

in naam van de Koning

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/303190 / HA ZA 16-36

Vonnis van 24 januari 2018

in de zaak van

rechtspersoon naar vreemd recht
FORMAL SYSTEMS (EUROPE) LTD.,
gevestigd te Oxford (Verenigd Koninkrijk),
eiseres in conventie, verweerster in reconventie,
tevens eiseres/verweerster in het incident,
hierna te noemen: 'FSEL',
advocaat: mr. Ph.C.M. van der Ven te 's-Hertogenbosch,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VERUM SOFTWARE TOOLS B.V.,
gevestigd te Eindhoven,
2. de stichting
STICHTING VERUM SERVICES,
gevestigd te Waalre,
gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie,
tevens eisers/verweerders in het incident,
hierna te noemen ieder afzonderlijk: 'Verum' en 'Stichting Verum' en gezamenlijk 'Verum c.s.'
advocaat: mr. L.E.J. Jonker te 's-Hertogenbosch.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met producties,
 - de akte houdende overlegging producties behorende bij dagvaarding (prod. 1-27),
 - de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties (prod. 1-5),
 - het tussenvonnissen van 30 maart 2016, waarbij een comparitie van partijen is gelast,
 - de brief van Verum c.s. met aanvullende producties (prod. 6-12), die Verum c.s. aan de rechtbank en de wederpartij hebben toegezonden,
 - de conclusie tot wijziging van eis, tevens houdende incidentele vordering om een voorlopige voorziening tot inzage/afschrift van bescheiden als bedoeld in artikel 843a Rv,
 - de akte houdende overlegging producties van FSEL, (prod. 28-34),

1.2. De comparitie van partijen van 3 november 2016 heeft geen doorgang gevonden, in verband met een verzoek van Verum c.s. tot aanhouding, welk verzoek is gehonoreerd.

1.3. Het verloop van de procedure blijkt verder uit:

- de conclusie van antwoord in het incident, tevens houdende incidentele vordering om een voorlopige voorziening tot opheffing van het conservatoir beslag als bedoeld in artikel 705 Rv aan de zijde van Verum c.s.,
- de conclusie van antwoord in het incident, tevens (voorwaardelijke) wijziging/vermindering van de incidentele vordering tot inzage/afschrift van bescheiden aan de zijde van FSEL,
- het vonnis in het incident van 18 januari 2017,
- de akte tot wijziging van eis in de hoofdzaak,
- de akte houdende overlegging producties, die FSEL ten behoeve van de comparitie van partijen heeft overgelegd (prod. 35 – 38 FSEL)
- de brief met producties die Verum c.s. ten behoeve van de comparitie van partijen aan de rechtbank en de wederpartij heeft toegezonden (prod. 13-22 Verum c.s.),
- het proces-verbaal van comparitie van partijen van 5 april 2017.

1.4. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken en/of op grond van de onbestreden inhoud van overgelegde producties het volgende vast:

2.1. FSEL is een in 1986 door computerwetenschappers van de Oxford University Computing Laboratory en de oprichters van haar Amerikaanse zusteronderneming Formal Systems Design and Development Inc., opgerichte onderneming. FSEL heeft de software genaamd 'Failures-Divergences Refinement' (hierna: FDR) ontwikkeld. De software wordt gebruikt als instrument om nieuw ontwikkelde programma's te analyseren en te verbeteren voorafgaande aan de implementatie. FSEL verleent aan derden licenties voor commercieel gebruik.

2.2. Er zijn drie versies van FDR. FSEL heeft FDR ontwikkeld tot en met versie 2.83. De universiteit van Oxford heeft FDR versie 2.83 verder ontwikkeld naar versie 2.94 en zij is bezig met een nieuwe versie van FDR (FDR 3).

2.3. FSEL is met Verum Consultants B.V. in 2008 een licentieovereenkomst aangegaan voor het gebruik van FDR 2.83. Deze overeenkomst is geëindigd.

2.4. FSEL is met Verum Holding B.V. (hierna: Verum Holding) in december 2011 een licentieovereenkomst aangegaan voor het gebruik van FDR 2.83, hierna te noemen 'Licentieovereenkomst 2011' (prod. 19 van FSEL / prod. 1 en 8 van Verum c.s.).

2.5. Tussen de Universiteit van Oxford en Verum Software Technologies B.V. (hierna: 'VST') - zijnde een dochtervennootschap van Verum Holding - is een aantal 'Agreement for the Supply of Services' gesloten, op grond waarvan de Universiteit van Oxford FDR diende te onderhouden.

2.6. VST heeft op grond van de 'Agreement for the Supply of Services' van januari 2013, hierna te noemen 'Dienstverleningsovereenkomst 2013' (prod. 12 van FSEL), een licentie verleend gekregen om 'FDR2' te gebruiken.

2.7. Bij beslissingen van respectievelijk 10 en 31 december 2013 is het faillissement van VST en Verum Holding uitgesproken. De heer [REDACTED], de commerciële man en het zakelijk brein van Verum Holding/VST, heeft een doorstart gemaakt en hij heeft samen met anderen Verum opgericht. Verum heeft alle activa van de failliete boedel van Verum Holding/VST overgenomen.

Bij overeenkomst van 15 januari 2014 heeft de curator in het faillissement van Verum Holding/VST aan Verum in oprichting, onder meer, verkocht:

'de intellectuele- en industriële eigendomsrechten, in de ruimste zin van het woord, die eigendom zijn van c.q. op naam van Verum zijn geregistreerd en/of gedeponeerd, zoals de Curator bekende octrooien die verband houden met het software pakket genaamd "Analytical Software Design", de "source-code" dienaangaande, handelsnaamrechten, domeinnamen, auteursrechten op logo's en vorderingen uit hoofde van door Formal System (Europe) Ltd en University of Oxford aan Verum verstrekte licenties, een en ander voor zover Verum daartoe gerechtigd is, hierna aan te duiden als "de IE-rechten".'

2.8. Achterstallige betalingen aan FSEL met betrekking tot de verleende licenties zijn als gevolg van het faillissement van VST/Verum Holding onbetaald gebleven.

2.9. Verum is een Nederlands bedrijf dat is opgericht bij akte van 20 januari 2014. Verum exploiteert twee software pakketten, die door Verum worden aangeduid als 'ASD' en 'Dezyne'. Deze software applicaties stellen haar afnemers in staat om zelf ontwikkelde software te analyseren en de functionaliteit ervan te verifiëren alvorens de nieuw ontwikkelde software te implementeren in bedrijfs- en productieprocessen. De software applicaties ASD en Dezyne maken gebruik van FDR software door via internet een koppeling te maken met servers van Verum waarop FDR draait. De verificatie van de software vindt niet plaats op de computer van de afnemers van Verum, maar de verificatie wordt uitgevoerd door FDR op de servers van Verum.

2.10. Stichting Verum is opgericht op 11 mei 2012. Zij beheert het computerplatform van Verum en zij deed dat in het verleden voor Verum Holding en VST.

2.11. FSEL heeft Verum bij brief van 22 januari 2014 laten weten het niet eens te zijn met het gebruik van de FDR software door Verum, zolang Verum daar geen schriftelijke toestemming voor heeft. Zij heeft Verum verzocht alle exemplaren van de FDR software, de source code en alle gerelateerde documenten en data te vernietigen. Hierna hebben partijen gecorrespondeerd, waarbij de licenties ten behoeve van FDR, de auteursrechten van de licenties en het rechtmatig gebruik van de licenties aan de orde zijn gekomen. Partijen zijn daarna in onderhandeling getreden, welke onderhandelingen hebben geleid tot een overeenkomst, de 'Heads of Agreement'.

2.12. Tussen Verum en FSEL is op 27 januari 2015 een Heads of Agreement (hierna: HOA of vaststellingsovereenkomst) overeengekomen (prod. 10 FSEL / prod. 2 Verum c.s.). In de HOA is onder punt 1) en 2) vastgelegd dat na ondertekening ervan door Verum een betaling van 12.000 pond aan prof. dr. R. [REDACTED] én een betaling van 15.000 pond aan de Universiteit van Oxford zullen worden gedaan.

Onder punt 3) is afgesproken dat Verum en FSEL een nieuwe 'License Agreement' zullen aangaan ten aanzien van het gebruik van FDR 2 software (en de nog uit te brengen FDR 3 software), waarbij een aantal uitgangspunten zijn vastgesteld voor de te sluiten licentieovereenkomst. Deze uitgangspunten van de License Agreement zijn weergegeven onder punt 3 sub a tot en met k van de HOA.

Voorts is onder punt 4) bepaald dat Verum ná het sluiten van de licentieovereenkomst een bedrag van 50.000 pond aan FSEL zal betalen als gedeeltelijke vergoeding van een nog openstaande vordering van FSEL op VST/Verum Holding.

2.13. Partijen hebben onderhandeld over de nadere uitwerking van de License Agreement, waarbij discussie is ontstaan over twee kwesties. FSEL wenste een aantal aanpassingen opgenomen te zien in het concept dat Verum had opgesteld. Het betreft een 'change of control' clause en een bepaling met betrekking tot de source code (inhoudende dat het Verum verboden is om de source code te gebruiken en dat elke kopie van de source code zal worden vernietigd). Partijen zijn het niet met elkaar eens geworden en als gevolg hiervan is het niet tot een door beide partijen ondertekende licentieovereenkomst gekomen.

2.14. Bij brief van 16 oktober 2015 heeft FSEL de HOA/vaststellingsovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden dan wel vernietigd.

2.15. FSEL heeft bij verzoekschrift van 15 juli 2016 om verlop verzocht om
a) conservatoir derdenbeslag onder de ABN AMRO Bank N.V. te leggen én om
b) conservatoir beslag tot afgifte en levering van de broncode en executable code van de softwareproducten te leggen onder Softcrow B.V., die de softwareproducten ASD en Dezyne tot haar beschikking heeft, wegens inbreuk op auteursrechten, dan wel subsidiair om
c) conservatoir bewijsbeslag te leggen op de broncode en/of executable code en de bijbehorende documentatie onder Softcrow B.V.

2.16. De voorzieningenrechter bij de rechtbank Amsterdam heeft op 18 juli 2016 verlop verleend om het onder a) en b) genoemde beslag te leggen, met de bepaling dat de in beslag genomen broncode en executabele code ter gerechtelijke bewaring worden afgegeven aan DigiJuris B.V. te Amersfoort, die aangewezen is als gerechtelijk bewaarder in de zin van artikel 709 Rv.

2.17. Namens FSEL hebben gerechtsdeurwaarders op 21 juli 2016 uit hoofde van artikelen 28 Auteurswet (Aw) in verbinding met de artikelen 700 e.v. en de artikelen 730-737 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), conservatoir beslag tot afgifte en levering gelegd op:

- de encrypted ASD source code, die geplaatst is op de harde schijf/USB met nummer S2ZYJ9FGB06731, en
- de 'Escrow Agreement for Software (CloudSecure) 20141' in fysieke vorm.

