

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht
handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/440007 / HA ZA 17-460

Vonnis in incident van 8 augustus 2018

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht
WÄRTSILÄ CORPORATION,
gevestigd te Helsinki, Finland,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WÄRTSILÄ NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Zwolle,
eiseressen in conventie in de hoofdzaak,
eiseressen in het incident in conventie,
verweersters in het incident in reconventie,
advocaat mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AEGIR MARINE B.V.,
gevestigd te Wijk bij Duurstede,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AEGIR-MARINE PROPULSION SERVICES B.V.,
gevestigd te Wijk bij Duurstede,
3. (,
wonende te | ,
4. ,
wonende te ,
5. ,
wonende te ' ,
gedaagden in conventie in de hoofdzaak,
verweerders in het incident in conventie,
eisers in het incident in reconventie,
advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Wärtsilä c.s. (afzonderlijk: Wärtsilä Corporation en Wärtsilä NL) en Aegir c.s. (afzonderlijk: AM, AMPS, |) genoemd worden. |
| zullen in het navolgende ook wel gezamenlijk worden aangeduid als: de Bestuurders.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding tevens houdende de incidentele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening (art. 223 Rv) en inzage en afschrift van bescheiden (art. 843a Rv) van 26 april 2017
- de akte overlegging producties van Wärtsilä c.s. van 7 juni 2017
- de akte van depot door Wärtsilä c.s. van 7 juni 2017
- de brief betreffende aanvulling/herstel missende informatie productie 66 van Wärtsilä c.s. van 26 juni 2017
- de rolbeslissing van deze rechtbank van 2 augustus 2017
- de incidentele conclusie van antwoord, tevens houdende incidentele eis in reconventie van 13 september 2017
- de akte houdende overlegging producties van Aegir c.s. van 13 september 2017
- de rolbeslissing van deze rechtbank van 27 september 2017 waarbij het verzoek tot het nemen van een conclusie van repliek in het incident is afgewezen
- de akte overlegging producties van Wärtsilä c.s. van 8 november 2017
- de conclusie van antwoord in het incident in reconventie van 8 november 2017
- de akte uitlating producties, tevens overlegging nadere producties van Aegir c.s. van 29 november 2017
- de akte uitlating producties van 13 december 2017 van Wärtsilä c.s.
- het pleidooi in het incident op 4 mei 2018 ter gelegenheid waarvan beide partijen nadere producties hebben overgelegd
- de brief van 7 mei 2018 van Wärtsilä c.s. waarbij de beschikking en het verzoekschrift met betrekking tot het bewijsbeslag zijn overgelegd.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in de incidenten.

2. Bevoegdheid en toepasselijk recht

2.1. Nu eiseres sub 1 in het buitenland gevestigd is en de vordering uit dien hoofde een internationaal karakter draagt, dient allereerst de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter bevoegd is van de (incidentele) vorderingen kennis te nemen. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend, en wel op grond van artikel 26 van de in deze zaak toepasselijke Verordening (EU) nr. 1215/2012 (EEX-Vo 2012). Aegir c.s. heeft immers de exceptie van onbevoegdheid niet opgeworpen, zodat van een stilzwijgende forumkeuze sprake is.

2.2. Ten aanzien van het op de incidentele vorderingen toepasselijke recht overweegt de rechtbank als volgt. De incidentele vorderingen strekkende tot inzage in en afschrift van bescheiden, en tot opheffing van de gelegde beslagen, worden geregeerd door Nederlands recht, aangezien deze vorderingen procesrechtelijk van aard zijn (artikel 10:3 BW). Voor het overige dient de bepaling van het toepasselijke recht plaats te vinden aan de hand van de Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Verordening Rome II), nu de vorderingen betrekking hebben op een door deze verordening bestreken onderwerp en de gestelde schadeveroorzakende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden na inwerkingtreding van de verordening (11 januari 2009). Voor zover de incidentele vorderingen op een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht zijn gebaseerd, is daarop Nederlands recht van toepassing, als het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd (artikel 8). Voor zover de vorderingen zijn

gegrond op schending van bedrijfsgeheimen, oneerlijke concurrentie en bestuurdersaansprakelijkheid, worden deze eveneens beheerst door Nederlands recht, omdat daar de gestelde omzet wordt gemist en dus de schade wordt geleden (art. 6 lid 2 jo artikel 4).

3. De beoordeling in het incident in conventie

3.1. Wärtsilä c.s. vordert dat de rechtbank - kort samengevat - de volgende voorlopige voorzieningen zal treffen voor de duur van het geding:

- I. primair: dat Aegir c.s. bevolen wordt om elke inbreuk op de auteursrechten van Wärtsilä c.s. met betrekking tot haar constructietekeningen te staken en gestaakt te houden,
- II. primair: dat Aegir c.s. bevolen wordt om elke schending van de bedrijfsgeheimen van Wärtsilä c.s. te staken en gestaakt te houden,
- III. primair: dat Aegir c.s. verboden wordt om goederen te produceren, aan te bieden, in de handel te brengen of te gebruiken, waarvan het ontwerp, de kenmerken, de werking, het productieproces of het in de handel brengen aanzienlijk baat hebben bij de bedrijfsgeheimen van Wärtsilä c.s.,
- IV. primair: dat een dwangsom wordt verbonden aan de vorderingen onder I tot en met III,
- V. subsidiair (indien en voor zover de vordering onder I wordt afgewezen): dat Aegir c.s. veroordeeld wordt gezamenlijk zekerheid te stellen voor een bedrag van 1 miljoen euro ter vergoeding van de door Wärtsilä c.s. als gevolg van het onrechtmatige en inbreukmakende handelen van Aegir c.s. geleden en te lijden schade,
- VI. primair en subsidiair dat Aegir c.s. veroordeeld wordt om inzage te geven in bepaalde bescheiden, althans daarvan een afschrift te verstrekken,
- VII. primair: dat een dwangsom wordt verbonden aan de vorderingen onder VI,
- VIII. primair en subsidiair: dat Aegir c.s. hoofdelijk wordt veroordeeld in de proceskosten in het incident op de voet van artikel 1019h Rv, vermeerderd met wettelijke rente.

