

lees -

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/554606 / KG ZA 18-592

Vonnis in kort geding van 19 november 2018

in de zaak van

TVS ENGINEERING B.V.,
te Varsseveld, gemeente Oude IJsselstreek,
eiseres,
advocaat: mr. L. Bezoen te Enschede,

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht
REVO TECHNIK LIMITED,
te Daventry, Verenigd Koninkrijk,
gedaagde,
advocaat: mr. J.A. Jacobi te Amsterdam.

Partijen zullen hierna TVS en Revo genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 15 juni 2018, met productie 1 tot en met 10;
 - de brief van de zijde van Revo, ingekomen ter griffie op 24 augustus 2018, met productie 1 tot en met 7;
 - de e-mail van de zijde van TVS, ingekomen ter griffie op 11 oktober 2018, met productie 11 en een aanvullend kostenoverzicht (productie 12);
 - de e-mail van de zijde van Revo, ingekomen ter griffie op 15 oktober 2018, met een aanvullend kostenoverzicht (productie 8);
 - de mondelinge behandeling van 16 oktober 2018 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van TVS en Revo.

- 1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

- 2.1. TVS is gespecialiseerd in DSG-software voor auto's (waarbij DSG de afkorting is van Directschaltgetriebe, of in het Engels: Direct-Shift Gearbox). De DSG kan door TVS worden geoptimaliseerd door aanpassing van de DSG-software. Door de fabrikant van de software (TEMIC) is de engine (waarop de software draait) begrenst op het motorvermogen van 500Nm. Door aanpassing van de vrij aan te passen kernvelden in de engine is TVS in

C/09/554606 / KG ZA 18-592
19 november 2018

2

staat om de engine te beïnvloeden, zodanig dat deze kunstmatig boven de 500Nm rekt. Om de dientengevolge slecht functionerende versnellingsbak weer goed te laten werken, zijn door TVS nog meer kernvelden aangepast. Deze maatwerk software biedt TVS aan onder de naam "DSG DQ250 Stage 3" (hierna: TVS-software).

- 2.2. Revo dan wel Revo Developments Limited te Daventry, Verenigd Koninkrijk, (hierna: RDL) verhandelt eveneens geoptimaliseerde DSG-software.
- 2.3. In de software van Revo dan wel RDL is een zogeheten 'noread tag' opgenomen, welke noread tag er als volgt uitziet:

```

079.72 developed by Ulrich Stegmann Copyr
72D.47 ight by Volkswagen AG, Wolfsburg-G
504.05 ermany DSP Calibration MAP 11 111
0000.00 1063 VS00125 433F5V2TTTC 053
400.00 Revo Developments NOREAD
94A.42
B2E.4C G.062 13 111 SNG_BB57_000.L
2AD.A5 NO 11 111
FF00 Y (uogdd YYYYYYYYYYYYYYYYYY
540.05 YYYYYYYYYYYYYYYYYY F 1 F 1 15581
D28.26 d d d d d x11 b g R 7301/8*-12
073.05 e-X1X1-1 F 1 155181*333* s
000.80 Y G d 111 111
000.00 1 11 111
60E.0E P 00000000 11111 9+5 F 1111
34E.5A 1111111111 P 111111111 4+17=BN2
  
```

2.4. TVS heeft op 24 augustus 2017 een auto aangeboden aan Autobedrijf [REDACTED] te Alphen aan den Rijn (hierna: [REDACTED]) met het verzoek de DSG-software te optimaliseren. Daartoe heeft [REDACTED] diezelfde dag software gedownload van de server van Revo dan wel RDL en de in de auto aanwezige standaard DSG-software overschreven met deze software.

2.5. Op 31 augustus 2017 heeft de (toenmalige) advocaat van TVS, mr. [REDACTED] (hierna: [REDACTED]), per e-mail een brief gestuurd aan REVO Technik, ter attentie van de Board of Directors. Daarin heeft de advocaat - samengevat - gemeld dat Revo auteursrechtinbreuk jegens TVS heeft gepleegd en Revo gesommeerd de inbreuk te staken.

