

ECLI:NL:RBROT:2013:6357

Instantie Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak 12-06-2013
Datum publicatie 14-08-2013
Zaaknummer C/10/424585 / KG ZA 13-448
Rechtsgebieden Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie Intellectueel eigendomsrecht. Betrokkenheid curator. Geldigheid en uitleg overeenkomst.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/424585 / KG ZA 13-448

Vonnis in kort geding van 12 juni 2013

in de zaak van

de rechtspersoon naar het recht van British Columbia, Canada,
INCORPORATED EFFICE SOFTWARE NORTH AMERICA INC.,
gevestigd te Kelowna, British Columbia, Canada,
verweerster in het incident,
eiseres in de hoofdzaak,
advocaat mr. F.J. Hordijk te Naaldwijk, gemeente Westland,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SDF-EFFICE B.V.,
gevestigd te Bergschenhoek,
eiseres in het incident,
gedaagde in de hoofdzaak,
advocaat mr. L.T. van der Sluis te Rotterdam.

Partijen zullen hierna ESNA en SDF genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 17 mei 2013, met producties 1 tot en met 15
- producties 16 tot en met 24, van ESNA
- conclusie houdende incident voor alle weren ex artikel 224 Rv, van SDF
- producties 1 tot en met 19, van SDF
- de mondelinge behandeling op 29 mei 2013
- de pleitnota van ESNA
- de pleitnota van SDF
- de ter zitting overhandigde producties van SDF.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. ESNA drijft een onderneming die zich richt op de ontwikkeling en distributie van handelsoftware voor alle soorten ondernemingen in de glastuinbouwsector, waaronder de sierteeltsector. ESNA is in juli 2011 opgericht. Aan ESNA is verbonden de heer [A] (hierna: [A]). [A] en zijn echtgenote, mevrouw [B], zijn tevens verbonden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dynamic Fresh Software Inc. (hierna: Dynamic Fresh).

2.2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Effice B.V., gevestigd te Maasdijk, heeft zich vanaf 2001 gericht op de ontwikkeling en exploitatie van software voor de automatisering in de sierteeltsector (hierna: de Effice-software). Enig aandeelhouder en bestuurder van Effice B.V. was [C] Enig aandeelhouder en bestuurder van [C] was de heer [D] (hierna: [D]).

2.3. Onder de Effice-software zijn begrepen het zogeheten Effice kwekerspakket - een softwarepakket voor de bedrijfsvoering en -automatisering van kwekers in (voornamelijk) de sierteeltsector - en het Logice handelspakket - een softwarepakket voor de bedrijfsvoering en -automatisering van (groot-)handelsbedrijven, exporteurs en handeldkwekers in (voornamelijk) de sierteeltsector -. Ook valt onder de Effice-software het in het kader van dit kort geding minder relevante softwarefotoprogramma Pixice of Pixcles dat van belang is voor het veilingproces.

2.4. Effice B.V. en ESNA zijn na de oprichting van ESNA een samenwerking aangegaan ten aanzien van (de (verdere) ontwikkeling, exploitatie en wereldwijde distributie van) de Effice-software. Daarvoor en ook daarna nog bestond (in meer of mindere mate) betrokkenheid van Dynamic Fresh bij de Effice-software.

2.5. Tussen Effice B.V. en ESNA is op 14 november 2011 een overeenkomst genaamd "Software Distribution and Marketing Agreement" gesloten. In deze overeenkomst staat, voor zover thans relevant, letterlijk het volgende vermeld:

"RECITALS:

A. Effice develops Horticulture software. Effice is the owner of the intellectual property rights to the computer programs identified in Appendix 1 and is entitled to grant the distribution, marketing and license rights as laid down in this Agreement.

B. The Distributor [Nb. ESNA, opm. vzr] possesses (i) adequate resources to effectively market and sell to the Horti Industry (ii) software programming capability to enable localization of the software developed by Effice; and (iii) a plan for promoting and marketing the software and related services.

C. Effice and the Distributor desire to enter into a distribution agreement providing for the marketing, service and licensing of the Software and the license to use Effice's trademarks, trade names and software programs in pursuit of customers, on the terms and conditions set forth in this Agreement.

(...)

NOW, THEREFORE, THE PARTIES HAVE AGREED AS FOLLOWS:

1 Definitions

In this Agreement the following terms shall have the following meanings:

(...)

Territory means NCSA North, Central and South America

(...)

2 DISTRIBUTION AND SUB-LICENSING

2.1. Effice hereby grants to the Distributor or its sub-Distributors hereinafter referred to as the

"Distributors":

- 2.1.1. A exclusive license to reproduce, distribute and sub-license the Software and provide the Support Services on the terms and conditions set out in this Agreement in the Territory.
- 2.1.2. A exclusive right to sub licence third parties to distribute the Software and provide the Support Services on the terms and conditions set out in this Agreement in the Territory. Distributor and its sub-Distributors hereinafter referred to as the "Distributors"
- 2.1.3. A non-exclusive licence to reproduce, distribute and sub-license the Software and provide the Support Services on the terms and conditions set out in this Agreement.
- 2.1.4. a non-exclusive licence to use the Trade Marks, but only limited to and in connection with the distribution, marketing and support of the Software on the basis of this Agreement and only for the continued duration of this Agreement and on the basis of the terms and conditions of this Agreement.

