

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/456917 / KG ZA 13-1450

Vonnis in kort geding van 14 februari 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

IP BANK B.V.,

gevestigd te Leiden,

eiseres,

advocaten: mr. M.M. Huijzen en mr. J.E. Polet te Amsterdam,

tegen

1. **[X]**,
wonend te [A],
advocaat: mr. B.A. Boer te Den Haag,
2. **[Y]**,
wonend te [A],
advocaat: mr. P.H.J. Körver te Den Haag,
gedaagden.

Partijen zullen hierna IP Bank, [X] en [Y] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de onderhavige procedure blijkt uit:

- de dagvaardingen van 24 december 2013 met producties 1 tot en met 54;
- de bij brief van 17 januari 2014 ontvangen producties 1 tot en met 18 van [X];
- de bij brief van 17 januari 2014 ontvangen producties 1 tot en met 48 van [Y];
- het op 21 respectievelijk 22 januari 2014 van [Y] ontvangen overzicht van, respectievelijk de toelichting op de eerder ontvangen producties;
- de bij brief van 27 januari 2014 van IP Bank ontvangen aanvullende producties 15 tot en met 63;
- de op 31 januari 2014 van [Y] ontvangen aanvullende producties 49 tot en met 51;
- de bij brief van 31 januari 2014 van [X] ontvangen aanvullende producties 19 tot en met 26;
- de bij brief van 3 februari 2014 van [X] ontvangen aanvullende producties 27 en 28;
- de op 4 februari 2014 ontvangen kostenspecificaties van zowel IP Bank als gedaagden afzonderlijk;
- de mondelinge behandeling, gehouden op 5 februari 2014, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnota's hebben overgelegd.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. IP Bank is rechthebbende op de auteursrechten met betrekking tot een aantal softwareprogramma's, waaronder BowTieXP, BowTieXL en BSCAT (hierna aangeduid als de BowTie-software). Deze software wordt gebruikt in het kader van risico- en incidentenanalyse, onder andere in de olie- en gasindustrie.

2.2. IP Bank is in 2004 opgericht door [X]. Hij was tot 9 augustus 2013 (de enige) statutair bestuurder van de vennootschap. Hij is tevens statutair bestuurder van een aantal andere vennootschappen, waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GovProDev B.V. (hierna: GovProDev), en houdt zich bezig met een aantal andere ondernemingen.

2.3. Op 23 december 2009 kwam een overeenkomst met betrekking tot de BowTie-software tot stand tussen IP Bank enerzijds en GovProDev, destijds nog Governors B.V. geheten, anderzijds. Deze overeenkomst (hierna ook: de Governorslicentie) omvat onder meer de volgende bepaling:

Artikel 1 Definities

1.3 *Rechten*: Alle huidige en toekomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten of soortgelijke rechten ten aanzien van de Software, die op enig moment kunnen worden uitgeoefend, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt de auteursrechten.

Artikel 2 Overdracht

2.1 Alle Rechten worden hierbij volledig en onbezwaard door Governors aan IP Bank overgedragen, welke overdracht hierbij door IP Bank wordt aanvaard.

Artikel 5 Verlenen Niet-exclusieve Licentie

5.1 IP Bank verleent hierbij aan Governors een wereldwijde niet-exclusieve licentie tot het doorontwikkelen, onderhouden en exploiteren van de Rechten c.q. de Software, welke licentie hierbij door Governors wordt aanvaardt (sic). De licentie omvat tevens het recht tot verlenen van sub-licenties. Het recht tot verlenen van sub-licenties is beperkt tot het verlenen van sub-licenties voor gebruik door de licentienemer of de verkoop van louter gebruikslicentie, waarbij met "gebruik" wordt bedoeld het eigen gebruik conform de functionaliteit van de software. Het recht omvat uitdrukkelijk niet enig recht tot aanpassen van de Software en/of het daartoe verstrekken van de broncodes van de Software.