3.2. Aegir c.s. voert verweer.

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

Bezwaar tegen akte uitlating producties van Aegir c.s.

3.4. In haar akte uitlating producties van 13 december 2017 heeft Wärtsilä c.s. bezwaar gemaakt tegen de akte uitlating producties van 29 november 2017 van Aegir c.s., omdat deze een verkapte conclusie van repliek zou betreffen. De rechtbank gaat aan dit bezwaar voorbij, aangezien - zo dat al zo zou zijn - Wärtsilä c.s. met het pleidooi in het incident voldoende gelegenheid heeft gehad om op deze akte te reageren.

Bezwaar tegen overlegging productie 77

3.5. Aegir c.s. heeft ter gelegenheid van het pleidooi bezwaar gemaakt tegen overlegging door Wärtsilä c.s. van productie 77, omdat deze te laat is ingediend.

3.6. De rechtbank heeft daarop ter zitting beslist dat productie 77 gelet op de eisen van een goede procesorde niet mag worden overgelegd, maar dat de inhoud daarvan ter zitting wel mag worden besproken.

(Spoedeisend) belang bij voorlopige voorzieningen

3.7. Wärtsilä c.s. heeft op zich voldoende processueel belang bij de gevraagde voorlopige voorzieningen. Deze hangen samen met de hoofdvorderingen en zijn gericht op een voorziening die voor de duur van de aanhangige bodemprocedure kan worden gegeven. Wärtsilä c.s. heeft ook een voldoende (spoedeisend) belang bij de gevorderde bevelen tot staking, nu Aegir c.s. nog de beschikking heeft over de beweerdelijk inbreukmakende constructietekeningen en overhaallijsten, en daarmee een dreiging van gebruik daarvan aanwezig is. Ook heeft Wärtsilä c.s. niet onnodig lang gewacht met het instellen van haar vorderingen. Nadat zij in 2016 op de hoogte raakte van de mogelijke inbreuken, heeft zij op 17 juni 2016 een beslagrekest ingediend, op grond waarvan haar verlof is verleend beslag te leggen, waarna het beslag op 16 februari 2017 is afgerond. Zij heeft daarop op 13 september 2017 de inleidende dagvaarding uitgebracht.

3.8. Wel heeft Wärtsilä c.s. onvoldoende onderbouwd dat - indien de gevraagde voorlopige voorzieningen ten aanzien van AM en AMPS zouden worden toegewezen - zij een voldoende spoedeisend belang heeft bij toewijzing van diezelfde voorzieningen jegens de Bestuurders. De Bestuurders zijn uit hoofde van hun hoedanigheid als bestuurder al gehouden om zich aan eventuele veroordelingen van hun vennootschap te houden, zodat niet valt in te zien wat een veroordeling in privé, vooruitlopende op de hoofdzaak, daaraan toevoegt. Hetzelfde geldt voor de gevorderde afgifte van bescheiden. In zoverre zullen de incidentele vorderingen dan ook worden afgewezen.

Ontvankelijkheid vorderingen jegens AM

3.9. Aegir c.s. heeft de rechtbank verzocht Wärtsilä c.s. niet-ontvankelijk te verklaren in haar incidentele vorderingen voor zover deze tegen AM zijn ingesteld, aangezien de vorderingen betrekking hebben op constructietekeningen die zien op voortstuwingssystemen "met uitzondering van schroefasdicthingen en lagers", terwijl AM juist alleen deze uitgezonderde onderdelen verhandelt en produceert. De als productie 48 door Wärtsilä c.s. overgelegde e-mails waaruit zou moeten blijken dat Aegir c.s. beschermde informatie van Wärtsilä c.s. gebruikt, betreft uitsluitend communicatie van een werknemer van AMPS, en niet van AM, aldus Aegir c.s.

3.10. Wärtsilä c.s. baseert haar stelling dat zowel AM als AMPS constructietekeningen en andere bedrijfsvertrouwelijke informatie hebben verveelvoudigd, openbaar gemaakt, bewerkt en verspreid met name op de door haar als productie 48 overgelegde e-mailwisselingen tussen de heer (van (die werkzaam is bij AMPS) en een derde, de heer (van B.V., hierna:). heeft deze e-mails gestuurd vanaf zijn e-mailadres van AMPS (eindigend op "propulsionservice.com") en ondertekend met een handtekening waarin gegevens zijn opgenomen van AMPS.

De enige e-mail van productie 48 van Wärtsilä c.s. waarbij een medewerker van AM is betrokken (met e-mailadres eindigend op "aegirmarine.com"), is de e-mail van 13 oktober 2015 (productie 48F van Wärtsilä c.s.). Gelet op de door Aegir c.s. naar voren gebrachte afwijkingen ten opzichte van de overige overgelegde e-mails (onjuiste e-mailadressen in de

kop, het ontbreken van een afzender ("Van"-veld) en het ontbreken van een handtekening) heeft Wärtsilä c.s. het verweer dat deze e-mail een concept betreft en nooit is verstuurd, onvoldoende gemotiveerd weersproken. Daaruit kan dus geen wetenschap van AM met betrekking tot handelingen van (medewerkers van) AMPS worden afgeleid. Dat is wel tenminste vereist om tot toerekening van deze handelingen aan AM te kunnen komen.