(...)

6 Demonstrations

(...)

- 6.2 The copies of the Software held by the Distributors shall be and shall at all times remain the property of Effice and Distributor shall return them to Effice or otherwise dispose of them as Effice may from time to time direct.

(...)

8 Corrections, alterations and modifications

(...)

- 8.5. The Distributor may ask Effice to alter, amend or modify the whole or any part of the Software to adapt the Software to market conditions in the Territory or customer specific requirements.
- 8.6 Any Intellectual Property Right on such alteration, amendment or modification or localized version shall (...) vest to Distributor and is - as far as necessary - hereby explicitly transferred to Distributor.

(...)

11 Charges and payments

- 11.1. All payments to Effice shall be made by Distributor to Effice in the currency that Distributor has received from the Licensee.
- 11.2. The Distributor agrees to pay to Effice for the obtained rights as described in article 2 of this Agreement a lump sum license fee payment of Euro 168,115.96 (...).
- 11.3. The Distributor agrees to pay to Effice for the obtained rights as described in article 2 of this agreement a annual license fee of 7% of revenue on distributors net annual software sales.
- 11.4. The Distributor agrees to pay to Effice 50% of all enhancement fees payed by licensees of distributor.
- 11.5. The Distributor agrees to pay to Effice for the Services described in appendix A (including Technical and On-site support) the hours paid by the licensee against the rate described in appendix A plus actual travel costs. Effice will invoice paid support Services on a monthly basis.

(...)

12 Property rights

- 12.1. The Software including any and all documentation and preparatory material and the

Intellectual Property Rights therein or relating thereto and any and all new releases, alterations, amendments, modifications shall remain the property of Effice and, if applicable, the co-authors of the Software concerned.

- 12.2. Effice hereby fully, without limitation and irrevocably assigns and transfers any and all Intellectual Property Rights relating to the Software including any and all documentation and preparatory material, new releases, alterations, amendments, modifications and localized versions of the Software and User Documentation preparatory documentation developed and/or produced for Distributors territory to Distributor.
- 12.3. The Distributor shall notify Effice immediately if the Distributor becomes aware of any unauthorised use of any of the Software or User Documentation or any of the Intellectual Property Rights therein or relating thereto and will assist Effice in taking steps to defend Effice's rights therein. Effice will pay all reasonable expenses and costs.
- 12.4. The Distributor shall only market and resell the Software in the assigned territory and shall not use, reproduce or deal in the Software or User Documentation or any copies thereof except as expressly permitted by this Agreement.
- 12.5. The provisions of this clause 12 shall survive the termination of this Agreement.

(...)

20 General

- 20.1. This Agreement shall be binding upon and shall inure to the benefit of the parties hereto and their respective legal successors.
- 20.2. Unless explicitly otherwise provided herein, neither party shall be entitled to assign or transfer this Agreement and any and all rights and obligations hereunder to third parties without the prior written consent of the other party.
- 20.3. In the case of failure or dissolution of Effice, all rights and obligations under this Agreement shall inure to the Distributor.
- 20.4. No variation or amendment of this Agreement shall bind either party unless made in writing and agreed to in writing by duly authorised officers of both parties.
- 20.5. In the event that only one or more of the provisions contained in this Agreement shall for any reason be held in a final decision to be unenforceable, illegal or otherwise invalid in any respect such unenforceability, illegality or invalidity shall not affect any other provisions of this Agreement which shall continue in full force and effect and this Agreement shall then be construed with such amendments as are necessary in order to make the provision valid and enforceable to achieve so far as possible the original intention as set out herein.
- 20.6. The headings in this Agreement are for convenience only and are not intended to have any legal effect.
- 20.7. A failure by either party to exercise or enforce any rights conferred upon it under this Agreement shall not be deemed to operate so as to bar the exercise or enforcement thereof at any subsequent time or times.
- (...)"

- 2.6. Tussen Effice B.V., [C] en [D] enerzijds en ESNA anderzijds is op 4 september 2012 een overeenkomst, genaamd "Software Distribution and Marketing Agreement", gesloten. In deze overeenkomst staat, voor zover thans relevant, letterlijk het volgende vermeld:

"RECITALS

A. Effice develops Horticulture software. Effice is the owner of the Intellectual property rights to the computer programs identified in Appendix 1 and is entitled to grant the distribution, marketing and license rights as laid down in this Agreement.

B. The Distributor [Nb. ESNA, opm. vzr] possesses (i) adequate resources to effectively market and sell to the Horti Industry (ii) software programming capability to enable localization of the software developed by Effice; and (iii) a plan for promoting and marketing the software and related services.

C. Effice and the Distributor desire to enter into a distribution agreement providing for the marketing, service and licensing of the Software and the license to use Effice's trademarks, trade names and software programs in pursuit of customers, on the terms and conditions set forth in this Agreement.

(...)

NOW, THEREFORE, THE PARTIES HAVE AGREED AS FOLLOWS:

1. Definitions

In this Agreement the following terms shall have the following meanings:

(...)

Territory means EMEA Europe Middle East and Africa

(...)

