

arrest IN NAAM VAN DE KONING

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel Recht

Zaaknummer : 200.158.886/01
Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/427206/ HA ZA 12-1112

Arrest d.d. 2 februari 2016

inzake

1. de rechtspersoon naar vreemd recht **DIPLOMATIC CARD S&B SA** gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,
2. **DIPLOMATIC FUEL SERVICE B.V.**, gevestigd te Breda,

appellanten,

hierna: DC SA en Fuel Service, en gezamenlijk: DC c.s.,

advocaat: mr. J.P. Heering te Den Haag,

tegen

1. **FORAX B.V.**, gevestigd te Den Haag,
2. de vennootschap naar vreemd recht **N.V. FORAX**, gevestigd te Antwerpen, België,
3. **[B]** wonende te
4. **[HS]** wonende te
5. de rechtspersoon naar vreemd recht **NEWDAY CONSULT BVBA**, gevestigd te Brugge, België,
6. **[SP]** wonende te
7. **[M]** wonende te

hierna te noemen: Forax BV, NV Forax, **[CB]** **[HS]**, Newday, **[SP]** en **[M]** en gezamenlijk: Forax c.s.,

advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

8. **[SE]** wonende te

hierna te noemen:

advocaat: **[SE]** mr. E.J. Eijsberg te Rotterdam,

geïntimeerden,

Het verloop van het geding

Bij exploiten van 20 en 21 oktober 2014 zijn DC c.s. in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 23 juli 2014 dat is gebaseerd op onder meer de volgende stukken:

- de inleidende dagvaardingen van DC c.s. (hierna: ID);

- de conclusies van antwoord van Forax c.s. (hierna: CvA) en [CSE],
- het proces-verbaal van de comparitie (hierna: PVC) en de daarbij overgelegde pleitnotities in de eerste aanleg (hierna: PE).

Bij 'memorie van grieven tevens houdende wijziging van eis ex artikel 130 Rv tevens houdende overlegging aanvullende producties 91 t/m 108' (hierna: MvG) hebben DC c.s. veertien grieven tegen voormeld vonnis aangevoerd die door Forax c.s. en [CSE] ieder bij afzonderlijke memorie van antwoord zijn bestreden (de memorie van antwoord van Forax c.s. zal hierna worden aangeduid als: MvA). Daarna hebben DC c.s. een 'akte uitlating producties' (hierna: AU) genomen, en Forax c.s. en [CSE] ieder een antwoordakte.

Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 8 oktober 2015, DC c.s. door mrs. M.P.H. Sanders, G.J.T.M. van den Bergh en A.B. Sixma, advocaten te Amsterdam, Forax c.s. door mrs. P.N.A.M. Claassen en R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, advocaten te Breda, en [CSE] door mr. M. Ripmeester, advocaat te Rotterdam. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnota's (hierna: PA = Pleitnota in Appel).

Met het oog op de pleidooien hebben partijen nog de volgende stukken aan het hof en de wederpartij(en) gestuurd:

- van de kant van DC c.s.: de akte houdende overlegging aanvullende producties 109 t/m 113 alsmede productie 114, bevattend een aanvullend kostenoverzicht;
- van de kant van Forax c.s.: de akte houdende overlegging producties 105 t/m 112 alsmede een aanvullend kostenoverzicht.

Behalve wat productie 113 van DC c.s. betreft, is tegen overlegging van deze stukken geen bezwaar gemaakt. Het bezwaar tegen productie 113, die tijdig is ingediend, wordt door het hof verworpen. De zojuist genoemde stukken maken dus deel uit van de gedingstukken. Na afloop van de pleidooien is arrest gevraagd.

De beoordeling van het hoger beroep

De feiten

1.1 Het gaat in dit geding om het volgende.

- a. DC SA (appellante sub 1), opgericht op 24 mei 2006, is de overkoepelende holding van een groep van ondernemingen die hierna zal worden aangeduid als: de DC-groep. De aandelen in DC SA worden (indirect) voor twee derde gehouden door partijen rond (de familie) [ST] en voor een derde door partijen gerelateerd aan (de familie) [BC]. De DC-groep houdt zich bezig met de ontwikkeling en verhandeling van een systeem van post-paid tankkaarten dat diplomaten en medewerkers van internationale instellingen in staat stelt om voor een bepaald overeengekomen quotum belasting- en accijnsvrij brandstof te tanken. Deze kaart zal hierna worden aangeduid als: de DF-kaart.
- b. Van de DC-groep ma(a)k(t)en verder deel uit:
 - Fuel Service (appellante sub 2), opgericht in 2008, die zich bezighoudt met het commercialiseren van de DF-kaart;

- DCC Operations B.V. (hierna: DCC Operations), opgericht in mei 2010, die zorgdraagt voor de administratieve werkzaamheden en de technische begeleiding van het DF-kaartproject;
 - DCC Exploitation Beheer B.V. (hierna: DCC Exploitation), opgericht op 9 juni 2008, die zich bezighield met de ontwikkeling van de DF-kaart en die op 7 juni 2011 failliet is verklaard.
- c. [CB] [HS], [SP] via zijn vennootschap Newday, en [M], (de geïntimeerden sub 3 t/m 7) hebben vanaf 2009 of 2010, op basis van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht, werkzaamheden voor DCC Exploitation verricht in het kader van het DF-kaartproject. Ook [SE], (geïntimeerde sub 8) heeft in 2010 werkzaamheden voor DCC Exploitation verricht.
- d. De DC-groep werkt sinds 2007 samen met Atos Worldonline SAS (hierna: Atos). Atos heeft aan de hand van de aan de DF-kaart te stellen eisen specificaties opgesteld voor de daarvoor benodigde software (hierna: de DC-Specificaties) en heeft vervolgens de software voor die kaart ontwikkeld. De door Atos voor de DF-kaart geleverde software bestaat uit een combinatie van standaardsoftware van Atos (Solaris) en door Atos op maat gemaakte software (hierna: DC-Customized Software).
- e. In juni 2010 of eerder hebben in ieder geval [B], [HS], [SP] en [M] het plan opgevat om een nieuw project te starten onder de naam Forax. Doel van dit project is de ontwikkeling van software (hierna: de Forax-Software) voor een post-paid tankkaart voor diplomaten en medewerkers van internationale instellingen waarmee voor een bepaald volume btw- en accijnsvrij brandstof kan worden gekocht bij bepaalde oliemaatschappijen.
- f. Op 8 juli 2010 hebben [B], [SP] en [BO] een bezoek gebracht aan Atos. In juli 2010 zijn de overeenkomsten tussen DCC Exploitation en [B], [HS], [SP]/Newday, [M] en [SE] beëindigd.
- g. In juli 2010 is versie 14.1 van het tot de DC-Specificaties behorende 'Functional Design' van Atos tot stand gekomen (hierna: DC-Functional Design 14.1)
- h. Eveneens in juli 2010 is [SP] begonnen met het opstellen van een document waarin werd beschreven aan welke doelen en functionaliteit de te ontwikkelen Forax-software zou moeten voldoen.
- i. Op 10 augustus 2010 is vanuit het testaccount van [SP] bij DCC Exploitation ingelogd op het DF-kaartsysteem bij Atos.
- j. In september 2010 heeft [B] de Belgische vennootschap NV Forax (geïntimeerde sub 2) opgericht. [B], [SP], [HS] en [M] zijn na hun vertrek bij DCC Exploitation werkzaam geworden bij NV Forax.
- k. Een of meer (rechts-)personen van Forax c.s. hebben in september/oktober 2010 aan softwareontwikkelaar Flusso B.V. de opdracht gegeven om de Forax-Software te ontwikkelen. [SP] heeft daarvoor specificaties/een functioneel ontwerp geschreven (hierna: de Forax-Specificaties), waarvan versie 1.0 in oktober/november 2010 klaar

was. Vervolgens heeft Flusso B.V. de broncode voor de Forax-Software geschreven. Medio januari 2011 was er een gereed product, dat ook wel als 'TrAX-software' wordt aangeduid.

- l. In oktober 2010 heeft Shell – die per februari 2011 een nieuwe tankkaart nodig had – de onderhandelingen met DC c.s. over gebruik van de DF-kaart afgebroken en is zij in zee gegaan met Forax c.s.. Vanaf januari 2011 hebben Forax c.s. alle bestaande diplomatenaccounts van Shell overgenomen.
- m. Op 10 februari 2011 hebben DC SA en Atos een contract getekend (hierna: de Atos-overeenkomst), waarin onder meer het volgende is bepaald (Atos = 'Supplier'; DC AS = 'Client'):

'I. DEFINITIONS

(...)

