprus,

eiseres in conventie,

verweerster in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat: mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TASTE OF NATURE B.V.,

gevestigd te Monster, gemeente Westland,

gedaagde in conventie,

eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat: mr. C. Korver te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Gain Harvest en Taste of Nature genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 24 juni 2011, met twee producties,
- de akte houdende voorwaardelijke eis in reconventie van Taste of Nature, met negen producties,
- aanvullende producties 3 tot en met 9 van Gain Harvest,
- de mondelinge behandeling gehouden op 21 juli 2011, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnotities hebben overgelegd, en partijen hebben verzocht om aanhouding van de procedure ten behoeve van schikkingsonderhandelingen,
- de emails van 11 augustus 2011 van Gain Harvest en Taste of Nature over het resultaat van de schikkingsonderhandelingen, met het verzoek vonnis te wijzen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Gain Harvest is houdster van het Europese octrooi EP 1 290 928 (het Raphanus-octrooi) voor “*Raphanus with increased anthocyanin levels*”, verleend op 25 juni 2008. [X], in het Raphanus-octrooi vermeld als uitvinder, is enig aandeelhouder van Gain Harvest. Gain Harvest is houdster (geweest) van de Beneluxmerken SANGO SPROUTS (op 22 mei 2000 gedeponereerd en ingeschreven onder nummer 0672923) en SAKURA CRESS (op dezelfde datum gedeponereerd en ingeschreven onder nummer 0673496), beide voor waren in klasse 31.

2.2. [X] was eveneens enig aandeelhouder van de besloten vennootschap Koppert Cress B.V., welk bedrijf actief is als kweker van zogenoemde cressplanten. In 2002 heeft [X] zijn aandelen in deze vennootschap, alsmede onder meer het Beneluxmerk SAKURA CRESS, verkocht aan [Y]. Gain Harvest bleef houdster van het Raphanus-octrooi.

2.3. Gain Harvest exploiteert het Raphanus-octrooi en met dit octrooi verwante octrooi(aanvrag)en door middel van het verlenen van licenties aan derden. Gain Harvest heeft per 23 mei 2005 een licentie onder het Raphanus-octrooi verleend aan Suba & Unico S.R.L, gevestigd te Longiano, Italië (hierna Suba).

2.4. Bij brief van 11 juni 2008 heeft Gain Harvest aan Koppert Cress B.V. laten weten van mening te zijn dat laatstgenoemde een in het Raphanus-octrooi geïmplementeerde werkwijze toepaste. In de hierop volgende gesprekken is overeengekomen dat het Raphanus-octrooi aan Koppert Cress B.V. (dat op enig moment onder de naam Taste of Nature Holding B.V. verder ging) zou worden overgedragen.

2.5. Op 2 februari 2009 is daartoe tussen Gain Harvest en Taste of Nature een overeenkomst (hierna: de Overeenkomst) tot stand gekomen waarin onder meer de volgende bepalingen zijn opgenomen:

C. – Koopprijs & betaling

4. *De koopprijs voor het Raphanus octrooi en het merk bedraagt € 750.000 (zevenhonderd en vijftig duizend Euro) en zal op de navolgende wijze door Taste of Nature aan Gain Harvest worden betaald:*
 - (i) *van de koopprijs wordt door Taste of Nature een bedrag van € 375.000 (driehonderd vijf en zeventig duizend Euro) op uiterlijk 1 juni 2011 voldaan, en*
 - (ii) *het restant van de koopprijs, zijnde een bedrag van € 375.000,00 (driehonderd vijf en zeventig duizend euro) zal alsdan door Taste of Nature schuldig worden gebleven en zal onder de volgende voorwaarden en condities worden omgezet in een geldlening:*
 - a) *Taste of Nature zal op respectievelijk uiterlijk 1 jaar, 2 jaren en 3 jaren na de datum waarop de betaling onder sub (i) van dit artikel heeft plaats gevonden gelijke bedragen van € 125.000,00 (honderd vijf en twintig duizend euro) op de door Gain Harvest aangegeven bankrekening betalen;*
 - b) *Taste of Nature is over het restant van de koopprijs zoals bedoeld onder sub (ii) in dit artikel, aan Gain Harvest een rente verschuldigd over het van tijd tot tijd uitstaande bedrag gelijk aan de 12 maands Euribor rente + 1% met een minimum van 5% 's jaars. De rente is verschuldigd, opeisbaar en inbaar op de onder sub (a) van dit artikel genoemde data, en*

- c) *Taste of Nature* is te allen tijde gerechtigd de koopprijs of het restant van de koopprijs, geheel of gedeeltelijk, boetevrij vervroegd af te lossen.