2 DISTRIBUTION AND SUB-LICENSING

2.1. Effice hereby grants to the Distributor or its sub-Distributors hereinafter referred to as the "Distributors":

2.1.1. A exclusive license to reproduce, distribute and sub-licence the Software and provide the Support Services on the terms and conditions set out in this Agreement in the Territory.

2.1.2. A exclusive right to sub licence third parties to distribute the Software and provide the Support Services on the terms and conditions set out in this Agreement in the Territory. Distributor and its sub-Distributors hereinafter referred to as the "Distributors"

2.1.3. A non-exclusive licence to reproduce, distribute and sub-licence the Software and provide the Support Services on the terms and conditions set out in this Agreement.

2.1.4. a non-exclusive licence to use the Trade Marks, but only limited to and in connection with the distribution, marketing and support of the Software on the basis of this Agreement and only for the continued duration of this Agreement and on the basis of the terms and conditions of this Agreement.

(...)

6 Demonstrations

(...)

6.2 The copies of the Software held by the Distributors shall be and shall at all times remain the property of Effice and Distributor shall return them to Effice or otherwise dispose of them as Effice may from time to time direct.

(...)

8 Corrections, alterations and modifications

(...)

8.5. The Distributor may ask Effice to alter, amend or modify the whole or any part of the Software to adapt the Software to market conditions in the Territory or customer specific requirements.

8.6 Any Intellectual Property Right on such alteration, amendment or modification or localized version shall exclusively vest to Distributor and is - as far as necessary - hereby explicitly transferred to Distributor.

(...)

11 Charges and payments

11.1. All payments to Effice shall be made by Distributor to Effice in the currency that Distributor has received from the Licensee.

11.2. The Distributor agrees to pay to Effice for the obtained rights as described in article 2 of this agreement a annual license fee of 99% of revenue on distributors net annual software sales generated in the territory.

11.3. The Distributor agrees to pay to Effice 99% of all enhancement fees payed by licensees of distributor.

11.4. The Distributor agrees to pay to Effice for the Services described in appendix A (including

Technical and On-site support) the hours paid by the licensee against the rate described in appendix A plus actual travel costs. Effice will invoice paid support Services on a monthly basis.

(...)

12 Property rights

- 12.1. The Software including any and all documentation and preparatory material and the Intellectual Property Rights therein or relating thereto and any and all new releases, alterations, amendments, modifications shall remain the property of Effice and, if applicable, the co-authors of the Software concerned.
- 12.2. Effice hereby fully, without limitation and irrevocably assigns and transfers any and all Intellectual Property Rights relating to the Software including any and all documentation and preparatory material, new releases, alterations, amendments, modifications and localized versions of the Software and User Documentation preparatory documentation developed and/or produced for Distributors territory to Distributor.
- 12.3. The Distributor shall notify Effice immediately if the Distributor becomes aware of any unauthorised use of any of the Software or User Documentation or any of the Intellectual Property Rights therein or relating thereto and will assist Effice in taking steps to defend Effice's rights therein. Effice will pay all reasonable expenses and costs.
- 12.4. The Distributor shall only market and resell the Software in the assigned territory and shall not use, reproduce or deal in the Software or User Documentation or any copies thereof except as expressly permitted by this Agreement.
- 12.6. The provisions of this clause 12 shall survive the termination of this Agreement.

(...)

20 General

- 20.1. This Agreement shall be binding upon and shall inure to the benefit of the parties hereto and their respective legal successors.
- 20.2. Unless explicitly otherwise provided herein, neither party shall be entitled to assign or transfer this Agreement and any and all rights and obligations hereunder to third parties without the prior written consent of the other party.
- 20.3. In the case of failure or dissolution of Effice, all rights and obligations under this Agreement shall inure to the Distributor.
- 20.4. No variation or amendment of this Agreement shall bind either party unless made in writing and agreed to in writing by duly authorised officers of both parties.
- 20.5. In the event that any one or more of the provisions contained in this Agreement shall for any reason be held in a final decision to be unenforceable, illegal or otherwise invalid in any respect such unenforceability, illegality or invalidity shall not affect any other provisions of this Agreement which shall continue in full force and effect and this Agreement shall then be construed with such amendments as are necessary in order to make the provision valid and enforceable to achieve so far as possible the original intention as set out herein.
- 20.6. The headings in this Agreement are for convenience only and are not intended to have any legal effect.
- 20.7. A failure by either party to exercise or enforce any rights conferred upon it under this Agreement shall not be deemed to operate so as to bar the exercise or enforcement thereof at any subsequent time or times.
- (...)"
- 2.7. [A] heeft de tekst van de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 opgesteld. Deze overeenkomsten zijn destijds ook (gedeeltelijk) beoordeeld door de juridisch adviseur, een advocaat, van ESNA en Effice B.V. en besproken met [D].
- 2.8. Na eerder met een - niet aan Effice B.V. of ESNA gerelateerde - derde een subdistributieovereenkomst te hebben gesloten (Dancing Dinosaurs B.V.), heeft ESNA (in de overeenkomst aangeduid als ISV) bij subdistributieovereenkomst d.d. 23 november 2012 een exclusieve licentie voor de distributie, de support en het onderhoud van de Effice-software in Nederland aan Matrix Online Handelssystemen B.V. (ook genaamd Effice Var NL) verleend (hierna: Matrix en de subdistributieovereenkomst). Destijds bestond betrokkenheid van [D] bij Matrix.
- 2.9. Aan Effice B.V., [C] en Matrix is medio maart 2013 een voorlopige surseance van betaling verleend. Ten aanzien van deze vennootschappen is de voorlopige surseance van betaling

beëindigd. Zij zijn alle op 22 maart 2013 in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. M.M.F. Holtrop tot rechter-commissaris en mr. J.A.M. Reuser tot curator (hierna: de r- c respectievelijk de curator).

