

# arrest

## GERECHTSHOF ARNHEM-LEEWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof: 200.167.936/01

(zaaknummer/rolnummer rechtbank Groningen: C/18/154048/KG ZA 15-38)

### arrest in spoed kort geding van de eerste kamer van 14 juli 2015

in de zaak van

**1. Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.**

gevestigd te Sassenheim,

**2. Akzo Nobel Coatings B.V.**

gevestigd te Sassenheim,

**3. Akzo Nobel Coatings International B.V.**

gevestigd te Arnhem,

appellanten,

in eerste aanleg: eiseressen,

hierna gezamenlijk: **Akzo Nobel c.s.**,

advocaat: mr. J.C.H. van Maanen, kantoorhoudend te Amsterdam, die ook heeft gepleit,  
tezamen met zijn kantoorgenoot mr. R.J.F. Grijpink.

tegen

**Kirs B.V.**,

gevestigd te Winschoten,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: **Kirs**,

advocaat: mr. J.J. Gevers, kantoorhoudend te Groningen, die ook heeft gepleit.

### 1. Het geding in eerste aanleg

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis van 6 maart 2015 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen.

### 2. Het geding in hoger beroep

#### 2.1 Het verloop van de procedure is als volgt:

- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 2 april 2015 met daarin opgenomen de grieven met producties 22 en 23,
- de schriftelijke conclusie van eis d.d. 14 april 2015,
- de memorie van antwoord, en
- de gehouden pleidooien waarbij door beide partijen pleitnotities zijn overgelegd.



Bij die gelegenheid is Akzo Nobel c.s. akte verleend van het in geding brengen van de producties 24 tot en met 38. Het hof heeft partijen verder akte verleend van het in geding brengen van hun kostenspecificaties ter onderbouwing van hun proceskostenvordering op de voet van artikel 1019h Rv. Het hof zal geen acht slaan op de door Akzo Nobel toegestuurde productie 39 omdat dit stuk niet binnen de in artikel 9.1.11 van het Landelijk Procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven voorgeschreven termijn van 4 dagen voor de zitting, maar pas op vrijdag 29 mei 2015 is ontvangen en de advocaat van Kirs heeft aangegeven onvoldoende te tijd hebben gehad om de daarin opgenomen bevindingen van de gerechtsdeurwaarder met Kirs te bespreken, terwijl de verklaring van de deurwaarder ook eerder opgesteld en toegestuurd had kunnen worden.

2.2 Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald op het door Akzo Nobel c.s. ten behoeve van de pleidooien toegezonden kopie van hun procesdossier.

2.3 De vordering van Akzo Nobel c.s. luidt:

*"Dat het het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden moge behagen, op de hierboven uiteengezette gronden, om het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland van 6 maart 2015 in de zaak tussen appellant als eiseres en geïntimeerde als gedaagde, geregistreerd onder zaaknummer/rolnummer C/18/154048/KG ZA 15-38 deels te vernietigen voor zover het ziet op afwijzing van de vorderingen ii) t/m vii, ix), xiii) en xiv) en voor het overige te bekrachtigen waar nodig met verbetering van gronden, en om, opnieuw rechtdoende in haar beslissing in hoger beroep, de vorderingen ii) t/m vii, ix), xiii) en xiv) van appellant tegen geïntimeerde alsnog ook toe te wijzen onder veroordeling van geïntimeerde in de kosten van beide instanties op grond van artikel 1019h Rv, en de beslissing in hoger beroep voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren".*

### **3. De vaststaande feiten**

3.1 Als gesteld en onvoldoende weersproken staan de volgende feiten tussen partijen vast.

3.2 Akzo Nobel c.s. produceren en verkopen verven, onder andere onder de merken Sikkens, Flexa, CetaBever en Trimetal, die door schildersbedrijven en detailhandelaren in verfmengmachines worden gemengd tot de gewenste kleur door de basisverf te mengen met kleurenpasta's. Akzo Nobel c.s. leveren de verfmengmachines aan verkooppunten waar de verven van Akzo Nobel c.s. worden verkocht. De verfmengmachines worden door derden geproduceerd.

3.3 Een verfmengmachine bevat containers, waarin de kleurenpasta's zijn opgeslagen waarmee de basisverf wordt gemengd om de gewenste kleur te krijgen, en een computer. Op de computer staat standaardsoftware die de containers aanstuurt. Met deze standaardsoftware kunnen de verven van Akzo Nobel c.s. niet op de juiste wijze worden gemengd. Daarvoor zijn de door Akzo Nobel c.s. ontwikkelde Mix2Win software en de bijbehorende kleurendatabases nodig. De Mix2Win software wordt met behulp van installatiesoftware geconfigureerd naar de behoeften van de betreffende klant. De installatiesoftware bevat het geheel aan mogelijkheden (alle verfmerken, alle kleurendatabases, verschillende types verfmengmachines, verschillende types PC's et cetera); bij de installatie maakt de monteur van Akzo Nobel c.s. of de door Akzo Nobel c.s. ingehuurd monteur, daaruit een keuze zodat alleen de van toepassing zijnde bestanddelen worden geïnstalleerd. Daarnaast verstuurt

Akzo Nobel c.s. haar klanten regelmatig per usb-stick een update van de kleurendatabases en software om de Mix2Win software aan te passen aan ontwikkelingen in het verfprogramma van Akzo Nobel c.s.