3.11. Een dergelijke toerekening kan evenmin worden aanvaard op basis van de als productie 50 door Wärtsilä c.s. overgelegde e-mails van de heer (toen werknemer van AM), waarbij deze overhaallijsten van Wärtsilä aan de heer van heeft gezonden. Deze e-mails zijn niet verzonden van het werkadres van , maar vanaf zijn privéadres (eindigend op @home.nl).

Wel is door Wärtsilä c.s. als productie 47 een e-mail overgelegd van van 21 november 2012, waarin hij vanaf zijn werk e-mailadres (eindigend op @aegirmarine.com) een constructietekening heeft gestuurd aan , maar daarbij ontbreekt de bedrijfshandtekening. In het kader van dit incident is deze ene e-mail te mager om inbreukmakend handelen van aan AM toe te rekenen.

3.12. Ten slotte kan inbreukmakend handelen door AM evenmin afgeleid worden uit de omstandigheid dat de inbeslaggenomen documenten stonden op een server die toebehoorde aan AMPS en AM gezamenlijk. Aegir c.s. heeft ter gelegenheid van het pleidooi gesteld dat er weliswaar sprake was van één remote server, maar tevens dat daarop een mappenstructuur aanwezig was waartoe toegang bestond afhankelijk van de omstandigheid of de betreffende medewerker werkzaam was bij AM dan wel bij AMPS. Wärtsilä c.s. heeft deze stelling bij gebrek aan wetenschap betwist. Daarmee staat in het kader van dit incident niet vast dat de inbeslaggenomen documenten stonden in mappen waartoe ook medewerkers van AM toegang hadden.

3.13. Het voorgaande brengt mee dat Wärtsilä c.s. weliswaar kan worden ontvangen in haar incidentele vordering tegen AM (daarbij komt het aan op de stellingen die zij aan die vordering ten grondslag legt), maar dat het (in dit incident) niet gegrond blijken van die stellingen leidt tot de afwijzing van de incidentele vordering tegen AM.

Staking auteursrechtinbreuk

3.14. Ter onderbouwing van haar vordering tot staking van inbreuken op haar auteursrecht heeft Wärtsilä c.s. aangevoerd dat haar constructietekeningen auteursrechtelijk beschermd zijn, en dat Aegir c.s. daarop inbreuk heeft gemaakt door deze (al dan niet in bewerkte versie) te verveelvoudigen en aan derden ter beschikking te stellen.

3.15. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk". Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp betreft.

3.16. Dit werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten. Daarbij verdient opmerking dat deze uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming zich niet

uitstrekt tot alle elementen die een technische functie bezitten: daarmee zou de industriële vormgeving ten onrechte buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst worden. Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren (Hoge Raad 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1532).

3.17. Wärtsilä c.s. heeft betoogd dat haar constructietekeningen aan deze vereisten voldoen, aangezien daarvoor de volgende, vrije ontwerpkeuzes zijn gemaakt die zowel individueel als in onderlinge samenhang dienen te worden beschouwd:

- Minimum aantal doorsnedes: Wärtsilä heeft er beleidsmatig voor gekozen om zo min mogelijk doorsnedes in haar constructietekeningen op te nemen, zodoende vindt er voorafgaand aan het opstellen van de tekeningen al een scherpe selectie plaats van hetgeen wordt afgebeeld en (dus) hoe de totaalindruk eruit komt te zien. Deze keuze is ingegeven door de wens om een rustige tekening te creëren;
- Lay-out: Wärtsilä hanteert voor de constructietekeningen van haar verschillende typen producten een vaste lay-out. Deze dient er toe om de tekening 'strak' te trekken en overzichtelijk te houden;
- Detail tekeningen: Wärtsilä heeft er voor gekozen in haar constructietekeningen gebruik te maken van aanvullende (kleine) detailtekeningen die door de tekenaar op willekeurige locaties in de tekeningen worden aangebracht. Wärtsilä heeft er om de tekeningen een representatieve uitstraling te geven voor gekozen voor deze details tekeningen te gebruiken in plaats van tekst;
- Afbeelding eindproduct: Wärtsilä neemt in haar constructietekeningen een afbeelding op van het te produceren eindproduct. Deze afbeelding heeft geen enkele technische relevantie en wordt louter uit esthetische overwegingen opgenomen;
- Projectie: vanaf 2006 maakt Wärtsilä gebruik van de Europese wijze van projectie, daarvoor maakte men gebruik van de (spiegelbeeldige) Amerikaanse projectie. De keuze van de projectie heeft geen technische relevantie maar is gemaakt om uniformiteit te creëren in de tekeningen van Wärtsilä wereldwijd;
- Ontbreken vaste schaalvergroting: Wärtsilä maakt geen gebruik van een vooraf vastgestelde schaalbegroting. De schaal wordt aangepast om de tekening zoveel mogelijk op te vullen, hierdoor ontstaat het aanzicht van een zoveel mogelijk opgevulde tekening, in plaats van een verdeling in blokken;
- Afbeelding logo: het Wärtsilä-logo staat op alle constructietekeningen van Wärtsilä afgebeeld;
- Voorbehouden: Wärtsilä neemt op alle constructietekeningen een eigendoms- en auteursrechtvoorbehoud op, alsook een verbod om deze tekeningen zonder voorafgaande toestemming van Wärtsilä verder te verspreiden;
- Aanduidingen: in de constructietekeningen van Wärtsilä worden doorsnedes aangeduid met de letters A - O en aanzichten met de letters P - Z;
- Ruimte: in de constructietekeningen van Wärtsilä wordt ruimte gelaten tussen de afbeeldingen en de randen van de tekening voor een optisch rustiger en strakker effect;
- Parameters: in de constructietekeningen van Wärtsilä worden de parameters (afmetingen, afstanden, verhouding) volledig weergegeven, waardoor een compact en strak lijnenspel ontstaat;
- Weergave tabel: Wärtsilä heeft er voor gekozen de aanvullende informatie over de samenstelling van de materialen, de chemische eigenschappen van de materialen, de ruwheid van het materiaal, de sterkte van de materialen, de massa, de dichtheid van het materiaal, de onderlinge verhoudingen en sterkte van de verbindingen tussen de verschillende elementen en de oppervlakteruwheid op te nemen in één tabel die staat opgenomen in de rechteronderhoek, teneinde de geschreven teksten en aanvullende informatie zoveel mogelijk te centreren;
- Lettertype en taalgebruik: Wärtsilä hanteert consequent hetzelfde lettertype en tevens maakt zij gebruik van de Nederlandse en de Engelse taal voor bepaalde aanduidingen in de tekeningen, welke

aanduidingen worden gescheiden door een lijn en waarbij de Nederlandse aanduiding boven deze lijn staat en de Engelse daar onder. De teksten in de tekeningen worden bovendien door Wärtsilä uitgelijnd, met het doel om de tekeningen een professionele uitstraling te geven.

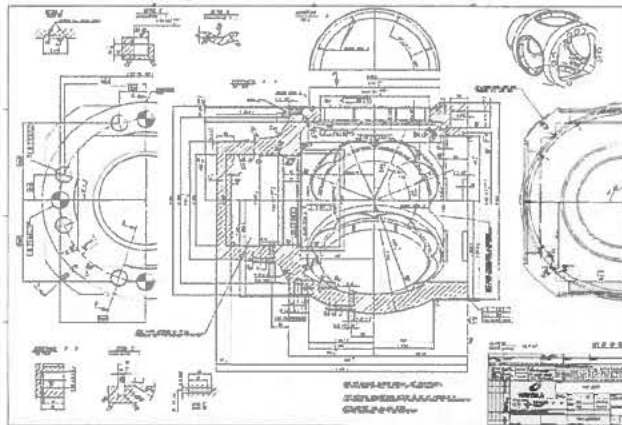
3.18. Aegir c.s. heeft zich verweerd met de stelling dat de door Wärtsilä ingeroepen elementen van de constructietekeningen puur functioneel en banaal zijn, en daarmee niet auteursrechtelijk beschermd zijn, ook niet in combinatie.

3.19. Naar het voorlopig oordeel van de rechtbank zijn de constructietekeningen van Wärtsilä c.s. te kwalificeren als auteursrechtelijk beschermd werk. Weliswaar:

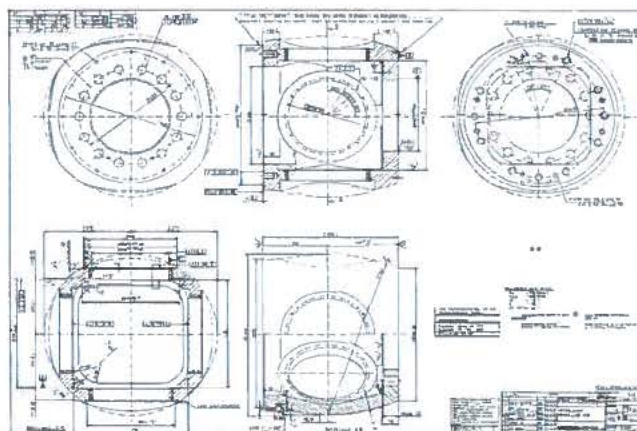
- worden de keuzes bij de vormgeving van dergelijke tekeningen beperkt door functionele eisen (namelijk dat deze geschikt moeten zijn om te gebruiken voor het produceren van het getekende onderdeel),
- worden deze keuzes ook beperkt door algemene normen die gelden voor het maken van constructietekeningen, en
- wordt bij het maken van tekeningen alom gebruik gemaakt van hetzelfde computerprogramma,

maar dat laat onverlet dat er voldoende creatieve ruimte over is om keuzes terzake van de vormgeving te maken. Dat wordt bevestigd door de hierna weergegeven vergelijking tussen de door (rechtsvoorgangers van) Wärtsilä c.s. en door andere ondernemingen gemaakte constructietekeningen van hetzelfde onderdeel (naafhuis).

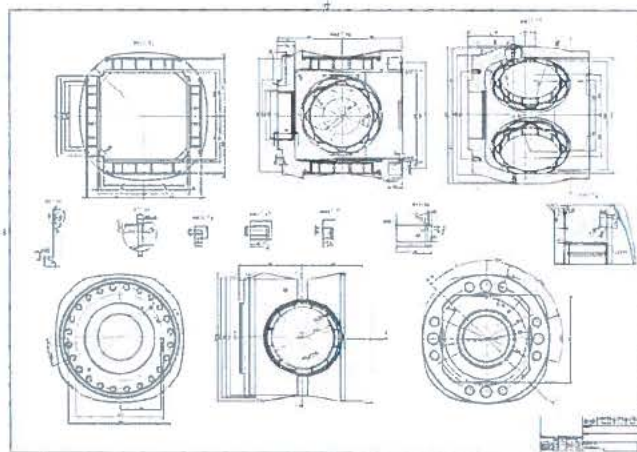
Wärtsilä



Wichmann



PH Engineering



3.20. Uit deze vergelijking blijkt dat de constructietekeningen van Wärtsilä c.s. een gestileerdere indruk maken dan die van de andere ondernemingen. Bij deze andere ondernemingen zijn de tekeningen verdeeld in 5 of 6 duidelijke 'blokken' van ongeveer dezelfde grootte, waarin doorsneden van het onderdeel zijn opgenomen, terwijl bij de tekeningen van Wärtsilä c.s. - door de ontwerpkeuzes die Wärtsilä c.s. heeft gemaakt - de doorsneden op meer organische wijze in de tekening zijn verwerkt. Ook maken de tekeningen van de andere ondernemingen meer de indruk dat deze met de computer zijn vervaardigd dan bij Wärtsilä c.s. Ten slotte zorgt in de tekening van Wärtsilä c.s. de algemene weergave van het onderdeel dat met de tekening kan worden gemaakt (op de tekening hiervoor in de rechterbovenhoek), ervoor dat de tekeningen van Wärtsilä c.s. aantrekkelijker ogen.

3.21. Naar het voorlopig oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk geworden dat AMPS inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Wärtsilä c.s. op haar constructietekeningen. Bij de door Wärtsilä c.s. overgelegde e-mails van 22 juni 2012 (productie 46A), 17 juli 2012 (productie 48B), 31 juli 2012 (productie 48C), 1 augustus 2012 (productie 48D) en 4 oktober 2012 (productie 46B) heeft de heer namens AMPS telkens constructietekeningen van Wärtsilä c.s. (of haar rechtsvoorganger) verstrekt aan een derde (de heer van). Dat hij daarmee op eigen titel

handelde, zoals Aegir c.s. stelt, valt niet in te zien, mede gelet op het e-mailadres waarvandaan hij de betreffende e-mails zond en de bedrijfshandtekening onder de e-mails. De relevantie van de stelling van Aegir c.s. dat _____ geen sleutelpositie binnen AMPS had en handelde in strijd met het beleid van AMPS, valt in dit kader evenmin in te zien. Het inbreukmakend handelen van _____ is structureel van aard geweest en gepleegd vanaf het e-mailadres van AMPS en kan daarmee aan AMPS worden toegerekend. Ter gelegenheid van het pleidooi heeft AMPS overigens ook in wezen erkend dat zij constructietekeningen van Wärtsilä c.s. heeft gebruikt.

3.22. Gelet hierop is het gevraagde bevel tot staking van inbreuken op auteursrechten (vordering I) toewijsbaar ten aanzien van AMPS. De gevorderde dwangsom zal wel worden gematigd op de wijze als in het dictum is vermeld.

Staking inbreuk op bedrijfsgeheimen en verbod productie van goederen

3.23. Ter onderbouwing van haar incidentele vorderingen strekkende tot het staken van inbreuken op haar bedrijfsgeheimen heeft Wärtsilä c.s. aangevoerd dat Aegir c.s. onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door bedrijfsgeheimen van Wärtsilä c.s. (met name constructietekeningen en overhaallijsten) op onrechtmatige wijze te verkrijgen, te gebruiken of openbaar te maken als bedoeld in artikel 39 TRIPS-verdrag (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) dan wel artikel 4 van de Richtlijn (EU) 2016/943 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (hierna: de Richtlijn).

3.24. De rechtbank laat in het midden of de norm van artikel 6:162 BW, waarop Wärtsilä c.s. zich beroept, moet worden ingevuld door artikel 39 TRIPS-verdrag dan wel door de Richtlijn. In beide gevallen geldt immers dat voor bescherming als bedrijfsgeheim de te beschermen informatie aan drie voorwaarden moet voldoen:

- a. geheim zijn, in de zin dat zij, globaal dan wel in de juiste samenstelling en ordening van de bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie;
- b. handelswaarde bezitten, omdat zij geheim is; en
- c. onderworpen zijn aan, gezien de omstandigheden, redelijke maatregelen door de persoon die rechtmatig over de informatie beschikt, om deze geheim te houden.

3.25. Wärtsilä c.s. stelt dergelijke redelijke maatregelen te hebben getroffen. Zij stelt dat:

- zij in alle arbeidsovereenkomsten met haar (ex-) werknemers geheimhoudingsbedingen opgenomen heeft,
- werknemers alleen toegang krijgen tot informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van hun werkzaamheden en dat daartoe een gekwalificeerd toegangs- en beveiligingssysteem bestaat dat op individueel niveau toegang verleent of weigert,
- constructietekeningen in beginsel niet aan derden ter beschikking worden gesteld, hooguit een noodzakelijk onderdeel daarvan, en dan alleen als er een non-disclosure-overeenkomst met die derde is afgesloten,
- overhaallijsten niet aan derden worden verstrekt,
- op alle constructietekeningen een geheimhoudingsclausule staat,
- de gelaagde structuur van de know how een natuurlijke barrière vormt.

3.26. Als productie 55 heeft Aegir c.s. diverse e-mails overgelegd van medewerkers van Wärtsilä c.s. waarin aan derden zonder voorbehoud volledige constructietekeningen worden toegezonden.

Verder kreeg AM in de e-mail van 6 november 2017 (productie 58 van Aegir c.s.) van een klant overhaallijsten toegestuurd van een product van Wärtsilä c.s.

Dat dergelijke tekeningen en lijsten niet, althans alleen in uitzonderingsgevallen aan derden ter beschikking worden gesteld, zoals Wärtsilä c.s. stelt, wordt hiermee dus tegengesproken.