"Customized Software" means software developed on behalf of the Client on the basis of the functional and/or technical specifications drawn up in relation to Client's specific requirements and updated at the occasion of each change

(...)

14. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

14.1 Supplier's Rights

(...)

Customized Software

The Supplier may develop software on the basis of functional specification files drawn up in relation to Client's specific requirements that will be part of the System.

Subject to Supplier's rights to its pre-existing technical elements and to Supplier's software and third party software, Client shall, after payment in full of development costs, hold all property rights attached to this Customized Software. Supplier hereby assigns to Client all right, title and interest in these specific developments. Including all the author rights (...) as well as all (...) trade secret rights (...).

It is however specified that much Customized Software may be closely linked to and dependent on Supplier monitors and/or standard software, as clearly are customized versions of standard software. Client's property rights relating to Customized Software shall not result in any implicit or other rights to Supplier monitors and standard software programs for them.

(...)

17. TERM OF AGREEMENT

This Agreement shall enter into effect retroactively on the 1st October 2009

(...)

- n. Op 9 januari 2012 is de Nederlandse vennootschap Forax B.V. (geïntimeerde sub 1) opgericht.

De vorderingen van DC c.s en het vonnis van de rechtbank

- 2.1 Stellende dat Forax c.s. en (SE) inbreuk maken op de auteursrechten van DC SA ten aanzien van de DC-Customized Software, met inbegrip van de DC-Specificaties, en dat zij jegens DC c.s. onrechtmatig hebben gehandeld door hen onrechtmatige concurrentie aan te doen en door stelselmatig hun duurzame bedrijfsdebet af te

breken, hebben DC c.s. in de eerste aanleg gevorderd een bevel tot staking van de auteursrechtinbreuk met nevenvorderingen, een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen, en schadevergoeding en/of winstafdracht op te maken bij staat.

- 2.2 De rechtbank heeft deze vorderingen afgewezen, en DC c.s. in de procedures tegen Forax c.s. veroordeeld in de artikel 1019h Rv-proceskosten en in de procedure tegen (SE) de proceskosten op basis van het liquidatietarief.

Het hoger beroep

- 3.1 Tegen deze beslissingen en de daarvoor gebruikte motiveringen richten zich de grieven van DC c.s. die in hoger beroep tevens hun eis enigszins hebben gewijzigd (zie ook MvG onder 226, 293 en 294), met name in die zin dat:
- het gevorderde stakingsbevel tevens uitdrukkelijk ziet op de TrAX System Software (de 'nieuwe' vorderingen I en II);
 - tevens een bevel wordt gevorderd jegens Forax c.s. om ervoor zorg te dragen dat derden die in opdracht van Forax c.s. geautomatiseerde systemen in gebruik hebben of in stand houden met gebruikmaking van de inbreukmakende Customized Software en specificaties, dit gebruik of in stand houden staken (de 'nieuwe' vordering IV).
- 3.2 Ambtshalve wordt overwogen dat de Nederlandse rechter bevoegd is nu Forax c.s. en (SE) zijn verschenen zonder de bevoegdheid te betwisten.
- 3.3 De grieven van DC c.s. hebben de strekking het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen.
- 3.4. Ook in hoger beroep berusten de vorderingen van DC c.s. op twee grondslagen, te weten auteursrechtinbreuk en oneerlijke concurrentie.
- 3.5 In de vorderingen van DC c.s. is niet vermeld dat zij betrekking zouden hebben op grondgebied buiten Nederland. Uit punt 7 van de AU van DC c.s. maakt het hof op dat zij hun vorderingen voor alleen het Nederlandse grondgebied hebben ingesteld (zie ook punt 249 MvA). Het bepaalde in artikel 5 lid 1 Berner Conventie (BC) en de artikelen 6 lid 1 en 8 lid 1 van Verordening (EG) 864/2007 van het Europees Parlement en Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen ("Rome II") brengt derhalve met zich dat die vorderingen moeten beoordeeld naar Nederlands recht.
- 3.6 Hierbij komt nog het volgende. De rechtbank heeft – naast EU-richtlijnen en jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) – alleen de Nederlandse Auteurswet (Aw) en Nederlandse jurisprudentie genoemd (zie de rov. 4.4 en 4.6 van haar vonnis) alsook, in het voetspoor van partijen, alleen een Nederlandse maatstaf voor oneerlijke concurrentie (rov. 4.35). Hieruit is af te leiden dat de rechtbank ten aanzien van alle in het geding zijnde rechtskwesties is uitgegaan van Nederlands recht. Hiertegen is niet gegriefd door DC c.s., terwijl Forax c.s. en (SE) in de eerste aanleg noch in hoger beroep de toepasselijkheid van een ander rechtstelsel dan het Nederlandse hebben bepleit (ook niet in punt 105 MvA, waar alleen op een bepaald punt melding wordt gemaakt van de inhoud van het

Nederlands, Belgisch en Frans recht). Ook vanwege deze gang van zaken dient het hof van Nederlands recht uit te gaan,

- 3.7 Opmerking verdient nog dat de Atos-overeenkomst zelf – op grond van de in artikel 28 daarvan gemaakte rechtskeuze – wordt beheerst door Frans recht.
- 3.8 Het hof zal eerst de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen van DC c.s. onderzoeken en daarna ingaan op de oneerlijke concurrentie-grondslag. De bewijslast en stelplicht ten aanzien van beide grondslagen liggen op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv op DC c.s.

Auteursrecht: inleiding

- 4.1 Het toepasselijke Nederlandse auteursrecht moet worden uitgelegd in het licht van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (hierna: de Auteursrechtlijn, kortweg: ARI) en van Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, voorheen richtlijn 91/250/EEG, (hierna: de SoftwareRI)). De SoftwareRI heeft blijkens artikel 1, leden 1 en 2, betrekking op het auteursrecht op de uitdrukkingwijze, in welke vorm dan ook, van een computerprogramma, waaronder is begrepen: voorbereidend materiaal (hierna: software-auteursrecht). De ARI heeft betrekking op het auteursrecht op andere werken (hierna: regulier auteursrecht).
- 4.2 In zijn arrest van 2 mei 2012 in zaak C-406/01 'SAS/WPL' heeft het HvJEU onderstreept dat de functionaliteit van een computerprogramma/het voorbereidend materiaal niet een uitdrukkingwijze daarvan als bedoeld in artikel 1 lid 2 SoftwareRI vormt omdat anders ideeën zouden kunnen worden gemonopoliseerd (punten 39 en 40).
- 4.3 Bij de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen van DC c.s. gaat het onder meer om het bewerkingsrecht dat is vastgelegd in artikel 12 BC en dat voor het Nederlands recht is geregeld in artikel 13 Aw. De in het kader van dit artikel aan te leggen toets is of de auteursrechtelijk beschermde trekken van het oorspronkelijke werk worden overgenomen (zie o.m. rov. 4.2(e) van HR 12 april 2013, NJ 2013, 502 'Stokke/Fikszó'), met dien verstande dat bij de hier niet aan de orde zijnde terreinen van industriële vormgeving en TV-formats tevens naar de totaalindruk moet worden gekeken. De SoftwareRI voorziet in artikel 4 lid 1 b) in een communautair bewerkingsrecht voor specifiek het software-auteursrecht. In de ARI is het bewerkingsrecht niet met zoveel woorden genoemd. Het is evenwel niet uit te sluiten dat voor het reguliere auteursrecht het bewerkingsrecht geacht moet worden in de ARI besloten liggen, gezien:
- de – in onder meer punt 189 van het arrest van het HvJEU van 4 oktober 2011 in de zaken C-403/08 en 429/08 ('Premier League/Murphy') neergelegde – uitgangspunten dat de ARI moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de BC en dat de lidstaten dienen te voldoen aan de artikelen 1-21, en dus ook artikel 12, daarvan, in samenhang beschouwd met de eerste zinsnede van punt 27 van het arrest van het HvJEU van 22 januari 2015 in

- zaak C-419/13 ('*Allposters*'), waaruit zou kunnen worden afgeleid dat het HvJEU zich tot uitleg van artikel 12 BC bevoegd acht;
- het feit dat de ARI in artikel 5 lid 3k voorziet in een beperking op de in die richtlijn bedoelde rechten voor parodieën, hetgeen – omdat parodieën uit bewerkingen bestaan (vgl. punt 33 van HvJEU 03-09-2014, zaak C-201/13 '*Suske & Wiske*') – impliceert dat het bewerkingsrecht tot de in die richtlijn bedoelde rechten behoort;
- de omstandigheid dat voor het software-auteursrecht het bewerkingsrecht al expliciet is geharmoniseerd.