3. Het geschil

in conventie

3.1. FSEL vordert - na eiswijzigingen - kort en zakelijk weergegeven,

primair

- 1) te verklaren voor recht dat de HOA met ingang van 16 oktober 2015 is ontbonden en/of is vernietigd;
- 2) te verklaren voor recht dat Verum c.s. onrechtmatig hebben gehandeld jegens FSEL,
- 3) Verum c.s. te bevelen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van FSEL gelegen in FDR 2.83 en/of FDR 2.94 te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder Verum c.s. te verbieden FDR 2.83 en/of FDR 2.94 openbaar te maken en/of te verveelvoudigen;
- 4) Verum c.s. te bevelen na betekening van dit vonnis de source codes van FDR 2.83 en/of FDR 2.94 te vernietigen, met overlegging van bewijs van vernietiging aan FSEL door een deurwaarder,
- 5) Verum c.s. ieder voor zich te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat Verum c.s. ieder voor zich het gevorderde verbod en/of bevel overtreden, met een maximum van € 1.000.000,-;
- 6) Verum c.s. hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de door FSEL geleden schade en nog te lijden schade, inclusief gederfde winst, vermeerderd met rente, ten gevolge van het onrechtmatig en/of inbreukmakend handelen door Verum c.s., alles op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
- 7) Verum c.s. hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de door FSEL geleden schade en nog te lijden schade, inclusief gederfde winst, vermeerderd met rente, ten gevolge van de ontbinding en/of vernietiging van de HAO, alles op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

subsidiar

- 8) te verklaren voor recht dat het rechtmatig gebruik van FDR 2.83 en/of FDR 2.94 door Verum inhoudt, hetgeen bepaald is onder punt 3f van de HAO;
- 9) Verum c.s. te bevelen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van FSEL gelegen in FDR 2.83 en/of FDR 2.94 te staken en gestaakt te houden;
- 10) Verum c.s. te bevelen na betekening van het vonnis de source codes van FDR 2.83 en/of FDR 2.94 te vernietigen, met overlegging van bewijs van vernietiging aan FSEL door een deurwaarder,
- 11) Verum c.s. hoofdelijk te veroordelen om aan FSEL te betalen:
 - i. een licentievergoeding van 50.000 Britse ponden voor 2014, van 52.000 Britse ponden voor 2015, van 54.000 Britse ponden voor 2016, althans een door de rechtbank te bepalen licentievergoeding,
 - ii. een bedrag van 50.000 Britse ponden,
- 12) Verum c.s. ieder voor zich te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat Verum c.s. ieder voor zich het gevorderde verbod en/of bevel overtreedt, met een maximum van € 1.000.000,-,
- 13) Verum c.s. hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de door FSEL geleden en nog te lijden schade, vermeerderd met rente, ten gevolge van het onrechtmatig en/of inbreukmakend handelen door Verum c.s., alles op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

primair en subsidiar

- 14) met hoofdelijke veroordeling van Verum c.s. in de proceskosten en andere kosten die FSEL heeft gemaakt, conform artikel 1019h Rv, (thans begroot op € 99.732,57)

FSEL legt, tegen de achtergrond van de vaststaande feiten, - kort weergegeven - het volgende aan haar vorderingen ten grondslag.

- FSEL is een buitenlandse auteur die voor haar werk auteursrechtelijke bescherming inroept voor Nederland. Ingevolge artikel 5 lid 1 van de Berner Conventie is op deze bescherming Nederlands recht als *lex loci protectionis* van toepassing.

FSEL is op grond van artikel 8 Auteurswet originair rechthebbende van FDR versie 2.83.

Zij heeft deze versie gemaakt c.q. ontworpen en zij heeft deze versie als van haar afkomstig geopenbaard met '© Formal Systems Europe Ltd'. Isis Innovation (een dochteronderneming van de Universiteit van Oxford, die de technologie van de universiteit beheert en exploiteert) was samen met FSEL originair rechthebbende van de auteursrechten van FDR versie 2.94. De auteursrechten die voortvloeien uit deze versie zijn door Isis Innovation bij akte van overdracht 'Deed of Assignment' van 30 oktober 2015 aan FSEL overgedragen.

- Verum c.s. maken op grond van artikel 12 en 13 van de Auteurswet inbreuk op de auteursrechten van FSEL door FDR 2.83 en FDR 2.94 openbaar te maken en te verveelvoudigen en door de source code van FDR 2.83 en FDR 2.94 te bewerken en de bewerkingen te integreren in haar producten.

Verum heeft FDR 2.83 en FDR 2.94, inclusief source code, in al dan niet bewerkte vorm en al dan niet in haar producten geïntegreerd, van Verum Holding/VST overgenomen en maakt daar sinds haar oprichting zonder toestemming van FSEL gebruik van. Stichting Verum maakt sinds haar oprichting in 2012 inbreuk op de rechten van FSEL die voortvloeien uit FDR 2.83 en FDR 2.94. FSEL heeft Verum c.s. nooit, ook niet bij de HOA, het recht verleend om de source code te bezitten, te bewerken en in haar producten te integreren. Verum c.s. maken derhalve door het gebruik en het in bezit hebben van de source code inbreuk op de auteursrechten van FSEL.

Verum c.s. dienen de door FSEL geleden schade als gevolg van de inbreuk op de auteursrechten, alsmede de door FSEL volledig gemaakte proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, aan FSEL te voldoen.

- FSEL heeft de HOA buitengerechtelijk ontbonden. Een van de uitgangspunten was het gebruik van FDR 2 en FDR 3. Partijen zijn bij de HOA geen licentie overeengekomen voor het in bezit hebben en het gebruiken van de source code. Verum weigert echter de bepaling in de License Agreement tot het verwijderen en vernietigen van de source code te accepteren. Verder weigert zij de License Agreement in detail verder uit te werken of een controle clause te accepteren en/of te bespreken. Dit levert een tekortkoming aan de zijde van Verum op die de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt.

FSEL heeft de HOA voorts op grond van dwaling vernietigd. De dwaling is te wijten aan Verum. Verum wist dat FSEL, die voor het aangaan van de HOA op 27 januari 2015 had verzocht om informatie over het gebruik van de source code van FDR, dat FSEL de HOA niet was aangegaan als FSEL wist dat Verum de source code in haar bezit had. Verum had FSEL hierover behoren in te lichten.

Door ten tijde van het aangaan van de HOA te verzwijgen dat Verum de source code van Verum Holding/ VST in bewerkte vorm had gekregen al dan niet geïntegreerd in haar producten, handelt Verum jegens FSEL onrechtmatig en FSEL stelt Verum aansprakelijk voor de schade die zij hierdoor lijdt.

- Door het aangaan van de HOA heeft Verum erkend dat zij FDR 2.83 en FDR 2.94 niet rechtsgeldig mocht gebruiken. Uit de HOA volgt geen verklaring van FSEL dat Verum FDR 2.83 en FDR 2.94 mocht gebruiken. Als die al besloten zou liggen in de HOA, dan is die licentie beperkt tot hetgeen gesteld is als minimum voorwaarde onder 3f van de HOA. In het geval de rechter van oordeel zou zijn dat door het aangaan van de HOA een gebruiksrecht is verleend aan Verum, dan moet Verum worden veroordeeld tot het gebruik zoals omschreven in de HOA onder punt 3f én in de betaling van een vergoeding voor het gebruik van FDR 2.83 en FDR 2.94 door Verum sinds haar oprichting in januari 2014. Op dit punt kan aansluiting worden gezocht bij de door partijen overeengekomen minimum vereisten, zoals bepaald onder 3c van de HOA. Daarnaast dient Verum te worden veroordeeld tot betaling van 50.000 Britse ponden als vergoeding van een gedeelte van de vordering van FSEL op de boedel van Verum Holding/VST, zoals bepaald onder 4 van de HOA.

3.2. Verum Software Tools B.V. c.s. voert het volgende verweer.

- Stichting Verum maakt geen gebruik en heeft geen gebruik gemaakt van de FDR2 Software. De stichting is geen partij bij de HOA. De stichting is enkel in het leven geroepen om de continuïteit van de diensten van Verum in geval van een faillissement of overname te garanderen. Buiten die situaties is Stichting Verum niet actief. FSEL dient dan ook niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering jegens Stichting Verum.

- Verum respecteert de auteursrechten van FSEL ten aanzien van de software FDR2. FDR 2 bevindt zich op de servers van Verum en niet bij de klanten van Verum. De verificatie van de ontwikkelingen van de softwareprogramma's van de afnemers van Verum vindt daarom plaats op de servers van Verum. Verum verstrekt geen sublicenties aan haar cliënten en de source code van FDR 2 bevindt zich niet op de hardware van cliënten. De source code wordt niet verstrekt aan cliënten.

- De ingeroepen auteursrechten op de exemplaren van de software zijn reeds uitgeput. Op het moment dat FSEL de licentieovereenkomst d.d. 19 maart 2008 en d.d. 23 december 2011 sloot met Verum Holding en de gekochte licenties van de software leverde aan Verum Holding, verloor FSEL ingevolge artikel 4 lid 2 van de Richtlijn 2009/24/EG (hierna: Softwarerichtlijn) de zeggenschap ten aanzien van die exemplaren van de software. De licenties die FSEL aan VST/Verum Holding heeft verstrekt, voldoen volledig aan de voorwaarden voor overdracht en uitputting zoals door het Hof van Justitie van de Europese Unie gesteld in haar arrest van 3 juli 2012 in de zaak Usedsoft en Oracle (C-128/11). In artikel 4 lid 2 van de Softwarerichtlijn is bepaald dat de rechthebbende van een programma zijn recht om controle uit te oefenen op distributie van een kopie van het programma verliest op het moment dat een kopie voor het eerst wordt verkocht door de rechthebbende dan wel met toestemming van de rechthebbende. Van zo'n eerste verkoop van een kopie van een programma is ingevolge het arrest Usedsoft/Oracle van HVJ EU sprake indien de afnemer van een exemplaar van de software tegelijkertijd met die afname een licentieovereenkomst sluit en die licentieovereenkomst inhoudt dat de afnemer 'een in de tijd onbeperkt gebruiksrecht voor die kopie verkrijgt'. Verum Holding heeft in 2011 een in tijd onbeperkt gebruiksrecht verkregen ten aanzien van de exemplaren van de software en daarmee is het distributierecht van FSEL ten aanzien van de exemplaren van software verloren gegaan. Nu de rechten van FSEL ten aanzien van de software die zich op de servers van Verum Holding bevonden, waren uitgeput, stond het de curator vrij om de exemplaren

van de software over te dragen aan Verum. Verum kan de software dus rechtmatig gebruiken zonder daar toestemming van FSEL voor nodig te hebben.

- Ook indien geoordeeld wordt dat geen sprake is van uitputting, geldt dat het de curator vrij stond de licenties over te dragen. De eigendom van de licenties lag voor datum faillissement volledig bij VST/Verum Holding en de licenties waren overdraagbaar. Na het faillissement van VST/Verum Holding vielen de licenties voor het gebruik van FDR 2.83 en 2.94 in de failliete boedel van VST/Verum Holding. Het faillissement leidde niet tot beëindiging van de reeds gekochte licenties. De overdraagbaarheid is contractueel niet uitgesloten. Op 15 januari 2014 heeft Verum alle activa van de failliete boedel van VST/Verum Holding, waaronder de licenties, overgenomen.

- De HOA die op 27 januari 2015 is overeengekomen tussen Verum en FSEL is aan te merken als een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn de essentialia van de gebruikscondities vastgelegd. Partijen zijn uitdrukkelijk overeengekomen dat Verum binnen bepaalde kaders onbeperkt gebruik kan maken van de FDR-software. Partijen hebben hiermee hun geschillen op duidelijke en alomvattende wijze beëindigd. Verum heeft aldus een gebruiksrecht op basis van deze overeenkomst.