3.27. Wärtsilä c.s. heeft geen non-disclosure-overeenkomsten (NDA) overgelegd die zijn gesloten met de derden waaraan voormelde e-mails zijn gezonden, terwijl voor haar makkelijk te achterhalen moet zijn geweest welke derden dit betrof. Zij heeft alleen een concept-NDA overgelegd (productie 29) en een verklaring van een leverancier (productie 72), waaruit valt op te maken dat er met deze leverancier een dergelijke NDA is afgesloten. Maar daaruit wordt niet duidelijk of daaronder ook bedrijfsgeheimen van Wärtsilä c.s. vallen of alleen bedrijfsgeheimen van de leverancier.

3.28. Daarbij komt dat Aegir c.s. als producties 34-40 en 56 acht verklaringen heeft overgelegd (zes van ex-werknemers van Wärtsilä c.s. en twee van derden: de heren [] en []) waarin wordt verklaard dat constructietekeningen en overhaallijsten ("stuklijsten") van (rechtsvoorgangers van) Wärtsilä c.s. zonder geheimhoudingsverplichting aan derden werden verstrekt. Deze verklaringen zijn weliswaar deels afkomstig van (ex-)werknemers van Aegir c.s. (de heren [] en []), maar deze bevestigen wel het beeld dat oprijst uit de als productie 55 en 58 overgelegde e-mails. Daarmee wordt de andersluidende inhoud van de verklaring van de heer [], werknemer van Wärtsilä c.s. (productie 71 van Wärtsilä c.s.), in het kader van dit incident voldoende tegengesproken.

3.29. De omstandigheid dat op de constructietekeningen staat vermeld dat deze niet (verder) mogen worden verspreid en de eventuele geheimhoudingsbedingen in arbeidsovereenkomsten van werknemers kunnen op zichzelf bezien wel bijdragen aan het oordeel dat sprake is van de bedoelde redelijke maatregelen, maar dat baat Wärtsilä c.s. onvoldoende. Die vermelding heeft immers geen betrekking op de verspreiding aan degene tot wie die vermelding is gericht. Bovendien geldt dat in de praktijk die vermelding en die bedingen kennelijk niet verhinderen dat bedrijfsgegevens naar buiten komen, in zodanige mate (zie hiervoor) dat niet op voorhand duidelijk is dat de gestelde maatregelen van Wärtsilä c.s., mede gezien de overige omstandigheden van dit geval, hier als redelijk zijn aan te merken.

3.30. Onder deze omstandigheden blijft van de door Wärtsilä c.s. gestelde "gelaagde structuur" als barrière niet veel over.

3.31. Een gekwalificeerd toegangs- en beveiligingssysteem zou op zich wel als redelijke maatregel kunnen gelden, mits dat ertoe leidt dat alleen een beperkte groep sleutelfiguren in de organisatie toegang heeft tot de bedrijfsgeheimen. Alleen heeft Wärtsilä c.s. - in het licht van de gemotiveerde betwisting daarvan door Aegir c.s. - onvoldoende onderbouwd dat zo'n systeem daadwerkelijk heeft gefunctioneerd.

3.32. Gelet hierop is naar het voorlopig oordeel van de rechtbank in dit incident onvoldoende gebleken dat is voldaan aan het - voor bescherming als bedrijfsgeheim gestelde - vereiste dat Wärtsilä c.s. alle redelijke maatregelen heeft getroffen om haar informatie (constructietekeningen en overhaallijsten) geheim te houden. De incidentele vorderingen

streckende tot staking van schending van bedrijfsgeheimen en een verbod om goederen te produceren e.a. (vorderingen II en III), moeten derhalve worden afgewezen.

Subsidiair: stellen van zekerheid

3.33. Deze vordering (vordering V) is ingesteld onder de voorwaarde dat de incidentele vordering tot staking van auteursrechtinbreuken wordt afgewezen. Nu daarvan geen sprake is, is de voorwaarde niet vervuld waaronder deze vordering is ingesteld. Aan een beoordeling daarvan wordt derhalve niet toegekomen.

Afschrift van en inzage in bescheiden

3.34. Artikel 843a Rv stelt de volgende voorwaarden aan toewijzing van een vordering tot inzage in of afschrift van bescheiden:

- een rechtmatig belang,
- bepaalde bescheiden,
- aangaande een rechtsbetrekking waarin eiser of zijn rechtsvoorgangers partij zijn,
- er zijn geen gewichtige redenen om te weigeren,
- een behoorlijke rechtsbedeling kan niet zonder verschaffing van de gevraagde gegevens worden gewaarborgd.

3.35. Aan het vereiste van rechtmatig belang is ten aanzien van de constructietekeningen en aanverwante documenten voldaan, omdat uit het voorgaande volgt dat er een redelijk vermoeden aanwezig is dat AMPS inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Wärtsilä c.s. met betrekking tot de constructietekeningen. Voor zover de inzagevordering is gebaseerd op de beweerdelijke schending van bedrijfsgeheimen (de overhaallijsten) geldt echter dat (gelet op het hiervoor overwogene) vooralsnog niet is voldaan aan het redelijke vermoeden dat Aegir c.s. met het verkrijgen of gebruiken van die lijsten een bedrijfsgeheim van Wärtsilä c.s. heeft geschonden. In zoverre zal de vordering dan ook worden afgewezen. Dat laat onverlet dat de toe te wijzen vordering in verband met de gestelde auteursrechtinbreuk wel kan leiden tot het geven van inzage of afschrift van een overhaallijst, maar dan uitsluitend voor zover dat in verband met de gestelde auteursrechtinbreuk gerechtvaardigd is.