3.4 Op de Mix2Win software rust het auteursrecht van Akzo Nobel c.s. De gebruiker (schildersbedrijf, bouwmarkt of detaillist) is op grond van een licentieovereenkomst met Akzo Nobel c.s. gerechtigd de Mix2Win software te gebruiken. Voor het installeren van de Mix2Win software is de eerdergenoemde installatiesoftware nodig, die alleen met een of meerdere wachtwoorden toegankelijk is. Voor het laden van de update is geen wachtwoord nodig.

3.5 Kirs is een onderneming die zich bezig houdt met het reviseren, repareren en onderhouden van verfmachines, waaronder machines waarop de software van Akzo Nobel c.s. is of kan worden geïnstalleerd.

3.6 Kirs is op 11 januari 2013 opgericht. Kirs is een doorstart van de V.O.F. Kirs die op 5 maart 2013 failliet is verklaard.

3.7 Op 29 januari 2015 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen, aan Akzo Nobel c.s. ten laste van Kirs verlof verleend tot i) conservatoir beslag tot afgifte op de in het verzoekschrift genoemde Mix2Win software en ii) tot het leggen van bewijsbeslag op de in het verzoekschrift omschreven kopieën van bescheiden en gegevensdragers op het bedrijfsadres van Kirs.

3.8 Op 2 februari 2015 heeft de gerechtsdeurwaarder bij Kirs in beslag genomen gegevensdragers (CD-R en DVD+R) met Mix2Win software en een kopie van mogelijke relevante digitale bestanden die zich bevonden op de in het pand aanwezige computersystemen.

3.9 Akzo Nobel c.s. hebben daarnaast met verlof van de bevoegde voorzieningenrechters op 20 februari 2015 soortgelijke conservatoire beslagen tot afgifte en bewijsbeslag doen leggen bij respectievelijk Bouwmarkt Doetinchem B.V., Bemmelland B.V. en Formido Nijverdal B.V. Bij al deze bedrijven is door de gerechtsdeurwaarder op de computer van de verfmengmachine Mix2Win software aangetroffen. Op de machines van Bouwmarkt Doetinchem en Formido Nijverdal zijn stickers aangetroffen met de adresgegevens van Kirs en een storingsnummer.

3.10 In april 2015 hebben Akzo Nobel c.s. op grond van de gegevens die uit het bewijsbeslag bij Kirs naar voren zijn gekomen, conservatoire beslagen doen leggen onder i) de heer C.M. Hermes, handelende onder de naam De Verfkampioen, met vestigingen in Eindhoven en Helmond, ii) De Verfkampioen Tilburg B.V. in Tilburg, iii) mevrouw P.J. Meens-Konings, handelende onder de naam Simply Outlet, in Lelystad, iv) R. Blom Zonwering B.V., tevens handelende onder de namen Magazijnverf.nl en Magazijnverkoop Verf, in Bergambacht en v) StucPaint B.V. in Aerdt. Alle voornoemde bedrijven hebben verklaard dat de Mix2Win software die door de gerechtsdeurwaarder op hun computers is aangetroffen door Kirs is geleverd. Uit de door de deurwaarder gemaakte foto's blijkt dat het in alle gevallen ging om "Mix2Win, versie 2.3 Build 108".

#### 4. Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4.1 Akzo Nobel c.s. hebben de onderhavige kortgedingprocedure aanhangig gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen en daarbij jegens Kirs het volgende gevorderd:

- “i) Kirs te gebieden om met onmiddellijke ingang in alle lidstaten van de EER rechtstreeks dan wel door middel van een met haar verbonden (rechts)persoon elke inbreuk op de auteursrechten op de Mix2Win software te staken en gestaakt te houden, waaronder de openbaarmaking en/of, verveelvoudiging, het in voorraad houden, de distributie, de promotie, het te koop aanbieden, de verkoop of iedere andere commercialisering of verspreiding van genoemde software;
- ii) Kirs te bevelen alle litigieuze software van zijn computers en systemen te verwijderen en alle verveelvoudigingen van die software die hij in bezit heeft en conform het sub iv) bepaalde in bezit krijgt binnen twee dagen (na ontvangst) aan de advocaat van AkzoNobel te verstrekken;
- iii) Kirs te bevelen om binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan de advocaten van AkzoNobel een door een onafhankelijke registeraccountant, die geen eerdere zakelijke relatie heeft gehad met Kirs, opgestelde en goedgekeurde verklaring te verstrekken, voorzien van alle relevante ondersteunende documenten en vergezeld van een verklaring van de registeraccountant betreffende de wijze waarop deze te werk is gegaan en de rekenmethodes die daarbij zijn gebruikt, ten aanzien van:
- alle namen en adressen van al diegenen die op enigerlei wijze litigieuze software (al of niet samen met een verfmengmachine) van Kirs ontvangen hebben;
  - een nauwkeurig overzicht van alle aan derden verschaft litigieuze software, inclusief de data waarop deze software aan deze afnemers verstrekt is;
  - alle namen en adressen van al diegenen die op enigerlei wijze litigieuze software aan Kirs geleverd hebben;
  - een nauwkeurig overzicht van de ontvangen litigieuze software en de data waarop deze software / verveelvoudigingen van de onder c. bedoelde personen ontvangen zijn;
  - de totale hoeveelheid litigieuze software die Kirs heeft verveelvoudigd of anderszins geproduceerd, in voorraad heeft en/of heeft verspreid in binnen en buitenland;
  - de inkoop- en verkoopprijs van de onder b. genoemde producten die Kirs heeft gerekend en/of betaald;
  - de bedragen aan totale winst die Kirs heeft behaald ten gevolge van de verkoop van de onder b. genoemde producten;
- iv) Kirs te bevelen om binnen tien (10) dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis bij alle afnemers die van Kirs de litigieuze software ontvangen hebben deze software terug te halen en van deze afnemers te verlangen dat zij geen verveelvoudigingen van bedoelde software zullen achterhouden en permanent van hun computers en andere dragers zullen wissen;
- v) Kirs te bevelen in het kader van het gevorderde onder ii) de volgende brief aan deze afnemers te zenden:
- “Op [datum] heeft de Rechtbank Noord-Nederland geoordeeld dat Kirs B.V. inbreuk heeft gemaakt op de auteurs- en merkrechten van AkzoNobel door Mix2Win software te kopiëren en aan derden te verstrekken. Kirs heeft ook aan u software geleverd, te weten: [...] De voorzieningenrechter bij de rechtbank te Groningen heeft ons veroordeeld de software van uw computer te verwijderen dan wel van u te verlangen dat de software van de betreffende computers te verwijderen en onbruikbaar te maken. Graag vernemen wij van u wanneer wij genoemde software van uw computer kunnen verwijderen, dan wel ontvangen wij van u bewijs dat de software van uw computers permanent gewist is.”*
- vertaald in de taal van het land van de betreffende afnemer, en vervolgens de litigieuze software bij afnemers in Nederland en Duitsland daadwerkelijk te verwijderen en van afnemers in andere landen bewijs te verlangen dat de litigieuze software aldaar daadwerkelijk is verwijderd;
- vi) Kirs te bevelen gelijktijdig aan de advocaat van AkzoNobel kopieën te verstrekken van alle conform sub iv) verzonden brieven;
- vii) Kirs te bevelen aan de advocaat van AkzoNobel bewijs te verstrekken van het feit dat de software bij de

betreffende afnemers daadwerkelijk is verwijderd in de vorm van een verklaring van Kirs dienaangaande, en/of van de betreffende afnemer;

- viii) Kirs te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis op de eerste pagina van haar website [www.kirsvb.com](http://www.kirsvb.com), onmiddellijk zichtbaar de volgende tekst te (laten) plaatsen in zwart gedrukt lettertype arial 14 punts tegen een witte achtergrond, in het Nederlands en in het Engels:

*“Mededeling van Kirs B.V.*

*Op [datum] heeft de Rechtbank Noord-Nederland geoordeeld dat Kirs B.V. inbreuk heeft gemaakt op de auteurs- en merkrechten van AkzoNobel door Mix2Win software te kopiëren en aan klanten te verstrekken. Kirs B.V. zal geen software van AkzoNobel meer kopiëren en leveren.”*

- ix) Kirs te bevelen in het eerstvolgende nummer van het Schildersvakblad en Mix dezelfde mededeling te doen op één van de eerste drie pagina's, goed leesbaar in zwarte letter, lettertype arial 14 punts, tegen een witte achtergrond;
- x) te bepalen dat AkzoNobel inzage krijgt in en door afgifte de beschikking krijgt over afschriften van de door de deurwaarder in beslag genomen en bij deze in bewaring gegeven software, en dat Kirs deze inzage en afgifte dienen te gehengen en te gedogen;
- xi) te bepalen dat AkzoNobel inzage krijgt in en door afgifte de beschikking krijgt over afschriften van de door de deurwaarder in bewijsbeslag genomen en bij deze in bewaring gegeven bescheiden zoals bedoeld in paragraaf 36 van deze dagvaarding, die gegevens (kunnen) bevatten over de (omvang van de) inbreuken door Kirs en dat Kirs deze inzage en afgifte dienen te gehengen en te gedogen;
- xii) Kirs te bevelen per overtreding van het sub i) en per overtreding van het sub ii) gevorderde verbod aan AkzoNobel een dwangsom te betalen van € 20.000,00 (twintigduizend Euro) per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat genoemd verbod wordt overtreden, dan wel, ter keuze van AkzoNobel, van € 10.000,00 (tienduizend Euro) per in strijd met het sub i) bepaalde verkochte en geleverde inbreukmakende product; en Kirs te bevelen aan AkzoNobel per overtreding van (één van) de sub iii) tot en met xi) bedoelde bevelen aan AkzoNobel een dwangsom te betalen van € 2.000,00 (tweeduizend Euro) per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat (één van) de sub iii) tot en met xi) bedoelde bevelen niet na worden gekomen;
- xiii) Kirs te veroordelen tot betaling van de bedragen aan winst die in de bovenvermelde vordering iii) bedoelde verklaring zijn vastgesteld, binnen 14 dagen nadat AkzoNobel te kennen heeft gegeven een dergelijke betaling te wensen, dan wel (indien AkzoNobel niet binnen 30 dagen na ontvangst van de onder iii) bedoelde verklaring te kennen hebben gegeven betaling van de daarin vastgestelde bedragen te wensen) Kirs te veroordelen tot afgifte van de met de inbreuken op het auteursrecht behaalde winst of vergoeding van de door AkzoNobel geleden schade, een en ander naar keuze van AkzoNobel op te maken bij staat en te vereffenen volgens de Wet;
- xiv) Kirs te veroordelen in de volledige proceskosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Rv”.