- 2.10. De curator in de faillissementen van Effice B.V., [C] en Matrix (hierna tezamen: Effice c.s.) heeft het immateriële actief van Effice c.s. op 12 april 2013 verkocht en geleverd aan SDF. De curator heeft daaraan voorafgaand bij e-mail van 26 maart 2013 te 08:44 uur aan [A] de overeenkomsten van 14 november (2012; naar de voorzieningenrechter begriipt heeft de curator bedoeld:) 2011 (zie 2.5) en 4 september 2012 (zie 2.6) (buitengerechtelijk) vernietigd dan wel ontbonden.

In deze e-mail van 26 maart 2013 staan kernachtig de standpunten van de curator weergegeven. Deze luiden letterlijk als volgt:

"(...)

Met uw stelling dat Esna de rechthebbende zou zijn ten aanzien van de diverse softwarepakketten met al hetgeen daarmee verband houdt ben ik het om onder andere de navolgende redenen niet eens.

1. Uit de contracten waarop Esna zich beroept blijkt niet van haar eigendomsrechten;
2. De contracten van 4 september en 14 november 2012 zouden, als de visie van Esna de juiste zou zijn, niet met elkaar te rijmen zijn.
3. Vanwege de mogelijke reden voor de totstandkoming van de contracten tussen Effice en Esna mogen aan die contracten geen rechtsgevolgen worden verbonden;
4. Het feit dat de eventuele overdracht heeft plaatsgevonden onder invloed van wilsgebreken aan de zijde van Effice moet, voorzover nodig, tot vernietiging van de contracten leiden;
5. Paragraaf 12.12 in de overeenkomsten is opzettelijk of per ongeluk onjuist geformuleerd, zodat ook daarop geen beroep kan worden gedaan;
6. Het paulianeuze karakter van de overeenkomsten moet vernietiging daarvan tot gevolg hebben;
7. Het feit dat door Esna, in het geval de overeenkomsten wel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, nog nooit iets aan Effice is betaald, althans niet hetgeen betaald had moeten worden, zodat er sprake is van wanprestatie zijdens Esna, met als gevolg dat de overeenkomsten, zo die wel rechtsgeldig zouden zijn, vernietigd dienen te worden.

(...)"

De curator heeft deze kernstandpunten in de e-mail van 26 maart 2013 uitvoerig onderbouwd.

- 2.11. ESNA en SDF zijn te beschouwen als concurrenten van elkaar.

3. Het incidentele geschil en de beoordeling daarvan

- 3.1. SDF heeft vóór alle weren, gelet op de vestigingsplaats van ESNA in Canada, zekerheidstelling van proceskosten op basis van artikel 224 Rv gevorderd. Ter zitting is gebleken dat ESNA de verlangde zekerheid inmiddels heeft verstrekt. SDF heeft daarop de incidentele vordering ex artikel 224 Rv ingetrokken.
- 3.2. De voorzieningenrechter ziet aanleiding de proceskosten in het incident te compenseren op de wijze als hierna in het dictum vermeld.

4. Het geschil in de hoofdzaak

- 4.1. ESNA vordert bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut, om:
1. SDF met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze te wijzen vonnis te veroordelen het gebruik, de reproductie, de distributie en het verstrekken van licenties van Effice-software, waaronder het Effice kwekerspakket en Logice handelspakket, en het verrichten van onderhouds-, support- en consultancywerkzaamheden ten behoeve van Effice-software, te staken en gestaakt te houden;
 2. SDF met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze te wijzen vonnis te veroordelen het gebruik van de handelsnamen en/of merkenrechten op de merken Effice, Logice en Pixcles en de logo's Logo Effice, Logo Logice en Logo Pixcles te staken en gestaakt te houden;
 3. SDF te bevelen zich direct na betekening van het in deze te wijzen vonnis direct en indirect te onthouden van mededelingen aan derden (zowel schriftelijk als mondeling), waarin zij stelt dat zij de rechthebbende is, dan wel zich op een andere manier voordoet als rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten en de distributie- c.q. licentierechten betreffende het gebruik, het verhandelen daaronder begrepen, dan wel als auteursrechthebbende op de Effice-software, waaronder het Effice kwekerspakket en/of het Logice handelspakket;
 4. het onder 1 tot en met 3 gevorderde op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 per dag, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor elke dag of deel daarvan en voor iedere keer dat SDF niet voldoet aan het gevorderde onder 1 tot en met 3;
 5. tot betaling van de kosten van dit geding ad € 12.900,00 overeenkomstig artikel 1019h Rv, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van het vonnis en - voor het geval voldoening binnen de bedoelde termijn niet plaatsvindt - te vermeederen met de

wettelijke rente te rekenen vanaf bedoelde termijn en daarna de kosten ten bedrage van € 131,00, dan wel indien betekening van het vonnis plaatsvindt, € 199,00.