- Over de essentialia van de overeen te komen License Agreement was reeds in de HOA overeenstemming bereikt. FSEL kon dan ook niet van Verum verlangen dat Verum akkoord zou gaan met FSEL's additionele en niet eerder naar voren gebrachte wensen ten aanzien van de source code en de 'change of controle' bepaling. Expliciet is aangegeven dat Verum niets met de broncode zou doen. Het is ook fysiek onmogelijk om de source code te verwijderen omdat de code met medeweten van FSEL vanaf 2008 impliciet onderdeel uitmaakt van reguliere en integrale back-up procedures. Een 'change of control' bepaling brengt de continuïteit van de bedrijfsvoering van Verum in het gedrang en biedt FSEL een onevenredige machtspositie. FSEL was ook op de hoogte van het feit dat Verum over de source code beschikte voorafgaand aan het sluiten van de HOA. Het bezit en gebruik van de source code is toen meerdere keren aan de orde geweest. Verum is transparant geweest over het bezit van de source code. Bovendien ligt het bezit van de source code impliciet besloten in artikel 3j van de HOA.

Uit de HOA vloeit geen verplichting voort tot het overeenkomen van een bepaling waaruit blijkt dat Verum akkoord gaat met de vernietiging en verwijdering van de source code. Evenmin vloeit uit de HOA de verplichting voort om een 'change of controle' clause op te nemen in de uiteindelijke License Agreement. Het feit dat partijen het niet eens zijn geworden over het al dan niet opnemen van een 'change of control' clause en over de source code kan geen tekortkoming in de nakoming van de HOA opleveren en geeft geen grond voor ontbinding. Verum heeft, in lijn met de gemaakte afspraken een eerste concept gemaakt van de overeen te komen License Agreement. De reden dat de licentieovereenkomst niet is getekend, is veroorzaakt door FSEL. Verum kan geen verwijt worden gemaakt dat het niet tot ondertekening van de licentieovereenkomst is gekomen.

- Het beroep op dwaling kan niet slagen. Van een onjuiste voorstelling van zaken is geen sprake. FSEL wist dat Verum de source code in haar bezit had en geïntegreerd had in haar producten. Gelet op de aanleiding van de HOA is het niet aannemelijk dat FSEL de HOA bij afwezigheid van de vermeende dwaling niet zou zijn aangegaan.

Zelfs indien aan de voorwaarden van artikel 6:228 BW wordt voldaan, verhindert lid 2 van dit artikel een geslaagd beroep op dwaling. Hierin is bepaald dat vernietiging niet kan

worden gegrond op een dwaling die in verband met de aard van de overeenkomst voor rekening van de dwalende behoort te blijven. De HOA is te kwalificeren als een vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst wordt juist gesloten om een definitief einde te maken een onzekere situatie of een geschil. Het geschil dat de aanleiding vormde van de HOA is verwoord in de inleiding van de HOA. Nu de vermeende dwaling betrekking had op de onzekerheid dan wel het geschil ter beëindiging waarvan de HOA is opgesteld, kan een beroep op dwaling niet slagen.

- Verum c.s. hebben niet onrechtmatig gehandeld jegens FSEL. Zij hebben geen inbreuk gemaakt op de auteursrechten van FSEL die voortvloeien uit FDR 2. Stichting Verum heeft nooit gebruik gemaakt van de exemplaren van de FDR 2 software. Verum maakt op grond van de overdracht van de exemplaren van de FDR2, dan wel de overdracht van de licenties van de curator aan Verum, dan wel op grond van de HOA rechtmatig gebruik van de FDR software.

- De vordering tot vernietiging van de source code (met overlegging van bewijs) is onredelijk en onevenredig bezwarend gezien het geringe belang van FSEL bij vernietiging van de source code en het grote belang dat Verum heeft om die code latent aanwezig te laten zijn. Verum heeft FSEL een goede bescherming van de code gegarandeerd. Ook het overleggen van bewijs is een onredelijke en in de praktijk niet te realiseren eis.

- De gevorderde dwangsommen acht Verum buitenproportioneel.

- Een grond voor schadevergoeding ontbreekt. Bovendien heeft FSEL in het geheel niet aannemelijk gemaakt dat zij daadwerkelijk schade heeft geleden als gevolg van enig handelen van Verum.

- De door FSEL gevorderde vergoeding voor proceskosten is excessief. Het betreft een eenvoudig geschil.

in reconventie

3.3. Verum c.s. vorderen veroordeling van FSEL in de volledige proceskosten die Verum c.s. hebben moeten maken o.g.v. artikel 1019h Rv.

3.4. FSEL voert verweer.

in conventie en in reconventie

3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna onder de beoordeling, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in het incident (ex artikel 223 Rv juncto) artikel 843a/1019a Rv

4.1. FSEL vordert - na eisvermindering/ (voorwaardelijke) eiswijziging - in het incident (dat de rechter de volgende voorlopige voorzieningen zal treffen voor de duur van het geding):

- Verum c.s. te veroordelen tot afgifte van (*primair*) dan wel te veroordelen tot inzage in en kopieën van (*subsidiar*):
de in conservatoir beslag genomen zaken, als vermeld in het proces verbaal van beslaglegging van 21 juli 2016 - in het bijzonder de 'Escrow Agreement for Software (CloudSecure) 20141' in fysieke vorm en de 'encrypted software die geplaatst is op de harde schijf/USB schijf met nummer S2ZYJ9GB06731' - die zich in bewaarneming van de gerechtelijke bewaarder bevinden,
binnen een werkdag na betekening van dit vonnis op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat Verum in gebreke blijft om aan deze veroordeling te voldoen en/of FSEL te machtigen voornoemde zaken in hun macht te nemen;

primair en subsidiar

- Verum c.s. te bevelen mee te werken ten aanzien van vorenbedoelde veroordelingen om in voorkomend geval, alle noodzakelijke kennis en informatie over te dragen aan FSEL met betrekking tot alle toegangscode's en wachtwoorden, teneinde volledige en onbeperkte toegang te krijgen tot de encrypted software die geplaatst is op de harde schijf/ USB met nummer S2ZYJ9GB06731;
- Verum c.s. te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere overtreding door Verum c.s. van een van de bevelen;
- Verum c.s. te veroordelen in de redelijke en evenredige proceskosten die FSEL heeft gemaakt ter zake het incident, waaronder begrepen de beslagkosten die vooralsnog worden begroot op € 15.000,-, excl. btw, de kosten van de gerechtelijke bewaring, die worden begroot op € 2.000,-, excl. btw, en het salaris van de advocaat en de verschotten, althans in de kosten van het geding op grond van artikel 1019 Rv, vooralsnog begroot op € 15.000,-.

FSEL legt, kort weergegeven, het volgende aan haar vorderingen in het incident ten grondslag.

- Om haar belangen, waaronder haar software en haar bedrijfsgeheimen zoals die zijn opgenomen in de source code, te beschermen, heeft FSEL ter bewaring van haar rechten conservatoir beslag tot afgifte van de broncode en executabele code onder Softcrow B.V. laten leggen. FSEL heeft op grond van artikel 843a Rv juncto artikel 1019a Rv recht op inzage in en kopieën van de onder Softcrow B.V. in beslag genomen bescheiden, in het bijzonder de 'Escrow Agreement for Software (CloudSecure) 20141' in fysieke vorm én de encrypted software, die geplaatst is op de harde schijf met nummer S2ZYJ9FGB06731. FSEL wil op basis hiervan bewijs vergaren ten aanzien van de wijze en omvang van het inbreukmakend handelen van Verum. Er is sprake van een inbreuk op auteursrechten door Verum. Ingevolge artikel 1019a Rv geldt een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv. Aan alle vereisten uit artikel 843a Rv juncto artikel 1019a is voldaan.

- Indien de rechtbank oordeelt, dat een vordering tot inzage of afschrift niet kan worden gegrond op artikel 223 Rv, dan dient de incidentele eis te worden gelezen als een zelfstandige vordering tot inzage/afgifte van bescheiden op grond van artikel 843a Rv.

4.2. Verum c.s. voeren, kort weergegeven, het volgende verweer.

- Een vordering tot inzage of afschrift niet kan worden gegrond op artikel 223 Rv.

Artikel 223 Rv betreft de vordering van een voorlopige voorziening in een bodemprocedure. Het bevel tot inzage of afschrift ingevolge artikel 843a Rv is een procedurele bewijsmaatregel die naar haar aard een definitief karakter heeft en kan daarom niet gelden voor alleen de duur van het geding.

- Het beslag is onrechtmatig gelegd en dient te worden opgeheven. Het op de beslaglegging voortbouwend verzoek om de beslagen software en stukken afgegeven te krijgen of ter inzage dient daarom eveneens te worden afgewezen.

- Het incidentele verzoek verdraagt zich niet met het gelegde beslag tot afgifte. FSEL probeert het middel van het door haar gelegde beslag tot afgifte in te zetten met een ander doel, namelijk het verkrijgen van informatie over de wijze en de omvang van het vermeend inbreukmakend handelen van Verum. Dit is een doel waarvoor het beslagverlof niet verleend is.

- FSEL heeft geen rechtmatig belang bij inzage dan wel afgifte. Verum maakt rechtsgeldig gebruik van de software. Van een auteursrechtelijke inbreuk is geen sprake. Evenmin is er sprake van een spoedeisend belang. De software wordt gebruikt door Verum. Het verschil van mening gaat slechts over de vraag of er een rechtsgeldige reden is voor het gebruik. Inzage in de documenten of de software biedt in die discussie geen toegevoegde waarde.

- Voor Verum bestaat een nadeel indien FSEL kennis kan nemen van de software. De software bevat namelijk ook en zelfs voornamelijk de software van Verum zelf.

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

5. Het geschil in het incident tot opheffing van het beslag ex art. 705 Rv

5.1. Verum c.s. vorderen in het incident opheffing van het op 21 juli 2016 door FSEL gelegde conservatoir beslag tot afgifte, met veroordeling van FSEL in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.

Verum c.s. leggen, kort weergegeven, het volgende aan hun vordering ten grondslag.

- Het beslag is onrechtmatig gelegd. De ‘encrypted software’ en de ‘Escrow Agreement’ zijn geen roerende zaken, materialen of werktuigen zoals bedoeld in artikel 28 Aw. Het verzoek van FSEL tot verlof tot beslag tot afgifte is enkel gebaseerd op artikel 28 Aw. Art. 28 Aw dient om (verdere) inbreuken tegen te gaan en geeft de rechthebbende de mogelijkheid om (beweerderlijk) auteursrechtinbreukmakende roerende zaken of materialen of werktuigen, die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van deze zaken zijn gebruikt, in beslag te nemen en afgifte of vernietiging daarvan te vorderen. Art. 28 Aw biedt niet de ruimte om conservatoir beslag te leggen op de ‘encrypted software’ en bovendien wordt met het conservatoir beslag leggen op een forensische kopie van deze software ook geen recht gedaan aan het doel van artikel 28 Aw, te weten het tegengaan van inbreuken.