4.2 Kirs heeft verweer gevoerd en betwist dat zij de Win2Mix software heeft gekopieerd en geïnstalleerd op de door haar gereviseerde verfmengmachines. Kirs stelt dat die software al op de verfmengmachines aanwezig was of daar naderhand door derden op is gezet.

4.3 De voorzieningenrechter heeft in zijn vonnis van 6 maart 2015 de vorderingen van Akzo Nobel c.s. gedeeltelijk toegewezen, te weten:

- het hiervoor onder 4.1 i) genoemde gebod voor de EER,
  - de rectificatie als genoemd onder 4.1 viii) met een door de voorzieningenrechter aangepaste tekst, en
  - de onder 4.1 x) en xi) gevorderde inzage in de door de gerechtsdeurwaarder bij Kirs in beslaggenomen stukken en de afgifte daarvan,
- een en ander versterkt met dwangsommen.

De overige vorderingen zijn door de voorzieningenrechter afgewezen.

De voorzieningenrechter heeft de proceskosten gecompenseerd, in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

## 5. De omvang van het hoger beroep

5.1 Tegen de afwijzing van de hiervoor onder 4.1 ii) tot en met vii), ix), xiii) en xiv) geformuleerde nevenvorderingen en gevorderde proceskostenveroordeling, zijn Akzo Nobel c.s. onder aanvoering van zeven grieven in hoger beroep gekomen. Het hoger beroep is tevens gericht tegen de door de voorzieningenrechter geboden rectificatie die tekstueel afwijkt van de oorspronkelijk gevorderde rectificatie als hiervoor geformuleerd onder 4.1 viii).

5.2 Akzo Nobel c.s. hebben aan hun vorderingen inbreuk op auteursrechten en merkrechten ten grondslag gelegd maar in hun petitum wordt geen verbod op merkinbreuk gevraagd zodat het hof aan de gestelde merkinbreuk voorbij zal gaan.

5.3 Kirs heeft geen incidenteel hoger beroep ingesteld tegen de vorderingen die door de voorzieningenrechter zijn toegewezen, een en ander zoals uiteengezet in het dictum onder 4.1 – 4.5 van het bestreden vonnis, zodat dit vonnis in deze procedure in zoverre onaantastbaar is.

5.4 Bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep hebben Akzo Nobel c.s. hun vorderingen, geformuleerd onder 4.1 iii) f en g en xiii), ingetrokken. Bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep hebben Akzo Nobel c.s. tevens hun proceskostenvordering gewijzigd, in de zin dat zij de vergoeding van hun kosten beperken tot het indicatietarief. Het hof zal recht doen op de aldus gewijzigde vordering.

## 6. De bespreking van de grieven

6.1 De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis de genoemde nevenvorderingen afgewezen omdat hij, kort gezegd, van oordeel was dat op voorhand onvoldoende vast stond dat Kirs (stelselmatig) in strijd met de auteursrechten van Akzo Nobel c.s. heeft gehandeld. De voorzieningenrechter was van oordeel dat het daartoe door Akzo Nobel c.s. aangedragen bewijs onvoldoende was. Daarop hebben de grievens 1, 3 en 4 betrekking. De voorzieningenrechter heeft bij zijn beoordeling van de gestelde auteursrechtinbreuk laten meewegen dat het allerminst is uitgesloten dat het door Kirs gevoerde verweer dat het slechts zou gaan om noodzakelijke back-up kopieën terecht wordt gevoerd. Dit oordeel wordt onder grief 2 bestreden. Tenslotte heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat, gelet op zijn twijfels over de auteursrechtinbreuk en de wederzijdse belangen, hem grote terughoudendheid past bij toewijzing van de vorderingen, waarna hij uitsluitend vordering i), viii) (met wijzigingen), x), xi) heeft toegewezen. Tegen dat oordeel is grief 5 gericht. Het hof zal deze grieven gezamenlijk bespreken.

6.2 Bij de beoordeling van de grieven stelt het hof voorop dat niet in geschil is dat het kopiëren en het verspreiden van de Mix2Win software door Kirs verveelvoudigingshandelingen zijn die door Akzo Nobel c.s. op grond van artikel 13 in verband met artikel 45i van de Auteurswet kunnen worden verboden. Dit verbodsrecht geldt op grond van artikel 12b Auteurswet niet voor exemplaren van Mix2Win2 software die door Akzo Nobel c.s. aan hun afnemers ter beschikking zijn gesteld. Voor dergelijke rechtmatig in het verkeer gebrachte exemplaren geldt overeenkomstig artikel 45k van de Auteurswet, dat

het maken van een reservekopie, voor zover dat noodzakelijk zou zijn in verband met de revisie van de betreffende verfmengmachine, zoals Kirs stelt, niet kan worden beschouwd als een inbreuk op de auteursrechten van Akzo Nobel c.s.