2.4. In ieder geval sinds 2010 werkt IP Bank samen met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CGE Risk Management Solutions B.V. (hierna: CGE), die aanvankelijk optrad als *reseller* van de BowTie-software in de hoedanigheid van sub-licentienemer onder de Governorslicentie. Op 31 december 2011 kwam tussen IP Bank enerzijds en CGE anderzijds een "Overeenkomst tot verlenen van exclusieve licentie BowTieXP/BowTieXL en gerelateerde software" tot stand. Deze overeenkomst (hierna ook: de CGE-licentie) omvat onder meer de volgende bepaling:

Artikel 2 Verlenen exclusieve Licentie

2.1 IP Bank verleent hierbij aan CGE een wereldwijde exclusieve licentie tot het exploiteren van de Rechten c.q. de Software, welke licentie hierbij door CGE wordt aanvaardt (sic). De licentie omvat tevens het recht tot verlenen van sub-licenties.
[...]

2.6 Onder exclusieve licentie wordt verstaan dat IP Bank geen nieuwe licenties aan derden zal verstrekken vanaf het moment van uitvoering van deze overeenkomst. Beide partijen zullen zich gezamenlijk inspannen om de bestaande licentie-overeenkomsten te laten bundelen via CGE zodat CGE vanaf dat moment de exclusieve licentie-houder is geworden.

2.5. Op aandringen van (onder meer) de heren [P] en [R], bestuurders van CGE, is de bedrijfsvoering van IP Bank in de loop van 2011 kritisch bekeken, waarna door alle betrokkenen een aangepaste verdeling van taken en verantwoordelijkheden werd overeengekomen. [X] zou aanblijven als bestuurder, maar zou met name op het gebeid van de financiële administratie van IP Bank worden bijgestaan door [P] en [R]. IP Bank zou haar activiteiten beperken tot het exploiteren van de auteursrechten op software. In het kader van deze herstructurering werden de arbeidsovereenkomsten van [Y] en een andere werknemer van IP Bank in november 2011 beëindigd.

2.6. Nadat is gebleken dat de nieuwe bedrijfsvoering niet tot het – door een deel van de aandeelhouders – gewenste resultaat leidde, heeft CGE, althans hebben haar bestuurders [P] en [R], op 8 augustus 2013 een controlerend belang in IP Bank verworven. Op 9 augustus 2013 werd [X] als bestuurder ontslagen en traden [P] en [R] aan als nieuwe bestuurders.

2.7. Na zijn ontslag liet [X] de nieuwe bestuurders van IP Bank weten dat hij als bestuurder handelend namens IP Bank op 29 oktober 2012 een (nieuwe) arbeidsovereenkomst met [Y] was aangegaan¹ en op 2 augustus 2013 een “exclusieve licentie BowTieXP” aan [Y] had verleend (hierna ook: de [Y]licentie).

2.8. In september 2012 hebben [P] en [R] van [Y] vernomen dat [X] en [Y] bezig waren met een nieuw initiatief onder de naam WellReasoned, gericht op de verkoop van BowTie-software aan bedrijven in de olie- en gasindustrie. Daarnaast ontwikkelde [X] een plan gericht op organisaties in de gezondheidszorg. Met het oog op laatstgenoemde branche werd de – enigszins aangepaste – software aangeduid als BowTieMed.

2.9. Onder eigen naam en met gebruikmaking van de namen WellReasoned, JR Healthcare en Stichting Corporate Governance Foundation – en zonder de naam IP Bank te gebruiken – zijn [X] en [Y] in ieder geval vanaf september 2012 naar buiten getreden teneinde derden, waaronder vertegenwoordigers van ziekenhuizen en *risk management* organisaties, kennis te laten maken met de BowTie- en BowTieMed-software. Zij gebruikten daarvoor onder meer de website www.bowtiemed.com, waarop [Y] zich als *Director of Business Development* en [X] als *Senior Consultant* afficheerde.