- Softcrow B.V. heeft geen enkele betrekking tot Verum c.s.; tussen die vennootschappen bestaat geen relatie. Verum had en heeft een escrowovereenkomst gesloten met een andere vennootschap, namelijk Softcrow Trusted Electronic Services B.V.

De deurwaarder heeft bij het binnentreden in het kader van de beslaglegging verzuimd aan te geven dat er slechts beslag gelegd kon en mocht worden ten aanzien van software en overeenkomsten, voor zover die zouden berusten bij Softcrow B.V., terwijl hij wist dat er meerdere vennootschappen op hetzelfde adres gevestigd waren. De deurwaarder heeft zich ten onrechte toegang verschaft tot de administratie en de servers van Softcrow Trusted Electronic Services B.V. Dit maakt dat het beslag onrechtmatig is gelegd.

5.2. FSEL voert, kort weergegeven, het volgende verweer.

- Softcrow Trusted Electronic Services B.V. is een 100% zusteronderneming van Softcrow B.V. FSEL betwist dat sprake is van een escrow agreement tussen Verum en Softcrow Trusted Electronic Services B.V.. Verum zou haar stelling kunnen aantonen door afschrift en inzage te geven van de escrow agreement.

- Verum werpt nu pas het ontbreken van een relatie met Softcrow B.V. als verweer tegen de beslaglegging op. De advocaat van Verum heeft zich gedurende de beslaglegging direct gemeld bij de deurwaarder waarbij die zich op het standpunt heeft gesteld dat Verum de toegangscodes van de inbeslaggenomen software niet hoefde te verstrekken aan de deurwaarder. Het had op de weg van Verum gelegen om op het moment van de beslaglegging ook bezwaar te maken tegen het feit dat het beslag onder de verkeerde rechtspersoon zou worden gelegd. Dat is niet gebeurd.

- FSEL heeft in het lichaam van haar verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte uitdrukkelijk verwezen naar de stoffelijke dragers van de software, te weten 'draggers voorzien van de broncode en/of executable code van FDR 2', als wel naar de bits & bites, te weten 'broncode en/of executable code' als stoffelijke objecten. Tevens is verwezen naar de stoffelijk, voor menselijke beheersing vatbare schriftelijke overeenkomst, de Escrow Agreement. De 'encrypted software' en de 'Escrow Agreement' zijn aan te merken als een roerende zaak.

- In het UsedSoft-arrest van het HvJEU, heeft het Hof een nieuw eigendomsrecht, namelijk op onlichamelijke zaken, te weten software, geïntroduceerd. Ook de jurisprudentie van de Hoge Raad laat zien dat de juridische kwalificatie van onlichamelijke zaken in beweging is. In dat licht bezien wordt met zaken in artikel 28 Aw ook bedoeld, de onlichamelijke zaken, de onstoffelijke objecten en daarmee ook de inbeslaggenomen Software.

5.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna onder de beoordeling, voor zover van belang, nader ingegaan.

6. De beoordeling in de hoofdzaak

in conventie

6.1. Nu FSEL gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk, draagt de zaak een internationaal karakter. De vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is om van de vorderingen van FSEL kennis te nemen, dient te worden beantwoord aan de hand van de Verordening (EU nr. 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 (EEX-Vo II) die rechtstreeks verbindend en toepasselijk is in de lidstaten.

Op basis van artikel 26 van deze Verordening heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht, aangezien Verum c.s. zijn verschenen zonder de bevoegdheid van de rechtbank te bestrijden. De relatieve bevoegdheid van de rechtbank is niet betwist. Dit betekent dat de rechtbank bevoegd is om van de vorderingen van FSEL kennis te nemen.

Ontbinding/vernietiging HOA?

6.2. FSEL vordert ten eerste een verklaring voor recht dat de HOA bij brief van 16 oktober 2015 buitengerechtelijk is ontbonden dan wel is vernietigd, en hiermee samenhangend vordert zij tevens een vergoeding van de door haar als gevolg van de ontbinding/vernietiging geleden schade. Volgens het standpunt van FSEL is Verum tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, doordat Verum zowel de bepaling tot het verwijderen en vernietigen van de source code als de 'Change of Control-clausule' niet heeft willen accepteren en in de te sluiten licentieovereenkomst heeft willen opnemen. Daarnaast stelt FSEL dat zij gedwaald heeft ten aanzien van de HOA en dat deze dwaling te wijten is aan Verum. De rechtbank oordeelt hierover als volgt.

6.3. Uit de HOA volgt dat partijen met elkaar een licentieovereenkomst zouden aangaan met betrekking tot het gebruik van FDR 2 (en later FDR3), waarbij de punten onder 3a tot en met 3k tot uitgangspunten zouden worden genomen. Gelet op de geformuleerde uitgangspunten hebben partijen destijds niets concreets afgesproken over het gebruik van de sourcecode of over een 'Change of Control-clausule' of iets van gelijke strekking. Wel verwijst punt 3j indirect naar de sourcecode. Zo is onder punt 3j vermeld dat de licentieovereenkomst voor FSEL een gelijke bescherming zal bevatten zoals verstrekt onder artikel 2.4 van de Licentieovereenkomst 2011. Dit artikel gaat over de sourcecode. Het bepaalde onder 3j verwijst weliswaar indirect naar de sourcecode, maar dit brengt nog niet mee dat partijen expliciet hebben afgesproken dat Verum de sourcecode zal mogen bezitten/gebruiken/bewerken in haar producten. Het was dus aan partijen om hierover te onderhandelen, met inachtneming van de onder 3 geformuleerde uitgangspunten, waarna de afspraken zouden worden vastgelegd in de licentieovereenkomst. Partijen hebben over en weer gesproken over de betreffende kwesties, maar zijn uiteindelijk niet tot overeenstemming gekomen. Het moge zo zijn dat het voor FSEL van groot belang was om in de License Agreement een 'Change of Control-clausule' en een bepaling over de source code op te nemen, maar het enkele feit dat partijen hierover geen afspraken hebben kunnen maken, als gevolg waarvan er geen licentieovereenkomst is gesloten, levert naar het oordeel van de rechtbank geen tekortkoming in de nakoming van de op Verum rustende verplichting uit de HOA op. Uit de HOA vloeit immers geen verplichting voort voor Verum tot het overeenkomen van de hiervoor vermelde bepaling tot vernietiging van de source code of het accepteren van de 'Change of Control-clausule'. Dat partijen geen licentieovereenkomst hebben gesloten, is een omstandigheid die FSEL daarom niet aan Verum kan tegenwerpen. De conclusie van het voorgaande is dat geen sprake is van een grond voor ontbinding van de HOA, zodat de HOA niet rechtsgeldig is ontbonden.

6.4. Ten aanzien van de buitengerechtelijke vernietiging van de HOA oordeelt de rechtbank als volgt.

FSEL stelt zich op het standpunt dat zij de overeenkomst niet zou hebben gesloten indien zij toen had geweten dat Verum de source code in bezit had. Verum heeft hier tegenover aangevoerd dat FSEL voorafgaand aan het sluiten van de HOA weldegelijk wist dat Verum de source code in haar bezit had en geïntegreerd had in haar producten. Op grond van de ingenomen stellingen van partijen kan in ieder geval worden vastgesteld dat partijen, als gevolg van het faillissement van VST/Verum Holding in december 2013 en de overname van alle activa door Verum, discussies hebben gehad over het gebruik van de FDR software door Verum, waarna zij uiteindelijk afspraken hebben gemaakt die op 27 januari 2015 zijn vastgelegd in de HOA. FSEL voert zelf in haar inleidende dagvaarding aan dat zij bij brief van 22 januari 2014 Verum verzocht heeft om het gebruik van de FDR software te staken en alle exemplaren van de FDR software, de source code en alle gerelateerde documenten te vernietigen. Gelet hierop ging FSEL er toen kennelijk vanuit dat Verum de source code in handen had. Verum heeft ter onderbouwing van haar verweer aangevoerd dat al bij brief van 24 januari 2014 door de advocaat van Verum aan de voorgaande advocaat van FSEL was aangegeven dat Verum de source code niet zou vernietigen en ook niet zou kunnen vernietigen. Daarnaast heeft de advocaat van FSEL, zo stelt Verum, bij brief van 21 februari 2014 expliciet bevestigd dat FSEL zich realiseert dat Verum over de source code beschikt. FSEL heeft deze stellingen onweersproken gelaten, zodat het ervoor moet worden gehouden dat het voor FSEL op grond van de gevoerde correspondentie tussen partijen duidelijk was dat Verum de beschikking had over de source code. Het standpunt van FSEL dat zij bij het sluiten van de HOA gedwaald heeft en de HOA op goede gronden heeft vernietigd, gaat dus niet op.

6.5. De conclusie van het voorgaande is dan ook dat de gevorderde verklaring voor recht dat de HOA rechtsgeldig ontbonden dan wel vernietigd is, en de hiermee samenhangende schadevergoeding die is gevorderd, niet toewijsbaar is.

6.6. Dit geldt ook voor de gevorderde verklaring voor recht dat Verum jegens FSEL onrechtmatig heeft gehandeld door ten tijde van het aangaan van de HOA te verzwijgen dat Verum de source code van Verum Holding in bewerkte vorm had gekregen. Van een bewuste verzwijging is immers niet gebleken.

6.7. De overige vorderingen van FSEL houden verband met de gestelde auteursrechtelijke inbreuk door Verum/Stichting Verum. De rechtbank overweegt het volgende.

Inbreuk auteursrechten?

6.8. Tussen partijen is niet in geschil dat FSEL rechthebbende is van zowel FDR 2.83 als FDR 2.94.

6.9. Vooropgesteld dient te worden dat hier sprake is van twee verschillende versies van FDR. Anders dan Verum c.s. menen, is naar het oordeel van de rechtbank FDR 2.94 niet aan te merken als een bijgewerkte versie/update van FDR 2.83. De rechtbank acht daartoe het volgende redengevend.

Prof dr. R. [REDACTED] van de Universiteit van Oxford heeft in zijn ondertekende verklaring, (prod. 37 van FSEL) uitdrukkelijk verklaard dat FDR 2.94 een apart product is en niet kan worden gezien als een update of maintenance release van FDR 2.83. Hij heeft daartoe gesteld dat FDR 2.94, in tegenstelling tot FDR 2.83, substantiële andere functionaliteiten heeft, zoals omschreven in de verklaring en de bijgevoegde lijst, en dat FDR 2.94 geheel ontwikkeld is

door een andere entiteit, te weten de Universiteit van Oxford, en niet FSEL. Voor het onderzoek en de ontwikkeling van FDR 2.94 zijn volgens prof. dr. R. [REDACTED] vele jaren nodig geweest. Hij heeft verder ter vergelijking verwezen naar de verschillende versies van Windows (zoals Windows 95 en Windows 2000), en aangegeven dat dat aparte producten zijn waarvoor een nieuwe licentie nodig is. Prof. dr. R. [REDACTED] is de bedenker van de wiskundige implementaties die aan FDR ten grondslag liggen, geweest en hij heeft zich jarenlang bezig gehouden met de ontwikkeling van FDR. Enige waarde kan derhalve aan deze verklaring worden gehecht. Verum c.s. hebben weliswaar aangevoerd dat tussen de versies slechts beperkte verschillen zouden zitten, maar deze stelling is in het licht van voornoemde verklaring niet van een voldoende gemotiveerde onderbouwing voorzien.