6.3 Het hof overweegt dat het op de weg van Akzo Nobel c.s. ligt om in dit kort geding aannemelijk te maken dat Kirs i) de Mix2Win software heeft gekopieerd en ii) aan derden heeft geleverd door de software te installeren op de door haar gereviseerde verfmengmachines. De stelplicht en de bewijslast van het verweer dat het hier gaat om (tweedehands) exemplaren van Mix2Win software die door Akzo Nobel c.s. aan haar klanten ter beschikking zijn gesteld, rusten op Kirs. Daarbij merkt het hof op dat zijn oordeel in kort geding, een voorlopig oordeel is in afwachting op een beslissing in een bodemprocedure. Het hof baseert zijn voorlopig oordeel in hoge mate op de aannemelijkheid van de stellingen van de partijen. Het hof maakt hierbij een onderscheid tussen de Mix2Win software (inclusief de installatiesoftware) en de updates.

#### *Mix2Win software*

6.4 Met betrekking tot de Mix2Win software, overweegt het hof als volgt. Vaststaat dat de gerechtsdeurwaarder bij Kirs dvd's heeft aangetroffen met Mix2Win installatiesoftware. Kirs stelt weliswaar dat de installatiesoftware zou zijn meegekomen met een verfmachine die door een klant ter revisie was aangeboden, maar die stelling is onvoldoende aannemelijk gemaakt. De bedrijfsleider van de betreffende klant, de heer Van Holland van Formido, heeft zijn eerdere e-mail waarin stond dat hij onder meer twee dvd's met Mix2Win installatiesoftware zou hebben meegegeven aan Kirs, in hoger beroep als onjuist gekwalificeerd met de verklaring dat de e-mail hem – kort gezegd – was ontlokt. Ook het verweer dat de Mix2Win software in de markt vrij beschikbaar zou zijn, wordt door Kirs op geen enkele wijze onderbouwd, terwijl dit gelet op de hiervoor onder 6.3 genoemde bewijsregel wel op haar weg had gelegen. Het hof gaat aan dit verweer, mede gelet op de onderbouwde stellingen van Akzo Nobel c.s. dat de software alleen aan afnemers ter beschikking wordt gesteld die met Akzo Nobel c.s. een licentieovereenkomst hebben gesloten, en dan uitsluitend door middel van installatie door eigen monteurs of door Akzo Nobel c.s. ingehuurde monteurs, voorbij. Nu het niet aannemelijk is dat het gaat om Mix2Win software die door of met toestemming van Akzo Nobel c.s. in het verkeer is gebracht, sneuvelt ook het beroep van Kirs op artikel 45k van de Auteurswet.

6.5 Verder is van belang dat Henk Korhorn, manager bij Kirs, tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft verklaard dat hij, toen hij in de periode 2007 tot en met 2009 voor Akzo Nobel c.s. revisiewerkzaamheden uitvoerde, beschikte over de Mix2Win installatiesoftware met bijbehorende wachtwoorden.

6.6 Dit alles overziend, is het hof van oordeel dat het aannemelijk is dat Kirs of haar rechtsvoorganger V.O.F. Kirs de software (destijds) heeft gekopieerd.

6.7 Uit de foto's die gerechtsdeurwaarder van de bij Kirs aangetroffen dvd's heeft gemaakt, blijkt dat het gaat om de versie "2.3.108" die ook bij de onder 3.9 en 3.10 genoemde afnemers van Kirs is aangetroffen. Al deze afnemers hebben schriftelijk verklaard dat de Mix2Win software door Kirs is geleverd. Deze schriftelijke verklaringen laten, anders dan Kirs betoogt, aan duidelijkheid niets te wensen over. Aan de stelling van Kirs dat deze verklaringen onder dwang tot stand zouden zijn gekomen en om die reden niet helemaal juist zouden zijn, gaat het voorbij nu Kirs die stelling op geen enkele wijze heeft onderbouwd.

Ook de omstandigheid dat bij al deze afnemers het gehele Mix2Win software pakket met alle zeven databases is geïnstalleerd, terwijl Akzo Nobel c.s. blijkens hun onweersproken stellingen bij de installatie van de Mix2Win software een onderscheid maken tussen de verschillende groepen van afnemers (bouwbedrijven, schildersbedrijven, winkels etc.) en alleen die databases installeert die de desbetreffende groep nodig heeft, is een nadere aanwijzing dat de bij de afnemers van Kirs aangetroffen Mix2Win software van Kirs afkomstig moet zijn. Daar komt bij de e-mail van de Verfkampioen aan Kirs van 14 maart 2014 waaruit blijkt dat een bestand aangeduid als 'setup mix 2 win' door Kirs door middel van WeTransfer aan de Verfkampioen ter beschikking is gesteld. Op grond van de hier genoemde feiten en omstandigheden acht het hof het aannemelijk dat Kirs beschikte over de installatiesoftware van Mix2Win en deze heeft gebruikt om de Mix2Win software bij afnemers te installeren. De enkele omstandigheid dat de eigenaar van de Formido bouwmarkt in Bemmeloord, Hendriks, heeft verklaard dat de Mix2Win software door Fitex is geleverd, maakt dit niet anders.