4.2. SDF voert verweer.

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

5. De beoordeling in de hoofdzaak

Bevoegdheid

5.1. Vooropgesteld zij dat ESNA ter zitting de door haar jegens SDF ingestelde vorderingen in die zin heeft beperkt dat zij, gelet op de rechtsmacht van deze voorzieningenrechter, vraagt deze naar Nederlands recht te beoordelen met als toepassingsgebied Nederland. SDF heeft geen bezwaar gemaakt tegen deze wijziging. De voorzieningenrechter verklaart zich bevoegd van deze verminderde vorderingen kennis te nemen.

Spoedeisend belang

5.2. Met het door ESNA gestelde inbreukmakende gebruik door SDF van de intellectuele eigendomsrechten van ESNA, welk gebruik SDF, ook na sommatie daartoe, weigert te staken en gestaakt te houden, is reeds het spoedeisend belang van ESNA bij haar vorderingen in voldoende mate gegeven. Dat ESNA pas enige tijd na de kennisgeving van de curator inhoudende dat hij voornemens was de immateriële activa van Efficce c.s., waaronder de intellectuele eigendomsrechten op de Efficce-software, te verkopen, is overgegaan tot het in rechte veiligstellen van de door haar gepretendeerde rechten maakt niet dat zij geen spoedeisend belang (meer) heeft bij haar vorderingen.

Geschikt voor behandeling in kort geding?

5.3. Indien en voor zover SDF heeft willen betogen dat de onderhavige zaak zich niet leent om in kort geding te worden behandeld, volgt de voorzieningenrechter dit standpunt niet. Zowel vanuit feitelijk als juridisch oogpunt is het thans voorliggende geschil niet dusdanig ingewikkeld en omvangrijk te achten dat beslechting van de vorderingen in kort geding - met de daaraan inherente beperking dat geen verklaring voor recht gegeven kan worden en bewijslevering in eigenlijke zin niet tot de mogelijkheden behoort - niet mogelijk is.

Materiële toetsingskader

5.4. ESNA stelt zich op het standpunt dat SDF inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten rustende op de Efficce-software (auteurs-, handelsnaam- en merkrechten (beeldmerken, logo's)). ESNA is de rechthebbende daarvan en tevens exclusief distributeur van deze software in Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De gebieden Azië en Australië waren voorlopig voorbehouden aan Efficce B.V., aldus ESNA. In de visie van ESNA volgt dit uit de afspraken die tussen ESNA en (o.a.) Efficce B.V. zijn gemaakt en die onder meer zijn neergelegd in de overeenkomsten van 14 november 2011 (zie 2.5) en 4 september 2012 (zie 2.6). Dit is volgens ESNA in lijn met de vanaf het begin door [A] en [D] beoogde (concern-) structuur waarin deze software geëxploiteerd zou worden.

5.5. Partijen zijn het erover eens dat in elk geval een van hen beide (en dus niet, bijvoorbeeld, [D] in persoon) eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten op de Efficce-software. Niet ter discussie staat verder dat de curator op 12 april 2013 aan SDF immateriële activa uit de failliete boedels van Efficce c.s. heeft verkocht aan SDF, waaronder zijn begrepen bedoelde intellectuele eigendomsrechten op de Efficce-software, en dat hij dit meent in het belang van de boedels te hebben gedaan. Evenmin staat ter discussie dat de curator voorafgaand aan deze transactie de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 (hierna tezamen ook wel aangeduid als de overeenkomsten) primair vernietigd en subsidiair ontbonden heeft. In de e-mail van 26 maart 2013 aan [A] (zie hiervoor onder 2.10) heeft de curator uitvoerig uiteengezet op welke gronden hij dit heeft gedaan. In de periode tussen de e-mail van 26 maart 2013 en het moment van overdracht van de immateriële activa op 12 april 2013 is tussen ESNA en de curator ter zake uitgebreid gecorrespondeerd.

Uit de stukken en de stellingen kan worden begrepen dat het ESNA er feitelijk om te doen is in rechte uitsluitel te krijgen over het (in haar visie bevestigende) antwoord op de vraag of de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 nog immer gelding hebben (en of derhalve de conclusie gedragen kan worden dat deze overeenkomsten door de curator niet rechtsgeldig zijn beëindigd) en hoe die overeenkomsten ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten (en daaraan gelieerde distributierechten) uitgelegd dienen te worden. In dat licht had het voor de hand gelegen dat ESNA - al dan niet naast SDF - de curator in rechte had betrokken (en wel in een bodemprocedure, waar een verklaring voor recht gegeven kan worden). Dit heeft zij niet gedaan. De vraag of het primaire beroep op vernietiging van de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 door de curator rechtsgeldig is geschied en de daarmee wel samenhangende, maar niet samenvallende vraag hoe de positie van ESNA luidt ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten op de Efficce-software (en daaraan gelieerde distributierechten) zal in een andere procedure dan dit kort geding, waarbij dan bij voorkeur ook de curator moet worden betrokken, beantwoord dienen te worden. Dat een en ander beslist zal moeten worden in een bodemprocedure ligt voor de hand gelet op de rechtsgevolgen die ESNA in feite tracht ongedaan te maken. Thans zijn slechts (orde-) maatregelen voor de nabije toekomst te

treffen. In dat kader wordt als volgt overwogen.