6.10. Voor de verdere beoordeling van het geschil zal de rechtbank dan ook uitgaan van twee afzonderlijke versies van FDR, die beiden als computerprogramma auteursrechtelijke bescherming genieten.

6.11. FSEL stelt zich op het standpunt dat sprake is van een inbreuk op haar auteursrechten ten aanzien van FDR 2.83 en FDR 2.94 omdat Verum c.s. zonder haar toestemming gebruik maken van de FDR-software alsmede de sourcecode hiervan. Verum betwist dat sprake is van een auteursrechtelijke inbreuk en voert tot haar verweer aan

- 1) dat zij op grond van de HOA rechtsgeldig gebruik kan maken van de software, danwel
- 2) dat de eigendom van de licenties rechtsgeldig door de curator is overgedragen aan Verum, dan wel
- 3) dat de auteursrechten op de exemplaren van de software, die Verum in handen heeft, reeds zijn uitgeput.

De rechtbank zal deze verweren hierna puntsgewijs bespreken.

Op grond van HOA rechtmatig gebruik FDR?

6.12. Zoals reeds hiervoor overwogen, hebben partijen, naar aanleiding van het faillissement van VST/Verum Holding en de overname van alle activa door Verum, inclusief de betreffende software, met elkaar gesproken en onderhandeld over het gebruik van de software door Verum. Dit heeft geresulteerd in een aantal afspraken die zijn vastgelegd in de HOA. Enerzijds is afgesproken dat na ondertekening van de HOA Verum een deel van de openstaande schuld van Verum Holding en/of VST aan prof. dr. R. [REDACTED] en de Universiteit van Oxford zou voldoen. Anderzijds is overeengekomen dat partijen een licentieovereenkomst zouden sluiten, waarbij een aantal uitgangspunten is vastgesteld voor deze te sluiten overeenkomst. Kern van deze afspraken hield in dat een licentieovereenkomst voor drie jaar zal worden aangegaan, met terugwerkende kracht ingaande op 1 mei 2014, dat Verum een jaarlijkse licentievergoeding zal betalen, en dat de licentie geen beperkingen zal kennen in omvang van het gebruik van FDR2 (en later FDR3). Partijen hebben weliswaar beoogd om een licentieovereenkomst te sluiten op grond waarvan FSEL aan Verum tegen betaling een licentie zou verlenen om de software te gebruiken, maar feit is dat deze licentieovereenkomst niet is gesloten. Er is aldus geen sprake van een licentieovereenkomst waaraan Verum gebruiksrechten zou kunnen ontleneren. De HOA verplichtte partijen tot het sluiten van een licentieovereenkomst. Niet valt in te zien dat - in het geval deze overeenkomst niet tot stand komt - Verum enige gebruiksrechten zou kunnen ontleneren aan de HOA. Dat met de in de HOA geformuleerde uitgangspunten in feite een groot deel van de essentiële elementen van de licentie overeenkomst zijn vastgelegd, doet hier niet aan af.

6.13. Uit het voorgaande volgt dan ook dat het verweer van Verum, inhoudende dat zij op grond van de HOA rechtmatig gebruik maakt van de FDR software, niet opgaat.

6.14. De rechtbank merkt bovendien op dat de subsidiaire vordering van FSEL - die is ingesteld onder de voorwaarde dat geoordeeld wordt dat in de HOA de verklaring besloten ligt tot het rechtmatig gebruik van de FDR software - geen bespreking meer behoeft. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is aan deze voorwaarde immers niet voldaan.

Overdracht licenties/exemplaren FDR

6.15. Het verweer van Verum, inhoudende dat zij als gevolg van de overdracht van de licenties rechtsgeldig gebruik maakt van de betreffende software en als gevolg daarvan geen sprake is van een auteursrechtelijke inbreuk, wordt eveneens verworpen. Daartoe overweegt de rechtbank als volgt.

Verum heeft aangevoerd dat een licentie een vordering op naam van de licentienemer op de licentiegever is, en dat de betreffende (door VTS/Verum Holding) aangekochte licenties rechtsgeldig zijn overgedragen aan Verum door de curator. De rechtbank stelt op basis van de inhoud van de akte van levering vast dat 'vorderingen uit hoofde van door FSEL aan Verum verstrekte licenties' zijn verkocht. Voor een rechtsgeldige overdracht van de licenties is echter, naast een daartoe bestemde akte, op grond van artikel 6:159 BW medewerking van FSEL vereist. Gesteld noch gebleken is dat FSEL de noodzakelijke medewerking heeft verleend ten aanzien van de overname van de licenties dan wel dat zij Verum als overnemende contractspartij heeft aanvaard. Met FSEL is de rechtbank dan ook van oordeel dat van een geldige overdracht van de licenties derhalve niet kan worden uitgegaan.

6.16. Verum stelt zich ook op het standpunt dat de eigendomsrechten op de betreffende exemplaren van de FDR software zijn overgedragen. De curator heeft, zo begrijpt de rechtbank, de destijds door FSEL aan Verum Holding/VST ter beschikking gestelde kopieën van de betreffende FDR-software, aan Verum overgedragen. De enkele omstandigheid dat de curator de eigendom van deze kopieën heeft overgedragen aan Verum, wat hier verder ook van zij, leidt niet tot de conclusie dat Verum jegens FSEL geen inbreuk maakt op de auteursrechten die rusten op de betreffende software. Voor de vraag of sprake is van een auteursrechtelijke inbreuk door Verum is doorslaggevend of op het moment van de overdracht van de kopieën door de curator, de auteursrechten van FSEL op deze software reeds waren uitgeput. De vraag of de auteursrechten zijn uitgeput zal hierna aan de orde komen.

Uitputting auteursrechten?

6.17. Beoordeeld dient te worden of de auteursrechten van FSEL op de door haar aan VST/Verum Holding verstrekte kopieën van FDR zijn uitgeput. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, komt Verum het recht toe om deze software zonder toestemming van FSEL te gebruiken.

6.18. Vooropgesteld wordt dat aan FSEL, als auteursrechthebbende van de FDR software, op grond van de Auteurswet het uitsluitende recht toekomt om haar werk te verveelvoudigen en te openbaar maken, ook wel exploitatierechten genoemd. Het verveelvuldigingsrecht is nooit uitgeput. Voor de openbaarmaking door in het verkeer brengen van exemplaren, dragers van het werk, geldt een uitputtingsregel, die is neergelegd in artikel 12b van de Auteurswet. Indien exemplaren van een werk voor de eerste maal door

of met toestemming van de auteursrechthebbende in het verkeer zijn gebracht door eigendomsoverdracht, dan kan hij zich tegen de verdere verhandeling van die exemplaren niet meer verzetten. Voormelde bepaling is ingevoerd bij de implementatie van de Auteursrechtlijn, welke richtlijn voorziet in een uitsluitend distributierecht dat aan uitputting onderhevig is (artikel 4 lid 2 Auteursrechtlijn). De Europese Softwarerichtlijn (2009/24/EG) heeft volgens artikel 1 lid 2 sub a Auteursrechtlijn te gelden als een *lex specialis* van de Auteursrechtlijn.

6.19. Artikel 4 lid 2 van de Europese Softwarerichtlijn (2009/24/EG) bepaalt: “De eerste verkoop in de Gemeenschap van een kopie van een programma door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van die kopie in de Gemeenschap, met uitzondering van het recht om controle uit te oefenen op het verder verhuren van het programma of een kopie daarvan”.

Voor toepassing van de uitputtingsregel is dus nodig dat sprake is van de eerste verkoop in de Gemeenschap van een kopie van een computerprogramma door de rechthebbende. De term ‘verkoop’ is een unierechtelijk begrip dat uniform in de EU moet worden uitgelegd.

6.20. Het Hof van Justitie heeft in haar arrest van 3 juli 2012 (*UsedSoft/Oracle*) uitdrukkelijk overwogen dat de uitputtingsregel van de Softwarerichtlijn - die zonder nadere precisering verwijst naar de ‘verkoop van een computerprogramma’ - geen onderscheid maakt op basis van de materiele of immateriële vorm van de betrokken kopie. Het Hof van Justitie heeft in het arrest bepaald dat sprake is van uitputting van de distributierechten van de licentiegever voor een kopie van een computerprogramma indien

- i) die kopie verstrekt is op een fysieke drager óf de licentiegever het downloaden door de licentienemer van die kopie heeft toegestaan, en
- ii) de licentiegever aan de licentienemer een gebruiksrecht voor die kopie heeft verleend zonder beperking in de tijd,
- iii) tegen betaling van een prijs, waardoor de licentiegever een vergoeding kan ontvangen die overeenstemt met de economische waarde van die kopie.

6.21. Het Hof van Justitie heeft aldus het verlenen van een in tijdsduur onbeperkt gebruiksrecht in combinatie met het door downloaden beschikbaar stellen van een kopie van een computerprogramma, tegen betaling van een vergoeding, gelijk gesteld met de verkoop/eigendomsoverdracht van dat exemplaar.

6.22. Aan VST/Verum Holding zijn, op grond van de Licentieovereenkomst 2011 en de Dienstverleningsovereenkomst 2013, exemplaren van FDR software verstrekt. De vraag is of deze overeenkomsten hebben geleid tot uitputting van het auteursrecht van FSEL. Verum heeft in haar conclusie van antwoord nog melding gemaakt van een licentieovereenkomst uit 2008 (prod. 7). Deze overeenkomst is gesloten tussen FSEL en Verum Consultants B.V.. Dit betreft niet dezelfde rechtspersoon als Verum Holding en/of VST. Deze overeenkomst zal verder als niet ter zake doende buiten beschouwing worden gelaten.

6.23. De rechtbank zal in het navolgende de Licentieovereenkomst 2011 en Distributieovereenkomst 2013 bespreken en nagaan of aan de hand van voormelde criteria de ‘verkoop’ van een exemplaar van FDR 2.83 en 2.94 kan worden geconstrueerd.

'Licentieovereenkomst 2011'

6.24. De Licentieovereenkomst 2011, die gesloten is tussen partijen FSEL en Verum Holding, is ingevolge artikel 15 van de overeenkomst aangegaan voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016.

In artikel 2.1. van de overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen: *'... Licensor will grant a license to Licensee and Licensee will accept such a license whereby Licensee will obtain the rights specified in this Agreement to modify, develop and commercially exploit the FDR or incorporate or integrate the FDR into other software or systems and to sublicense the FDR to third parties'*. Verum Holding heeft op grond van deze overeenkomst aldus het recht gekregen om FDR software te bewerken, te ontwikkelen en te exploiteren en om de software te integreren in haar eigen producten. Daarnaast kreeg Verum het recht om sublicenties te verstrekken aan derde partijen. Het gaat hier om versie FDR 2.83 inclusief alle (toekomstige) updates van deze versie. Op grond van artikel 8 heeft Verum Holding de toegang tot de Sourcecode verkregen en het recht verkregen om die geheel of gedeeltelijk in haar eigen producten te integreren. Ten aanzien van de Sourcecode is voorts in artikel 2.4. bepaald dat Verum Holding niet het recht heeft om (een deel van) de sourcecode, die zij van FSEL ter beschikking heeft gekregen, te verkopen of beschikbaar te stellen aan een andere partij.