#### *Mix2Win updates*

6.8 De situatie met betrekking tot de updates is minder duidelijk. Allereerst geldt dat de updates niet door Akzo Nobel c.s. bij hun afnemers worden geïnstalleerd. De updates worden door Akzo Nobel c.s. op een usb-stick aan hun licentienemers verstuurd. Die licentienemers dienen vervolgens zelf de update te installeren. Akzo Nobel c.s. stellen weliswaar dat een update na installatie automatisch van de usb-stick verdwijnt, maar zij onderbouwen dit verder niet en Kirs betwist dit. Verder is van belang dat uit de processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarder van de beslagen van de onder 3.9 en 3.10 genoemde afnemers van Kirs niet is op te maken of er ook updates zijn aangetroffen. Ook de verklaringen van de gerechtsdeurwaarder en de klanten van Kirs bieden op dit punt geen duidelijkheid.

6.9 Bij deze stand van zaken is het hof van oordeel dat alleen ten aanzien van de Mix2Win software "versie 2.3 Build 108" ook aangeduid als versie "2.3.108" voorshands aannemelijk is dat Kirs door het kopiëren en het verspreiden daarvan inbreuk maakt op de auteursrechten van Akzo Nobel c.s. In zoverre slagen de grieven 1 tot en met 4.

6.10 Uit dit voorshandse oordeel volgt dat de nevenvorderingen, voor zover zij betrekking hebben op de updates, moeten worden afgewezen. Ter beoordeling staat nog in hoeverre de nevenvorderingen met betrekking tot de Mix2Win software "versie 2.3 Build 108" en/of "versie 2.3.108", mede gelet op het vereiste van voldoende spoedeisend belang en met inachtneming van de belangen van beide partijen, toewijsbaar zijn.

#### *Nevenvorderingen*

6.11 Het Hof zal ten aanzien van de nevenvorderingen waarvan alsnog toewijzing wordt gevraagd vaststellen of sprake is van voldoende spoedeisend belang, waarbij de belangen van beide partijen worden afgewogen. Ten aanzien van de vorderingen onder ii) (verwijdering en afgifte van Mix2Win software), iii) (opgave van ontvangen/geleverde Mix2Win software) geldt dat deze nauw verwant zijn met de in eerste aanleg reeds toegewezen hoofdvordering, nu zij ertoe strekken te bewerkstelligen dat verdere inbreuken op het auteursrecht van Akzo Nobel c.s. uitblijven (vgl. HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1036, met verwijzing naar HR 15 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA1522). Voor de opgave onder iii) geldt dat meer in het bijzonder omdat deze Akzo Nobel c.s. in staat kan stellen verdere maatregelen te nemen tegen (voortgezette) inbreuk. Het spoedeisend belang bij de hoofdvordering, dat in



eerste aanleg is vastgesteld en in hoger beroep niet in geschil is, en overigens ook bij toetsing ex nunc nog aanwezig is nu het gaat om een voortdurende inbreuk op intellectueel eigendomsrechten, wordt daarom geacht zich mede uit te strekken over de vorderingen onder ii) en iii). Gelet op hetgeen het hof hiervoor onder 6.7 en 6.8 met betrekking tot de auteursrechtinbreuk heeft overwogen, worden de maatregelen toegewezen voor zover het gaat om Mix2Win software, "versie 2.3 Build 108", "versie 2.3.108" en installatiesoftware maar zonder zogenaamde updates.

6.12 Niet valt in te zien dat de onder iii) e gevorderde opgave zich tevens tot het buitenland dient uit te strekken. Akzo Nobel c.s. hebben onvoldoende onderbouwd dat Kirs de software ook buiten Nederland heeft geleverd en bovenal is het "buitenland" te onbepaald. Als de door Akzo Nobel c.s. gevorderde goedkeurende verklaring volgens de registeraccountant niet mogelijk blijkt te zijn, kan deze volstaan met een verificatie van de opgave aan de hand van de administratie van Kirs en een verklaring dat er geen aanwijzingen zijn dat de opgave door Kirs onjuist is. Het hof acht een termijn van twee weken te kort voor het toesturen van een door een registeraccount opgestelde goedgekeurde verklaring. Het hof meent dat een termijn van twee maanden toereikend moet worden geacht. De vorderingen zullen worden toegewezen op de hierna vermelde wijze.

6.13 Het spoedeisende belang is eveneens in voldoende mate aanwezig bij de onder iv) tot en met vii) gevorderde recall van de Mix2Win software, nu immers sprake is van voortgezet gebruik van de Mix2Win software door de afnemers van Kirs zonder dat daarvoor toestemming bestaat van de rechthebbende Akzo Nobel c.s. Het hof acht de onder iv) tot en met vii) gevorderde maatregelen te verstrekken, omdat Kirs het niet in haar macht heeft haar afnemers te verplichten de software te verwijderen en terug te geven. Het hof zal de vorderingen in afgezwakte vorm toewijzen, in de zin dat Kirs wordt bevolen om een brief aan haar afnemers te sturen waarin de afnemers worden verzocht de software te verwijderen en te retourneren. Het hof is van oordeel dat de belangen van Akzo Nobel c.s. met een dergelijke brief in combinatie met de onder vi) gevorderde afgifte van een kopie van die brief aan de advocaat van Akzo Nobel c.s. voldoende zijn gewaarborgd. De vorderingen zullen worden toegewezen op de hierna vermelde wijze. De vordering onder vii) zal worden afgewezen.