3.36. Op grond van artikel 1019a Rv geldt een inbreuk op een recht van intellectuele eigendom als een rechtsbetrekking als hiervoor bedoeld, zodat aan dat vereiste - ten aanzien van de constructietekeningen en daaraan verwante documenten - is voldaan.

3.37. In paragraaf 15.18 van de dagvaarding, waarnaar in de vordering wordt verwezen, zijn de gevraagde bescheiden voldoende concreet omschreven, zodat ook aan het vereiste van "bepaalde bescheiden" is voldaan.

3.38. Na afgifte van afschriften van de gevraagde bescheiden zal Wärtsilä c.s. beter in staat zijn de omvang van de auteursrechtinbreuk en de geleden schade te onderbouwen. Dat dat ook zou kunnen door het laten afleggen van getuigenverklaringen, betekent niet dat dit aan toewijzing van de vordering in de weg staat, omdat met het houden van getuigenverhoren (of het opvragen van schriftelijke getuigenverklaringen) meer tijd en kosten zullen zijn gemoeid dan met het verstrekken van de gevraagde bescheiden, zonder dat vaststaat dat met dergelijke verklaringen de benodigde onderbouwing zal worden verkregen.

3.39. Het beroep van Aegir c.s. op de vertrouwelijkheid van de gevraagde stukken gaat niet op, nu i) de vordering zodanig is geformuleerd dat AMPS vertrouwelijke informatie die geen verband houdt met de auteursrechtinbreuk zwart mag maken, en ii) zij voor het overige kennisname van die informatie aan haar eigen inbreukmakend handelen te wijten heeft. Om vast te stellen of AMPS op juiste en volledige wijze aan de veroordeling tot afgifte heeft voldaan, en of terecht bepaalde passages zwart gemaakt zijn, zal AMPS - conform de vordering - moeten gedogen dat een door Wärtsilä c.s. aan te wijzen onafhankelijke derde een controle verricht, met dien verstande dat deze derde geen kopieën van de originele documenten aan Wärtsilä c.s. mag verschaffen (omdat daarmee de vertrouwelijkheid in gevaar kan komen). Als deze derde tot de conclusie komt dat AMPS niet volledig aan de veroordeling heeft voldaan, kan Wärtsilä c.s. het oordeel van de rechtbank daarover vragen, waarbij de rechtbank dan wel kennis kan nemen van de zwart gemaakte informatie.

3.40. De vordering ex artikel 843a Rv (vordering VI) is derhalve toewijsbaar. Wel moeten - gelet op hetgeen hiervoor is overwogen - de documenten die verband houden met de gestelde schending van bedrijfsgeheimen uit de omschrijving onder 15.18 van de dagvaarding worden verwijderd. Onderdelen ii) t/m v) van die omschrijving bevatten daarnaast zoveel overlappende beschrijvingen dat dit in de praktijk tot executieproblemen kan leiden. De vordering zal dan ook worden toegewezen zoals in het dictum is vermeld.

3.41. Anders dan Aegir c.s. heeft verzocht zal de veroordeling niet worden beperkt tot bescheiden die dateren van vóór 30 juni 2016, de datum van het bewijsbeslag, nu artikel 843a Rv niet alleen recht geeft op afschrift van beslagen bescheiden, maar op alle bescheiden die aan de vereisten van deze bepaling voldoen, en die de gedaagde ter beschikking heeft.

3.42. Wel zal er een ruimere termijn dan gevorderd worden bepaald om AMPS in de gelegenheid te stellen aan de veroordeling te voldoen. Ook zal de gevorderde dwangsom worden gematigd op de wijze als in het dictum is vermeld.

3.43. Aegir c.s. heeft verzocht om de veroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, omdat daarmee effectief een hoger beroep in het incident wordt ontnomen, en Wärtsilä geen spoedeisend belang bij deze vordering heeft.

3.44. Tegen een tussenvonnissen waarin wordt beslist op een vordering ex artikel 843a Rv, staat geen tussentijds hoger beroep open (Hoge Raad 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW3264), zodat het eerste argument van Aegir c.s. relevantie mist. Spoedeisend belang is voor een 843a Rv-vordering evenmin vereist, aangezien het geen voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv betreft, maar een vordering ter instructie van de zaak (zie het hiervoor vermelde arrest). De veroordeling ex artikel 843a Rv zal dan ook - nu het belang van Wärtsilä c.s. daarbij zwaarder weegt dan het belang van Aegir c.s. bij het afwachten van het hoger beroep - wel uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

4. De beoordeling in het incident in reconventie

4.1. In het incident in reconventie heeft Aegir c.s. gevorderd dat de rechtbank:
- de door Wärtsilä c.s. onder AM en AMPS gelegde beslagen voor vervallen verklaart, althans deze opheft, en

- Wärtsilä c.s. veroordeelt in de kosten van het incident in reconventie op de voet van artikel 1019h Rv, vermeerderd met wettelijke rente.

4.2. Aan haar vordering tot vervallenverklaring dan wel opheffing van de door Wärtsilä c.s. ten laste van AM en AMPS gelegde beslagen heeft Aegir c.s. onder meer ten grondslag gelegd dat de beslagen zijn gelegd op “ontwerptekeningen”, terwijl Wärtsilä c.s. alleen een hoofdzaak aanhangig heeft gemaakt waarin de bescherming wordt ingeroepen voor “constructietekeningen”.

4.3. De rechtbank constateert dat beide beslagrekestten waarop de beslagverloven zijn verleend, voor de in beslag te nemen “ontwerptekeningen” verwijzen naar de daarbij als bijlage 3 opgenomen tekeningen. Die tekeningen betreffen kennelijk constructietekeningen, omdat deze specificaties bevatten waarmee onderdelen kunnen worden gemaakt.