De Licentieovereenkomst 2011 maakt onderscheid in *'Server Licenses'* (a license for the use of FDR on a Computing Platform that is configured to offer services to a number of concurrent users and/or client computers across a local or wide area network) én *'Client Access Licenses'* (CAL means a license for the use of FDR on a computing platform for which there is a Server License by a single non-specific, floating user).

Uit artikel 2.3 volgt dat de Server- en CAL licenties, die door Verum Holding worden aangekocht, voor onbepaalde tijd worden verstrekt (*..are granted for an indefinite period*). Verder zijn in artikel 3 en 4 financiële afspraken vastgelegd ten aanzien van de aankoop van de Server- en CAL licenties, en is in aansluiting hierop een minimumafname van licenties afgesproken zoals vermeld in artikel 5.

6.25. Verum Holding beschikte op grond van de Licentieovereenkomst 2011 over een kopie van FDR 2.83 die zij gedownload had op haar eigen server. Dit exemplaar (en eventuele updates van dit exemplaar) zijn door FSEL ter beschikking gesteld, en in verband daarmee zijn door FSEL tegen betaling serverlicenties en CAL-licenties verkocht met het recht om de klanten van Verum Holding te bedienen. Deze licenties zijn verstrekt voor onbepaalde tijd. Verum Holding heeft aldus een in tijd onbeperkt gebruiksrecht verkregen. Hiermee is in ieder geval aan de eerste twee criteria voor uitputting voldaan.

6.26. De rechtbank merkt in dit kader op dat FSEL niet kan worden gevolgd in haar stelling dat de CAL-licentie in feite een mededeling aan het publiek ex artikel 3 lid 1 Auteursrechtlijn inhoudt en ingevolge artikel 3 lid 3 Auteursrechtlijn niet aan uitputting onderhevig is.

De uitputtingsregel in artikel 3 lid 3 Auteursrechtlijn - waarin kortgezegd bepaald is dat exploitatierechten niet worden uitgeput door een handeling bestaande in een mededeling aan het publiek - is hier niet van toepassing. Het Hof van Justitie heeft in haar UsedSoft-arrest expliciet overwogen dat artikel 4 lid 2 van de Softwarerechtlijn een *lex specialis* vormt ten opzichte van de bepalingen in de Auteursrechtlijn, en dat volgens deze bepaling de eerste verkoop van een computerprogramma tot uitputting van het recht op distributie leidt,

ook wanneer de contractuele betrekking of een aspect daarvan onder het begrip ‘mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 3, lid 1 van de Auteursrechtlijn mocht vallen. Dit volgt uit de rechtsoverwegingen 51 en 52 van het UsedSoft-arrest.

6.27. De rechtbank merkt verder nog op dat het Hof van Justitie in het UsedSoft-arrest heeft overwogen dat om van uitputting te kunnen spreken, vereist is dat de eerste verkrijger zijn kopie van het programma onbruikbaar maakt. Voor zover FSEL heeft willen betogen dat niet aan deze eis is voldaan, treft ook dit betoog geen doel.

In deze zaak zijn, als gevolg van het faillissement van Verum Holding/VST, de exemplaren van de FDR software door de curator aan Verum overgedragen. De eerste verkrijgers van de kopieën, Verum Holding/VST, bestaan niet meer en kunnen ook geen gebruik meer maken van de kopieën.

6.28. De vraag rijst of voldaan is aan het derde criterium. Van verkoop is volgens het Hof van Justitie sprake indien de licentienemer voor het gebruiksrecht een prijs betaalt, waarmee de auteursrechthebbende een vergoeding moet kunnen verkrijgen die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk. Alleen dan is de gelijkschakeling van de verschaffing van het gebruiksrecht, in combinatie met het beschikbaar stellen van het exemplaar, met een eigendomsoverdracht van het exemplaar te verdedigen.

Naar de rechtbank begrijpt, hebben FSEL en Verum Holding niet een eenmalig bedrag afgesproken voor het algehele gebruik van FDR 2.83. Verum Holding gebruikte de FDR software commercieel, in die zin dat de software via haar producten (ASD) ter beschikking werd gesteld aan haar klanten. Gekozen is voor een bepaald verdienmodel, waarbij voor elke verkochte licentie aan Verum Holding het recht werd gegeven om FDR 2.83 te gebruiken ten behoeve van ‘*a number of concurrent users and/or client computers*’ dan wel een ‘*non-specific, floating user*’, en voor elke afzonderlijke licentie een vast bedrag betaald diende te worden. In tegenstelling tot de Serverlicentie is de verkoop van de CAL licentie gekoppeld aan de ASD software die Verum Holding verstreekte aan haar klanten. Dit volgt uit artikel 4 van de Licentieovereenkomst. Hetgeen Verum Holding aan FSEL verschuldigd was, was dus (voor een deel) afhankelijk van de mate van het gebruik van ASD. Telkens wanneer Verum Holding haar ASD software aan een klant aanbood, nam Verum Holding een CAL licentie af en was zij de bedongen vergoeding verschuldigd aan FSEL.

Hoe deze twee licenties - die niet veel van elkaar lijken te verschillen - zich tot elkaar verhouden, is de rechtbank niet duidelijk geworden. Wel is duidelijk dat ingevolge artikel 3 van de overeenkomst de mogelijkheid bestaat om Serverlicenties om te zetten in CAL.

6.29. Uit het verhandelde ter zitting is gebleken dat onder de Licentieovereenkomst 2011 70 Serverlicenties en 129 CAL licenties door Verum Holding zijn aangekocht. Deze serverlicenties en CAL licenties zijn, naar de rechtbank begrijpt, aangekocht tegen de bedongen vergoedingen van GBP 2.000 en GBP 1.000 per licentie, zoals vermeld onder 3.1 en 4.1 van de Licentieovereenkomst. Of dit een vergoeding betreft die te beschouwen is als ‘koopprijs’ althans als een redelijke vergoeding voor het gebruik van FDR 2.83 is nog maar de vraag. Het is aan Verum, die zich op uitputting van de auteursrechten beroept, om aan te tonen dat Verum Holding een prijs heeft betaald, waarmee FSEL vergoeding heeft kunnen verkrijgen voor het exemplaar FDR 2.83 die overeenstemt met de economische waarde van dat exemplaar. Verum heeft zich hierover niet uitgelaten.

Daarbij komt dat Verum Holding niet alle verschuldigde vergoedingen voor de aangekochte licenties heeft betaald. Volgens de stellingen van FSEL heeft zij enkel voor 21 CAL

licenties betaald gekregen, hetgeen niet betwist is. Verum heeft erkend dat sprake was van achterstallige betalingen en dat deze als gevolg van het faillissement niet meer zijn voldaan.

6.30. Voor zover Verum heeft willen betogen dat in ieder geval de auteursrechten zijn uitgeput ten aanzien van de licenties die wel zijn betaald door Verum Holding, gaat dit betoog naar het oordeel van de rechtbank niet op. Het enkele feit dat de bedongen vergoeding voor een aantal aangekochte licenties zijn voldaan, maakt niet dat hiermee een prijs is betaald, waarmee FSEL een vergoeding heeft kunnen verkrijgen voor FDR 2.83 die overeenstemt met de economische waarde daarvan.

Voor de vraag wat een redelijke vergoeding voor het gebruik van FDR 2.83 is, zou aansluiting gezocht kunnen worden bij de afspraken die gemaakt zijn ter zake de minimumafname van de licenties. De jaarlijkse minimumafname is in de Licentieovereenkomst 2011 vastgesteld op een bedrag van GBP 50.000. Gesteld noch gebleken is dat de door Verum Holding verrichte betalingen, dit bedrag hebben overschreden, zodat het ervoor moet worden gehouden dat Verum Holding in ieder geval niet betaald heeft voor de verplichte jaarlijkse minimumafname van de licenties.

6.31. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, en nu Verum ook niet heeft aangetoond dat voldaan is aan het criterium dat de auteursrechthebbende een vergoeding heeft ontvangen die overeenkomt met de economische waarde van die kopie, kan niet worden uitgegaan van uitputting van de auteursrechten van FSEL op de door haar aan Verum Holding verstrekte kopie van FDR 2.83.

Dit betekent dat Verum zonder rechtsgrond of titel gebruik maakt althans heeft gemaakt van FDR 2.83. Hoewel Verum ter zitting heeft aangegeven dat zij thans alleen gebruik maakt van de versie FDR 2.94, kan worden aangenomen dat Verum enige tijd gebruik heeft gemaakt van FDR 2.83. Verum heeft niet duidelijk gemaakt wanneer het gebruik van FDR 2.83 is overgegaan op FDR 2.94. Bovendien heeft Verum ter zitting verklaard dat een verzoek van haar klanten ertoe kan leiden dat Verum versie FDR 2.83 beschikbaar moet hebben.

'Dienstverleningsovereenkomst 2013'

6.32. De Dienstverleningsovereenkomst 2013, die gesloten is tussen VST en Universiteit van Oxford, is aangegaan voor de duur van een jaar, te weten van 1 januari 2013 tot 31 december 2013. Op grond van deze overeenkomst diende de Universiteit van Oxford FDR-software te onderhouden en is tevens een licentie verstrekt.

In artikel 2.1. van deze overeenkomst is het volgende vermeld:

'Oxford University grants to Verum a non-exclusive, royalty-free, unlimited licence to use the resulting software generated by this agreement'.

In het verlenge hiervan is in 'Schedule 1', die onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst, onder meer het volgende opgenomen:

'In 2012, Verum paid for a 12 month maintenance contract on FDR2. This contract is a continuation of that contract to supply the following:

1. The university will supply Verum with a license to generally released upgrades to FDR2, and corresponding sources. Verum may use, and grant licenses to users of ASD to use such upgrades and any programs derived from the sources only to analyse CSP models derived from ASD. In the event that FDR is extended to support input notations alternative to CSP, this right will extend to ASD models generated in such notations. Verum may also use FDR for internal research purposes. These licenses are solely to the University component of the IP of FDR. In order to use them as part of FDR, additional licenses will be required to the

non-university IP in FDR. ' Daarnaast is bepaald dat Verum geen licentie verkrijgt voor het gebruik van FDR3. Verum zal een kopie verkrijgen van FDR3 voor interne evaluatie en onderzoek.

In 'Schedule 2' is een betalingsschema opgenomen ten aanzien van de 'maintenance and upgrade' van FDR2 en FDR3.

6.33. De Dienstverleningsovereenkomst 2013 maakt melding van 'FDR2'.

FSEL stelt zelf in al haar stukken dat onder deze overeenkomst een licentie aan VST is verleend om de versie FDR 2.94 te gebruiken. Naar de rechtbank begrijpt uit de ingenomen stellingen ter zitting, stelt FSEL zich nu op het standpunt dat voormelde Dienstverleningsovereenkomst niet ziet op FDR 2.94. FSEL heeft ter zitting immers verklaard dat FDR 2.94 geen 'resulting software under the agreement' is als bedoeld in artikel 2.1. van de Dienstverleningsovereenkomst. Verum gaat ervan uit dat de VST op grond van de Dienstverleningsovereenkomst 2013 het recht heeft gekregen om FDR 2.94 te gebruiken.