6.14 Ook het spoedeisend belang bij de onder ix) gevorderde rectificatie is in voldoende mate aanwezig. Akzo Nobel c.s. hebben toegelicht dat door berichten in de (vak)pers de indruk kan zijn ontstaan dat Kirs de Mix2Win software legaal kon leveren, zodat er een spoedeisend belang is die indruk weer weg te nemen. Kirs heeft dit onvoldoende gemotiveerd betwist. Naar het oordeel van het hof is er evenzeer voldoende spoedeisend belang aanwezig bij de onder viii) gevorderde rectificatie zoals die door de voorzieningenrechter in het bestreden vonnis is toegewezen. Het hof volgt Akzo Nobel c.s. in hun stelling dat door die rectificatie, in het bijzonder de afsluitende zinsnede "*Wij verklaren dat wij geen software van AkzoNobel mogen kopiëren en leveren; wij doen dat ook niet*" mogelijk de onjuiste indruk zou kunnen zijn ontstaan dat Kirs de Mix2Win software niet heeft gekopieerd en geleverd. Wel bestaat er aanleiding om de door Akzo Nobel c.s. voorgestelde tekst van de gevorderde rectificatie te wijzigen nu het hof geen oordeel heeft geveld over de gepretendeerde merkinbreuk en door te benadrukken dat het hier een voorlopig oordeel in kort geding betreft. Akzo Nobel c.s. hebben bij pleidooi nog toegelicht dat 'Schildersvak' geen tijdschrift is maar een website.

6.15 Tenslotte acht het hof ook de gevorderde dwangsommen passend als in overeenstemming met de aard van de onrechtmatige gedragingen en het belang van Akzo Nobel c.s. bij een afdoende extra prikkel tot naleving van de bevelen. Wel ziet het hof aanleiding de dwangsommen te maximeren tot een bedrag van € 200.000,-.

#### *Proceskostenveroordeling*

6.16 Met grief 6 komen Akzo Nobel c.s. op tegen proceskostenveroordeling. Nu de nevenvorderingen van Akzo Nobel c.s. op grond van auteursrechtinbreuk alsnog grotendeels worden toegewezen, heeft de voorzieningenrechter de proceskosten ten onrechte gecompenseerd en moeten de proceskosten van beide instanties voor rekening van Kirs komen. Ingevolge haar eisvermindering vorderen Akzo Nobel c.s. niet langer de door hen daadwerkelijk gemaakte proceskosten, maar het door de rechtbanken en gerechtshoven vastgestelde indicietarief voor een niet eenvoudige zaak, in totaal voor beide instanties € 30.000,- (2 x € 15.000,-).

6.17 Het hof is met Akzo Nobel c.s. van oordeel dat de zaak in hoger beroep, mede gelet op de omvang van het (redelijkerwijs noodzakelijke) onderzoek onder de afnemers van Kirs, als "overig" moet worden aangemerkt in de zin van bedoelde indicietarieven. Dit geldt naar het oordeel van het hof niet voor de zaak in eerste aanleg. Die zaak wordt door het hof, mede gelet op het beperkte verweer dat door Kirs is gevoerd, als "eenvoudig" gekwalificeerd. Dat betekent dat het totale bedrag dat redelijkerwijs voor vergoeding in aanmerking komt, door het hof wordt begroot op € 21.000,- (€ 15.000,- + € 6.000,-).

6.18 Gelet op het voorgaande hebben Akzo Nobel c.s. bij de behandeling van grief 7, waarin over een aantal feitelijke onjuistheden wordt geklaagd, geen belang meer.

#### **7. De Slotsom**

Het hoger beroep slaagt. Het bestreden vonnis moet worden vernietigd voor zover het ziet op de afwijzing van de vorderingen onder 2.1 ii), iii) a tot en met e, iv), v), vi), vii), viii) (gedeeltelijk) en ix) van het bestreden vonnis en de onder 4.7 opgenomen compensatie van proceskosten. De onder 2.1 ii), iii) a tot en met e, iv), v), vi), vii), viii) en ix) opgenomen vorderingen worden alsnog toegewezen op de hierna bepaalde wijze. Voor het overige zal het bestreden vonnis worden bekrachtigd. Kirs zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van eerste aanleg en hoger beroep worden veroordeeld.

#### **8. De beslissing**

Het hof, recht doende in hoger beroep:

8.1 vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen, van 6 maart 2015 tussen Akzo Nobel c.s. als eisers en Kirs als gedaagde, voor zover de voorzieningenrechter de vorderingen van Akzo Nobel c.s. onder 2.1 ii), iii) a tot en met e, iv), v), vi), vii), viii) (gedeeltelijk) en ix) heeft afgewezen en de proceskosten heeft gecompenseerd, en bekrachtigt het vonnis voor het overige;

8.2 beveelt Kirs de Mix2Win software "versie 2.3 Build 108" en/of "versie 2.3.108" en bijbehorende installatiesoftware (hierna: de litigieuze software) van haar computers en

systemen te verwijderen en alle verveelvoudigingen daarvan die zij in bezit heeft binnen twee werkdagen na betekening van dit arrest aan de advocaat van Akzo Nobel c.s. te verstrekken;