2.6. De heer [REDACTED] directeur van RDL, heeft op 1 september 2017 per e-mail, met het e-mailadres [REDACTED] gereageerd en - verkort weergegeven - betwist dat sprake is van auteursrechtinbreuk. In deze mail is - onder meer - opgenomen:

"I write on behalf of Revo Developments Limited (hereinafter 'the Company' or 'Revo') and its Board of Directors (...) in response to your letter dated August 31, 2017 acting on behalf of your client [REDACTED] of TVS Engineering BV.

(...)

C/09/554606 / KG ZA 18-592
19 november 2018

3

Registered address: 37 Lanchester Way, Daventry, Northamptonshire, NN11 8PH, United Kingdom | Company No: 4916700

NOTE: This e-mail is confidential and may contain legally privileged information. It is intended for the use of the addressee only. If you are not the addressee you must not read, use, distribute, copy or rely on this e-mail. If you have received this communication in error please notify Revo immediately by returning the e-mail or by telephone on +44 (0) 1327 301901.

The contents of this e-mail and/or any attachments contained therein, does not constitute a commitment by Revo (Revo Developments Limited) or any of its subsidiaries, unless separately endorsed by an authorised executive representative of the Company.

Revo Developments Limited and their subsidiaries believe that this e-mail and any attachments are free of viruses. However, it is the responsibility of the recipient to ensure it is virus free and our company does not accept any responsibility for any loss or damage that may arise from the use of this e-mail or its contents.

2.7. Op 16 oktober 2017 en op 15 november 2017 heeft [REDACTED] per e-mail brieven gestuurd aan REVO Developments Limited, ter attentie van de heer [REDACTED]

3. Het geschil

3.1. TVS vordert - gedeeltelijk samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad,

- I. Revo zal veroordelen om elke inbreuk op de auteursrechten en databankrechten van TVS wereldwijd, althans in Azië, Noord- en Zuid Amerika, Europa en het Verenigd Koninkrijk (indien zij niet meer tot Europa behoort), alsmede elk onrechtmatig handelen jegens TVS, te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van een dwangsom van € 50.000,- voor iedere dag, dan wel - ter keuze van TVS - € 5.000,- voor iedere keer waarmee door Revo aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
- II. Revo zal veroordelen in de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv¹, welke vooralsnog begroot worden op een bedrag van € 26.199,92 te vermeerderen met de kosten na 1 april 2018 en met de wettelijke rente;
- III. Revo zal veroordelen in de (na)kosten van deze procedure, te vermeerderen met de wettelijke rente;
- IV. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal bepalen op zes maanden te rekenen van de datum van het vonnis.

3.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt TVS het volgende.

3.2.1. Volgens TVS vormt haar TVS-software een auteursrechtelijk werk en geniet het in die zin auteursrechtelijke bescherming. Daarnaast vormt de TVS-software een databank. Aangezien de verkrijging en de controle van de data het resultaat is van jarenlang onderzoek door TVS, is sprake van een substantiële investering zodat de databank van TVS voor

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

C/09/554606 / KG ZA 18-592
19 november 2018

4

bescherming in aanmerking komt, conform artikel 1 lid 1 sub a Databankenwet² en artikel 7 van de Databankrichtlijn³.

3.2.2. Medio december 2016 heeft Revo contact opgenomen met TVS in verband met een mogelijke samenwerking. Revo heeft TVS een demo auto ter beschikking gesteld waarin TVS haar TVS-software heeft geïnstalleerd. Een medewerker van Revo heeft eind januari 2017 met de auto een aantal dagen proefritten gemaakt. Eind maart 2017 is de auto opgehaald door Revo. TVS had inmiddels haar TVS-software weer uit de auto verwijderd. Een samenwerking is niet van de grond gekomen. Half maart 2017 is het TVS gebleken dat Revo de TVS-software heeft gekopieerd en aan haar wereldwijde dealernetwerk, waaronder Heemskerk, ter beschikking heeft gesteld. Dat heeft TVS kunnen vaststellen door een auto aan Heemskerk ter beschikking te stellen met het verzoek door Revo aangepaste DSG-software te installeren. De door TVS ingeschakelde deskundige, de heer [REDACTED] van Probatius, heeft bevestigd dat de door [REDACTED] geïnstalleerde software TVS-software betreft. Daarmee staat vast dat Revo inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten, aldus nog steeds TVS.