Er is geen reden om aan te nemen dat, indien het bewerkingsrecht ook in de ARI zou zijn geharmoniseerd, daarbij een ander criterium zou gelden dan het in Nederland gehanteerde – en ook bij het bewerkingsrecht van de SoftwareRI toepasselijk te achten – criterium op basis van de auteursrechtelijk beschermde trekken.

- 4.4 De Forax-Software heeft (grotendeels) dezelfde functionaliteit als de DC-Customized Software (vgl. de punten 22 en 23 van de PA van Forax c.s.). Gelet op het in rov. 4.2 overwogene kan (louter) een overeenstemmende functionaliteit geen auteursrechtinbreuk opleveren. Door DC c.s. is de broncode van de DC-Customized Software niet overgelegd (zie ook punten 102 en 103 MvG), zodat niet kan worden beoordeeld of er op (bron-)codeniveau overeenstemming bestaat tussen deze software en de Forax-Software. Voor zover de vorderingen van DC c.s. zijn gebaseerd op de – betwiste, zie punt 38 MvA – stelling dat de Forax-Software een inbreukmakende veeleenvoudiging is van de DC-Customized Software (vgl. punt 108 MvG) zijn zij reeds om die reden niet toewijsbaar. In dit verband is verder van belang dat in het door DC c.s. als productie 110 in het geding gebrachte en ter onderbouwing van hun stellingen ingeroepen 'Beschrijvend verslag inzake namaakbeslag' d.d. 11 mei 2015 van de gerechtsdeskundige in de Belgische procedure, Van Roosmalen (hierna: het Van Roosmalen-verslag) is opgemerkt dat de Forax-Software in technische uitvoering verschilt van de DC-Customized Software en daarom niet 'als relevant' kan worden beschouwd (blz. 72). Dit duidt er op dat tussen de uitdrukkingwijzen van deze programma's onvoldoende overeenstemming bestaat, hetgeen er op wijst dat de Forax-Software niet een bewerking in de zin van artikel 4 lid 1 sub b SoftwareRI vormt van de DC-Customized Software.
- 4.5 DC c.s. hebben de auteursrechtelijke grondslag van hun vorderingen verder gebaseerd op het volgende, uit vijf hoofdstellingen bestaande betoog:
- i) Atos was de maker van de DC-Customized Software en van de voor de vervaardiging daarvan gebruikte DC-Specificaties;
 - ii) Bij de Atos-overeenkomst is het auteursrecht op de DC-Customized Software en de DC-Specificaties overgedragen aan DC SA;
 - iii)
 - a) De DC-Specificaties vallen als 'voorbereidend materiaal' onder 'computerprogramma' in de zin van de SoftwareRI (MvG punten 66 en 198);
 - b) Daarnaast zijn die specificaties een volgens het reguliere auteursrecht beschermd werk (MvG punten 56 en 198);
 - iv) De Forax-Specificaties zijn in belangrijke mate gekopieerd van/ontleend aan de DC-Specificaties (MvG punten 24, 41 en 44, 1^e bulletpoint); er zijn tal van functionele en tekstuele elementen overgenomen (MvG punten 188 en 202), en wel in zeer substantiële mate (MvG punt 198);

- v) Ook de resulterende Forax-Software, die is ontwikkeld op basis van de Forax-Specificaties, vormt een verveelvoudig/bewerking van de DC-Specificaties (MvG punten 24, 44, 2^e bulletpoint, 105-107, 111 en 201; AU punt 42; PA punt 44).

Van deze hoofdstellingen van DC c.s. – hierna: de Hoofdstellingen – is alleen de eerste geheel onbestreden gebleven. De andere Hoofdstellingen zijn in meerdere of mindere mate betwist.

- 4.6 Wat de specificaties betreft, hebben DC c.s. zich alleen concreet beroepen op enerzijds het DC-Functional Design 14.1 van juli 2010 en anderzijds de versies 0.1 en 1.9 van de Forax-Specificaties (blz. 2 van de akte houdende aanvulling producties 109 t/m 113; punt 23 PA; punt 116 MvG). Het hof zal zich bij zijn onderzoek tot deze versies beperken.

Auteursrecht: getalsmatige overeenkomsten en Hoofdstelling ii)

- 5.1 In het Van Roosmalen-verslag staat vermeld dat in versie 0.1 van de Forax-Specificaties de ‘absolute ondergrens’ van de met het DC-Functional Design 14.1 ‘woordelijk overeenkomende tekstblokken’ 53,59% bedraagt (zie o.m. de punten 23 en 33 van de PA van DC c.s.). Naar eveneens uit dat verslag blijkt, dateert versie 0.1 van de Forax-Specificaties van 18 augustus 2010. Hierop hebben Forax c.s. bij pleidooi in hoger beroep (punt 122 PA) het – op punt 23 MvA voortbouwende – verweer ontwikkeld, dat DC SA eerst op 10 februari 2011, toen de Atos-overeenkomst werd ondertekend, (auteurs-)rechthebbende kan zijn geworden. Dit verweer wordt door het hof aanvaard; de daartegen door DC c.s. (bij dat pleidooi en eveneens buiten hun pleitnota om) ingebrachte omstandigheid dat de Atos-overeenkomst al in 2009 gereed lag, kan – zowel naar het op die vraag toepasselijke Nederlandse recht als naar Frans recht (zie de rov. 3.5-3.7) – niet met zich brengen dat de overdracht werking heeft gekregen in de periode vóór afgaand aan de ondertekening van de voor die overdracht vereiste akte, ook niet wanneer – zoals door DC c.s. is bepleit in o.m. punt 137 ID – artikel 17 van die overeenkomst mede in aanmerking wordt genomen. Nu niet is gesteld dat met versie 0.1 van de Forax-Specificaties (of de in rov. 1.k genoemde versie 1.0 daarvan) ook op of na 11 februari 2011 nog aan de auteursrechtelijke voorbehouden handelingen zijn verricht, kan daarmee niet jegens DC c.s. auteursrechtinbreuk zijn gepleegd. In zoverre kan Hoofdstelling ii) DC c.s. niet baten. Dit geldt ook voor de stellingen van DC c.s. onder 184 en 185 MvG, dat (SP) door op zijn privé-computer een kopie van de DC-Specificaties te maken en te verspreiden, zich aan auteursrechtinbreuk schuldig heeft gemaakt en de in artikel 7 lid 1 b) van de SoftwareRI genoemde handeling heeft verricht. De hier bedoelde gedragingen van (SP) hebben gezien het in rov. 1.i vastgestelde feit immers plaatsgevonden in de periode vóór 11 februari 2011 toen DC SA nog geen auteursrechtelijke kon zijn. Het beroep op artikel 7 lid 1 b) van de SoftwareRI strandt bovendien op hetgeen onder 6.7 is te overwegen.
- 5.2 Versie 1.9 van de Forax-Specificaties dateert uit juni 2012, dus van na de datum van ondertekening van de Atos-overeenkomst. Door DC c.s. is de antiplagiatsoftware Ephorus ingezet om het DC-Functional Design 14.1 te vergelijken met deze versie van de Forax-Specificaties. Ephorus heeft daarbij vele overeenstemmende zinnen of zinsdelen gedetecteerd. Op basis hiervan heeft prof. Mulder in opdracht van DC c.s. een rapport d.d. 6/8 april 2014 uitgebracht, zie punt 165 MvG (hierna: het Mulder II-

rapport). In punt 76 AU hebben DC c.s. opgemerkt dat hieruit naar voren kwam dat de Forax-Specificaties voor 6% letterlijk overeenstemmen met het DC-Functional Design 14.1. Forax c.s. hebben hier tegenover een rapport van KPMG van 6 maart 2015 overgelegd waarin wordt gerapporteerd dat er slechts een overlapping is van 2,79 of 1,72 %. In het hierna opgemaakte Van Roosmalen-verslag staat vermeld dat het door Forax c.s. overgelegde PDF-bestand van versie 1.9 van de Forax-Specificaties voor 2.83% overeenkomt met het DC-Functional Design 14.1, maar dat het in België inbeslaggenomen bronbestand van versie 1.9 van de Forax-Specificaties een overeenkomst van 11.83% met het DC-Functional Design 14.1 laat zien wanneer tevens de passages in aanmerking worden genomen waarbij de tekst is gewijzigd zonder dat de bedoeling is veranderd, bijvoorbeeld door het woord 'is' te gebruiken voor 'will be' en het woord 'user' voor 'operator' (blz. 3 van de akte houdende aanvullende producties 109 t/m 113 van DC c.s.). Deze feitelijke constatering is door Forax c.s. niet weersproken, ook niet bij monde van hun partijdeskundige mr. ir. Beck, die een verslag d.d. 7 september 2015 heeft uitgebracht.