[...]

D. — *Verplichtingen Gain Harvest tijdens de looptijd van de leveringstermijn*

6. *Gain Harvest* zal op eigen kosten al het nodige doen om het *Raphanus* octrooi in alle octrooilanden en het merk in stand te houden tot het moment van de overdracht aan *Taste of Nature* of tot het einde van de leveringstermijn.

[...]

E. — *Rechten Taste of Nature tijdens de looptijd van de leveringstermijn*

[...]

10. en 11. hebben betrekking op de verlening van een licentie onder het *Raphanus*-octrooi en het merk door *Gain Harvest* aan *Taste of Nature* tot het moment van overdracht op 1 juni 2011 tegen een vergoeding van EUR 3,- per kg zaad (samenvatting rb).

12. *Taste of Nature* zal driemaandelijks aan *Gain Harvest* rekening en verantwoording afleggen van de in die periode ontvangen vergoedingen als bedoeld hierboven in artikel 11 en het blijkens die afrekening aan *Gain Harvest* verschuldigde zal zij binnen 14 dagen betalen aan *Gain Harvest*. *Gain Harvest* is gerechtigd de juistheid van die afrekeningen te doen controleren door een register accountant, tot welk doel *Taste of Nature* aan de door *Gain Harvest* aan te wijzen register accountant volledige inzage zal geven in haar boekhouding en Administratie, onder verplichting voor de betreffende accountant volstrekte geheimhouding te betrachten voor wat betreft gegevens, die niet van doen hebben met de bewuste afrekening. De kosten van dit onderzoek zullen door partijen worden gedeeld.

F. — *Garanties*

13. *Gain Harvest* garandeert hierbij en zal bij de levering van het *Raphanus* octrooi en het merk garanderen dat:
- (i) *Gain Harvest* enig rechthebbende is op het *Raphanus* octrooi en het merk en bevoegd is (de eigendomsrechten op) het *Raphanus* octrooi en het merk over te dragen;
 - (ii) op het *Raphanus* octrooi geen licentie, gebruiksrecht of pandrecht is verleend en ter zake geen rechten zijn verleend, behalve de verstrekte licentie aan *Suba & Unico S.R.L.*;
 - (iii) op het *Raphanus* octrooi en het merk geen beslag rust;
 - (iv) er geen derden zijn die rechten op het *Raphanus* octrooi en het merk kunnen doen gelden;
 - (v) er tot op heden door derden geen inbreuk is gemaakt op het *Raphanus* octrooi en het merk, behoudens de partijen reeds bekende inbreuken door *Hamu* en *Van der Plas*, en
 - (vi) alle verschuldigde taksen en andere kosten met betrekking tot de aanvraag en het in stand houden van het *Raphanus* octrooi en het merk tot op het moment van ondertekening van deze overeenkomst zijn voldaan.

14. *Gain Harvest* vrijwaart *Taste of Nature* hierbij tegen alle aanspraken van derden waarbij inbreuk wordt gemaakt op de in artikel 13 gegeven garanties.

[...]

17. *[X]* en *Gain Harvest* vrijwaren *Taste of Nature* hierbij voor de schade die *Taste of Nature* lijdt indien en voor zover *Suba*, direct of indirect in Nederland zaden, waarbij gebruik wordt gemaakt van of op het *Raphanus* octrooi, verkoopt, verhandelt, ter beschikking stelt of anderszins in omloop brengt. *Gain Harvest* zal gedurende de looptijd van de leveringstermijn op eerste verzoek van *Taste of Nature* en op eigen kosten al datgene doen om te voorkomen dat *Taste of*

Nature schade lijdt vanwege inbreuk op het Raphanus octrooi en/of het merk, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het entameren van juridische procedures. Gain Harvest en/of [X] verplicht zich de licentieovereenkomst met Suba op een zo kort mogelijke termijn te (doen) eindigen.

[...]

2.6. De licentieovereenkomst met Suba is per 23 mei 2010 beëindigd.

2.7. Ondanks een herinneringsbrief van mr. Steinhauser aan mr. Korver gedateerd 2 mei 2011, is er op of na 1 juni 2011 door Taste of Nature geen betaling verricht aan Gain Harvest in het kader van artikel 4 van de Overeenkomst. Bij brief van 23 juni 2011 heeft mr. Korver namens Taste of Nature een beroep op opschorting per 31 mei 2011 gedaan.