Wat hier verder ook van zij, ook als (het eerdere standpunt van FSEL en) het standpunt van Verum (worden) wordt gevolgd dat de Dienstverleningsovereenkomst 2013 betrekking heeft op FDR 2.94, leidt dit niet tot de conclusie dat de auteursrechten van FSEL op 2.94 FDR zijn uitgeput. Ook ten aanzien van FDR 2.94 concludeert de rechtbank dat aan het derde criterium voor uitputting - inhoudende dat voor het gebruiksrecht een prijs is betaald, waarmee de auteursrechthebbende een vergoeding moet kunnen verkrijgen die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk - niet is voldaan. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

6.34. De betalingsvergoeding zoals opgenomen onder 'Schedule 2' heeft enkel betrekking op de 'Maintenance and Upgrade of FDR2 and FDR3 in 2013'. Niet duidelijk is of de hierin vermelde vergoeding '£7500 for updates to FDR2' ook betrekking heeft op het gebruik van de FDR 2.94. Indien een vergoeding voor het gebruik van FDR 2.94 geacht moet worden te zijn inbegrepen in voormelde vergoeding, rijst de vraag of dit een redelijke vergoeding is voor het gebruik van FDR 2.94. Daarbij komt dat gesteld noch gebleken is dat VTS terzake daadwerkelijk iets betaald heeft aan FSEL. Het is aan Verum, die zich beroept op uitputting, om aan te tonen dat VTS een prijs heeft betaald, waarmee FSEL vergoeding heeft kunnen verkrijgen voor FDR 2.94 die overeenstemt met de economische waarde van dat exemplaar. Verum heeft zich hierover niet uitgelaten.

Nu niet vast is komen te staan dat een redelijke vergoeding voor het gebruiksrecht is overeengekomen dan wel is betaald voor FDR 2.94, kan niet worden uitgegaan van uitputting van de auteursrechten van FSEL op FDR 2.94. Dit betekent dat Verum zonder rechtsgrond of titel gebruik maakt van FDR 2.94.

6.35. Door FDR 2.83 en FDR 2.94 te gebruiken, heeft Verum inbreuk gemaakt op de auteursrechten van FSEL en heeft Verum onrechtmatig gehandeld jegens FSEL. De gevorderde verklaring voor recht zal worden toegewezen. Dit geldt ook voor de gevorderde veroordeling van Verum tot vergoeding van schade, op te maken bij staat, ten gevolge van het inbreukmakend handelen. Door FSEL is voldoende aannemelijk gemaakt dat zij schade heeft geleden als gevolg van voormeld inbreukmakend handelen.

De gevorderde veroordeling van Verum tot het staken en gestaakt houden van het maken van inbreuk op de auteursrechten van FSEL gelegen in FDR 2.83 en FDR 2.94 zal eveneens worden toegewezen. De dwangsom die in dit kader is gevorderd, zal worden toegewezen, met dien verstande dat het maximum aan totaal te verbeuren dwangsommen zal worden

gesteld op een bedrag van € 50.000,- en aan de dwangsom een rechterlijke matigingsbevoegdheid zal worden verbonden.

Source code

6.36. FSEL vordert vernietiging van de source code van de FDR software. FSEL stelt dat Verum c.s. door het gebruik en het in bezit hebben van de source code inbreuk maakt op haar auteursrechten en eigendomsrechten. Ter zitting heeft FSEL aangevoerd dat Verum Holding destijds aanpassingen heeft doorgevoerd aan de sourcecode van FDR en dat deze aanpassingen volgens de eigen verklaring van Verum onderdeel uitmaken van het 'build proces van ASD' en nog steeds op de server van Verum staan. Verum heeft erkend dat zij gebruik maakt van de sourcecode. Verum stelt echter dat zij geen bewerking heeft uitgevoerd op de source code. Zij maakt enkel gebruik van de niet door haar bewerkte sourcecode van de FDR software.

6.37. Vaststaat dat FSEL destijds de sourcecode op grond van de Licentieovereenkomst 2011 aan Verum Holding ter beschikking heeft gegeven en dat deze sourcecode na het faillissement van Verum Holding bij Verum terecht is gekomen. Verum Holding had op grond van de licentieovereenkomst toegang tot de sourcecode verkregen en het recht gekregen om de sourcecode te integreren in haar producten. Voor zover Verum c.s. zich op het standpunt stellen dat deze rechten zijn overgegaan op Verum, gaat dit verweer niet op. Een overgang van de licenties en bijbehorende rechten had eventueel door contractoverneming gekund. Zoals hiervoor reeds overwogen onder 6.15, kan van een contractoverneming geen sprake zijn omdat FSEL hieraan geen medewerking heeft verleend.

6.38. Uitputting van auteursrechten is hier niet aan de orde. De sourcecode is verstrekt in het kader van de licentieovereenkomst die gesloten is voor het gebruik van FDR 2.83. De rechtbank ziet niet in dat een eventuele uitputting van het distributierecht ten aanzien van het exemplaar FDR 2.83 dat aan Verum Holding is verstrekt, gevolgen zou hebben voor de verleende rechten ten aanzien van de sourcecode. Door Verum c.s. zijn geen feiten en/of omstandigheden aangevoerd die tot die conclusie zouden kunnen leiden.

6.39. De conclusie van het voorgaande is aldus dat Verum de sourcecode zonder recht of titel onder zich houdt. De gevorderde vernietiging van de sourcecode is dus toewijsbaar. De omstandigheid dat Verum Holding onder de Licentieovereenkomst 2011 geen teruggaveverplichting had, zoals gesteld door Verum - wat hier verder ook van zij - doet hier niet aan af. De rechtbank merkt hier op dat Verum, bij monde van de heer H. [REDACTED], ter zitting verklaard heeft dat Verum niks doet met de sourcecode en dat zij die zou kunnen missen. Een zwaarwegend belang om de sourcecode te behouden heeft Verum aldus niet. Wel heeft Verum aangevoerd dat zij niet in staat is om de sourcecode uit haar back-ups te verwijderen en dat het belang van FSEL bij verwijdering van de sourcecode nihil is aangezien Verum voorzichtigheid betracht, deze niet bewerkt en deze niet beschikbaar stelt aan anderen. Dat Verum wel tot verwijdering in staat is, heeft FSEL voldoende aannemelijk gemaakt. Bovendien merkt de rechtbank op dat de omstandigheid dat de verwijdering van de sourcecode erg omslachtig en tijdrovend mocht zijn, een omstandigheid is die gelet op alle omstandigheden van het geval voor rekening van Verum dient te komen.

6.40. De vordering tot vernietiging van de sourcecode door Verum zal worden toegewezen, met dien verstande dat de termijn waarbinnen de vernietiging dient te geschieden zal worden bepaald op twee weken na betekening van het vonnis. De dwangsom die in dit kader is gevorderd, zal worden toegewezen, met dien verstande dat het maximum aan totaal te verbeuren dwangsommen zal worden gesteld op een bedrag van € 50.000,- en aan de dwangsom een rechterlijke matigingsbevoegdheid zal worden verbonden.

Positie Stichting Verum

6.41. De vorderingen van FSEL die verband houden met de gestelde auteursrechtelijke inbreuk richten zich ook tegen Stichting Verum. Niet in geschil is dat Stichting Verum het computerplatform van Verum beheert en dat zij dat in het verleden ook voor Verum Holding en VST deed. Verum c.s. stellen zich op het standpunt dat Stichting Verum geen gebruik maakt van FDR software, zodat van enig inbreuk of onrechtmatig handelen geen sprake kan zijn.

6.42. Uit de Escrow Agreement, die door Verum in het geding is gebracht als productie 23, volgt dat Verum met Stichting Verum een licentieovereenkomst is aangegaan met betrekking tot het gebruik van ASD/Dezyne waarvan FDR een onderdeel vormt. Op grond van deze overeenkomst kan Stichting Verum gebruik maken van de FDR software. De achtergrond van deze overeenkomst, zo begrijpt de rechtbank, is om de continuïteit van de diensten van Verum te waarborgen in het geval zij haar verplichtingen jegens haar afnemers niet meer kan nakomen. Die situatie doet zich thans niet voor, zodat van een dreigende inbreuk geen sprake is.

6.43. Door Verum c.s. is onvoldoende gesteld dan wel aannemelijk gemaakt dat Stichting Verum in het bezit is van de sourcecode van de FDR software. De vordering tot vernietiging van de sourcecode jegens Stichting Verum komt daarom niet voor toewijzing in aanmerking.

6.44. De conclusie van het voorgaande is dat de vorderingen jegens Stichting Verum zullen worden afgewezen.

Proceskosten

6.45. Nu de vorderingen van FSEL jegens Verum grotendeels worden toegewezen, zal Verum als de (gedeeltelijk) in het ongelijk gestelde partij in die verhouding worden veroordeeld in de proceskosten.

FSEL heeft een volledige proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) gevorderd. Verum heeft bezwaar gemaakt tegen de door FSEL opgevoerde proceskosten, stellende dat deze excessief zijn. De rechtbank hanteert bij het vaststellen van de redelijke en evenredige gerechtskosten, zoals bedoeld in artikel 1019h Rv, het beleid dat is neergelegd in de "Indicatie-tarieven in IE-zaken". Naar het oordeel van de rechtbank betreft de procedure een complexe zaak in de zin van de richtlijn Indicatie-tarieven in IE-zaken, waarvoor in beginsel een maximum tarief van € 40.000,- (exclusief BTW) aan advocaatkosten van toepassing is. Bedragen die hoger zijn dan het indicatie-tarief van de toepasselijke categorie worden alleen in bijzondere gevallen toegewezen. Dat is hier niet aan de orde. De proceskosten aan de zijde van FSEL worden,

met inachtneming van de indicatietarieven, aldus begroot op € 40.000,- aan advocaatkosten. Dit bedrag wordt vermeerderd met het griffierecht van € 1.929,- en de kosten voor het uitbrengen van de dagvaarding van € 105,09, zijnde in totaal € 42.034,09.

6.46. De vorderingen van FSEL jegens Stichting Verum worden afgewezen, zodat FSEL in die verhouding aangemerkt dient te worden als de in het ongelijk gestelde partij en zal worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Stichting Verum. Stichting Verum heeft op grond van artikel 1019h Rv gevorderd dat FSEL zal worden veroordeeld in de volledige proceskosten die zij heeft moeten maken. Gelet op de omvang van het gevoerde verweer van Stichting Verum, zullen de proceskosten aan de zijde van Stichting Verum worden begroot op een bedrag van € 1.000,- aan advocaatkosten.

in reconventie

6.47. Verum c.s. hebben aanspraak gemaakt op een volledige proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv gevorderd. De rechtbank merkt op dat voor die aanspraak een reconventionele vordering niet nodig is en dat de toe- en afwijzing van deze kosten reeds voortvloeit uit de beoordeling in conventie. De rechtbank verwijst naar hetgeen hiervoor onder 6.45 en 6.46 is overwogen.

6.48. De rechtbank komt aldus niet toe aan beoordeling van de eis in reconventie. Verum c.s. zullen onder deze omstandigheden worden aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij in reconventie en worden veroordeeld in de proceskosten in reconventie. Deze proceskosten worden aan de zijde van FSEL begroot op nihil.