Auteursrecht: Hoofdstelling iii)a)

- 6.1 Hoofdstelling iii)a) van DC c.s., inhoudende dat het DC-Functional Design 14.1 is aan te merken als 'voorbereidend materiaal' in de zin van artikel 1 lid 1 SoftwareRI, is door Forax c.s. betwist, waarbij zij onder meer hebben aangevoerd dat:
- het DC-Functional Design 14.1 'bol staat' van de beschrijvingen van functionaliteiten (punt 60 PA), en functionaliteit van auteursrechtelijke bescherming is uitgesloten, hierna: het Functionaliteitsargument (zie o.m. blz. 26 MvA);
 - voor het omzetten van het DC-Functional Design 14.1 in een computerprogramma nog een programmeerslag nodig is waarbij creatieve en oorspronkelijke keuzes moeten worden gemaakt, hierna: het Creatieve Keuze-argument (punten 44 en 57 MvA; punten 73-79 PA).
- 6.2 De zinnen/zinsdelen die volgens Ephorus/Mulder door Forax c.s. uit het DC-Functional Design 14.1 zijn overgenomen, zijn alle zinnen/zinsdelen in de Engelse of Franse taal van het volgende type:
- *'Page The top of the screen will show information identifying the account'* (zie onder meer de voorbeelden 5.15, 5.20 en 5.22 in het Mulder II-rapport);
 - *'Your password is: (...)*
Please remember that you will also be required to provide your user ID at log on. Your user ID has been provided to you in the welcome email. You are asked to change your password at first log on. The new password must be between 6 and 32 characters in length and must contain both letters and numbers. In the event of any queries please contact' (voorbeeld 5.35 in het Mulder II-rapport);
 - *'The last line will show a sub-total for product quantity and product invoice value'* (voorbeeld 5.38 in het Mulder II-rapport).
- 6.3 Uit de in rov. 4.2 vermelde passages uit het 'SAS/WPL'-arrest van het HvJEU blijkt dat voor zover materiaal een beschrijving bevat van de functionaliteit van het computerprogramma, het niet als 'voorbereidend materiaal', en dus ook niet als 'computerprogramma' in de zin van de SoftwareRI kan worden beschouwd.

6.4 Onder 'functionaliteit' als bedoeld in het 'SAS/WPL'-arrest moet worden verstaan: het geheel van mogelijkheden dat een informatiesysteem biedt, de kenmerkende acties van het programma of, kort gezegd, de dienst die de gebruiker van een computerprogramma ervan verwacht (zie punt 52 van de conclusie van de AG bij het 'SAS/WPL'-arrest, waarbij opmerking verdient dat punt 40 van dat arrest verwijst naar het op punt 52 voortbouwende punt 57 van de conclusie). Het DC-Functional Design 14.1 vormt – zo blijkt uit de in rov. 6.2 weergegeven voorbeelden daaruit – niet een functionele omschrijving van het programma in deze globale zin, maar bevat 'functionele specificaties' met, in de woorden van Van Roosmalen (blz. 18 van zijn rapport), een *'detailbeschrijving van de soort van invoergegevens die een programma moet verwerken en het type uitvoer dat wordt verlangd'*. Hiervoor is tevens bevestiging te vinden in de in punt 44 MvA door Forax c.s. geciteerde passage uit het rapport (punt 5.1.2) van hun deskundige ir. Huys:

'Belangrijk is dat in het geval van Forax de specificaties eerder functioneel zijn (leest bij wijze van spreken als een roman voor de business user), terwijl bij (DC c.s.) de specificaties veeleer technisch zijn en bij momenten behoorlijk onbegrijpelijk voor de leek'.

Door DC c.s. is derhalve terecht opgemerkt dat het DC-Functional Design 14.1 méér is dan een enkele opsomming van (gewenste) functies of functionaliteiten (MvG onder 66; PA onder 24). Dit brengt met zich dat het DC-Functional Design 14.1 niet van bescherming van het software-auteursrecht kan worden uitgesloten op de grond dat het alleen maar een functionele omschrijving zou geven. Het Functionaliteitsargument van Forax c.s. faalt. Over hun Creatieve Keuze-argument wordt het volgende overwogen.

6.5 In punt 7 van de considerans van de SoftwareRI wordt over de term 'computerprogramma' in achtereenvolgens de Nederlandse, Engelse en Duitse tekstversie het volgende vermeld:

- *'Deze term moet eveneens het desbetreffende voorbereidende ontwerp-materiaal omvatten dat tot het vervaardigen van een programma leidt, op voorwaarde dat dit voorbereidende materiaal van dien aard is dat het later tot zulk een programma kan leiden';*
- *'This term also includes preparatory design work leading to the development of a computer program provided that the nature of the preparatory work is such that a computer program can result from it at a later stage';*
- *'Dieser Begriff umfasst auch Entwurfsmaterial zur Entwicklung eines Computerprogramms, sofern die Art der vorbereitenden Arbeit die spätere Entstehung eines Computerprogramms zulässt'.*

In het 'SAS/WPL'-arrest heeft het HvJEU – onder verwijzing naar zijn arrest van 22 december 2010 in zaak C-393/09 'Softwareova' – gepreciseerd dat de SoftwareRI bescherming biedt aan de uitdrukkingwijze van voorbereidend materiaal *'capable of leading (...) to (...) the subsequent creation'* van een computerprogramma (punt 37). Uit deze passages blijkt:

- dat onderscheid moet worden gemaakt tussen i) voorbereidend materiaal dat (al) van dien aard is dat het later kan resulteren in een computerprogramma en ii) voorbereidend materiaal dat (nog) niet van dien aard is dat het later kan resulteren in een computerprogramma, en
- dat uitsluitend voorbereidend materiaal dat (al) van dien aard is dat het later kan resulteren in een computerprogramma, door de Softwarerichtlijn wordt

beschermd; zulk voorbereidend materiaal draagt (al) de kenmerken van de uitdrukkingwijze van het computerprogramma in zich.

Wanneer er nog een programmeerslag met creatieve stappen moet worden gemaakt om van het voorbereidend materiaal tot het computerprogramma te komen, kan naar het oordeel van het hof niet worden gesproken van voorbereidend materiaal dat (al) van dien aard is dat het later kan resulteren in een computerprogramma.

- 6.6 Forax c.s. hebben gewezen op blz. 10 van het rapport dat dr. Van Otterloo in hun opdracht heeft opgemaakt (hierna: het Van Otterloo-rapport, zie punt 59 MvA). Daar wordt een voorbeeld gegeven van een ontwerp dat zegt dat *'een bepaald getal bovenaan een scherm of pagina moet staan'*. De in rov. 6.2 genoemde beschrijvingen in het DC-Functional Design 14.1 zijn hiermee vergelijkbaar. Direct na de zojuist geciteerde zinsnede wordt in het Van Otterloo-rapport het volgende opgemerkt:

'De programmeur zal zelf nog moeten bepalen hoe en waar deze waarde berekend en opgeslagen moet worden, welke validatie er in de verschillende stappen nagegaan moet worden en welk datatype er exact gebruikt moet worden in de implementatie'.

In het – op deze onderdelen niet betwiste (zie punt 21, 3^e bulletpoint, van de PA van DC c.s.) – Van Otterloo-rapport wordt hierop aansluitend geconcludeerd dat het ontwerp *'alleen een beginpunt is van een softwareontwikkelproces'* en dat *'bij de uitwerking van (het ontwerp) in werkende software (...) nog veel belangrijke beslissingen (worden) genomen'*. Op blz. 18 van het door DC c.s. zelf in het geding gebrachte en door hen als cruciaal aangemerkte (punt 4 PA) Van Roosmalen-rapport is iets vergelijkbaars te lezen:

'Het weze opgemerkt, dat verschillende ICT-opdrachtnemers op basis van zelfs hetzelfde document 'functionele specificaties' sterk verschillende programma's kunnen maken die weliswaar allen aan de beschreven noden van de opdrachtgever/klant voldoen, maar onderling sterk van elkaar verschillen in gebruikte tools, technieken en uitvoeringswijzen'.