3. Het geschil in conventie en in reconventie

3.1. Gain Harvest vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Taste of Nature beveelt te voldoen aan artikel 4 onder (i) en artikel 12 van de Overeenkomst, op straffe van een dwangsom, met veroordeling van Taste of Nature in de proceskosten.

3.2. In reconventie vordert Taste of Nature voor het geval de vordering in conventie geheel of gedeeltelijk zal worden toegewezen – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis Gain Harvest veroordeelt om zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie voor restitutie van het (te veel) betaalde voor het geval in de hoofdzaak komt vast te staan dat Taste of Nature aan Gain Harvest niets of minder verschuldigd is dan hetgeen bij vonnis in kort geding zal worden toegewezen.

3.3. Gain Harvest en Taste of Nature voeren over en weer, in conventie en reconventie, verweer.

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

4. De beoordeling

Spoedeisend belang

4.1. Het spoedeisend belang van Gain Harvest bij haar vordering ex artikel 4 van de Overeenkomst is, zoals Gain Harvest terecht stelt, gelegen in de behoefte op korte termijn duidelijkheid te verkrijgen omtrent de eigendom van het Raphanus-octrooi en de daarmee samenhangende bevoegdheid, dan wel verantwoordelijkheid, tot handhaving van dat octrooi jegens inbreukmakers¹, alsmede tot – zo voegt de voorzieningenrechter daaraan toe – instandhouding en tot het verlenen van licenties. Met betrekking tot de verplichting voortvloeiend uit artikel 12 van de Overeenkomst is het – overigens door Taste of Nature

¹ Vanzelfsprekend gaat het hierbij steeds om beweerdelijke inbreukmakers nu zulks in rechte nog niet is vastgesteld.

niet betwiste – spoedeisend belang gegeven omdat dit een voortdurende verbintenis tot nakoming betreft.

Nakoming Overeenkomst

4.2. In wezen vordert Gain Harvest de nakoming van de Overeenkomst, in het bijzonder de nakoming door Taste of Nature van haar verplichtingen uit artikelen 4 en 12.

4.3. Ten verweze stelt Taste of Nature dat zij gerechtigd is haar verplichtingen uit (artikel 4 van) de Overeenkomst op te schorten nu Gain Harvest op haar beurt niet heeft voldaan aan haar verplichtingen uit (artikelen 6 en 13 van) de Overeenkomst. Gain Harvest zou volgens Taste of Nature hebben gegarandeerd dat er niet alleen bij het sluiten van de Overeenkomst maar ook op het moment van levering geen andere inbreukmakers op het Raphanus-octrooi zouden zijn dan Hamu en Van der Plas (artikel 13) en voorts zou Gain Harvest niet of onvoldoende zijn opgetreden tegen inbreukmakers (artikel 6). Gain Harvest betwist deze uitleg van artikelen 6 en 13 van de Overeenkomst en evenzeer dat zij deze niet correct zou zijn nagekomen en dat Taste Of Nature daarom gerechtigd zou zijn tot opschorting.

4.4. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de vraag hoe in een schriftelijke overeenkomst de verhouding van partijen is geregeld, niet kan worden beantwoord op grond van slechts een taalkundige uitleg van de bepalingen van die overeenkomst. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers volgens vaste rechtspraak aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.

4.5. Blijkens artikel 13 (v) garandeert Gain Harvest “*hierbij en [...] bij de levering van het Raphanus octrooi*” dat “[...] *er tot op heden door derden geen inbreuk is gemaakt op het Raphanus octrooi en het merk, behoudens de partijen reeds bekende inbreuken door Hamu en Van der Plas*”. Uitgaande van het onder 4.4. opgenomen criterium is naar voorlopig oordeel met “*heden*” bedoeld het moment van ondertekening van de Overeenkomst, derhalve 2 februari 2009. Zodoende kreeg Taste of Nature de garantie dat op 2 februari 2009 aan Gain Harvest geen andere inbreukmakers dan Hamu en Van der Plas bekend waren. Die garantie dat er op 2 februari 2009 aan Gain Harvest geen andere inbreukmakers dan de genoemde bekend waren, is voorts nog steeds van kracht op het moment van levering op 1 juni 2011. De door Taste of Nature voorgestane uitleg, te weten: Gain Harvest garandeert (op 2 februari 2009) dat ten tijde van de beoogde levering in juni 2011 ook geen inbreukmakers bekend zijn, valt niet in artikel 13 te lezen. Evenmin is aannemelijk gemaakt dat een dergelijke bedoeling aan Gain Harvest kenbaar is gemaakt ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst of dat zij die uitleg anderszins redelijkerwijs moest verwachten. Een dergelijke uitleg zou bovendien een garantie van Gain Harvest inhouden dat er ook op het moment van levering (ruim twee jaar later) geen verdere inbreukmakers zouden zijn, derhalve een garantie betreffende een toekomstige situatie en partijen die gelegen zijn buiten de invloedssfeer van degene die de garantie verleent. Het komt de voorzieningenrechter ongerijmd voor dat een dergelijke garantie – zonder niet mis te verstane bewoordingen van die strekking – bedoeld zal zijn. Dat mocht Taste Of Nature redelijkerwijs naar voorlopig

oordeel derhalve niet verwachten. Voor nader feitelijk onderzoek is in het kader van dit kort geding geen plaats.

4.6. Andermaal het in r.o. 4.4 geformuleerde criterium tot uitgangspunt nemend, zal naar voorlopig oordeel de in artikel 6 opgenomen verplichting “*al het nodige [te] doen om het Raphanus octrooi in alle octrooilanden en het merk in stand te houden*” opgevat moeten worden als gericht op de zorg voor de instandhouding van octrooi en merk in de zin van het tijdig betalen van taksen en verrichten van andere formaliteiten, zoals indienen van vertalingen, prioriteitsdocumenten en dergelijke. Dit is ook een gebruikelijke uitleg van de bepaling. Dat hieronder tevens optreden tegen inbreukmakers zou vallen, zoals Taste of Nature heeft betoogd, valt in de bepaling voorshands niet te lezen. Taste of Nature stelt dat partijen deze verplichting wel met artikel 6 hebben bedoeld, maar [X] heeft ter zitting desgevraagd uitdrukkelijk betwist dat die bedoeling aan Gain Harvest kenbaar is gemaakt. Bij deze stand van zaken is, uitgaande van de bewoordingen van artikel 6 en indachtig het in r.o. 4.4 geformuleerde criterium, voorshands aannemelijk dat daarmee geen verplichting voor Gain Harvest tot optreden tegen inbreukmakers overeengekomen is, noch tot een oplevering van het Raphanus-octrooi “vrij van inbreuk” op 1 juni 2011. Voor nader feitelijk onderzoek is in kort geding geen plaats.

4.7. Voorgaande uitleg van artikel 6 ligt temeer voor de hand nu Gain Harvest terecht heeft aangevoerd dat uit artikel 17, tweede volzin, wel een verplichting kan worden afgeleid tot optreden tegen inbreukmakers, doch zulks eerst op verzoek van Taste of Nature. Voor zover Taste of Nature geacht moet worden tevens een beroep op opschorting wegens niet-nakoming van de verplichtingen uit dat artikel te doen, geldt het volgende. [Y] heeft ter zitting aangegeven dat hij [X] in 2010 een aantal keren mondeling zou hebben gewezen op mogelijke inbreukmakers. [X] heeft ter zitting toegegeven dat is gesproken over optreden tegen Suba en Cresco Handels B.V. (te Honselersdijk, hierna Cresco) maar erop gewezen dat het lange tijd lastig is geweest om zaad te verkrijgen van de beweerdelijk inbreukmakende planten en dit vervolgens te laten analyseren (volgens voorschriften in het Raphanus-octrooi). Begin december 2010 is door [Y] een analyserapport inzake inbreuk door Cresco aan Gain Harvest/[X] gestuurd. Vervolgens is er in april 2011 een sommatiebrief gestuurd aan Cresco. Aan een Italiaanse advocaat is door Gain Harvest eveneens in april 2011 om advies gevraagd ter zake Suba. Wat betreft Hamu en Van der Plas (die al bij het sluiten van de Overeenkomst waren voorzien) heeft Gain Harvest onweersproken gesteld dat dit bevriende relaties van [Y]/Taste Of Nature zijn of waren en om die reden (lange tijd) niet zijn aangesproken (inmiddels wel).

4.8. De voorzieningenrechter stelt vast dat artikel 17 een inspanningverbintenis voor Gain Harvest inhoudt. Indien het voor Taste of Nature van cruciaal belang was dat zeer snel (sneller kennelijk dan is gebeurd) en (nog) daadkrachtig(er) zou worden opgetreden tegen inbreuk, dan had het in de eerste plaats voor de hand gelegen dat zij had bedongen zelf (als gevolmachtigde) te mogen optreden. Zij heeft dat niet gedaan, ook niet toen het haar dan kennelijk niet snel of krachtig genoeg ging. Minst genomen had van Taste Of Nature mogen worden verwacht dat zij Gain Harvest geregeld en op verifieerbare wijze zou hebben aangespoord en, na onvoldoende bevinding, (over)duidelijk zou hebben gemaakt dat als er niet sneller en krachtiger zou worden opgetreden, de overdracht en betaling voor het Raphanus-octrooi als overeengekomen in gevaar zouden komen. Hiervan is niets gebleken. Dat er in dit licht daarom voldoende reden voor Taste Of Nature was om haar verplichting

tot betaling van de koopsom geheel op te schorten, acht de voorzieningenrechter voorshands niet aannemelijk geworden.

Slotsom

4.9. Op grond van het vorenoverwogene oordeelt de voorzieningenrechter dat Taste of Nature zich niet kan beroepen op een opschortingrecht. Zij heeft het bestaan van de verplichtingen uit (artikel 4 van) de Overeenkomst niet betwist en heeft overigens geen andere omstandigheden aangevoerd die zouden maken dat zij bedoelde verplichtingen niet hoeft na te komen. Verder heeft zij ten aanzien van de gevorderde nakoming van haar verplichting onder artikel 12 van de Overeenkomst tot kwartaalopgaaf van de verkochte Raphanus-zaden² enkel gesteld dat zij die zaden (nog) niet verkocht heeft en eerst dan licentievergoeding behoeft af te dragen. De omstandigheid dat die opgaaf mogelijk “nul” luidt betekent echter niet dat er geen opgaaf zoals afgesproken dient te geschieden (welke Gain Harvest vervolgens desgewenst door een accountant kan laten controleren). Zodoende dient Taste Of Nature tot nakoming van ook artikel 12 van de Overeenkomst te worden veroordeeld.

4.10. De vordering van Gain Harvest in conventie zal worden toegewezen, met dien verstande dat aan de gevorderde dwangsom een maximum zal worden gesteld en aan de veroordeling tot betaling van de koopsom van EUR 375.000,= gelet op artikel 611a lid Rv geen dwangsom zal worden verbonden.

4.11. De reconventionele vordering zal worden afgewezen. Van het door Taste of Nature (zeer summier gemotiveerd) gestelde restituerisico is onvoldoende gebleken. Van andere omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven tot toewijzing van de gevorderde zekerheidstelling is niet gebleken.

4.12. Taste of Nature zal als de zowel in conventie als in reconventie (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Gain Harvest in conventie worden begroot op:

- dagvaarding	EUR	76,31
- griffierecht		263,00
- salaris advocaat		<u>527,00</u>
Totaal	EUR	866,31

De kosten aan de zijde van Gain Harvest in reconventie worden begroot op EUR 263,50 aan salaris advocaat.

² Niet in geschil is dat dit met de eerste zin van artikel 12 van de Overeenkomst zo bedoeld is; de voorzieningenrechter gaat ervan uit dat daarin abusievelijk staat dat Taste Of Nature opgaaf dient te doen van (door haar) ontvangen vergoedingen volgens artikel 11, volgens welk artikel Gain Harvest immers juist vergoeding van Taste Of Nature dient te ontvangen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

5.1. beveelt Taste of Nature binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te voldoen aan de verplichtingen van artikel 4 onder (i) van de Overeenkomst,

5.2. beveelt Taste of Nature binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis te voldoen aan de verplichtingen van artikel 12 van de Overeenkomst,

5.3. veroordeelt Taste of Nature om aan Gain Harvest een dwangsom te betalen van EUR 10.000,= voor iedere dag dat zij niet aan het in 5.2. gegeven bevel voldoet, tot een maximum van EUR 500.000,= is bereikt,

5.4. veroordeelt Taste of Nature in de proceskosten, aan de zijde van Gain Harvest tot op heden begroot op EUR 866,31,

5.5. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.7. wijst de vorderingen af,

5.8. veroordeelt Taste of Nature in de proceskosten, aan de zijde van Gain Harvest tot op heden begroot op EUR 263,50.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 6 september 2011.