ESNA eigenaar op grond van de onder 2.5 en 2.6 geciteerde overeenkomsten?

- 5.6. De eerste vraag die zich voordoet is of de overeenkomsten onder 2.5 en 2.6 (los van de beëindiging) wel de eigendomsoverdracht die ESNA stelt tot gevolg hadden. Op grond van de in dit kort geding voorliggende stukken kan betwijfeld worden of partijen bij de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 de beweerdelijke overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de Efficé-software aan ESNA daadwerkelijk hebben beoogd.
- Het had naar het oordeel van de voorzieningenrechter op de weg van ESNA gelegen om aan te tonen dat haar wederpartij(en) en zij destijds over zulk een wezenlijk punt overeenstemming hebben bereikt. Dit is haar, bij gemotiveerde betwisting van SDF en bij gebrek aan onomstotelijk schriftelijk bewijs, niet gelukt.
- 5.7. Uit het bepaalde in de - door [A] opgestelde en met [D] en hun juridisch adviseur (aangenomen mag worden dat zij alle drie in meer of mindere mate aan te merken zijn als professionals in het betreffende markt-/juridisch segment) besproken - overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 kan dit in elk geval niet worden afgeleid.
- 5.7.1. Immers, in artikel 12.1 van bedoelde overeenkomsten staat letterlijk dat Efficé B.V. gerechtigde blijft op de intellectuele eigendomsrechten op de Efficé-software. Dat is Efficé B.V. eventueel tezamen met de "co-auteurs"; dat ESNA een "co-author" op het oorspronkelijke softwareprogramma is, is gemotiveerd betwist door SDF en vindt verder ook geen steun in de overgelegde stukken. Dat de eigendom bij Efficé B.V. is gebleven vindt bevestiging in de tekst van de considerans, in artikel 6.2 en in de in artikel 11.2 gebezigde term "license fee". Daartegenover staat slechts de tekst van artikel 12.2 "Efficé hereby fully, without limitation and irrevocably assigns and transfers [Nb. arcering en onderstreping vzr] any and all Intellectual Property Rights relating to the Software (...) for Distributors territory to Distributor", doch daarmee is in de gegeven omstandigheden en gezien in de gehele context van de overeenkomsten niet voldoende aannemelijk geworden dat wordt bedoeld overdracht van intellectuele eigendomsrechten (van het oorspronkelijke softwarepakket) aan ESNA te bewerkstelligen.
- Hoewel in beginsel het auteursrecht (vergelijk artikel 2 Aw) met het oog op overdracht splitsbaar is naar bijvoorbeeld landsgrenzen en in zoverre de door ESNA verdedigde constructie (dat beoogd is de rechten voor bepaalde regio's over te dragen) denkbaar is, was in die bedoeling voor de formulering van artikel 12.1 en considerans A geen denkbare reden. Die bedoeling had daar juist heel eenvoudig verwoord kunnen worden. Het ligt veeleer voor de hand dat partijen bij de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 bedoeld hebben te bereiken dat Efficé B.V. respectievelijk Efficé B.V. en zekerheidshalve [C] en [D] een zeker gebruiksrecht/licentie aan ESNA toekent/toekennen. Dit kan ook worden afgeleid uit het bepaalde in artikel 11 van die overeenkomsten; op grond van de tekst van dat artikel is niet aannemelijk dat ESNA voor intellectuele eigendomsrechten, naast de distributierechten, zie artikel 11.2, een (redelijke) prijs heeft betaald. De voorzieningenrechter vindt buiten de context van de overeenkomsten bevestiging van haar voorlopig oordeel dat bedoeld is een gebruiksrecht en niet de alomvattende intellectuele eigendomsrechten aan ESNA over te dragen in bijvoorbeeld productie 7 van SDF (een e-mail van [A] van 22 november 2012 te 5:42 uur aan o.a. [D]): "Masterplan Efficé: (...) Stap 5: (woensdag 28-11) ESNA verstrekt lening aan Efficé B.V. waarbij IP alle software verpand wordt".
- 5.7.2. Het bepaalde in artikel 20.3 (ook gezien in verhouding tot de artikelen 12.1 en 12.2) en artikel 20.6 van de overeenkomsten doet aan het voorgaande niet af. Meer specifiek geldt ten aanzien van het bepaalde in artikel 20.3 ("In the case of failure or dissolution of Efficé, all rights and obligations under this Agreement shall inure to the Distributor.") dat de inhoud van deze bepaling geen effect kan sorteren, gelet op het bepaalde in artikel 35 Fw. Immers, voor de overdracht van deze rechten is levering vereist. Met het intreden van het faillissement van Efficé c.s. is vooralsnog de curator daartoe de enige beschikkingsbevoegde (behoudens hetgeen hierna onder 5.13 is overwogen). De curator heeft juist de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 (primair) vernietigd en de immateriële activa aan SDF geleverd. Het stond partijen voorshands niet vrij om in strijd met de wettelijke regeling levering verbodig te achten.
- 5.7.3. Denkbaar is, zoals ESNA heeft gesteld, dat sprake is van min of meer uitgebreide aanpassingen in de software door haar. In dat geval zou ESNA een beroep op het bepaalde in artikel 8.6 van de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 toekomen. Daartoe is echter, in het kader van dit kort geding, onvoldoende concreet gesteld. Niet aannemelijk is geworden dat ESNA de in dat artikel bedoelde - min of meer ingrijpende - herzieningen heeft aangebracht in de oorspronkelijke Efficé-software. Bovendien laat deze bepaling de rechten op de oorspronkelijke software onverlet en tussen partijen staat vast dat geen sprake is van een door ESNA ontwikkeld geheel nieuw, zelfstandig programma.
- 5.8. De stelling van ESNA dat [D] tegenover afnemers zou hebben verklaard dat de intellectuele eigendomsrechten op de Efficé-software bij een entiteit in Canada zouden rusten leidt niet tot een andere conclusie dan de voorgaande. Hoewel een dergelijke uitlating er mogelijk op zou kunnen wijzen dat toch bedoeld was deze rechten aan ESNA over te dragen, is

evenzeer denkbaar dat [D] op de distributierechten/licenties heeft gedoeld.

- 5.9. Verder geldt dat, naar eigen zeggen van ESNA (pleitnotitie punt 3), het de bedoeling was dat de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Efficé-software zouden worden ondergebracht in een aparte entiteit, een software holding, waarin [D] en [A] de directie zouden moeten gaan voeren en al dan niet naast investeerders de aandelen zouden gaan houden. Tegelijkertijd stelt ESNA en staat in feite vast dat deze holding niet is opgericht. Daargelaten of de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten nu beoogd was, gerealiseerd/voltooid is dit doel in elk geval niet. Aan wie dit te wijten is doet thans niet ter zake. Aan de als productie 1 bij dagvaarding overgelegde PowerPoint presentatie waarop ESNA zich beroept en die in lijn met haar redenering lijkt te zijn kunnen in deze procedure geen verstrekkende rechten worden ontleend (sprake is van een 'pitch'). Daaruit kan ook niet worden afgeleid dat ESNA de IP Holding zou worden die de intellectuele eigendomsrechten in de beoogde samenwerkingsstructuur zou gaan houden en dus evenmin dat zij zonder meer intellectuele eigendomsrechten op de Efficé-software geldend zou kunnen gaan maken. In tegendeel, beoogd lijkt oprichting van een aparte entiteit, los van de entiteit die optreedt als distributeur/exploitant die ESNA onmiskenbaar is.
- 5.10. Onder al deze omstandigheden lijkt voorshands aannemelijk dat de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 zo uitgelegd dienen te worden dat daarbij beoogd is alleen de afgeleide rechten (distributierechten, licenties) en niet de intellectuele eigendomsrechten zelf over te dragen.
- 5.11. Binnen het beoordelingskader van dit kort geding dient dan vooralsnog het uitgangspunt te zijn dat de curator rechtsgeldig over bedoelde activa kon beschikken omdat deze door Efficé B.V. dan wel Efficé B.V., [C] en [D] niet aan ESNA waren overgedragen, zodat de intellectuele eigendomsrechten op de Efficé-software als gevolg van verkoop door de curator nu bij SDF rusten. De voorzieningenrechter heeft op het eerste gezicht geen reden om in zodanige mate aan de gronden en de rechtsgeldigheid van de vernietiging door de curator te twijfelen dat thans van een ander uitgangspunt moet worden uitgegaan. Bij het voorgaande is voorts relevant dat voor de overdracht van de activa in de failliete boedels van Efficé c.s., na inhoudelijke toetsing door de r-c, toestemming van de r-c zal zijn verkregen.

De overeenkomsten vernietigd?

- 5.12. De curator heeft daarnaast, zekerheidshalve, voor zover het de eigendomsoverdracht betreft, de onder 2.5 en 2.6 bedoelde overeenkomsten vernietigd. Voornamelijk de overeenkomst van 4 september 2012 die ziet op het interessegebied Europa, waaronder valt Nederland, is, gelet op de bevoegdheid van de voorzieningenrechter, relevant voor de beoordeling in dit kort geding. Met betrekking tot deze overeenkomst, die in het zicht van het faillissement van Efficé c.s. is gesloten, heeft het er op het eerste gezicht bepaald de schijn van dat sprake is geweest van een onverplichte rechtshandeling als bedoeld in artikel 42 Fw. Er is geen koopsom opgenomen, terwijl omtrent enige verplichting jegens ESNA niets is gebleken; zoals hiervoor reeds overwogen, de PowerPoint presentatie en de daaruit kenbare plannen leveren op zich geen verplichting in rechte op. ESNA is voorts evident gebaat bij de overeenkomst van 4 september 2012. Onder die omstandigheden behoeft de curator ook slechts marginaal de gronden voor vernietiging van deze overeenkomst aan te tonen, waaraan voorshands is voldaan.

Alleen overdracht licentie?