3.2.3. Daarnaast handelt Revo volgens TVS onrechtmatig door te profiteren van de prestaties van TVS, die daarvan nadeel ondervindt. Revo heeft op onrechtmatige wijze de beschikking gekregen over de TVS-software en heeft die in Nederland (en wereldwijd) openbaar gemaakt en verveelvoudigd.

3.3. Revo voert gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. TVS grondt de bevoegdheid van de voorzieningenrechter op artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo.⁴ Zij stelt - samengevat - dat het schadebrengende feit zich in Nederland, in het arrondissement Den Haag, heeft voorgedaan omdat Revo en [REDACTED] daar de TVS-software hebben openbaar gemaakt en verveelvoudigd. De relatieve bevoegdheid ex artikel 102 Rv is daarmee volgens TVS gegeven. Grensoverschrijdende bevoegdheid kan volgens worden gebaseerd op het artikel in Rv waaruit volgt dat de Haagse rechtbank als restrechter 'internationale' bevoegdheid toekomt.

4.2. Revo betwist voor alle weren de bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Zij betoogt dat [REDACTED] (eenmalig) toegang heeft genomen tot de server van RDL (en niet van Revo, waardoor TVS - indien de voorzieningenrechter bevoegdheid zou toekomen - niet-ontvankelijk is in haar vorderingen omdat TVS de

² Wet van 8 juli 1999, houdende aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (Databankenwet).

³ Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

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

C/09/554606 / KG ZA 18-592
19 november 2018

5

verkeerde entiteit heeft gedagvaard). Deze server van RDL betreft een niet voor het algemene publiek zichtbare, beveiligde, server (hierna: de Revo Portal), waartoe alleen dealers van het dealernetwerk van RDL toegang hebben. De desbetreffende dealers ontvangen van RDL een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee ze kunnen inloggen. In de Revo Portal zijn softwareproducten opgenomen die dealers vervolgens (tegen betaling) kunnen downloaden. Op deze wijze heeft [REDACTED] de DSG-software gedownload die op 24 augustus 2017 in de door TVS aan [REDACTED] aangeboden auto is gebruikt. Nu het toegangsproces tot de software uitsluitend binnen de Revo Portal in het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt, betekent dat dat artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo toepassing mist omdat - verkort weergegeven - de Nederlandse voorzieningenrechter noch bevoegd is als rechter van de plaats waar de schade is ingetreden ('het Erfolgsort'), noch van waar de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden ('het Handlungsort').

4.3. Zoals partijen onderkennen, is de Brussel I bis-Vo op het onderhavige geding materieel van toepassing op grond van de preambule en artikel 1 van deze verordening. Op grond van de hoofdregel in artikel 4 lid 1 Brussel I bis-Vo komt de Nederlandse (voorzieningen)rechter rechtsmacht toe wanneer de gedaagde in Nederland woonplaats heeft. Dat is in deze zaak niet het geval. Daarmee is de vraag aan de orde of rechtsmacht dan wel kan worden gegrond op de door TVS in stelling gebrachte uitzondering op die hoofdregel, te weten artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo, dat de bevoegdheid van de Nederlandse (voorzieningen)rechter regelt inzake verbintenissen uit onrechtmatige daad. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag bevestigend en wel om de volgende redenen.