In het licht van dit een en ander had de stelling van DC c.s., dat de omzetting van de functionele specificaties in het DC-functional Design 14.1 naar het computerprogramma niet meer behelst dan een technische vertaalslag/een kleine stap (punt 105 MvG; punt 42 AU, punten 24 en 25 PA) waarbij niet of nauwelijks meer creatieve keuzes worden gemaakt, een nadere onderbouwing behoeven, die evenwel ontbreekt. Het moet er daarom met Forax c.s. voor worden gehouden dat om van het DC-Functional Design 14.1 tot een computerprogramma te komen, nog een programmeerslag met creatieve keuzes ten aanzien van de in dat programma te gebruiken tools, technieken en uitvoeringswijzen, moet worden gemaakt. Dit betekent, gelet op in rov. 6.5 *in fine* overwogene, dat het DC-Functional Design 14.1 – ook al is het méér dan een opsomming van functionaliteiten (zie rov. 6.4) – niet kan worden aangemerkt als voorbereidend materiaal dat (al) van dien aard is dat het in een computerprogramma kan resulteren. Het Creatieve Keuze-argument van Forax c.s. treft dus doel.

- 6.7 Hoofdstelling iii)a) van DC c.s. gaat, zo volgt hieruit, niet op: op het DC-Functional Design 14.1 rust geen software-auteursrecht.
- 6.8 Hoofdstelling iii)b) van DC c.s. is niet betwist voor zover zij inhoudt dat het DC-Functional Design 14.1 als geheel door het reguliere auteursrecht wordt beschermd (zie punt 65 MvA).

Auteursrecht: Hoofdstelling iv)

- 7.1 Het onder 4.6, 5.1 en 5.2 overwogene brengt met zich dat Hoofdstelling iv) van DC c.s. is gereduceerd tot de vraag of versie 1.9 van de Forax-Specificaties een (gedeeltelijke) reproductie/bewerking vormt van het DC-Functional Design 14.1. Omdat op het DC-Functional Design 14.1 alleen een regulier auteursrecht en niet tevens een software-auteursrecht rust, kunnen de auteursrechtelijk beschermde trekken daarvan alleen zijn gelegen in de keuze van de daarin gebezigde woorden/zinnen en de volgorde daarvan.
- 7.2 DC c.s. hebben terecht opgemerkt (in o.m. punt 34 PA) dat de beschermingsomvang daarvan niet beperkt is tot de exacte in het DC-Functional Design 14.1 gebruikte bewoordingen. Dit volgt uit het bewerkingsrecht dat de auteursrechthebbende immers het recht verschaft om zich te verzetten tegen verveelvoudiging van het werk in gewijzigde vorm. Derhalve moet bij de beoordeling van Hoofdstelling iv) van DC c.s. tot uitgangspunt worden genomen dat de overeenstemming tussen versie 1.9 van de Forax-Specificaties en het DC-Functional Design 11,83 % bedraagt zoals Van Roosmalen heeft gerapporteerd op basis van meeweging van verschillen van ondergeschikte aard (zie rov. 5.2). Ten belope van dit percentage zijn in die Forax-Specificaties fragmenten letterlijk of in enigszins gewijzigde vorm overgenomen uit het DC-Functional Design 14.1, waarbij bij gebreke aan een andersluidende stelling van DC c.s. (vgl. rov. 3.8) moet worden aangenomen dat het hier losse fragmenten uit het DC-Functional Design 14.1 betreft en niet op elkaar aansluitende fragmenten die samen een langere tekst vormen. Om inbreuk te kunnen aannemen is vereist dat deze losse fragmenten van het DC-Functional Design 14.1 ieder een eigen intellectuele schepping opleveren of, met andere woorden, een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen (HvJEU 16-07-2009, zaak C-5/08 'Infopaq I'). Volgens Forax c.s. is aan deze eis niet voldaan (MvA onder 65, 99, 116, 118, 180 en 181).
- 7.3 De in rov. 6.2 weergegeven voorbeeld-fragmenten zijn door het hof representatief geacht voor de in het Mulder II-rapport vermelde fragmenten. Door DC c.s. is niets aangevoerd dat de gedachte zou kunnen wettigen dat die voorbeeld-fragmenten niet ook representatief zijn voor alle fragmenten die Van Roosmalen op het oog had bij het door hem gerapporteerde overeenstemmingspercentage van 11,83 %.
- 7.4 Zoals uit de voorbeeld-fragmenten naar voren komt, gaat het bij de in versie 1.9 van de Forax-Specificaties overgenomen fragmenten uit het DC-Functional Design 14.1 louter om feitelijke informatieverstrekking in hooguit een of enkele zinnen waarin een zakelijke, voor de hand liggende terminologie wordt gehanteerd. Die fragmenten hebben derhalve een vorm die zo banaal en/of triviaal is dat zij niet als het resultaat van een eigen intellectuele schepping kunnen worden aangemerkt; een persoonlijk stempel van de maker is in die fragmenten niet te ontwaren (vgl. HR 30-05-2008, NJ 2008, 556 'Endstra-tapes'). In aanmerking nemend dat het hier losse fragmenten betreft, geldt dit ook voor het totaal van de 11,83% overgenomen fragmenten; een willekeurige verzameling triviale en/of banale tekstfragmenten – die, zoals in dit geval (zie rov. 7.2), niet een langere aaneengesloten tekst vormen – is zelf ook triviaal en/of banaal nu elke aanwijzing ontbreekt dat die verzameling op zich een eigen intellectuele schepping is.

- 7.5 Anders dan DC c.s. lijken te willen betogen in punt 34 PA, genieten de in het DC-Functional Design 14.1 vervatte feitelijke/technische informatie, ideeën en functionaliteit geen bescherming van het auteursrecht (vgl. HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608 'Van Dale/Romme', het al eerder genoemde punt 40 van het 'SAS/WPL'-arrest van het HvJEU en artikel 9 lid 2 van het TRIPS-Verdrag). Hieruit volgt overigens tevens dat aan het rapport van prof. Dietz, dat DC c.s. als productie 99 hebben overgelegd, in het kader van het auteursrecht geen waarde kan worden gehecht, omdat daarin niet is gelet op de – voor het auteursrecht juist relevante – vorm, maar alleen op de overeenstemming van de informatie die het bevat om de functionaliteit van het beschreven systeem te begrijpen (zie blz. 7 van dat rapport).
- 7.6 Aangezien op de in versie 1.9 van de Forax-Specificaties uit het DC-Functional Design 14.1 overgenomen fragmenten geen (software- of regulier) auteursrecht rust, kan van auteursinbreuk daarop geen sprake zijn. Hoofdstelling iv) van DC c.s. loopt hierop stuk.

Auteursrecht: Hoofdstelling v)

- 8.1 Hoofdstelling v) van DC c.s., dat de Forax-Software een bewerking vormt van het DC-Functional Design 14.1, is door Forax c.s. betwist met de stelling dat in de Forax-Software de op tekstniveau gelegen auteursrechtelijk beschermde trekken van dat werk van DC c.s. niet zijn overgenomen en dat overname van het/de daarachter liggende idee/functionaliiteit niet tot auteursrechtinbreuk kan leiden (o.m. punten 29 en 30 PE; punten 44 en 138 MvA).
- 8.2 Hiervoor is vastgesteld dat op het DC-Functional Design 14.1 geen software-auteursrecht rust en dat de auteursrechtelijke trekken daarvan dus hooguit kunnen zijn gelegen in de keuze van de daarin gebezigde woorden/zinnen in de natuurlijke taal en de volgorde daarvan. Verder is hiervoor vastgesteld dat de in het DC-Functional Design 14.1 vervatte feitelijke/technische informatie, ideeën en functionaliteit niet tot de auteursrechtelijke trekken daarvan kunnen behoren. De in het DC-Functional Design 14.1 gemaakte keuzes voor woorden/zinnen in de natuurlijke taal zijn in de Forax-Software, die bestaat uit een code in computertaal, niet terug te vinden, ook niet in gewijzigde vorm. Zoals ook blijkt uit het onder 6.6 overwogene is een code in computertaal immers niet een omzetting van woorden/zinnen uit de natuurlijke taal, maar een neerslag van de in woorden/zinnen uit de natuurlijke taal neergelegde informatie. Een parallel is te trekken met het vervaardigen van een materieel voorwerp op basis van geschreven instructie. Het vervaardigen van het voorwerp behelst gebruikmaking van de in de instructietekst opgenomen informatie, en is niet een verveelvoudiging in gewijzigde vorm van die tekst zelf.
- 8.3 Het voorgaande brengt met zich dat de Forax-Software niet als een bewerking in de zin van artikel 13 Aw (of de ARI, zie rov. 4.2 *in fine*) van het DC-Functional Design 14.1 kan worden beschouwd. Ook in haar Hoofdstelling v) kunnen DC c.s. dus niet worden gevolgd.