- 5.13. Het voorgaande zou anders kunnen zijn als bedoeld is aan ESNA een licentie over te dragen, hetgeen niet onwaarschijnlijk is. De overeenkomsten spreken immers in voorkomend geval over 'licensee' en 'license fee'. Indien en voor zover daarvan sprake mocht zijn - dit dient in een bodemprocedure te worden uitgezocht - geldt voorshands dat artikel 3:36 BW in het voordeel van ESNA als de 'oudere' licentienemer toepassing kan vinden en dat derhalve denkbaar is dat daaraan voor ESNA rechten te ontlene zijn die door de opvolgend rechthebbende eigenaar - SDF - dienen te worden gerespecteerd. Al zou SDF hebben verkregen van een ten aanzien van aan ESNA verstrekte licentie(s) beschikkingsonbevoegde curator, zij was op het eerste gezicht niet te kwader trouw en derhalve beschermd. Ook in die situatie kan echter artikel 42 Fw een rol spelen, maar het is, gelet op de brief onder 2.10, voorshands niet aannemelijk dat de vernietiging daarop zag. De vraag of aan ESNA een licentie toekomt is in dit kort geding echter niet het uitgangspunt van ESNA, zodat het voorgaande enkel ten overvloede geldt.

Conclusie

- 5.14. In de gegeven omstandigheden waarin op dit moment in deze tegen enkel SDF aangespannen procedure geen uitsluitel kan worden gegeven over de geldigheid en de uitleg van de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012, maar voorshands de visie van SDF aannemelijker voorkomt dan die van ESNA, acht de voorzieningenrechter in het kader van een belangenafweging, mede uit pragmatische overwegingen, onvoldoende grond aanwezig om in de situatie zoals deze thans bestaat wijziging te brengen door toewijzing van de vorderingen van ESNA. De continuïteit in de exploitatie en distributie van de Efficé-software is daarbij van doorslaggevend belang geacht, als ook de marktpositie van beide partijen. Namens SDF is ter zitting verklaard dat zij bezig is met de uitrol van het door haar gemaakte plan van aanpak; zij heeft onder meer met betrekking tot de Efficé-software een helpdesk opgezet en heeft in dat verband mensen aan het werk. De bestaande klanten zijn ook geïnformeerd over de overdracht.

Haar doel is dat de bestaande klanten hun vertrouwen terugwinnen in het product en klant blijven. SDF richt zich daarbij eerst op Nederland, op de (ongeveer 300) Nederlandse klanten en (5) Belgische klanten. Zij is voornemens in de toekomst met de Efficé-software de grens over te gaan. Voor rekening en risico van ESNA dient in dit kader voorshands te blijven dat zij haar gestelde (financiële) belangen niet eerder heeft veiliggesteld. Het voorgaande geldt ook nu op dit moment niet uit te sluiten valt dat in een bodemprocedure ten voordele van ESNA zal worden beslist.

5.15. De vorderingen van ESNA worden mitsdien afgewezen.

Proces- en nakosten

5.16. ESNA zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. SDF heeft gevraagd ESNA te veroordelen in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.

Nu de gevorderde kosten niet gespecificeerd zijn opgegeven en de wederpartij dus geen gelegenheid is gegund zich daartegen naar behoren te verweren (Hoge Raad 30 mei 2008, LJN BC2153) zal niet tot een proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv worden overgegaan. De omstandigheid dat ESNA een vergelijkbaar bedrag heeft gevorderd en haar vordering evenmin gespecificeerd heeft, doet daaraan niet af. Mitsdien zal het gebruikelijke liquidatietarief worden toegepast.

De kosten aan de zijde van SDF worden begroot op:

- griffierecht € 589,00
- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.405,00

5.17. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

Ten overvloede

5.18. Ten overvloede overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Uit het voorgaande valt af te leiden dat de kans dat ESNA in een bodemprocedure in het gelijk zal worden gesteld in die zin dat aan haar (licentie-)rechten op de Efficé-software toekomen niet kan worden uitgesloten. Gelet op deze onzekerheid in meer of mindere mate acht de voorzieningenrechter het raadzaam dat partijen, vooruitlopend op het voeren van een dergelijke procedure en de uitkomst daarvan, met elkaar in overleg zullen treden teneinde voor hen beide de meest werkbare oplossing in deze te vinden. De voorzieningenrechter verwacht dat partijen daarbij gebaat zullen zijn. Ter zitting is reeds aan de orde gekomen de mogelijkheid dat partijen tezamen - doch wellicht in verschillende regio's - de exploitatie en distributie van de Efficé-software ter hand zullen nemen. Deze mogelijkheid is niet benut in verband met de niet onbegrijpelijke vrees die bij ESNA bestaat dat zij haar specifieke kennis van de markt en de Efficé-software met een concurrent als SDF moet delen. Deze vrees zou kunnen worden weggenomen door de exploitatie en distributie van de software - al dan niet tijdelijk - in handen van ESNA te leggen. Partijen kunnen dan, nadat ten principale is beslist, onderling afrekenen.

6. De beslissing

De voorzieningenrechter

in het incident

6.1. compenseert de kosten van de procedure in het incident tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

in de hoofdzaak

6.2. wijst de vorderingen af,

6.3. veroordeelt ESNA in de proceskosten, aan de zijde van SDF tot op heden begroot op € 1.405,00, te vermeerderen met nakosten ad € 131,00 (respectievelijk € 199,00 ingeval van betekening van dit vonnis),

6.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. G.C.M. van Rheeden, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 juni 2013.

1734/106