4.4. Op grond van artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo is de Nederlandse rechter bevoegd indien het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan of kan voordoen. Volgens vaste uitleg kan onder de plaats van het schadebrengende feit worden verstaan zowel de plaats waar de veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan (de locus actus) als de plaats waar de schade is ingetreden (de locus damni). Ingeval van intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten en databankrechten waarbij wordt gesteld dat de inbreuk heeft plaatsgevonden via - verkort weergegeven - gebruik van een website, is de locus actus de plaats waar de eigenaar van de website is gevestigd, aangezien aldaar de beslissing tot het inbreukmakend handelen wordt genomen. De locus damni kan elke plaats in een lidstaat zijn waar door de vermeend rechthebbende gesteld wordt dat haar auteursrecht / databankrecht door (gebruikmaking van) de website wordt geschonden, mits haar rechten in die lidstaat worden beschermd.⁵

4.5. De locus actus is in dit geval Daventry, Verenigd Koninkrijk, nu dat de vestigingsplaats van Revo dan wel RDL is. TVS heeft te dien aanzien ook niet anders gesteld. Op die grond komt de voorzieningenrechter dan ook geen bevoegdheid toe.

4.6. Voor wat betreft vaststelling van de locus damni stelt de voorzieningenrechter voorop dat hij zijn internationale bevoegdheid dient te toetsen aan alle te zijner beschikking staande gegevens, daaronder begrepen, in voorkomend geval, de betwistingen van de verweerder.⁶ Revo voert aan dat voor bevoegdheid op grond van de locus damni nodig is dat de software van RDL toegankelijk is in het gebied van de aangezochte rechter.

⁵ HvJ EU 3 oktober 2013, C-170/12, ECLI:EU:C:2013:635 (Pinckney / Mediatech) en HvJ EU 22 januari 2015, C-441/13, ECLI:EU:C:2015:28 (Hejduk)

⁶ HvJ EU 28 januari 2015, C-375/13, ECLI:EU:C:2015:37 (Kolassa v. Barclays Bank)

C/09/554606 / KG ZA 18-592
19 november 2018

6

Toegankelijkheid in deze zin is volgens Revo toegankelijk voor het algemene publiek. Van een dergelijke toegankelijkheid is volgens Revo geen sprake omdat de toegang tot de Revo Portal beperkt is tot dealers uit het dealernetwerk van RDL die specifieke toegangsgegevens van RDL hebben gekregen. Deze door Revo voorgestane uitleg van toegankelijkheid, volgt niet uit de jurisprudentie van het HvJ EU.⁷ Dat de Advocaat Generaal in zijn conclusie bij dit arrest feitelijk heeft geconstateerd dat in die zaak sprake was van toegankelijkheid voor het algemene publiek, doet daaraan niet af. De website van Revo dan wel RDL was voor Heemskerk (derhalve vanuit Nederland) toegankelijk. Niet betwist is voorts dat het recht dat zou zijn geschonden, ook in Nederland wordt beschermd tegen inbreuk. Bovendien wordt niet betwist dat een download van de software van de Revo/RDL-server heeft plaatsgevonden, waarmee ook sprake is van een (mogelijk door Nederlands auteursrecht verboden) reproductiehandeling waardoor voorts schade kan worden geleden in Nederland. Aangezien [REDACTED] is gevestigd in Alphen aan den Rijn, zijnde in het arrondissement Den Haag, is de onderhavige voorzieningenrechter ook relatief bevoegd, welke bevoegdheid overigens niet is bestreden. De bevoegdheid strekt zich – anders dan TVS ten onrechte meent – uitsluitend uit tot het Nederlands grondgebied.

Ontvankelijkheid

4.7. Volgens Revo dient TVS niet ontvankelijk verklaard te worden in haar vorderingen, aangezien zij de verkeerde rechtspersoon heeft gedagvaard. Revo is een onderneming die al sinds 2005 inactief is en geen handelsactiviteiten meer uitvoert. Zij bezit activa noch passiva en heeft geen werknemers in dienst. RDL is de onderneming die (versnellingsbak)software optimaliseert en verhandelt, aldus Revo.