Auteursrecht; afsluiting

- 9.1 Gelet op de in de rovv. 5.1 en 5.2 vermelde overeenstemmingen tussen enerzijds het DC-Functional Design 14.1 en anderzijds de Forax-specificaties moet worden uitgegaan van de juistheid van de stelling van DC c.s. in o.m. punt 10 PA, dat Forax c.s. bij de vervaardiging van hun specificaties zijn gaan werken vanuit DC-Functional Design 14.1 – Forax c.s. erkennen dit in punt 120 PA – en dat de Forax-software, die aan de hand van de Forax-specificaties is ontwikkeld, in zoverre ook op het DC-Functional Design 14.1 is gebaseerd. Ook wanneer dit in navolging van DC c.s. als ‘ontlening’ zou worden aangeduid, dan is dat – anders dan DC c.s. menen – evenwel onvoldoende om tot auteursrechtinbreuk te kunnen concluderen. Daarvoor is immers tevens vereist dat er sprake is van i) een handelen jegens de auteursrechtelijke en ii) voldoende overeenstemming door overname van de auteursrechtelijk beschermde trekken. Blijkens het hiervoor onder 5.1, 6.7, 7.6 en 8.3 overwogene is aan deze vereisten niet voldaan. De conclusie van het als productie 113 door DC c.s. in het geding gebrachte rapport van Mulder (het Mulder III-rapport), inhoudende dat de bevindingen in het Van Roosmalen-verslag onderbouwen dat de DC-Specificaties door Forax c.s. zijn overgenomen (zie blz. 3.4 van de akte houdende overlegging aanvullende producties 109 t/m 113 van DC c.s.), mist dus relevantie, evenals het aanbod van DC c.s. in punt 197 MvG en op blz. 85 bij D.ii), 2° bulletpoint, MvG om te bewijzen dat de Forax-Specificaties en de Forax-Software producten zijn van ontlening. Dit aanbod wordt derhalve als niet ter zake dienend gepasseerd.
- 9.2 Het voorgaande voert tot de tussen-slotsom, dat de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen van DC c.s. faalt.

Oneerlijke concurrentie; inleidende opmerkingen

- 10.1 Het beroep van DC c.s. op oneerlijke concurrentie berust op de stellingen dat Forax c.s.:
- I. geheime know how over:
 - i) de DC-Specificaties/DC Customized Software, hierna: know how i);
 - ii) klantgegevens betreffende de diplomaten, hierna: know how ii), van DC c.s. ‘afhandig hebben gemaakt’ en deze vervolgens hebben gebruikt om DC c.s. te beconcurreren;
 - II. Shell als klant van DC c.s. hebben weggekaapt;
 - III. een plan hebben gesmeed om DCC Exploitation failliet te laten gaan (door DC c.s. aangeduid als: het Plan).

Oneerlijke concurrentie: know how i)

- 11.1 Bij know how i) gaat het om de know how die heeft geleid tot, en is gelegen in, de DC-Specificaties en de DC-Customized Software (punt 259 MvG), en meer in het bijzonder om de know how die is gelegen in het DC-Functional Design 14.1, aangezien dit het document is dat volgens DC c.s. door Forax c.s. is gebruikt bij het tot stand brengen van de Forax-Software, hetgeen onder 9.1 ook is vastgesteld.
- 11.2 In de visie van DC c.s. komt deze know how toe aan DC SA. Uit de stellingen van DC c.s. in met name de punten 2 (met de verwijzing naar hun ‘Tijdslijn’, bijlage 3 bij

productie 82) en 258-261 MvG en de punten 12/13 PA begrijpt het hof dat zij dit als volgt onderbouwen. In de periode 2001-2006 heeft [LST] gesprekken met de overheid, diplomaten, oliemaatschappijen, de douane en diplomatenorganisaties gevoerd ter bepaling van de benodigde functies van de DF-kaart. Dit heeft geleid tot een werkwijze voor het concipiëren van een tankkaart volgens een nieuw concept. Al deze know how – hierna: de [LST] -know how, kortweg: S-know how – heeft [LST] in 2006 ingebracht in DC SA, opgericht op 20 juni 2006. In de periode 2006-2008, voordat DCC Exploitation is opgericht, zijn aan de hand van de S-know how de specificaties voor de software voor de DF-kaart opgesteld en is Atos op basis hiervan het DC-Functional Design en de DC-Customized Software gaan ontwikkelen. In de Atos-overeenkomst zijn alle hiermee samenhangende en tot dan toe aan Atos toebehorende IE-rechten en know how (hierna: de Atos-know how, kortweg A-know how) aan DC SA overgedragen.

- 11.3. Forax c.s. hebben het verweer gevoerd dat de S-know how niet in DC SA is ingebracht of aan haar is overgedragen, waarbij zij tot – onbetwist, zie de punten 85-87 AU – uitgangspunt hebben genomen dat DC c.s. met de door hen bedoelde inbreng het oog hebben op een overeenkomst van 24 mei 2006 tussen de door [LST] vertegenwoordigde vennootschap NZBM B.V. en DC SA (productie 102 van Forax c.s.). Volgens Forax c.s. was deze overeenkomst, en daarmee de gestelde inbreng, een schijnhandeling, ter adstructie waarvan zij hebben gesteld dat de verkopende vennootschap NZBM B.V. ‘niets’ bezat (punt 230 MvG) en dat NZBM B.V. ‘nooit iets (heeft) ontvangen’ van DC SA, die ‘nooit iets (heeft) betaald’ (punt 233 MvG). Voor deze stellingen is in zoverre steun te vinden in productie 103 van Forax c.s., dat daaruit blijkt dat NZBM B.V. in februari 2007 geen ‘bekende baten’ had. Gelet hierop is voormeld verweer van Forax c.s. voldoende onderbouwd. Hoewel dat op hun weg lag (zie rov. 3.8) hebben DC c.s. hiertegenover geen specifiek bewijs aangeboden van hun stelling dat de S-know how in DC SA is ingebracht. Deze stelling van DC c.s. is bijgevolg onbewezen gebleven, zodat het er voor moet worden gehouden dat geen inbreng van de S-know how in DC SA heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat DC SA niet geacht kan worden de gerechtigde te zijn (geweest) met betrekking tot die know how.
- 11.4. De A-Know how kan pas bij het sluiten van de Atos-overeenkomst op 10 februari 2011 aan DC SA zijn gaan toebehoren (vgl. rov. 5.1).
- 11.5. In onder meer punt 13 PA hebben DC c.s. gesteld dat DC SA voordien in ieder geval de rechtmatige gebruiker van de know how was. Gelet evenwel op:
- het feit dat DCC Exploitation op 9 juni 2008 is opgericht om zich te gaan bezighouden met de ontwikkeling van de software voor de FD-kaart, waarin besloten ligt dat sinds haar oprichting juist DCC Exploitation de gebruiker van de S- en A-know how was;
 - het verweer van Forax c.s. in punt 278 CvA, dat DC SA een holdingmaatschappij is zonder feitelijke activiteiten of personeel, welk verweer in ieder geval ten aanzien van het onderdeel ‘zonder personeel’ niet is weersproken (vgl. punt 240 MvG waar door DC c.s. wordt opgemerkt dat ‘het’ personeel bij DCC Exploitation in dienst was),
- had die stelling van DC c.s. een nadere onderbouwing behoeven die echter ontbreekt, zodat aan die stelling voorbij moet worden gegaan.