7. De beoordeling in het incident tot opheffing van het beslag ex art. 705 Rv

7.1. De rechtbank stelt vast dat aan FSEL verlof is verleend om conservatoir beslag tot afgifte van 'de encrypted ASD source code' en de 'Escrow Agreement for Software' onder Softcrow B.V. te leggen. De Escrow Agreement is uiteindelijk door Verum in het geding gebracht. Uit de inhoud van de Escrow Agreement volgt dat niet Softcrow B.V., maar Softcrow Trusted Electronic Services B.V. een overeenkomst heeft gesloten met Verum. Het was dan ook Softcrow Trusted Electronic Services B.V. die de betreffende zaken onder zich had. De rechtbank is in verband daarmee van oordeel dat het beslag onrechtmatig is gelegd en dient te worden opgeheven. De omstandigheid dat de betreffende zaken op de bewuste dag door Softcrow Trusted Electronic Services B.V. aan de deurwaarder zijn overgedragen en de deurwaarder ervan uit mocht gaan dat de stukken afkomstig waren van Softcrow B.V. maakt het voorgaande niet anders.

De vordering tot opheffing van het beslag zal worden toegewezen, zoals gevorderd.

7.2. FSEL zal, als de in het ongelijk gestelde partij in dit incident, worden veroordeeld in de proceskosten. Verum heeft op grond van artikel 1019h Rv een volledige proceskostenveroordeling gevorderd, te vermeerderen met nakosten. De rechtbank beoordeelt het onderhavige incident als normaal in de zin van de richtlijn Indicatie-tarieven in IE-zaken, waarvoor in beginsel een maximum tarief van € 2.500,- (exclusief BTW) aan advocaatkosten van toepassing is. De door Verum opgevoerde proceskosten, die de rechtbank redelijk acht, liggen onder dit

vastgestelde maximum. De proceskosten in dit incident aan de zijde van Verum worden dan ook begroot op € 1.500,-.

De nakosten zullen worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten en nakosten zal worden toegewezen, zoals gevorderd.

8. De beoordeling in het incident ex (artikel 223 Rv juncto) artikel 843a/1019aRv

8.1. Artikel 223 Rv betreft de vordering van een voorlopige voorziening in een bodemprocedure. Het bevel tot inzage of afschrift is een procedurele bewijsmaatregel die naar haar haar een definitief karakter heeft en daarom niet kan gelden voor alleen de duur van het geding. De rechtbank begrijpt de incidentele vordering van FSEL zo dat een zelfstandig beroep is gedaan op artikel 843a Rv in samenhang met artikel 1019a Rv. De rechtbank oordeelt verder als volgt.

8.2. Aan de toewijsbaarheid van een vordering op grond van artikel 843a Rv- al dan niet in verbinding met artikel 1019a Rv - zijn drie cumulatieve voorwaarden verbonden:

- a) de eiser(es) dient een rechtmatig belang te hebben,
- b) het moet gaan om bepaalde bescheiden,
- c) aangaande een rechtsbetrekking waarin eiser(es) of zijn/haar rechtsvoorgangers partij zijn.

Ingevolge artikel 1019a Rv geldt een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom als een rechtsbetrekking als bedoeld in art. 843a. Een belangrijke aanvulling op artikel 843a is de mogelijkheid om niet alleen inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden te kunnen vorderen, maar ook overlegging van ander bewijsmateriaal dat zich in de macht van de wederpartij bevindt (artikel 1019a, tweede lid Rv).

8.3. FSEL vordert primair afgifte van dan wel subsidiair inzage in en kopieën van de 'Escrow Agreement' en de 'encrypted ASD source code' (als vermeld in het proces verbaal van beslaglegging van 21 juli 2016).

De rechtbank stelt voorop dat de Escrow Agreement door Verum inmiddels als productie 23 in het geding is gebracht. Dit betekent dat de vordering van FSEL op dit punt bij gebrek aan enig belang niet voor toewijzing in aanmerking komt. Ten aanzien van de overige vordering oordeelt de rechtbank het volgende.

8.4. Uit hetgeen hiervoor is overwogen, volgt dat Verum zonder rechtsgrond of titel gebruik maakt althans heeft gemaakt van FDR 2.83/2.94 en dat Verum de sourcecode van FSEL zonder rechtsgrond of titel onder zich houdt. FSEL heeft er belang bij om de 'encrypted ASD source code' in te zien, zodat zij kan nagaan of en in welke mate gebruik is gemaakt van haar source code. Op grond van de Licentieovereenkomst 2011 was Verum Holding gerechtigd om de source code van FSEL te integreren in haar eigen producten. In een email van 13 mei 2015 van ██████ V ██████ gericht aan de voormalige advocaat van FSEL (prod. 22 bij dagvaarding) verklaart de heer V ██████ dat aanpassingen zijn doorgevoerd op de source code en dat deze onderdeel uitmaken van het build proces van ASD en Dezyne. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat de sourcecode van FSEL verwerkt is in de ASD source code.

Gelet op het voorgaande wordt in zoverre voldaan aan de vereisten onder a) en c). De bescheiden waarvan inzage dan wel afschrift wordt verzocht, zijn voldoende bepaald.

Daarmee is ook voldaan aan het vereiste onder b). Het gevorderde is dus in beginsel toewijsbaar.

8.5. De mogelijkheid om op grond van artikel 1019a lid 2 Rv overlegging te vorderen van ander bewijsmateriaal ziet met name op inbreukmakende voorwerpen. Gelet hierop en mede de belangen van partijen in aanmerking nemende, ziet de rechtbank dan ook geen aanleiding om de primaire vordering tot afgifte toe te wijzen.

De rechtbank acht het voor Verum minder belastend om FSEL inzage te verschaffen in haar source code dan een afschrift daarvan te overleggen. De subsidiaire vordering zal daarom in zoverre worden toegewezen. Gesteld noch gebleken is dat de bescherming van de vertrouwelijke informatie van Verum bij inzage van de ASD source code niet gewaarborgd is, zodat de rechtbank geen aanleiding ziet om de vordering van FSEL op deze grond af te wijzen.

Nu de gevorderde inzage wordt toegewezen, zal Verum alle medewerking moeten verlenen om volledige inzage mogelijk te maken. De termijn waarbinnen de inzage zal plaatsvinden zal worden gesteld op een week na betekening van het vonnis. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, met dien verstande dat het maximum aan te verbeuren dwangsommen zal worden gesteld op een bedrag van € 50.000,- en aan de dwangsom een rechterlijke matigingsbevoegdheid zal worden verbonden.

De rechtbank acht het, gezien het voorgaande, niet noodzakelijk dat Verum wordt veroordeeld om alle noodzakelijke kennis en informatie met betrekking tot de encryptiesleutel en encrypties software aan FSEL over te dragen. De vordering van FSEL op dit punt zal daarom worden afgewezen.

8.6. Verum zal, als de in het ongelijk gestelde partij in dit incident, worden veroordeeld in de proceskosten.

FSEL heeft op grond van artikel 1019h Rv een volledige proceskostenveroordeling gevorderd, die zij begroot op € 15.000,-. De rechtbank beoordeelt het onderhavige incident als een normale zaak in de zin van de richtlijn Indicatie tarieven in IE-zaken, waarvoor in beginsel een maximum tarief van € 2.500,- (exclusief BTW) aan advocaatkosten van toepassing is. Bij het ontbreken van een deugdelijke toelichting op de substantiële overschrijding van het indicatie tarief en nu zich geen bijzondere omstandigheden voordoen, zal de rechtbank de proceskosten in dit incident aan de zijde van FSEL, met inachtneming van de Indicatie tarieven, begroten op € 1.500,-.

8.7. FSEL heeft in dit incident tevens aanspraak gemaakt op beslagkosten, die worden begroot op € 15.000,- excl. btw, en de kosten van de gerechtelijke bewaring, die worden begroot op € 2.000,- excl. btw. Dit betreffen geen proceskosten die gemaakt zijn ter zake het incident, zodat deze kosten niet zullen worden toegewezen.

9. De beslissing in de hoofdzaak

De rechtbank

in conventie

9.1. verklaart voor recht dat Verum onrechtmatig jegens FSEL heeft gehandeld door inbreuk te maken op de auteursrechten van FSEL;

9.2. beveelt Verum met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van FSEL gelegen in FDR 2.83 en/of FDR 2.94 te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder Verum te verbieden FDR 2.83 en/of FDR 2.94, dan wel daaraan overstemmende software openbaar te maken en/of te verveelvoudigen;

9.3. beveelt Verum binnen twee weken na betekening van het vonnis de source codes van FDR 2.83 en/of FDR 2.94 te vernietigen, met binnen zeven dagen na deze vernietiging overlegging van het bewijs van vernietiging aan FSEL door een deurwaarder bij proces-verbaal opgemaakt;

9.4. veroordeelt Verum tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan, of van € 5.000,- per keer, zulks ter uitsluitende keuze van FSEL, dat Verum het bevel onder 9.2 en 9.3 geheel of gedeeltelijk overtreedt, met dien verstande

- dat boven de som van € 50.000,- geen dwangsommen meer verbeurd worden;
- dat deze dwangsomsanctie vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter voor zover handhaving van die sanctie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

9.5. veroordeelt Verum om aan FSEL te vergoeden te door FSEL geleden schade en nog te lijden schade als gevolg van het inbreukmakend handelen door Verum, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, de schade te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 9 december 2015 tot aan de dag der algehele voldoening;

9.6. veroordeelt Verum in de proceskosten, aan de zijde van FSEL begroot op een bedrag van in totaal € 42.034,09;

9.7. veroordeelt FSEL in de proceskosten, aan de zijde van Stichting Verum begroot op een bedrag van € 1.000,- aan advocaatkosten;

9.8. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

9.9. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

9.10. verstaat dat de vordering van Verum geen behandeling meer behoeft;

9.11. veroordeelt Verum in de proceskosten, aan de zijde van FSEL begroot op nihil;

10. De beslissing in het incident tot opheffing van het beslag ex art. 705 Rv

De rechtbank

-
- 10.1. heft op het beslag tot afgifte en levering, als bedoeld in artikel 28 Aw jo. de artikelen 700 e.v. en de artikelen 730-737 Rv, dat FSEL heeft doen leggen op de 'Escrow Agreement for Software' en 'encrypted ASD source code';
- 10.2. veroordeelt FSEL in de proceskosten, aan de zijde van Verum begroot op € 1.500,-, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de dag van voldoening;
- 10.3. veroordeelt FSEL in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen - onder de voorwaarde dat gedaagde niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden - met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de dag van voldoening;
- 10.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 10.5. wijst het meer of anders gevorderde af;

11. De beslissing in het incident ex artikel 843a/1019aRv

De rechtbank

- 11.1. veroordeelt Verum tot het verstrekken van inzage aan FSEL in de 'encrypted ASD source code' (als vermeld in het proces verbaal van beslaglegging van 21 juli 2016) binnen één week na betekening van dit vonnis, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat Verum in gebreke blijft om aan deze veroordeling geheel of gedeeltelijk te voldoen, met dien verstande dat;
- dat boven de som van € 50.000,- geen dwangsommen meer verbeurd worden;
 - dat deze dwangsomsanctie vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter voor zover handhaving van die sanctie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;
- 11.2. veroordeelt Verum in de proceskosten, aan de zijde van FSEL begroot op € 1.500,-.
- 11.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 11.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J.C. Adang, mr. H.J.A.M. van Kaam en mr. F. Kooijman en in het openbaar uitgesproken op 24 januari 2018.

w.g. de griffier

w.g. de rechter

Voor eerste grosse

De griffier van de rechtbank Oost-Brabant.