4.8. De voorzieningenrechter volgt Revo in dit verweer. Dat, zoals TVS ter zitting heeft aangevoerd, door onder andere directieleden (en programmeur [REDACTED]) gemaild wordt met gebruik van e-mailadressen met een "@revotechnik.com" extensie (vergelijk onder 2.6), zoals TVS terecht stelt, mag verwarrend zijn, maar wettigt niet zonder meer de conclusie dat Revo de rechtspersoon is die de vermeende auteursrechtinbreuken heeft gepleegd of dreigt te plegen, terwijl ook niet is gesteld of anderszins gebleken dat de website door Revo wordt gehouden. De heer [REDACTED] heeft in zijn eerste communicatie aan de toenmalige advocaat van TVS direct duidelijk gemaakt dat hij optreedt namens RDL. Daarnaast wordt in de digitale handtekening die onder alle in het geding gebrachte e-mails afkomstig van Revo dan wel RDL, waarbij een e-mailadres met een "@revotechnik.com" extensie is gebruikt, RDL genoemd als rechtspersoon namens wie de mail is gestuurd (vergelijk wederom onder 2.6). Ten slotte is in de software, aan de hand van de noread tag, te detecteren dat de software van RDL afkomstig is. Door de voormalig advocaat van TVS is na het bericht van 1 september 2017 van [REDACTED] ook gecommuniceerd met RDL en niet met Revo (zie onder 2.7). Op basis van deze omstandigheden is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat RDL en niet Revo de vermeend inbreukmakende partij betreft. Dat betekent dat TVS niet ontvankelijk is in haar vorderingen. Aan een inhoudelijk oordeel over de zaak kan dan ook niet worden toegekomen.

Proceskosten

4.9. TVS zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Revo heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv

⁷ Vergelijk wederom HvJ EU 22 januari 2015, C-441/13, ECLI:EU:C:2015:28 (Hejduk)

C/09/554606 / KG ZA 18-592
19 november 2018

7

gevorderd. Revo heeft opgegeven (productie GP08) dat zij in totaal € 30.595,92 exclusief BTW (inclusief een bedrag van € 2.771,42 aan kosten deskundige en € 400,- aan reiskosten en exclusief griffierecht) aan proceskosten heeft gemaakt. Desgevraagd heeft zij ter zitting het gedeelte van de procedure dat betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (het IE-deel) op 95% geschat en het gedeelte dat ziet op onrechtmatig handelen (het niet IE-deel) op 5%. De voorzieningenrechter ziet ambtshalve⁸ aanleiding bij de beoordeling van de redelijkheid van de proceskosten aansluiting te zoeken bij de indicatietarieven die voor intellectuele eigendomsrechten zijn vastgesteld. Gelet op alle omstandigheden, is deze zaak als een normaal kort geding te beschouwen in de zin van die regeling. Een bedrag van € 15.000,- exclusief verschotten en griffierecht moet daarom als redelijk en evenwichtig worden beschouwd. Dat betekent dat voor het IE-deel de advocaatkosten worden begroot op (95% x € 15.000,- =) € 14.250,- en voor het niet IE-deel op (5% x € 980,- (overeenkomstig het sinds 1 mei 2018 gewijzigde liquidatietarief) =) € 49,-. Te vermeerderen met de verschotten (van € 2.771,42 kosten deskundige, € 400,- reiskosten en € 626,- griffierecht) sluit het totaalbedrag aan proceskosten op € 18.096,42. Dat zal worden toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente. Deze proceskostenveroordeling zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, aangezien Revo dit niet heeft gevorderd en de voorzieningenrechter geen aanleiding ziet zulks op de voet van artikel 258 Rv ambtshalve te bepalen.

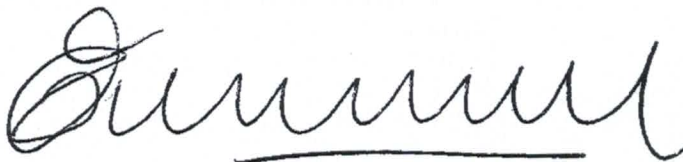
5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verklaart TVS niet-ontvankelijk in haar vorderingen;

5.2. veroordeelt TVS in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Revo begroot op € 18.096,42, één en ander te voldoen binnen 14 dagen na datum van dit vonnis en - voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW⁹ over de kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 19 november 2018.



⁸ Vergelijk Hoge Raad 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR)

⁹ Burgerlijk Wetboek