8.3 beveelt Kirs om binnen twee maanden na betekening van dit arrest aan de advocaat van Akzo Nobel c.s. een door een onafhankelijke registeraccountant, die geen eerdere zakelijke relatie heeft gehad met Kirs, opgestelde en goedgekeurde verklaring te verstrekken, althans een verificatie van de opgave van Kirs aan de hand van de administratie van Kirs en een verklaring dat er geen aanwijzingen zijn dat de opgave door Kirs onjuist is, voorzien van alle relevante ondersteunende documenten en vergezeld van een verklaring van de registeraccountant betreffende de wijze waarop deze te werk is gegaan en de rekenmethodes die daarbij zijn gebruikt, ten aanzien van:

- a. alle namen en adressen van al diegenen die op enigerlei wijze de litigieuze software (al of niet samen met een verfmengmachine) van Kirs ontvangen hebben;
- b. een nauwkeurig overzicht van alle aan derden verschaft litigieuze software, inclusief de data waarop deze software aan deze afnemers verstrekt is;
- c. alle namen en adressen van al diegenen die op enigerlei wijze litigieuze software aan Kirs geleverd hebben;
- d. een nauwkeurig overzicht van de ontvangen litigieuze software en de data waarop deze software / verveelvoudigingen van de onder c. bedoelde personen ontvangen zijn;
- e. de totale hoeveelheid litigieuze software die Kirs heeft verveelvoudigd of anderszins geproduceerd, in voorraad heeft en/of heeft verspreid in Nederland.

8.4 beveelt Kirs om binnen tien (10) dagen na betekening van dit arrest aan alle afnemers die van haar de litigieuze software hebben ontvangen, een brief te sturen met de volgende inhoud:

*“Op 14 juli 2015 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in kort geding het voorshands aannemelijk geacht dat Kirs B.V. inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Akzo Nobel door Mix2Win software te kopiëren en aan haar klanten te verstrekken. Kirs verzoekt u om dergelijke van Kirs ontvangen software blijvend van uw computers te verwijderen en, voor zover deze op andere dragers aanwezig is, deze dragers met software aan Kirs te retourneren”;*

8.5 beveelt Kirs gelijktijdig aan de advocaat van AkzoNobel kopieën te verstrekken van alle aldus verzonden brieven;

8.6 beveelt Kirs om binnen zeven dagen na betekening van dit arrest op de eerste pagina van haar website [www.kirsbv.com](http://www.kirsbv.com), onmiddellijk zichtbaar de volgende tekst te (laten) plaatsen in zwart gedrukt lettertype arial 14 punts tegen een witte achtergrond, in het Nederlands:

*“Mededeling van Kirs B.V.  
Op 14 juli 2015 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in kort geding het voorshands aannemelijk geacht dat Kirs B.V. inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Akzo Nobel door Mix2Win software te kopiëren en aan haar klanten te verstrekken. Kirs zal deze software van Akzo Nobel niet meer leveren.”*

8.7 beveelt Kirs in het eerstvolgende nummer van Mix en op de website van Schildersvak de navolgende mededeling te doen op (in het geval van Mix) één van de eerste drie pagina's, goed leesbaar in zwarte letter, lettertype arial 14 punts, tegen een witte achtergrond:

*“Op 14 juli 2015 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in kort geding het voorhands aannemelijk geacht dat Kirs B.V. inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Akzo Nobel door Mix2Win software te kopiëren en aan haar klanten te verstrekken. Kirs zal deze software van Akzo Nobel niet meer leveren.”*

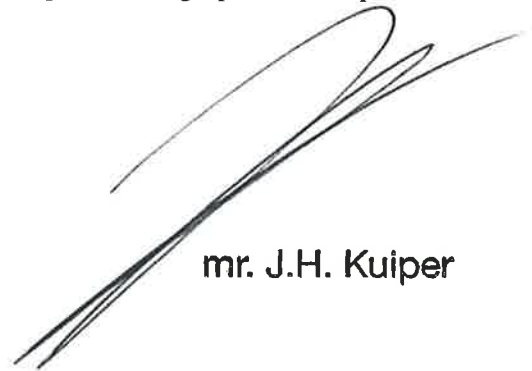
8.8 veroordeelt Kirs om aan Akzo Nobel c.s. een dwangsom te betalen van € 2.000,- voor iedere dag of gedeelte van de dag dat zij niet aan (één van) de hiervoor onder 8.2 tot en met 8.7 uitgesproken veroordelingen voldoet, tot een maximum in totaal van € 200.000,-;

8.9 veroordeelt Kirs in de proceskosten van beide instanties, tot aan de bestreden uitspraak aan de zijde van Akzo Nobel c.s. als volgt begroot:  
- voor de eerste aanleg op € 6.000,- exclusief btw voor werkelijk salaris en € 613,- voor griffierecht en  
- voor het hoger beroep op € 15.000,- exclusief btw voor werkelijk salaris en € 711,- voor griffierecht;

8.10 verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

8.11 wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mr. R.E. Weening, mr. F.J. de Vries en mr. M. Schut, en is door de voorzitter in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 14 juli 2015.



mr. J.H. Kuiper

Uitgegeven voor grosse  
op 14-7-2015  
door de griffier van het Gerechtshof  
Arnhem-Leeuwarden 