¹ IP Bank heeft vervolgens bestreden dat die arbeidsovereenkomst bestond en dat zij daaraan was gebonden. In twee procedures met betrekking tot de vermeende arbeidsovereenkomst van [Y] is IP Bank in het gelijk gesteld: bij beschikking en vonnis van 14 oktober 2013 oordeelde de kantonrechter respectievelijk de voorzieningenrechter van deze rechtbank dat de arbeidsovereenkomst “voor zover deze thans nog bestaat” moest worden ontbonden en dat [Y] geen aanspraak kan maken op achterstallig loon.

2.10. Bij brief van 15 november 2013 heeft IP Bank [Y] gesommeerd onrechtmatige handelingen jegens IP Bank, waaronder de inbreuk op de auteursrechten op de BowTie-software, te staken. IP Bank stelde zich daarbij op het standpunt dat [Y] zich niet kan beroepen op de [Y]licentie, omdat die nietig, althans vernietigbaar is. IP Bank heeft in die brief de buitengerechtelijke vernietiging van de [Y]licentie ingeroepen.

3. Het geschil

3.1. IP Bank vordert, zakelijk weergegeven dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, gedaagden beveelt de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de (broncode van) de BowTieXP-, BowTieXL en BSCAT-software en meer in het bijzonder de BowTieMed-software, te staken en gestaakt te houden, hen beveelt opgave te doen van informatie met betrekking tot de verkoop en/of uitgifte van de bedoelde software en de daarmee behaalde omzet en winst, alsmede hen beveelt tot rectificatie via verschillende media, een *recall* en verwijdering van genoemde software en bijbehorende broncodes en activatiecodes van de door gedaagden beheerde computers, een en ander op straffe van een dwangsom, met veroordeling van gedaagden in de volledige proceskosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. IP Bank legt aan haar vorderingen ten grondslag dat gedaagden zonder haar toestemming software waarop zij het auteursrecht heeft aanbieden en verkopen. Voor zover gedaagden menen te mogen handelen op grond van de [Y]licentie geldt dat deze overeenkomst niet rechtsgeldig tot stand gekomen is, omdat die is geantedeerd of althans door IP Bank vernietigbaar is, omdat bij het aangaan van de overeenkomst sprake was van doeloverschrijding en een tegenstrijdig belang van haar bestuurder [X]. IP Bank is daarom niet gebonden aan de [Y]licentie, aldus IP Bank.

3.3. Gedaagden voeren beiden gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling

Spoedeisend belang

4.1. Aangenomen wordt dat IP Bank spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, nu zij stelt dat sprake is van voortdurende (dreiging van) auteursrechtinbreuk en daaruit bij voortduring voortvloeiende schade. Gedaagden bestrijden het spoedeisend belang van IP Bank met de stelling dat door hen geen inbreukmakende handelingen zijn verricht of dreigen te worden verricht en dat IP Bank juist gebaat is bij de handelingen van gedaagden. Dit leidt, in het geval dat gedaagden hierin gevolgd worden, tot afwijzing van de vorderingen, maar doet aan de spoedeisendheid van de vorderingen van IP Bank niet af. Dit laatste dient immers te worden bepaald aan de hand van de stellingen die aan de vorderingen ten grondslag worden gelegd.

4.2. Daarnaast is door gedaagden aangevoerd dat IP Bank al gedurende langere tijd op de hoogte was van hun activiteiten, zodat haar vorderingen nu niet meer als spoedeisend kunnen worden aangemerkt. Daar brengt IP Bank tegenin dat mede door de grote hoeveelheid rechtspersonen die [X] bestuurt lang onduidelijkheid heeft bestaan – en nog bestaat – over de rol van de verschillende betrokken (rechts-)personen en dat het onderhavige kort geding deel uitmaakt van een “vennootschappelijk grote schoonmaak” met meerdere actiepunten.

4.3. De voorzieningenrechter is van oordeel dat, gelet op de sinds het ontslag van [X] als bestuurder in augustus 2013 door IP Bank ondernomen activiteiten, niet kan worden gesproken van zodanig stilzitten van de kant van IP Bank dat van spoedeisendheid geen sprake meer is. Gelet op de administratieve wanorde die volgens IP Bank na het ontslag van [X] aan het licht is gekomen, is haar optreden tegen de vermeende auteursrechtinbreuk in het najaar van 2013 voldoende voortvarend.

Geschiktheid voor behandeling in kort geding

4.4. [Y] werpt op dat het onderhavige geschil vanwege de complexiteit van de zaak ongeschikt is voor behandeling in kort geding. [X] voegt daaraan toe dat een beslissing zou leiden tot een declaratoir vonnis, nu een oordeel moet worden geveld over de (geldigheid van) licentieovereenkomsten.

4.5. De voorzieningenrechter overweegt dat de veronderstelde complexiteit een (voorlopig) oordeel niet in de weg staat, zeker nu de spoedeisendheid van de vorderingen om een voorlopige voorziening vraagt. Dat een oordeel over de thans aan de orde gestelde inbreukvraag ook een (voorlopig) oordeel over de (geldigheid van) licentieovereenkomsten met zich brengt, staat evenmin aan de behandeling in kort geding in de weg. De bezwaren van [X] als [Y] op dit punt worden dan ook verworpen.

Auteursrechten op de BowTie-software, BowTieMed

4.6. Tussen partijen is niet in geschil dat de BowTie-software als auteursrechtelijke beschermd werk moet worden aangemerkt en dat de auteursrechten daarop bij IP Bank berusten. Niet bestreden is voorts dat de als BowTieMed aangemerkte software slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de BowTie-software en dat de BowTieMed-software ook onder de auteursrechtelijke beschermingsomvang van de BowTie-software valt. De voorzieningenrechter zal dit in het hierna volgende dan ook als uitgangspunt nemen.

Auteursrechtinbreuk [X]

4.7. [X] stelt dat hij op grond van de Governorslicentie bevoegd is de BowTie-software te exploiteren. Hij erkent dat in een latere overeenkomst, de CGE-licentie, een bepaling is opgenomen die IP Bank en CGE verplicht zich gezamenlijk in te spannen om oudere licentie-overeenkomsten, zoals de Governorslicentie, “te laten bundelen via CGE”, maar benadrukt dat GovProDev aan die afspraak niet gehouden is en dat de Governorslicentie nooit is opgezegd of anderszins beëindigd. [X] stelt in dit verband dat de handelingen waartegen IP Bank in het kader van dit kort geding bezwaar maakt moeten worden toegerekend aan GovProDev. Voorts zijn die handelingen toelaatbaar uit hoofde van een

sub-licentie en was het gebruikelijk dat GovProDev sub-licenties aan distributeurs verstrekke. Zo had CGE aanvankelijk een sub-licentie van GovProDev.

4.8. IP Bank betwist het bestaan van de Governorslicentie en de daarin vastgelegde bevoegdheid tot het geven van sub-licenties niet, maar stelt dat het de bedoeling van partijen was om deze overeenkomst te beëindigen en CGE de enige licentienemer met betrekking tot de BowTie-software te maken. Volgens IP Bank kunnen [X] noch [Y] zich op deze overeenkomst beroepen, omdat zij op de hoogte waren van deze bedoeling.

4.9. Het verweer van IP Bank slaagt naar voorlopig oordeel niet. Uit de CGE-licentie en de verklaring van een adviseur van IP Bank, [Q], blijkt dat het de bedoeling van alle partijen was de Governorslicentie op enig moment te beëindigen. Uit de verklaring van [Q] en het gestelde ter zitting blijkt echter dat dat niet onmiddellijk bij het aangaan van de CGE-licentie is gebeurd, omdat een belangrijke afnemer van de software, BP, niet bereid was mee te werken aan een contractovername. Dat de Governorslicentie na het sluiten van de CGE-licentie daadwerkelijk is beëindigd, blijkt nergens uit. Dat GovProDev, [X] en/of [Y] op de hoogte waren van het voornemen van IP Bank om de Governorslicentie op enig moment te beëindigen, betekent nog niet dat IP Bank en GovProDev daadwerkelijk hun overeenkomst hebben beëindigd. Bekend was immers ook dat het de bedoeling van IP Bank was dat de Governorslicentie voorlopig nog zou voortduren. Ook het feit dat [X] daags voor zijn ontslag als bestuurder van IP Bank nog de [Y]licentie is aangegaan, impliceert niet dat de Governorslicentie is beëindigd. De voorzieningenrechter gaat er daarom van uit dat de Governorslicentie nog altijd van kracht is.

4.10. Vervolgens is de vraag aan de orde of de door IP Bank gestelde inbreukmakende gedragingen onder het bereik van de Governorslicentie vallen. IP Bank heeft zelf aangegeven dat haar niet geheel duidelijk is vanuit welke (rechts-)persoon licenties voor de BowTieMed-software worden aangeboden. Volgens IP Bank wordt de software aangeboden vanaf een website met de domeinnaam www.bowtiemed.com en onder de handelsnamen WellReasoned, JR Healthcare, GRC Cares en Stichting Corporate Governance Foundation (hierna: SCGF).

4.11. [X] heeft ter zitting desgevraagd gesteld dat de domeinnaamregistratie voor de website www.bowtiemed.com is verricht door “één van zijn vennootschappen” en dat de site wordt beheerd door “een familielid”. Op de website wordt, zo stelt [X], geen licentie voor BowTieMed aangeboden, maar uitsluitend informatie gegeven over de methode die aan de BowTie-software ten grondslag ligt.

4.12. [X] voert voorts aan dat hij persoonlijk de BowTie-software niet heeft verkocht of aangeboden. Hij heeft zich naar eigen zeggen slechts in zijn hoedanigheid van bestuurder van GovProDev beziggehouden met marketinginspanningen die erop gericht waren de bekendheid van de BowTie-methodologie te vergroten. Dit gebeurde onder meer door de organisatie van cursussen op het gebied van risicoanalyse. SCGF kon als non-profit organisatie vrijwilligers inschakelen voor het trainen van professionals, waarmee indirect ook de bekendheid van de BowTie-methodologie wordt vergroot. WellReasoned en JR Healthcare zijn namen die hij in het kader van bovenbedoelde marketinginspanningen heeft gebruikt, zo licht [X] nog toe. Die namen sloegen niet aan en daarom is het gebruik ervan gestaakt.

4.13. De voorzieningenrechter overweegt hierover als volgt. Uit de door IP Bank overgelegde producties waarin reclame wordt gemaakt voor (gebruikslicenties voor) de BowTieMed software, blijkt geenszins in welke hoedanigheid dat gebeurde. [X] is in één van die producties als ‘consultant’ van JR Healthcare vermeld en in een aantal e-mails met uitsluitend zijn eigen naam. IP Bank geeft zelf aan dat voor haar niet duidelijk is welke entiteit de gewraakte uitingen heeft gedaan. Voorts is niet gebleken dat [X] handelde namens een andere rechtspersoon waarvan hij bestuurder was dan GovProDev. De in de betreffende documenten gebruikte handelsnamen WellReasoned en JR Healthcare corresponderen niet met de statutaire namen van de andere rechtspersonen waarvan [X] bestuurder is. SCGF en GRC Cares zijn wel bestaande rechtspersonen waarvan [X] bestuurder is. Dat die rechtspersonen gebruikslicenties voor de software hebben aangeboden aan derden of anderszins aan de auteursrechthebbende voorbehouden handelingen hebben verricht, blijkt echter niet uit de door IP Bank overgelegde producties. De stelling van [X] dat hij gebruikslicenties voor de BowTieMed software aanbiedt in zijn hoedanigheid van bestuurder van GovProDev, is dan ook onvoldoende onderbouwd weersproken door IP Bank.

4.14. Bovendien kent de Governorslicentie de mogelijkheid om sub-licenties te verstrekken voor de verkoop van louter gebruikslicenties. Voor zover de handelingen van [X] al niet aan GovProDev toe te rekenen zouden zijn, dient het er voorshands dan ook voor te worden gehouden dat aan [X] een stilzwijgende sub-licentie is verleend door GovProDev.

4.15. De slotsom is dat, als er al sprake is van auteursrechtelijk relevante handelingen, die handelingen naar voorlopig oordeel zijn verricht uit naam van GovProDev (en dus op grond van de Governorslicentie), dan wel op basis van een sub-licentie.

Auteursrechtinbreuk [Y]

4.16. [Y] heeft verwezen naar het door [X] gevoerde verweer en heeft in aanvulling daarop onder meer gesteld dat hij persoonlijk op geen enkele wijze naar buiten is getreden in verband met de BowTie-software. Alle handelingen waartegen IP Bank in dit kort geding bezwaar maakt zijn door hem (onbezoldigd) verricht in opdracht van [X] en GovProDev. [Y] benadrukt dat hij geen gebruik maakt van de [Y]licentie en dat hij zijn activiteiten heeft gestaakt in afwachting van een beslissing in het geschil met IP Bank.

4.17. De naam van [Y] is vermeld in een aantal e-mailberichten, op de bowtiemed.com website en in een Japanse presentatie waarin de handelsnaam BowTieMed is gebruikt. Gelet op de gemotiveerde betwisting door [Y] geldt ook ten aanzien daarvan dat onvoldoende vast is komen te staan dat [Y] die uitingen verrichte voor een eigen onderneming of een eenmanszaak van [X] en niet als opdrachtnemer of sub-licentiehouder van GovProDev.

Slotsom

4.18. Op grond van het voorgaande oordeelt de voorzieningenrechter voorshands dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk door gedaagden, omdat zij, voor zover gesproken kan worden van auteursrechtelijk relevante handelingen, handelen op grond van een (sub)licentieovereenkomst met IP Bank. Het gevorderde zal dan ook worden afgewezen. Gelet hierop kunnen de overige verweren verder onbesproken blijven.

Proceskosten

4.19. IP Bank zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gedaagden vorderen beiden een volledige proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv en hebben ieder afzonderlijk een – niet bestreden – specificatie in het geding gebracht van de door hen gemaakte kosten. Nu de vorderingen van IP Bank betrekking hebben op de handhaving van auteursrechten vallen de kosten binnen het bereik van artikel 1019h Rv. De kosten aan de zijde van [X] zullen conform de specificatie worden begroot op € 19.716,77 aan salaris advocaat (waarvan € 3.421,92 BTW), te vermeerderen met € 274,- aan griffierecht, in totaal derhalve op € 19.990,77. De kosten aan de zijde van [Y] zullen conform de specificatie worden begroot op € 20.569,70 aan salaris advocaat (waarvan € 3.569,95 BTW), te vermeerderen met € 274,- aan griffierecht, in totaal derhalve op € 20.843,70.

4.20. Deze kostenveroordelingen zijn inclusief BTW, omdat zowel [X] als [Y] in persoon zijn gedaagd en geen mogelijkheid hebben de BTW terug te vorderen. Dat uit de kostenspecificatie van [X] blijkt dat hij zijn facturen door GovProDev laat betalen, zoals IP Bank heeft opgemerkt, maakt dit niet anders.

4.21. Gedaagden hebben geen van beiden uitvoerbaarverklaring bij voorraad ten aanzien van de kostenveroordeling gevorderd.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt IP Bank in de proceskosten, aan de zijde van [X] tot op heden begroot op € 19.990,77, en aan de zijde van [Y] tot op heden begroot op € 20.843,70.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 14 februari 2014 in tegenwoordigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.