4.4. Wärtsilä c.s. heeft ook erkend dat zij alleen de bescherming inroept van haar constructietekeningen, zodat het beslag - voor zover het op andersoortige tekeningen (zoals samenstellings- en overzichtstekeningen) is gelegd - kan vervallen (nr. 11 conclusie van antwoord in het incident in reconventie). In zoverre is de vordering dan ook toewijsbaar. Anders dan Aegir c.s. stelt, is geen specificatie van de constructietekeningen of overzicht van de beslagen bescheiden nodig om het beslag tot constructietekeningen en daarmee verband houdende documenten te beperken.

4.5. Uit hetgeen in het incident in conventie is overwogen volgt dat van summierlijke ondeugdelijkheid van de vorderingen van Wärtsilä c.s., voor zover het gaat om de constructietekeningen en daarmee samenhangende documenten, niet is gebleken. Voor de overhaallijsten geldt dat deze in het kader van het incident in conventie niet als bedrijfsgeheimen zijn aangemerkt, maar dat niet kan worden uitgesloten dat in de hoofdzaak alsnog bewijs wordt geleverd van het nemen door Wärtsilä c.s. van de vereiste redelijke maatregelen om haar bedrijfsgeheimen te beschermen. Evenmin kan worden uitgesloten dat in de hoofdzaak alsnog bewijs wordt geleverd van de wetenschap of betrokkenheid van AM bij de auteursrechtinbreuken. Nu het belang van Wärtsilä c.s. bij handhaving van de beslagen zwaarder weegt dan het belang van Aegir c.s. bij opheffing daarvan, moet de vordering tot opheffing van de beslagen voor het overige worden afgewezen.

5. De proceskosten in beide incidenten

5.1. Ter gelegenheid van het pleidooi hebben partijen aangegeven dat zij overleg hebben gevoerd over de proceskosten in de incidenten, en dat zij de rechtbank vragen om een beslissing hierover aan te houden totdat in de hoofdzaak is beslist. Dit met het oog op de verwevenheid tussen de stellingen in incident en hoofdzaak. De rechtbank kan zich daarin vinden, en zal de beslissing omtrent de kosten van beide incidenten dan ook aanhouden.

6. De beslissing

De rechtbank

in het incident in conventie

6.1. veroordeelt AMPS om na betekening van dit vonnis en voor de duur van het geding elke inbreuk op de auteursrechten van Wärtsilä c.s., waaronder het (zonder toestemming van Wärtsilä c.s.) openbaar maken en verveelvoudigen van (inbreukmakende bewerkingen van) de constructietekeningen van Wärtsilä c.s. en haar rechtsvoorgangers, te staken en gestaakt te houden,

6.2. bepaalt dat AMPS een dwangsom verbeurt van € 10.000 per dag dat zij in strijd handelt met het onder 6.1 bepaalde, met een maximum van € 250.000,

6.3. veroordeelt AMPS om binnen 3 maanden na betekening van dit vonnis een afschrift te verstrekken van alle documenten (in geschreven of elektronische vorm, lokaal opgeslagen of op externe (netwerk-)computers, in de cloud of op andere gegevensdragers), waaronder correspondentie, e-mails, facturen, offertes, orderformulieren, leveringen, orderlijsten, orders, overhaallijsten en uitnodigingen tot het doen van een offerte, voor zover daterend van op of na 1 januari 2012 en betrekking hebbend op:

- de in productie 59 van Wärtsilä c.s. genoemde hashcodes,
- de in productie 60 genoemde identificatienummers van constructietekeningen van Wärtsilä c.s. en/of
- de in productie 61 genoemde namen van tekenaars van constructietekeningen van Wärtsilä c.s.,

6.4. bepaalt dat AMPS de onder 6.3 bedoelde afschriften zwart mag maken voor zover deze geheime bedrijfsinformatie bevatten die geen betrekking heeft op haar inbreukmakend handelen,

6.5. veroordeelt AMPS om te gedogen dat een door Wärtsilä c.s. aan te wijzen onafhankelijke derde de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte afschriften nagaat in de op 30 juni 2016 in conservatoir bewijsbeslag genomen informatie, alsmede zo nodig controleert of AMPS terecht is overgegaan tot het zwart maken van passages in de verstrekte afschriften,

6.6. bepaalt dat AMPS een dwangsom verbeurt van € 10.000 per dag dat zij in strijd handelt met het onder 6.3 en 6.5 bepaalde, met een maximum van € 250.000,

6.7. verklaart het onder 6.1 tot en met 6.6 bepaalde uitvoerbaar bij voorraad,

in het incident in reconventie

6.8. verklaart het ten laste van AM en AMPS gelegde bewijsbeslag (gelegd op basis van de beschikking van de voorzieningenrechter in zaak-/rekestnummer C/16/417551/KG RK 16-563) en het beslag ter vernietiging (gelegd op basis van de beschikking in zaak-/rekestnummer C/16/417760/KG RK 16-582) voor vervallen, voor zover deze beslagen meer hebben getroffen dan de constructietekeningen en overhaallijsten en daarmee verband houdende informatie,

in beide incidenten

- 6.9. houdt de beslissing omtrent de kosten van de incidenten aan,
- 6.10. wijst de incidentele vorderingen voor het overige af,

in de hoofdzaak

- 6.11. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **woensdag 12 september 2018** voor conclusie van antwoord.

 Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Steenbergen, bijgestaan door mr. W.A. Visser als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 8 augustus 2018.