- 11.6 Forax c.s. zijn in de periode tussen de oprichting van DCC Exploitation op 9 juni 2008 en het sluiten van de Atos-overeenkomst op 10 februari 2011 gebruik gaan maken van het DC-Functional Design 14.1, dat een neerslag vormt van de S-know how en (deels) de A-know how. Dit gebruik kan evenwel niet als onrechtmatig jegens DC SA worden aangemerkt omdat DC SA toen noch gerechtigde tot die know how was noch gebruiker daarvan. Door DC c.s. is niet aangevoerd dat het gebruik door Forax c.s. van de know how in de genoemde periode onrechtmatig was jegens Atos. DCC Exploitation heeft alleen met *[HS]* en *[M]*, geheimhoudingsafspraken gemaakt (zie punt 36 PE van DC c.s.; punt 247 MvG), maar niet met *[B]* en *[SP]* Newday. DCC Exploitation heeft dus niet voldaan aan de voor de bescherming van bedrijfsgeheimen te stellen eis dat redelijke maatregelen zijn genomen om de informatie geheim te houden, zodat deze vennootschap zich niet met vrucht op know how-bescherming had kunnen beroepen (vgl. artikel 39 TRIPS-Verdrag en de punten 211 en 215 MvA). Bij deze stand van zaken kan het feit dat Forax c.s. na 10 februari 2011 de know how zijn blijven gebruiken niet alsnog een onrechtmatige daad jegens DC SA als de (beweerdelijk) nieuwe rechthebbende op de A-know how opleveren. Hierbij is tevens in aanmerking genomen dat DC c.s. niet hebben gegriefd tegen de vaststelling van de rechtbank in rov. 4.36 van haar vonnis, dat Forax c.s. met hen (DC SA en Fuel Service) geen afspraken tot geheimhouding hebben gemaakt. Dat, zoals DC c.s. in de punten 247, 252 en 262 MvG hebben opgemerkt, Esso met inbegrip van haar toenmalige werknemers *[SP]* en *[HS]* gebonden was aan in 2006/2008 overeengekomen geheimhoudingsbedingen met DC SA, kan niet met zich brengen dat *[SP]* en *[HS]* ook bij werkzaamheden die zij na de beëindiging van hun dienstverband met Esso zijn aangevangen, jegens DC SA tot geheimhouding verplicht waren.
- 11.7 De stelling van DC c.s. onder 240/241 MvG, dat in een structuur als die van de DC-groep een onrechtmatige daad jegens de dochter DCC Exploitation tevens heeft te gelden als een onrechtmatige daad jegens de moeder DC SA, kan, daargelaten of jegens die dochter wel onrechtmatig is gehandeld, niet worden aanvaard. Met hetgeen DC c.s. daartoe hebben aangevoerd – namelijk dat de moeder rechtstreeks schade lijdt doordat zij niet meer met dezelfde mogelijkheden van succes binnen dat groepsverband haar bedrijf kan ontwikkelen en daardoor de beoogde royaltybetalingen door haar dochters misloopt – is niet voldoende duidelijk en gemotiveerd gesteld dat er sprake is van (niet alleen rechtstreekse schade maar ook) rechtstreeks onrechtmatig handelen jegens die moeder als bedoeld in HR 02-05-1997, NJ 1997, 662 'Kip/Rabobank'. Het plan om DCC Exploitation te laten failleren (punten 239 en 245 MvG) is daarvoor onvoldoende, alleen al omdat dat plan niet is doorgedaan, zoals onder 15.1 nader zal worden toegelicht. Het beroep dat DC c.s. in punt 244 MvG hebben gedaan op waardevermindering van de door DC SA gehouden aandelen in DCC Exploitation faalt eveneens: er zijn geen omstandigheden gesteld die van dien aard zijn dat een uitzondering op de hoofdregel dat dergelijke afgeleide schade niet voor vergoeding in aanmerking komt, is gerechtvaardigd.

Oneerlijke concurrentie: know how ii)

- 12.1 Know how ii) wordt gevormd door de klantgegevens betreffende de diplomaten die naar stelling van DC c.s. onder Fuel Service vallen (punt 268 MvG). Niet betwist is dat bij Forax c.s. een overzicht is aangetroffen van diplomaten die klant waren bij

DC c.s. inclusief contactgegevens, quota, resterende quota etc. Volgens DC c.s. moeten Forax c.s. dit overzicht hebben gebruikt. Al in de CvA (punten 113 en 308-312) hebben Forax c.s. onder verwijzing naar een verslag van KPMG van 21 september 2012 gemotiveerd uiteengezet dat en waarom dit niet het geval is: van de 2.085 klanten van Forax N.V. en de 796 klanten van Fuel Service op 2 juli 2010 zijn er 125 overlappend (het grootste deel van de Forax-diplomaten werd voorheen door Shell zelf bediend), waarvan er 65 door Shell België zijn gemigreerd naar Forax, zodat er een 'zuivere' overlap is van 60, waarvan er 50 thans nog als actieve klant van Forax c.s. kunnen worden aangemerkt. Dit is door DC c.s. niet betwist, in punt 37 PE hebben zij de overlap van – naar zij zelf opmerken: 'slechts' – 125 klanten erkend. Dit alles overziend kan niet worden gezegd dat Forax c.s. het klantenbestand van DC c.s. hebben gebruikt.

Ooneerlijke concurrentie: resume met betrekking tot de know how

- 13.1 Voor zover DC c.s. nog know how zouden zien in de gegevens over de klanten-oliemaatschappijen (zie punt 267 MvG) kan in het licht van de onweersproken stelling van Forax c.s., dat er slechts 5 a 6 aanbieders van olieproducten zijn (punt 233 MvA) niet worden volgehouden dat dit geheime kennis betreft.
- 13.2. Het onder 11.1 t/m 11.7, 12.1 en 13.1 resumerend: niet kan worden vastgesteld dat Forax c.s. op een manier die onrechtmatig is ten opzichte van DC c.s. geheime know how van DC c.s. hebben verworven of gebruikt.

Ooneerlijke concurrentie: het wegkapen van Shell

- 14.1 Het beroep van DC c.s. op oneerlijke concurrentie berust verder op de stellingen dat (zie punt 273 MvG):
- Forax c.s. Shell, met wie DC c.s. al in verregaande onderhandeling waren, van hen hebben weggekaapt (zie rov. 1.1);
 - Forax c.s. Shell daarbij een alternatief hebben weten te bieden door onrechtmatig te handelen bij de ontwikkeling van haar software;
 - Forax c.s. aldus substantieel afbreuk hebben gedaan aan het bedrijfsdebiët van DC c.s..

Forax c.s. betwisten dat hierbij sprake is van onrechtmatig handelen van hun kant. Zij hebben gewezen op een email van [DB] van Shell van 7 oktober 2010 waarin als reden voor het afbreken van de onderhandelingen met de DC-groep onder meer staat vermeld dat 'de financiële structuur onduidelijk is' (punten 112 en 113 CvA; punt 244 MvA). Gelet hierop, het falen van de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen van DC c.s. en het onder 13.2 overwogene, is er onvoldoende grond voor het oordeel dat Forax c.s. onrechtmatig jegens DC c.s. hebben gehandeld door Shell als klant over te nemen, wat er verder ook zij van de door DC c.s. voor het eerst bij pleidooi in hoger beroep genoemde 'dubbelspel' van Shell.

Ooneerlijke concurrentie: het Plan

- 15.1 Dat Forax c.s. medio 2010 samen met [BO] het Plan zouden hebben gesmeed om DCC Exploitation failliet te laten gaan teneinde de DC-software uit de boedel te kunnen verkrijgen (MvG punt 212) kan, anders dan DC c.s. menen, geen gewicht in de schaal leggen, reeds omdat dit plan geen doorgang heeft gevonden; DC c.s.

hebben zelf opgemerkt dat het hierbij de bedoeling van Forax c.s. en **[BO]** was dat het bedrijf in september (van, zo begrijpt het hof, 2010) al failliet zou zijn (punt 4 PE), maar dat het faillissement niet op korte termijn kon worden bewerkstelligd (zie punten 21, 32, 215 en 220 MvG, vgl. ook punt 241 MvA). Met het pas veel later, in juni 2011, uitgesproken faillissement hadden Forax c.s. geen bemoeienis; zij hadden daar ook geen belang bij omdat de Forax-Software toen al was ontwikkeld en hun tankkaart-systeem toen al was opgestart (CvA onder 215). Door Forax c.s. is verder onbestreden gesteld dat uit de boedel van DCC Exploitation niets is overgedragen (CvA onder 281).

