

lees

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/593266 / KG ZA 20-450

### Vonnis in kort geding van 2 december 2020

in de zaak van

**BERRYWORLD EUROPE B.V.**, ook handelend onder de naam **VITAL BERRY (EUROPE) B.V.**,  
te Made, gemeente Drimmelen,  
eiseres,  
advocaat mr. A.R.T. Odle te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**AROFA SL**,  
te Lepe, Spanje,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**BERRYNAIZ SL**,  
te Lepe, Spanje,  
gedaagden,  
advocaat mr. W.J.H. Leppink te Rotterdam.

Partijen zullen hierna BerryWorld en Arofa c.s. (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden en gedaagden ook afzonderlijk Arofa en BerryNaiz.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 29 mei 2020, met producties 1 tot en met 16;
- de conclusie van antwoord, ingekomen ter griffie op 10 juli 2020, met producties 1 tot en met 18;
- de conclusie van repliek, ingekomen ter griffie op 17 juli 2020, met producties 17 tot en met 22;
- de conclusie van dupliek, ingekomen ter griffie op 24 juli 2020, met producties 19 tot en met 27;
- de producties 23 tot en met 26 van BerryWorld, ingekomen ter griffie op 24 september 2020;
- het aanvullende kostenoverzicht van Arofa c.s., ingekomen ter griffie op 25 september 2020;
- de digitale mondelinge behandeling via Skype-verbinding op 29 september 2020 met participatie van partijen, een kwekersrechtexpert en advocaten, en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitaantekeningen van BerryWorld en Arofa c.s.

C/09/593266 / KG ZA 20-450  
2 december 2020

2

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. BerryWorld maakt deel uit van de BerryWorld Group. Zij produceert en handelt in bessen en is daarnaast houdster en exploitant van kwekersrechten en merkrechten verbonden aan verscheidene rassen bessen en verleent licenties ter zake.

2.2. Arofa is actief in de teelt, verwerking en afzet van fruit, waaronder blauwe bessen. BerryNaiz is een dochteronderneming van Arofa.

2.3. Mountain Blue Orchards Pty Ltd (hierna: MBO) is een Australische bessenproducent en houdster van kwekersrechten. Op 18 oktober 2014 heeft BerryWorld een licentieovereenkomst gesloten met MBO (hierna: de MBO Licentie) voor het verspreiden, planten en kweken voor de commerciële productie en het oogsten van vruchten voor een aantal rassen blauwe bessen (hierna: MBO-rassen). De MBO Licentie geeft BerryWorld het recht om sub-licenties af te sluiten.

2.4. Op 3 februari 2017 hebben BerryWorld en BerryWorld Ltd een samenwerkingsovereenkomst (hierna: de Samenwerkingsovereenkomst) gesloten met NewCo (dit is nadien BerryNaiz geworden en de voorzieningenrechter zal in het vervolg van dit vonnis BerryNaiz als partij voor NewCo bij de Samenwerkingsovereenkomst aanduiden). In de Samenwerkingsovereenkomst is – onder meer – het volgende opgenomen:

(...)

### PREAMBLE:

a. *WHEREAS BerryWorld Europe BV has been granted a sublicense right for the propagation, planting and growing of plants and for the commercial production and harvesting of fruits of The MBO Varieties in Europe (except Russia) and North Africa on the one hand, and for sale and delivery of fruits of The MBO Varieties in Europe;*

b. *WHEREAS BerryWorld Europe BV holds likewise rights to commercially propagate plants of The MBO Varieties for the benefit of commercial fruit growers;*

(...)

### NOW THEREFORE THE PARTIES HAVE AGREED AS FOLLOWS:

(...)

## 2. Responsibilities of NewCo (BerryNaiz, voorzieningenrechter)

(...)

*NewCo shall be entirely owned by the Promoters, being members of the Arotzarena family or a company controlled by them, and shall be exclusively governed by them as sole shareholders. In this regard, the Promoters undertake to govern NewCo in consistency with this collaboration agreement and in a way that does not prejudice BerryWorld's or BerryWorld Europe's rights under this agreement (in particular in relation to the 50/50 dividend sharing). (...)*

C/09/593266 / KG ZA 20-450  
2 december 2020

3

(...)

#### **4. License**

*BerryWorld Europe shall grant a sub-license to NewCo, who shall accept such sub-license, for the planting and growing of plants and for the commercial production and harvesting of fruits of the MBO Varieties, only and exclusively on the parcels of land and cultivation sites of NewCo in Northern Morocco (...).*

(...)

#### **5. Distribution**

*BerryWorld and/or BerryWorld Europe shall distribute and sell all the fruit production of the NewCo. To this purpose, BerryWorld and BerryWorld Europe will commit all its knowledge procuring the best interest of the NewCo and best selling price. Distribution and sale shall be conducted in open book basis and with a commercialization margin of 8%.*

*A rebate of 2% shall be paid to NewCo at the end of the season for fruit sold by BerryWorld Europe or BerryWorld. For clarity, the 2% rebate shall be calculated on the same base as the commercialization margin as defined by the sub licence.*

*The Parties agree that NewCo shall be entitled to distribute and sell its fruit production after three years from the signing date of this agreement, provided that the Parties have mutually consented and agreed on the terms and conditions under which NewCo shall market its production. For these purposes, the Parties shall agree a pre-season sales plan that would assess the terms and conditions (in particular, the amounts, if any, and timing) under which NewCo shall be able to sell its fruit production. The Parties shall use their best efforts to maximize the profits of NewCo and for such purposes they shall give their consent, provided conflicts impacting marketing strategies (customers) of any of the Parties as a consequence of the marketing being made by Newco are not triggered as a result of NewCo's distribution. Pre-season sales plan and post-season evaluation shall be repeated as needed to accurately assess NewCo's right of distribution. Should the parties not agree on the existence of conflicts impacting marketing strategies, the best commercial conditions for the interest of both Parties in the project shall prevail.*

(...)

#### **8. Entire agreement and prevalence**

*This collaboration agreement constitutes an entire agreement.*

*This agreement and its provisions will prevail over any other agreement previously or simultaneously signed by and between the parties. Specifically, this agreement will prevail over the license agreement to be signed between NewCo and BerryWorld Europe in any subject other than the license right.*

#### **9. Governing Law and Jurisdiction**

*This collaboration agreement, and all negotiations and any legal agreements prepared in connection with it, and any dispute or claim arising out of or in connection with them or their subject matter or formation, shall be governed by, and construed in accordance with, the common law the Kingdom of Spain.*

C/09/593266 / KG ZA 20-450  
2 december 2020

4

---

*Each Party irrevocably agrees that the courts of Madrid (Spain) shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim arising out of or in connection with this collaboration agreement and any legal agreements prepared in connection with it or their subject matter or formation.*

(...)

2.5. BerryWorld heeft een licentieovereenkomst (hierna: de Licentieovereenkomst) gesloten met NewCo (ook met betrekking tot de Licentieovereenkomst zal de voorzieningenrechter in het vervolg van dit vonnis BerryNaiz als partij voor NewCo aanduiden). BerryWorld heeft de Licentieovereenkomst op 1 februari 2017 ondertekend en BerryNaiz op 9 februari 2017<sup>1</sup>. In de Licentieovereenkomst is – onder meer – het volgende opgenomen:

(...)

**PREAMBULE:**

- a. *WHEREAS Mountain Blue Orchards Pty Ltd, a company under the laws and regulations of Australia, with its registered office in Lismore, Australia, hereinafter also referred to as: 'MBO', is developer and owner of a number of blueberry varieties, hereinafter referred to as 'The MBO Varieties', for which varieties MBO has applied and has been granted plant breeders' rights in a number of countries throughout the world and further holds all (other) intellectual and industrial property rights in respect of The MBO Varieties;*
- b. *WHEREAS BWEU (BerryWorld, voorzieningenrechter) has been granted by MBO a non-transferable and exclusive principle license right for the propagation, planting and growing of plants and for the commercial production and harvesting of fruits of The MBO Varieties in Europe (except Russia) and North Africa on the one hand, and for sale and delivery of fruits of The MBO Varieties in all countries of the world (except North America and Australia) on the other hand, with the right to have these acts also carried out by others through sub-license rights;*
- c. *WHEREAS BWEU has agreed with Fall Creek at Lowell, USA (hereinafter referred to as: 'Fall Creek') that Fall Creek shall commercially propagate plants of The MBO Varieties for the benefit of commercial fruit growers;*
- d. *WHEREAS Licensee (BerryNaiz, voorzieningenrechter) wishes to obtain a license for the planting and growing of plants and for the commercial production and harvesting of fruits of The MBO Varieties and BWEU is willing for that purpose to grant to Licensee sub-license rights, such under the terms, stipulations and conditions as hereinafter agreed.*

**NOW THEREFORE THE PARTIES HAVE AGREED AS FOLLOWS:**

**PRODUCTION OF FRUIT**

1. *BWEU hereby grants a NON-EXCLUSIVE and NON-TRANSFERABLE license to Licensee, who accepts such License, for the planting and growing of plants and for the commercial*

<sup>1</sup> In de Licentieovereenkomst is "2016" opgenomen, maar tussen partijen is niet in geschil dat dit een verschrijving is en dat dit 2017 moet zijn.

C/09/593266 / KG ZA 20-450  
2 december 2020

5

*production and harvesting of fruits of The MBO Varieties, only and exclusively on the parcels of land and cultivation sites in Morocco belonging to Licensee as mentioned in Annex I, and only making use of plants of The MBO Varieties which exclusively have been obtained either from Fall Creek directly or through BWEU from Fall Creek. Each time Licensee starts the planting and growing of plants and the commercial production and harvesting of fruits of The MBO Varieties on a new and/or other parcel of land and cultivation site belonging to the company of Licensee, and BWEU has given its prior written consent thereto, a new Annex needs to be executed designating these new and/or other parcel(s) of land/cultivation site(s).*

2. *Propagation, sale and/or delivery by Licensee to third parties of parental-, propagation- and other plant material, also including but not limited to fully grown plants of The MBO Varieties, is not allowed and strictly forbidden. Licensee further agrees to not use The MBO Varieties for the purpose of breeding new varieties, nor to have the license rights executed by third parties.*
3. (...)

#### **TRADING OF FRUIT/PAYMENT**

4. *Licensee undertakes to BWEU to exclusively sell and deliver the produced and harvested fruits of The MBO Varieties to BWEU only and BWEU commits to buy from Licensee all its production of fruits of The MBO Varieties in each season while this agreement is in force. Licensee will have the fruits of The MBO Varieties delivered in the site designates by BWEU on paid transportation costs terms (DDP). After delivery, BWEU will be responsible for any circumstance that might affect the quality of the fruits of The MBO Varieties and/or their market price.*
5. *For the selling and delivery of The MBO Varieties exclusively to BWEU, Licensee is entitled to a payment of the fruit, based on an Account Sale (commission) basis. Licensee will be entitled to the amount of the selling/saleable value of the fruit after deduction of the cost incurred at BWEU, according to the following mechanism:*
  - *Net Sales value of fruit*
  - *Minus Rebate to customer*
  - *Minus Transport cost to customer*
  - *= FOB/FOT Sales value*
  - *Minus sales commission charge of 8%: base is FOB/FOT Sales value*
  - *Minus all other costs incurred in name of BWEU*
  - *= BWEU Purchase value DDP*
  - *Minus Production Royalty charge of 4%: base is BWEU's Purchase value DDP minus transport value from Licensees despatch to BWEU*
  - *= BWEU fruit return to Licensee*

*For this purpose and not until the last tray of fruits of each order of The MBO Varieties has been sold, BWEU will inform Licensee about the price(s) sold. Based on this, either Licensee will sent to BWEU an invoice for the amount due, or BWEU makes use of the system of reverse(d) billing. BWEU will pay the amounts not later than within 30 (thirty) days after the date that these amounts become due.*

*After 3 (in words: three) years, starting from the date of signing this license agreement, and only after prior consultation and agreement between the Parties Parties may decide that the produced and harvested fruits of each separate production and harvest of The MBO Varieties are allowed*

C/09/593266 / KG ZA 20-450  
2 december 2020

6

---

*to be sold and delivered to the Licensee and/or on other costs terms for marketing its own production and harvest of The MBO Varieties. This also applies when Licensee is attached to a purchase organisation (PO), co-operative, etc., or is obligated to make its fruit available in any other way to any kind of (other) central sale and distribution organisation. Only in such case, BWEU hereby allows in advance the produced and harvested fruits of The MBO Varieties to be sold and delivered to other(s) than BWEU, but under the strict condition that such PO, co-operative and/or (other) central sale and distribution organisation commits itself towards BWEU then to abide to the terms of this license agreement, and to clauses 4 and 5 of such in particular, and thus undertakes to BWEU to exclusively sell and deliver the produced and harvested fruits of The MBO Varieties to BWEU only. Such commitment is considered to be given by either initialling this page and clauses 4 and 5 inclusive or by signing this license agreement at the bottom, mentioning the full name and capacity of the signatory.*

(...)

**PLANT BREEDERS' RIGHTS/TRADE MARK RIGHTS**

(...)

8. *Licensee shall inform BWEU immediately when any infringement becomes known to Licensee in respect of the plant breeders' rights, trade mark rights and/or the execution of this agreement in respect of The MBO Varieties. Licensee shall take any actions reasonably necessary to aid and co-operate in the prosecution of any action brought by MBO with respect to infringement of MBO's intellectual property rights in respect of The MBO Varieties at MBO's expense.*

(...)

**INITIAL VARIETY/DERIVED VARIETY/MUTANT**

10. *If Licensee has found, won, discovered, developed and/or bred any derived variety in one or more of The MBO Varieties as initial variety (including any sports or mutations), Licensee undertakes to immediately disclose and report this to BWEU, and if desired places at the disposal of BWEU or MBO sufficient plant material of this derived variety. BWEU and/or MBO should be able to examine the derived variety at their own company. This plant material of the derived variety and any associated intellectual property rights that constitute this derived variety will immediately become the exclusive property of MBO.*

(...)

**BEGIN/TERM/END/CONSEQUENCES**

13. *This license agreement has been entered into and the license as described in article 1 has been granted for a period of 10 (...) years, starting from the date of signing this license agreement or an earlier date, on which already plants of The MBO Varieties have been disposed of to Licensee. (...)*

**APPLICABLE LAW/COMPETENT COURT/ETC.**

22. *This license agreement shall be exclusively governed by Dutch Law, on the understanding that as far as Community plant breeders' rights are concerned, the EC Regulation no. 2100/94 of the Council dated 27/07/1994 on Community plant variety rights, including the accompanying executory regulations, shall also apply. All disputes between Parties arising from this license agreement, shall be brought before the competent Dutch Court of The Hague, the Netherlands.*
23. *All previously made agreements between Parties concerning The MBO Varieties, if any, are cancelled with immediate effect after the joint signing of this license agreement. Therefore, with*

C/09/593266 / KG ZA 20-450

7

2 december 2020

---

*respect to The MBO Varieties no other agreements have been made between Parties or Parties have not agreed otherwise than the contents of this present license agreement, except for additional and/or other agreements made in writing between Parties at a later date.*

(...)

2.6. BerryWorld heeft op 19 maart 2020 respectievelijk 4 mei 2020 in separate brieven (onder andere) Arofa en BerryNaiz gesommeerd om de in de brieven nader genoemde inbreukmakende gedragingen te staken en gestaakt te houden.

### 3. Het geschil

3.1. BerryWorld vordert – samengevat – een inbreukverbod met betrekking tot haar intellectuele eigendomsrechten (waaronder kwekersrechten en merkrechten), een verbod op ander onrechtmatig handelen, een bevel om de Licentieovereenkomst na te leven, een hoofdelijke veroordeling tot betaling van € 25.000,- als voorschot op de door BerryWorld geleden schade, met een nevenvordering (opgave) en dwangsom, inclusief een volledige proceskostenveroordeling.

3.2. Ter onderbouwing van haar (neven)vorderingen stelt BerryWorld – verkort weergegeven – het volgende.

3.3. De MBO-rassen die zijn opgenomen in de Licentieovereenkomst genieten bescherming op grond van de GKVo<sup>2</sup>. De Licentieovereenkomst ziet op het planten, het kweken van planten, de commerciële productie en het oogsten van de MBO-rassen op daarvoor aangeduide terreinen in Marokko. De Licentieovereenkomst verbiedt BerryNaiz om plantmaterialen, inclusief de MBO-rassen, te verkopen aan derde partijen en verplicht BerryNaiz om de MBO-rassen exclusief aan BerryWorld te verkopen. Naast de Licentieovereenkomst geldt tussen BerryWorld en BerryNaiz de Samenwerkingsovereenkomst. Aangezien Arofa de voornaamste (zo niet de enige) aandeelhoudster is van BerryNaiz (en wordt gecontroleerd door de Arotzarena familie, zoals vermeld in artikel 2 van de Samenwerkingsovereenkomst), is zij feitelijk partner in de samenwerking met BerryWorld. Arofa heeft BerryWorld gevraagd om ook zelf, naast BerryNaiz, MBO-rassen te mogen planten. Onder de voorwaarde dat Arofa de bessen conform de Samenwerkingsovereenkomst aan BerryNaiz zou leveren voor verdere verkoop door BerryWorld, heeft BerryWorld dit toegestaan. Buiten BerryWorld om en zonder haar toestemming zijn door AHABIA (een dochteronderneming van Arofa) verkochte blauwe bessen van het merk Eureka aangetroffen op de Duitse markt, door Arofa geproduceerde blauwe bessen van de merken Meridian en Eureka op de Nederlandse markt, door AHABIA en BerryNaiz verkochte blauwe bessen op de Franse markt en door Arofa verkochte blauwe bessen van het merk Meridiaan op de Italiaanse markt. Het gaat in alle gevallen om via de Licentieovereenkomst beschermde MBO-rassen. Met deze gedragingen maken Arofa en BerryNaiz inbreuk op de kwekersrechten (en merkrechten) waarop BerryWorld (via MBO) exclusieve rechten heeft verkregen, nu Arofa c.s. zonder de vereiste toestemming ingevolge artikel 13 lid 1 GKVo de blauwe bessen heeft verkocht. Als contractueel gevolmachtigde van MBO mag BerryWorld Arofa c.s. in rechte aanspreken op grond van artikel 94 GKVo. Ter zake de merken kan BerryWorld zich beroepen op de bescherming die artikel 6bis vab

<sup>2</sup> Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht

C/09/593266 / KG ZA 20-450  
2 december 2020

8

---

het Verdrag van Parijs tot bescherming van industriële eigendom biedt aan algemeen bekende merken. Daarnaast kwalificeren de gedragingen van Arofa c.s. als oneerlijke concurrentie en derhalve als onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW. Ten slotte leveren deze gedragingen een tekortkoming in de nakoming (wanprestatie) op van het overeengekomene in onder meer artikel 2 en 4 van de Licentieovereenkomst.

3.4. Arofa c.s. voert verweer.

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

#### 4. De beoordeling

##### Bevoegdheid

4.1. BerryWorld baseert de bevoegdheid van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag volgens de dagvaarding op drie grondslagen. Ten eerste de forumkeuze voor deze rechtbank in artikel 22 Licentieovereenkomst (vergelijk onder 2.5). In de Samenwerkingsovereenkomst is weliswaar een 'prevalence' clause opgenomen, maar die treft niet het licentierecht en dat is waar het in de onderhavige procedure volgens BerryWorld om draait.

Ten tweede kan de bevoegdheid worden gegrond op artikel 78 lid 2 jo artikel 70 en 71 ZPW<sup>3</sup> in combinatie met artikel 94 GKVo jo artikel 101 lid 3 GKVo, nu de inbreuk onder meer in Nederland heeft plaatsgevonden en de Gemeenschapskwekersrechtelijke vorderingen niet de geldigheid van het kwekersrecht betreffen.

Ten slotte is de Nederlandse voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo<sup>4</sup> en artikel 6 aanhef en onder e Rv<sup>5</sup>, respectievelijk artikel 7 lid 1 Rv, omdat de inbreukmakende en de daarmee verknochte onrechtmatige handelingen van Arofa c.s. (mede) in Nederland hebben plaatsgevonden.

4.2. Arofa c.s. betwist voor alle weren de bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank. De bevoegdheid kan volgens haar niet gebaseerd worden op de forumkeuze voor de rechtbank Den Haag in de Licentieovereenkomst. De Samenwerkingsovereenkomst en de Licentieovereenkomst kunnen niet los van elkaar worden geïnterpreteerd. De basis van de samenwerking tussen partijen is de Samenwerkingsovereenkomst, waarin in artikel 8 (zie onder 2.4) is geregeld dat de Samenwerkingsovereenkomst voorrang heeft boven de Licentieovereenkomst en in artikel 9 een forumkeuze voor de rechtbank Madrid is opgenomen. Deze forumkeuze geldt voor de samenwerkingsovereenkomst en "any dispute or claim arising out of or in connection with this collaboration agreement and any legal agreements prepared in connection with it or their subject matter or formation." De kern van de onderhavige zaak houdt volgens Arofa c.s. verband met de vraag of BerryWorld kan optreden tegen het verhandelen van blauwe bessen en daarover zijn in beide overeenkomsten gelijksoortige en nagenoeg identieke bepalingen opgenomen (bijvoorbeeld artikel 5). Dat betekent dat er de facto één overeenkomst is tussen partijen die beoordeeld moet worden door de Madrileense rechter, aldus Arofa c.s.

<sup>3</sup> Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005

<sup>4</sup> Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

<sup>5</sup> Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering



C/09/593266 / KG ZA 20-450  
2 december 2020

9

---

Omdat de forumkeuze zich uitstrekt tot alle geschillen tussen partijen, is de Madrileense rechtbank volgens Arofa c.s. ook exclusief bevoegd met betrekking tot de vorderingen van BerryWorld die zien op beweerdelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (nu er geen sprake is van een geschil over de registratie of de geldigheid van de kwekersrechten zodat artikel 24 lid 4 Brussel I bis-Vo niet van toepassing is). Voor zover BerryWorld voor haar communautaire kwekersrechtvorderingen de bevoegdheid van de Haagse rechtbank wil baseren op artikel 101 lid 3 GKVo (jo artikel 78 ZPW), geldt de bevoegdheid enkel voor zover inbreuken zouden hebben plaatsgevonden in Nederland (hetgeen Arofa c.s. betwist). Ten slotte kan de bevoegdheid volgens Arofa c.s. evenmin gegrond worden op artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo, nu er geen sprake is van enig (onrechtmatig) handelen in Nederland.

*Ten aanzien van BerryNaiz*

4.3. Naar voorlopig oordeel kunnen geen van de in r.o. 4.1 genoemde grondslagen slagen, waartoe als volgt wordt overwogen.

4.4. Er is weliswaar een forumkeuze voor de Haagse rechter opgenomen in artikel 22 van de Licentieovereenkomst, maar de voorzieningenrechter is – met Arofa c.s. – voorshands van oordeel dat de forumkeuze voor de Madrileense rechter in artikel 9 van de Samenwerkingsovereenkomst prevaleert. De forumkeuzes in de beide overeenkomsten lijken met elkaar in strijd, maar artikel 8 van de Samenwerkingsovereenkomst stipuleert nadrukkelijk dat de bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst prevaleren boven die van enige overeenkomst die tegelijkertijd is ondertekend. De Licentieovereenkomst wordt daarbij expliciet genoemd. De enige uitzondering op dit uitgangspunt is wanneer het specifiek gaat om het “license right” (vergelijk wederom onder 2.4). Partijen hebben zich niet uitgelaten hoe dit naar Spaans recht (dat op de Samenwerkingsovereenkomst van toepassing is) zou moeten worden geïnterpreteerd, noch hebben zij zich duidelijk beroepen op het naar Nederlands recht toepasselijke Haviltex-criterium<sup>6</sup> waarbij de bedoelingen van partijen en hetgeen zij over en weer mochten verwachten leidend zijn. Omdat de toepassing van de Licentieovereenkomst wanneer het “license right” aan de orde is, een uitzondering betreft op de hoofdregel in de Samenwerkingsovereenkomst dat deze overeenkomst voorrang heeft, houdt de voorzieningenrechter voor de uitleg van deze uitzondering vast aan het juridisch kader dat daarbij past. Dat kader is dat een dergelijke uitzondering naar haar aard beperkt moet worden geïnterpreteerd. Arofa c.s. heeft verder onbestreden aangevoerd dat er bij de sluiting van de overeenkomsten tussen partijen gediscussieerd is over de vraag welke rechter over disputen ten aanzien van de uitvoering van de samenwerking zou moeten oordelen en dat de keuze voor de Madrileense rechter er als compromis is uitgekomen. Tegen die achtergrond past te minder een ruime uitleg van de uitzondering waarbij die zich (kennelijk destijds zonder discussie op dit punt tussen partijen) tot de forumkeuze in de Licentieovereenkomst zou uitstrekken. Integendeel zelfs, nu voorts van belang is dat de forumkeuze in de Samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat die forumkeuze ook op “*legal agreements prepared in connection with it*” ziet, waartoe de Licentieovereenkomst behoort. Ten slotte heeft Arofa c.s. terecht gewezen op andere tegenstrijdigheden in de Licentieovereenkomst. In artikel 23 licentie Licentieovereenkomst (vergelijk onder 2.5) is bijvoorbeeld bepaald dat alle voorgaande overeenkomsten geannuleerd zijn. Dat zou betekenen dat dat lot de Samenwerkingsovereenkomst zou treffen, die echter een paar dagen eerder is gesloten. Vanzelfsprekend kan dat niet de bedoeling van de ondertekenaars van de

<sup>6</sup> Hoge Raad 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:AG4158 (Haviltex)

C/09/593266 / KG ZA 20-450  
2 december 2020

10

---

Licentieovereenkomst zijn geweest. Bij dit alles speelt voorts mee dat de Licentieovereenkomst een aantal artikelen kent die overeenkomen met, maar niet overal gelijk zijn aan, artikelen in de Samenwerkingsovereenkomst. Het zou niet passen om op die artikelen, enkel vanwege de doublure in de Licentieovereenkomst, de forumkeuze van de Licentieovereenkomst in plaats van die in de Samenwerkingsovereenkomst toe te passen, te minder waar enkel die laatste forumkeuze nadrukkelijk tussen partijen is besproken.

4.5. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter – met Arofa c.s. – voorshands van oordeel dat de forumkeuze in de Licentieovereenkomst beperkt is tot zuivere geschillen over het licentierecht, zoals de bepalingen dat ouderplanten niet aan derden mogen worden verkocht (artikel 2 Licentieovereenkomst), hoe om te gaan met door de licentienemer (BerryNaiz) te ontwikkelen mutanten en afgeleide rassen (artikel 10 Licentieovereenkomst) en met door de licentienemer te constateren inbreuk (artikel 8 Licentieovereenkomst) (zie voor deze artikelen wederom onder 2.5). Alle overige geschillen dienen aan de Madrileense rechter te worden voorgelegd. Dat geldt zeker voor een geschil dat naar de kern ziet op de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst en de daarin opgenomen “vrije distributie na drie jaar” volgens artikel 5 van de Samenwerkingsovereenkomst.

4.6. Zodoende is de Madrileense rechter (zo nodig in kort geding) bevoegd van de vorderingen jegens BerryNaiz kennis te nemen.

#### *Ten aanzien van Arofa*

4.7. Het voorgaande ligt evenwel anders voor de vorderingen jegens Arofa. Gesteld noch gebleken is dat die rechtspersoon partij was bij de Samenwerkingsovereenkomst of de Licentieovereenkomst. Aangezien het een Spaanse gedaagde betreft, is volgens artikel 101 lid 3 GKVo de Nederlandse rechter slechts bevoegd voor zover de vordering ziet op Nederland en is gebaseerd op een Gemeenschapskwekersrecht. Hetzelfde geldt voor zover de vordering is gebaseerd op (bekende) merkinbreuk en onrechtmatig handelen, gelet op artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo en de daarbij behorende standaard jurisprudentie.

#### *Conclusie*

4.8. Gezien het bovenstaande dient de voorzieningenrechter van deze rechtbank zich onbevoegd te verklaren om van de vorderingen jegens BerryNaiz kennis te nemen en zich onbevoegd te verklaren om van de vorderingen jegens Arofa kennis te nemen voor zover het gedragingen buiten Nederland betreffen.

#### Spoeeisend belang

4.9. Arofa voert aan dat het spoedeisend belang aan de zijde van BerryWorld ontbreekt omdat de zaak ziet op verkoop van blauwe bessen van afgelopen seizoen dat loopt van januari tot half mei 2020, zodat die oogst op het moment van het uitbrengen van de dagvaarding, dan wel momenteel, al volledig is verkocht. De voorzieningenrechter kan dit verweer onbesproken laten, nu de vorderingen van BerryWorld op inhoudelijke gronden zullen worden afgewezen.

C/09/593266 / KG ZA 20-450  
2 december 2020

11

### Inbreuk

4.10. Arofa heeft aangevoerd dat de in Nederland aangetroffen bosbessen niet door haar in Nederland op de markt zijn gebracht, maar wel degelijk direct aan BerryWorld zijn geleverd, althans aan de vestiging van BerryWorld in Nederland, zijnde VitalBerry. Ter onderbouwing van dit verweer heeft Arofa CMR-documenten overgelegd waaruit het transport van de betreffende blauwe bessen blijkt. Daarnaast heeft zij een e-mail van Angus Soft Fruits overgelegd, gericht aan BerryWorld, waarin is uitgelegd dat het etiket op de betreffende bakjes blauwe bessen foutief is en de bessen direct zijn geleverd aan BerryWorld, althans VitalBerry. BerryWorld heeft vervolgens enkel betwist dat de documenten die door Arofa zijn overgelegd, zien op de lading blauwe bessen voor Angus Soft Fruits, maar daartegenover niets gesteld ter (verdere) onderbouwing van haar standpunt dat Arofa rechtstreeks aan derden in Nederland blauwe bessen heeft verkocht en geleverd (van welke stelling BerryWorld de stelplicht en bewijslast draagt, althans zulks in het bestek van een kort geding voldoende aannemelijk dient te maken). Reeds daarom is niet aannemelijk geworden dat er een voldoende serieuze dreiging van inbreukmakend handelen is dat een verbod zou rechtvaardigen.

4.11. De voorzieningenrechter voegt daaraan toe dat hij niet ervan overtuigd is dat, zelfs als Arofa in Nederland bosbessen zou verhandelen, dit een inbreuk op de Gemeenschapskwekersrechten zou opleveren. Volgens het HvJ<sup>7</sup> is immers het aanplanten van een beschermd ras en het oogsten van niet als teeltmateriaal bruikbare vruchten ervan, niet te beschouwen als vermeerdering van componenten (artikel 13 lid 2 GKVo), maar als het voortbrengen van oogstmateriaal. Voortbrenging en verhandeling van oogstmateriaal vormt slechts een aan de kwekersrechthouder voorbehouden handeling indien aan de vereisten van artikel 13 lid 3 GKVo is voldaan. Daarin is voorgeschreven dat het moet gaan om oogstmateriaal dat werd verkregen door het ongeoorloofde gebruik van componenten van het beschermde ras, tenzij de houder een redelijke mogelijkheid gehad heeft om zijn recht met betrekking tot genoemde componenten uit te oefenen. Naar voorlopig oordeel is aan deze vereisten niet voldaan. Gelet op de tussen partijen bestaande samenwerking en de verkoop van de beschermde componenten van de rassen aan BerryWorld met het oog op voortbrenging van de bosbessen is – met Arofa – aan te nemen dat de componenten niet ongeoorloofd zijn gebruikt. En voor het geval veronderstellenderwijs moet worden aangenomen dat de componenten door Arofa wel ongeoorloofd zijn gebruikt, heeft BerryWorld in elk geval voldoende mogelijkheid gehad om haar rechten met betrekking tot die componenten uit te oefenen. In dat kader heeft Arofa voorts nog terecht erop gewezen dat BerryWorld voor de verkopen door BerryNaiz/Arofa gerechtigd is tot 50% van de winst (zie artikel 2 van de Samenwerkingsovereenkomst onder 2.4).

4.12. Het deel van de vorderingen van BerryWorld jegens Arofa dat ziet op Nederland, zal – gezien het voorgaande – worden afgewezen.

### Proceskosten

4.13. BerryWorld zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld die volgens artikel 1019h Rv zijn vast te stellen. Arofa c.s. heeft in totaal € 90.521,- aan advocaatkosten opgevoerd, te vermeerderen met de kosten van een

<sup>7</sup> HvJ 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1131 (Club Variedades)

C/09/593266 / KG ZA 20-450  
2 december 2020

12

---

kwekersrechtgemachtigde (€ 2.686,20) en de kosten van een vertaler (€ 600,-). De voorzieningenrechter overweegt ambtshalve dat deze procedure is te kwalificeren als een complex kort geding in de zin van de IE indicatietarieven, zodat € 25.000,- maximaal als redelijk en evenredig wordt beschouwd ten aanzien van de advocaatkosten. Partijen hebben geen bijzondere omstandigheden aangevoerd waarom hiervan zou moeten worden afgeweken. Zodoende worden de proceskosten begroot op € 25.000,- + € 2.686,20 + € 600,- + € 2.042,- (griffierecht), in totaal derhalve op € 30.328,20 te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente.

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. verklaart zich onbevoegd om van de vorderingen van BerryWorld jegens BerryNaiz kennis te nemen;
- 5.2. verklaart zich onbevoegd om van de vorderingen van BerryWorld jegens Arofa kennis te nemen, behoudens voor zover de vorderingen zien op het Nederlandse territorium;
- 5.3. wijst de vorderingen jegens Arofa (die zien op het Nederlandse territorium) af;
- 5.4. veroordeelt BerryWorld in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Arofa c.s. begroot op € 30.328,20, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis en – voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over de kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening;
- 5.5. verklaart de veroordeling onder 5.4 uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en, omdat de rechter buiten staat is vanwege de Corona-pandemie, in het openbaar uitgesproken en ondertekend door mr. D. Nobel op 2 december 2020.