- 15.2 Met hun stelling dat het Plan toch is uitgevoerd, doelen DC c.s. klaarblijkelijk op de in de in de rov. 1.e t/m 1.1 en 9.1 vermelde feiten (zie punt 215 MvG), doch uit het hiervoor overwogene volgt dat daarin geen onrechtmatige daad jegens DC c.s. is te zien. Het door DC c.s. op blz. 85 bij D.ii), 3^e bulletpoint gedane bewijsaanbod met betrekking tot het Plan wordt als niet relevant althans onvoldoende gespecificeerd gepasseerd.

Oneerlijke concurrentie: afsluiting

- 16.1 Het onder 10.1 t/m 15.2 overwogene brengt met zich dat ook de oneerlijke concurrentie-grondslag van de vorderingen van DC c.s. niet opgaat.

Slotsom en kosten

- 17.1 Aan de bewijsaanbiedingen van DC c.s. die zijn opgenomen op blz. 85/86 bij D.ii), 1^e, 4^e, 5^e en 6^e bulletpoint, MvG gaat het hof voorbij op de grond dat zij niet ter zake dienend zijn.
- 17.2 De slotsom luidt dat de vorderingen van DC c.s. tegen Forax c.s. niet toewijsbaar zijn, zoals ook de rechtbank heeft geoordeeld, en dat de tegen dat oordeel gerichte grieven 1 t/m 12 en 14 van DC c.s. dus vergeefs zijn voorgesteld. Hetzelfde geldt in de procedure tegen **[SE]** die bij pleidooi in hoger beroep (wederom, zie het PVC) te kennen heeft gegeven zich bij de (hiervoor doeltreffend geoordeelde) verweren van Forax c.s. aan te sluiten. Bovendien kunnen de aan **[SE]** gemaakte concrete verwijten – namelijk dat zij in juni 2010 de laatste versie van de DC-Specificaties zou hebben doorgestuurd en dat zij betrokken zou zijn geweest bij het Plan (punten 97-99 AU; punt 9 en 18 van de PA van DC c.s.) – DC c.s. vanwege het onder 5.1, 11.6, 15.1 en 15.2 overwogene niet baten.
- 17.3 Met grief 13 hebben DC c.s. zich gekeerd tegen de door de rechtbank ten gunste van Forax c.s. uitgesproken proceskostenveroordeling die – op basis van het uitgangspunt dat de vorderingen allen betrekking hebben op IE-rechten (rov. 4.41 van haar vonnis) – met toepassing van artikel 1019h Rv is vastgesteld op het door hen gevorderde bedrag van € 211.700,21. In de visie van DC c.s. komt hooguit een bedrag van € 74.547,08 voor vergoeding in aanmerking.
- 17.4 Ter onderbouwing van grief 13 is door DC c.s. onder meer betoogd dat sprake is van een gemengde grondslag, namelijk auteursrechtinbreuk en onrechtmatige daad, en dat alleen voor eerstgenoemde grondslag, die 50 % van het geschil uitmaakt, artikel, 1019h Rv kan worden toegepast (MvG onder 286-290). Dienaangaande wordt

allereerst overwogen dat uit het voorgaande blijkt dat – anders dan Forax c.s. stellen (punt 129 PA) – in dit geding inderdaad een gemengde grondslag aan de orde is. Met hun tegen het betoog van DC c.s. voorts ingebrachte argument in punt 255 MvA, dat in de eerste aanleg geen van partijen een onderverdeling in verschillende grondslagen heeft gemaakt, zien Forax c.s. de herkansingsfunctie van het hoger beroep over het hoofd. Aangezien Forax c.s. zelf geen verdelingssleutel hebben genoemd, zal het hof uitgaan van de door DC c.s. voorgestelde en redelijk te achten 50/50-verdeling. Dit betekent dat hun grief 13 in zoverre slaagt en dat de artikel 1019h Rv-kosten voor de eerste aanleg ten hoogste op $(\text{€ } 211.700,21 : 2 =)$ $\text{€ } 105.850,11$ kunnen worden gesteld.

- 17.5 Verder hebben DC ter onderbouwing van hun grief 13 betoogd dat van het bedrag van $\text{€ } 211.700,21$ een bedrag van $\text{€ } 59.086,06$ ten onrechte is opgegeven (MvG onder 284 en 285). Omdat het bedrag van $\text{€ } 59.086,06$ binnen de vermindering met $\text{€ } 105.850,-$ valt die zojuist is toegepast op het bedrag van $\text{€ } 211.700,21$ (evenals overigens de in punt 289 MvG genoemde kosten van het in rov. 12.1 vermelde KPMG-verslag) kan dat betoog van DC c.s. echter niet worden beschouwd als een zelfstandige en voldoende gemotiveerde betwisting van de kostenopgave van Forax c.s. In zoverre gaat grief 13 dus niet op.
- 17.6 Gelet op het onder 17.4 en 17.5 overwogene zullen de door DC c.s. aan Forax c.s. verschuldigde proceskosten voor de eerste aanleg worden bepaald op $\text{€ } 105.850,-$ voor de artikel 1019h Rv-kosten, te vermeerderen met $\text{€ } 945,-$, zijnde 50% van het liquidatietarief aan de hand van de door de rechtbank toegepaste en in hoger beroep niet betwiste tariefgroep II, in totaal derhalve op $\text{€ } 106.795,-$.
- 17.7 Voor zover de aan Forax c.s. te betalen proceskosten in het bestreden vonnis op een hoger bedrag zijn vastgesteld, zal dat vonnis worden vernietigd. Voor het overige zal het worden bekrachtigd.
- 17.8 Als de in het hoger beroep grotendeels in het ongelijk gestelde partijen zullen DC c.s. worden veroordeeld in de daarop gevallen kosten.
- 17.9 In de procedures tegen Forax c.s. is sprake van een gemengde grondslag waardoor de kosten voor 50% onder artikel 1019h Rv vallen en voor 50% onder het liquidatietarief (zie rov. 17.4). De artikel 1019h-Rv kosten zullen worden begroot aan de hand van de door Forax c.s. overgelegde en niet betwiste proceskosten-overzichten (productie 112 en het aanvullend overzicht) die uitkomen op $(\text{€ } 76.134,69 + \text{€ } 15.392,50 + \text{€ } 6.969,60 + \text{€ } 14.130,- =)$ $\text{€ } 112.626,79$. Daarvan is 50% toewijsbaar, derhalve $\text{€ } 56.313,40$. Bij de te liquideren kosten zal tariefgroep VIII worden gehanteerd nu DC c.s. zelf hebben aangegeven dat haar winstdervings-schade in Nederland en vijf andere landen tenminste $\text{€ } 175.000.000,-$ beloopt (punt 276 MvG en punt 20 PA) en er dus een zeer duidelijke aanwijzing bestaat dat de waarde van de onderhavige, op Nederland betrekking hebbende zaak (aanzienlijk) meer dan $\text{€ } 1.000.000,-$ bedraagt. Toewijsbaar is 50% van het bedrag dat resulteert uit toepassing van het liquidatietarief op basis van die tariefgroep.
- 17.10 (SE) heeft geen kostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv gevorderd. In de hoger beroep-procedures jegens haar zullen de kosten volledig worden begroot

aan de hand van het liquidatietarief, op basis van – om de in rov. 17.9 genoemde redenen – tariefgroep VIII.

Beslissing

Het gerechtshof:

- vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 23 juli 2014, doch uitsluitend voor zover daarin de proceskosten aan de zijde van Forax c.s. zijn begroot op meer dan € 106.795,-, en, wijst, te dien aanzien opnieuw rechtdoende, de artikel 1019h Rv-vorderingen van Forax c.s. voor de eerste aanleg af voor zover zij dit bedrag te boven gaan;
- bekrachtigt voormeld vonnis voor het overige;
- veroordeelt Forax c.s. tot terugbetaling van hetgeen door DC c.s. aan proceskosten onverschuldigd is betaald uit hoofde van dat vonnis;
- wijst af de verder in hoger beroep door DC c.s. (bij wege van wijziging van eis) ingestelde vorderingen;
- veroordeelt DC c.s. in de kosten van de procedures in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Forax c.s. begroot op € 56.313,40 voor de artikel 1019h Rv-kosten en € 7.222,- voor de te liquideren kosten (waarvan € 352,- voor verschotten en € 6.870,- voor salaris), en aan de zijde van [SE] op € 13.740,- voor salaris;
- verklaart dit arrest ten aanzien van de ten gunste van [SE] uitgesproken proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, A.D. Kiers-Becking en Ch. Gielen; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 februari 2016 in aanwezigheid van de griffier.

Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. D. Knottenbelt
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag