

in naam van de Koning

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/332055 / HA ZA 18-195

Vonnis van 6 maart 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ROXAL NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Best,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. N.A.D. Plasmans-Noesen te Eindhoven,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WPS PARKING SYSTEMS B.V.,
gevestigd te Eindhoven,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. G.C. Vergouwen te Eindhoven.

Partijen zullen hierna Roxal en WPS genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 27 juni 2018;
- het proces-verbaal van comparitie van 23 oktober 2018;
- de brief van 14 november 2018 van Roxal naar aanleiding van het proces-verbaal;
- de brief van 21 november 2018 van WPS in reactie op de brief van Roxal.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Roxal houdt zich bezig met de handel in en fabricage van constructies van roestvrij staal, aluminium en staal.

2.2. WPS is actief op het gebied van ontwerp, fabricage, installatie, onderhoud en reparatie van parkeersystemen en toegangscontrolesystemen.

2.3. Sinds 1990 werken partijen met elkaar samen, waarbij Roxal op bestelling van WPS metalen onderdelen leverde ten behoeve van parkeersystemen.

2.4. In 2011 zijn partijen met elkaar in gesprek gegaan over de wens van WPS om haar parkeersysteem te vernieuwen. In dat kader brengt Roxal op 10 januari 2011 een offerte aan WPS uit (dv prod. 3). Daarin is onder meer opgenomen:

“Naar aanleiding van het gesprek met u dd. 3 januari jl. en uw offerte-aanvraag dd. 5 januari jl., hebben wij het genoegen u de onderstaande aanbieding te doen toekomen.

Omschrijving

Ontwerp & uitvoering tbv. Park IDEasy

Terminal IN / Terminal UIT / KASSA

Omvat de door ons te leveren metalen producten tbv. de realisatie van bovenstaande 3 prototypes (buitenmantel, binnenwerk, deur) incl. opp.behandeling en frontplaat.

-Ontwerpen/tekenen/programmeren

-Materialen

-Bewerkingen

-Opp.behandelingen

(Eea. gebaseerd op 40 items/producten)

[...]

Richtprijs

€ 75.000,00

Prijzen : totaalprijs, excl. btw.

Verpakking : n.v.t.

Seriegrootte : zie boven

Levertijd : in overleg.

Levering: volgens Metaalunievoorwaarden.

Geldigheid : 14 dagen.

[...]

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.”

2.5. Bij e-mail van 11 februari 2011 schrijft WPS onder meer aan Roxal:

“Naar aanleiding van ons prettige gesprek hierbij de opdracht voor het starten van de ontwikkeling van de nieuwe ParkID terminal.

Prijs: Op nacalculatie.

Rapportage: Weekstaten met gewerkte uren en gebruikte materialen.

Planning: Woensdag 16-02-2011 een vooraanzicht en zijn aanzicht met maten.

Vrijdag 18-02-2011 release design.

Vrijdag 25-02-2011 eerste prototype.

Kostprijs doelstelling: 300 EURO voor een complete behuizing inclusief beugels.

Materiaal ALU

Oppervlakte behandeling poedercoating

Frontplaat door middel van kunststof inzetstukken

Kleurstelling TBD

Tekeningen: Alle tekeningen en het IP eigendom zullen overhandigd worden aan WPS bij vrijgave van het project.

Serie productie: Wanneer er door Roxal concurrerende prijzen aangeboden worden heeft Roxal een voorkeurspositie en zal het contract aan Roxal gegunt worden.

Stijn zal een inkoopnummer aan maken waarop gefactureerd kan worden.”

2.6. In reactie hierop maakt Roxal in een e-mail van 16 februari 2011 aan Roxal bij verschillende onderdelen van deze tekst van WPS een aantal opmerkingen. Achter de tekst van WPS: *“Tekeningen: Alle tekeningen en het IP eigendom zullen overhandigd worden aan WPS bij vrijgave van het project.”* schrijft Roxal: *“Notk./niet accoord”*

2.7. In haar brief van 5 januari 2016 schrijft Roxal onder meer aan WPS:
“Op 25 november 2015 hebben wij met u afgesproken dat de openstaande facturen met betrekking tot de oude afroepcontracten binnen enkele dagen zouden worden voldaan.

Tot op heden zijn deze facturen echter nog steeds niet voldaan.

Op 15 december 2015 hebben wij met u gesproken over de afwikkeling van het laatste deel van de kosten voor de ontwikkeling van het Park Advance systeem. Roxal heeft dit voor WPS ontwikkeld en conform de met u en uw collega's gemaakte afspraken zou het intellectuele eigendom overgaan op het moment dat het laatste deel van deze ontwikkelingskosten door WPS zou zijn voldaan.

Het factuurbedrag voor dit laatste deel bedraagt EUR 48.379,- excl. btw. Tot op heden hebben wij dit niet aan u gefactureerd omdat de betrokken personen bij WPS, telkens wanneer wij daarnaar informeerden, hebben aangegeven dat het op een bepaalde wijze moest worden ingevoerd en gefactureerd en dat men hier nog op terug zou komen.

Feit is dat pas wanneer deze laatste termijn door WPS wordt voldaan, Roxal schriftelijk zal bevestigen dat met het betalen van deze laatste termijn het intellectuele eigendom overgaat naar WPS.

Tot op dat moment ligt het eigendom bij Roxal Nederland BV en mogen de producten niet worden vervaardigd door derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Roxal.

U heeft in het gesprek van 15 december 2015 aangegeven deze kosten niet te willen betalen omdat het volgens u te lang geleden is. Wij willen u eraan herinneren dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt met uw (ex)collega's de heer G. Heijmans en de heer S. van Sambeek. Zij hebben meerdere malen toegezegd dit alsnog in orde te maken. Tijdsverloop en wisselingen in de personele bezetting kunnen niet aan ons worden toegerekend als een reden om deze laatste termijn niet te betalen.

Inmiddels hebben wij wel geconstateerd dat, zonder ons hierover vooraf te consulteren of toestemming te vragen, er honderden Park Advance onderdelen door andere producenten worden vervaardigd.

Wij hebben zowel u als uw collega's hierop gewezen, ook tijdens de gesprekken van 25 november en 15 december 2015, en aangegeven dat u in overtreding bent.

[...]

Het laatste voorstel van onze kant is geweest om een samenwerkingsovereenkomst tussen Roxal en WPS op te stellen voor de looptijd van 3 jaar met ingang van 1 januari 2016 ten behoeve van de afname van de producten, e.e.a. zou nog nader worden bepaald. Hier hebben we helaas geen reactie op mogen ontvangen.

Aangezien alle betrokken partijen de wens hebben uitgesproken om dit snel op te lossen verwachten we de betalingen van de openstaande facturen uiterlijk aanstaande donderdag en indien we deze week geen nadere instructies van WPS ontvangen gaan wij er van uit dat het laatste deel van de ontwikkelingskosten voor Park Advance gefactureerd kan worden.

*Wanneer bovenstaande is afgewerkt kunnen we 2016 met een schone lei beginnen en kunnen we de productie en leveringen hervatten.
[...]"*

- 2.8. Vervolgens schrijft WPS in haar brief van 22 januari 2016 aan Roxal:
"Naar aanleiding van onze gesprekken van de laatste weken hierbij de bevestiging van de gemaakte afspraken.

Per heden bedragen de vervallen openstaande verplichtingen van WPS aan Roxal in totaal € 84.343,54 (inclusief BTW). Met de betaling van dit bedrag zijn alle verplichtingen vanuit het verleden voldaan met uitzondering van de nog lopende (afroep)orders alsmede de overige openstaande facturen. Een definitief overzicht van de courante afroeporders zal in onderling overleg tussen Roxal Nederland BV en WPS Parking Systems BV worden bepaald.

Na ontvangst van de betaling van € 84.343,54 verstrekt Roxal Nederland BV aan WPS Parking Systems BV de gebruikerslicentie of indien juridisch mogelijk de eigendomsrechten van de ParkAdvance ontwerpen aan WPS Parking Systems B.V. Voor geleverde of nog te leveren producten opgenomen in bovenstaand bedrag zullen geen aparte facturen worden opgemaakt teneinde dubbele compensatie te voorkomen.

WPS en Roxal spreken de intentie uit om de langdurige samenwerking te continueren. Partijen sluiten uiterlijk eind februari 2016 een overeenkomst voor een periode van 3 jaar met een opzegtermijn van 6 maanden. De waarde van deze overeenkomst zal in lijn liggen met omzetvolumes uit het verleden maar zal ook afhankelijk zijn van behoeftes van de markt.

Deze nog finaal af te stemmen nieuwe afspraken zullen in overleg met alle partijen geïntegreerd worden in de bepalingen in de nog af te sluiten samenwerkingsovereenkomst die voor partijen bindend is en in overeenkomst met tussen partijen geldende voorwaarden zal zijn.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Eindhoven op 22 januari 2016,

WPS Parking Systems B.V.

Roxal Nederland B.V.

*Joep Coolen
Controllor*

*Peter Mutsaers
Directeur*

2.9. Roxal heeft deze brief van WPS van 22 januari 2016 voor akkoord ondertekend. Op 25 januari 2016 heeft WPS het in de brief genoemde bedrag van € 84.343,54 betaald aan Roxal.

2.10. Op 21 november 2016 heeft Roxal een factuur gestuurd naar WPS voor een bedrag van € 58.538,59 (inclusief btw) met als omschrijving: "Ontwikkeling ParkAdvance DeelIII". WPS heeft dit bedrag op 27 november 2016 aan Roxal betaald.

3. Het geschil in conventie en in reconventie

3.1. Roxal vordert in conventie:

1. een verklaring voor recht dat WPS boetes heeft verbeurd op grond van artikel 3.2 van de Metaalunie-voorwaarden (verder: MU-voorwaarden), waarvan de hoogte vastgesteld dient te worden aan de hand van de opgave van WPS zoals in het petitum gevorderd sub 4;
2. veroordeling van WPS om aan Roxal binnen 7 dagen na betekening van het vonnis te voldoen de rente ad € 6.581,40 over de Derde Factuur op basis van artikel 17.6 van de MU-voorwaarden dan wel subsidiair € 1.096,90 op basis van artikel 6:119 BW;
3. veroordeling van WPS om aan Roxal binnen 7 dagen na betekening van het vonnis te voldoen alle openstaande rekeningen zoals opgenomen in het overzicht van productie 22, inclusief de verschuldigde rente als bedoeld in artikel 17.6 van de MU-voorwaarden dan wel de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW;

4. WPS te bevelen om binnen 10 werkdagen na betekening van het vonnis aan de advocaat van Roxal schriftelijk - door een (door Roxal aan te wijzen) accountant goedgekeurde en met deugdelijke bescheiden gestaafde - opgave te doen van:
 - i. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die bij WPS, dan wel bij enig aan haar gelieerde (rechts)persoon tot op heden, althans tot 27 november 2017, aanwezig waren of (indirect) in voorraad werden gehouden;
 - ii. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die WPS, dan wel enig aan haar gelieerde (rechts)persoon heeft ingekocht dan wel vervaardigd of heeft doen inkopen dan wel heeft doen vervaardigen tot op heden, althans tot 27 november 2017; en
 - iii. de namen en adressen van alle bij de vervaardiging van de inbreukmakende producten betrokken (rechts)personen (waaronder de namen en adressen van alle leveranciers), als ook de namen en adressen van de (rechts)personen, waaraan de inbreukmakende producten zijn geleverd;
5. veroordeling van WPS om aan Roxal te betalen de verbeurde boetes op grond van de opgave van WPS zoals in het petitum gevorderd sub 4;
6. veroordeling van WPS om aan Roxal te vergoeden de schade die zij heeft geleden ten gevolge van inbreuk van WPS op de auteursrechten op de ParkAdvance ontwerpen van Roxal, één en ander nader op te maken bij staat, vermeerderd met de wettelijke rente;
7. met veroordeling van WPS in de kosten van deze procedure.

3.2. Roxal legt aan haar vorderingen in conventie en haar verweer in reconventie het volgende ten grondslag.

Naar aanleiding van de offerte van Roxal van 10 januari 2011 hebben partijen op 11 februari 2011 een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling door Roxal van een nieuw parkeersysteem (wat later het ParkAdvance-systeem zou gaan heten). Daarbij zijn partijen overeengekomen dat Roxal de intellectuele eigendomsrechten op de ontwerpen zou overdragen op het moment dat alle facturen die betrekking hebben op de ontwikkelingskosten door WPS betaald zouden zijn. Vervolgens heeft WPS vanaf 2012 de verschillende ParkAdvance-producten van Roxal afgenomen. De ParkAdvance-ontwerpen van Roxal komen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. De Eerste factuur (van 31 mei 2011 voor een bedrag van € 29.368,01 inclusief btw) en de Tweede factuur (van 27 september 2011 voor een bedrag van € 38.989,16 inclusief btw) met betrekking tot de ontwikkelingskosten zijn direct door WPS betaald. Over de betaling van het derde - tevens laatste - deel van de ontwikkelingskosten is tussen partijen discussie ontstaan. Op 15 december 2015 hebben partijen hierover overleg gevoerd. In dat kader hebben partijen ook een alternatieve oplossing besproken, bestaande uit een exclusieve samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar met ingang van 1 januari 2016. WPS zou dan jaarlijks minimaal € 600.000,- (exclusief btw) aan producten van Roxal afnemen. In ruil hiervoor zou Roxal de resterende ontwikkelingskosten niet meer in rekening brengen. In zijn brief van 22 januari 2016 bevestigt de heer Coolen (als controller werkzaam bij WPS) namens WPS deze afspraak. Roxal heeft deze brief voor akkoord getekend, maar alleen omdat WPS pas dan een opgelopen betalingsachterstand met betrekking tot reguliere opdrachten tot een bedrag van € 84.343,54 zou voldoen. De in deze brief vermelde

afspraken zouden echter nog wel finaal afgestemd moeten worden en nog worden geïntegreerd in een nog te sluiten samenwerkingsovereenkomst. Dat is vervolgens niet gebeurd. Wel heeft WPS het openstaande bedrag van € 84.343,54 aan Roxal betaald. Aangezien Coolen niet bevoegd was om WPS te binden, is er met deze brief echter géén overeenkomst tot stand gekomen met betrekking tot een licentie voor/overdracht van de intellectuele eigendomsrechten aan WPS.

Roxal heeft uiteindelijk op 21 november 2016 aan WPS voor gemaakte ontwikkelingskosten een Derde factuur gestuurd voor een resterend bedrag van € 58.538,59 (inclusief btw). WPS heeft dat bedrag uiteindelijk op 27 november 2017 betaald met als omschrijving “*onder voorbehoud van alle rechten en tot slot van alle rekeningen*”. Het is voor Roxal onduidelijk waar deze betaling op ziet. Voor zover die betaling ziet op de Derde factuur, geldt dat WPS daarover rente is verschuldigd. De Derde factuur is dus nog niet volledig voldaan.

Totdat álle ontwikkelingskosten (dus inclusief de rente volgens de MU-voorwaarden) zijn betaald, stond het WPS niet vrij om zonder toestemming van Roxal de ontwerpen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Eind juli 2015 komt Roxal erachter dat WPS ParkAdvance-producten laat vervaardigen door Van Schijndel Metaal B.V., een concurrent van Roxal (hierna: Van Schijndel). WPS maakt hiermee inbreuk op het auteursrecht van Roxal.

Volgens artikel 3.2 van de Metaalunievoorwaarden is WPS per overtreding een boete verschuldigd van € 25.000,-. Om vast te kunnen stellen hoe hoog de boete is, zal WPS openheid moeten geven in haar boekhouding.

Verder heeft WPS een aantal facturen voor reguliere bestellingen, tot een totaalbedrag van € 41.585,60 (inclusief btw) onbetaald gelaten.

3.3. WPS voert verweer in conventie. Hierop wordt hierna onder de beoordeling nader ingegaan.

3.4. WPS vordert bovendien in reconventie:

1. a) een verklaring voor recht dat de intellectuele eigendomsrechten (althans de auteursrechten) ter zake het ParkAdvance systeem aan WPS toekomen, althans dat een exclusieve onherroepelijke licentie is verkregen;

b) voorwaardelijk (voor zover de rechtbank meent dat overdracht van de intellectuele eigendomsrechten althans verlening van de licentie nog niet heeft plaatsgevonden op basis van de afspraak van 22 januari 2016 of anderszins) veroordeling van Roxal, tot nakoming van de afspraak van 22 januari 2016, bestaande uit de onvoorwaardelijke overdracht van de intellectuele eigendomsrechten ter zake het ParkAdvance systeem - althans verlening van een exclusieve onherroepelijke licentie - middels een akte binnen 5 werkdagen na betekening van het vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

2. veroordeling van Roxal tot betaling aan WPS van € 58.538,59, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 27 november 2017;

3. met veroordeling van Roxal in de proceskosten.

3.5. WPS legt hieraan - samengevat - het volgende ten grondslag.

De opdracht die WPS in 2011 aan Roxal heeft gegeven, is beperkt van omvang in die zin, dat Roxal slechts ontwerpen en prototypes aan WPS zou leveren. De toekomstige serie-

productie was geen onderdeel van de opdracht; Roxal had in dat kader slechts een voorkeurspositie. Het is altijd het uitgangspunt geweest dat de intellectuele eigendomsrechten bij WPS zouden liggen.

Door de ondertekening van het gespreksverslag van 22 januari 2016, zijn partijen overeengekomen dat met de betaling door WPS van het bedrag van € 84.343,54, de intellectuele eigendomsrechten aan WPS worden overgedragen. Hiervan staat los de intentie om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

De betaling op 27 november 2016 van € 58.538,59 was onverschuldigd (vgl. artikel 6:203 BW). Het laatste deel van de ontwikkelingskosten voor het ParkAdvance-systeem is immers verdisconteerd in het bedrag van € 84.343,54, dat WPS aan Roxal heeft betaald naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen van 22 januari 2016. Op Roxal rust daarom een terugbetalingsverplichting.

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

4. De beoordeling van het geschil in conventie

De intellectuele eigendomsrechten

4.1. De vordering van Roxal in conventie onder 1 heeft betrekking op boetes die WPS volgens Roxal heeft verbeurd. Een voorwaarde voor toewijzing van deze vordering, is dat WPS het intellectuele eigendomsrecht van Roxal heeft geschonden.

4.2. De rechtbank stelt daarbij allereerst aan de orde de vraag wat partijen met betrekking tot de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten zijn overeengekomen. Partijen wijzen beiden op de overeenkomst die is weergegeven in de brief van 22 januari 2016 (zoals geciteerd hiervoor onder 2.8.), maar leggen die verschillend uit. Het standpunt van Roxal komt er in de kern op neer, dat voorwaarde voor de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten het sluiten van een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst is. WPS daarentegen, stelt dat als voorwaarde voor de overdracht enkel de betaling van € 84.343,54 is vereist en dat het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst daarvan los staat.

4.3. De rechtbank stelt voorop dat de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is, niet kan worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.

Binnen dit kader volgt de rechtbank WPS in haar standpunt, gelet op de tekst van de overeenkomst van 22 januari 2016, gelezen in samenhang met de daaraan voorafgaande brief van Roxal van 5 januari 2016. Roxal zelf legt in haar brief van 5 januari 2016 niet de relatie tussen de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten en een nog finaal overeen te komen samenwerkingsovereenkomst. In het kader van de overdracht van die rechten, wijst Roxal in haar brief van 5 januari 2016 enkel op de nog door WPS te betalen laatste termijn van de ontwikkelkosten, terwijl partijen blijkens de brief op dat moment kennelijk al wel met elkaar over een mogelijke toekomstige samenwerking hebben gesproken. De brief

van 22 januari 2016 meldt vervolgens uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk, dat na ontvangst door Roxal van de betaling van € 84.343,54, Roxal aan WPS de gebruikerslicentie of indien juridisch mogelijk de eigendomsrechten van de ParkAdvance-ontwerpen verstrekt. De daarop volgende alinea's gaan over een mogelijke toekomstige samenwerking tussen Roxal en WPS en over het finaal afstemmen van nieuwe afspraken daarover.

Verder merkt WPS terecht op, dat het zinledig zou zijn om de brief van 22 januari 2016 als zijnde een overeenkomst te betitelen én te ondertekenen, als de daarin neergelegde concrete afspraken rond de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten nog in een samenwerkingsovereenkomst zouden moeten worden opgenomen, zoals Roxal stelt. Daarbij komt dat in geen van de concept-samenwerkingsovereenkomsten die ieder van partijen na 22 januari 2016 heeft opgesteld, enige bepaling is opgenomen over de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten.

4.4. De rechtbank concludeert uit het voorgaande, dat de bedoeling van partijen bij de overeenkomst van 22 januari 2016 is geweest, dat ná betaling van € 84.343,54 door WPS aan Roxal, er een verplichting voor Roxal ontstaat om de intellectuele eigendomsrechten van het ParkAdvance-systeem aan WPS over te dragen. Deze op Roxal rustende verplichting staat los van de vraag of partijen ook een samenwerkingsovereenkomst voor een toekomstige samenwerking zouden gaan sluiten. Roxal heeft geen feiten en omstandigheden gesteld die, voor wat betreft de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan het in de overeenkomst bepaalde mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, tot een andere conclusie zouden moeten leiden.

4.5. Roxal stelt nog dat er met de brief van 22 januari 2016 geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, omdat ondertekenaar Coolen niet bevoegd was deze namens WPS aan te gaan. De rechtbank kan Roxal hierin niet volgen. Het is aan de onbevoegd vertegenwoordigde - in dit geval zou dat WPS zijn - om zich op de onbevoegdheid van de vertegenwoordiger te beroepen. WPS stelt echter dat Coolen wel bevoegd was om haar te vertegenwoordigen en acht zich gebonden aan de inhoud van de overeenkomst van 22 januari 2016. Voor zover nodig heeft WPS bovendien de rechtshandeling van Coolen bekrachtigd (vgl. artikel 3:69 BW)

4.6. Tussen partijen is niet in geschil dat een (rechtsgeldige) overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van Roxal aan WPS nog niet heeft plaatsgevonden. Die rechten zijn daarom nog bij Roxal. Wel rust op Roxal, als uitvloeisel van de overeenkomst van 22 januari 2016, de verplichting om die overdracht te bewerkstelligen. Die verplichting bestaat vanaf de datum van de betaling van € 84.343,54,- door WPS op 25 januari 2016. Een redelijke uitleg van de overeenkomst van 22 januari 2016 brengt dan mee, dat Roxal zich vanaf de datum van betaling jegens WPS niet meer kan beroepen op een schending van haar intellectuele eigendomsrechten. Voor zover de vorderingen van Roxal zien op gestelde schendingen van ná 25 januari 2016, komen ze dus niet voor toewijzing in aanmerking.

4.7. Aan de orde is vervolgens de vraag of WPS al vóór de genoemde betaling op 25 januari 2016, intellectuele eigendomsrechten van Roxal heeft geschonden. De rechtbank beantwoordt die vraag ontkennend. Roxal heeft onvoldoende gemotiveerd gesteld dat WPS haar intellectuele eigendomsrechten heeft geschonden. De foto's van ParkAdvance-apparaten, die Roxal ter onderbouwing van haar standpunt heeft overgelegd (vgl. dv sub 68 en productie 26), dateren grotendeels van ná de datum van

betaling. Bij een aantal foto's staat als publicatiedatum 2016 vermeld, maar daarbij is niet kenbaar dat ze dateren van voor 25 januari 2016. De opmerking van Roxal bij de foto's dat WPS in elk geval de opdracht om de ParkAdvance hardware door een derde partij te laten produceren ruim vóór de betreffende publicatiedatum heeft verstrekt, acht de rechtbank onvoldoende concreet en speculatief van aard.

Roxal heeft verder foto's overgelegd van een kartonnen doos voorzien van WPS-tape met de tekst "*Proto Van Schijndel 3001500 + 3001700*" en de datum 10 maart 2015 (dv prod. 27). Roxal wijst erop dat volgens de adressticker de doos afkomstig is van WPS en bestemd was voor Van Schijndel. Dit betekent volgens Roxal dat WPS omstreeks 10 maart 2015 een prototype van de ParkAdvance artikelnummers 3001500 en 3001700 aan Van Schijndel heeft gestuurd. Roxal stelt daarbij vervolgens echter enkel een vermoeden te hebben, dat het doel hiervan is, om de betreffende ParkAdvance-artikelen na te laten maken. Op zich zou uit deze gang van zaken wel dat vermoeden kunnen worden gededuceerd, maar niet dat deze artikelen daadwerkelijk voor 25 januari 2016 zijn nagemaakt. Dat blijkt namelijk nergens uit. Ten slotte wijst Roxal op foto's van de binnenkant van een aantal ParkAdvance-apparaten, waarin de initialen VSM respectievelijk VS zijn aangebracht (dv prod. 28). Volgens Roxal staan de initialen voor Van Schijndel Metaal en Van Schijndel. Ook bij deze foto's echter, is niet duidelijk dat ze dateren van voor 25 januari 2016.

4.8. De rechtbank gaat er, gezien het voorgaande, van uit dat WPS geen intellectuele eigendomsrechten van Roxal heeft geschonden. Reeds hierom kan van het verbeuren van een boete geen sprake zijn. De vordering onder 1 zal worden afgewezen. Het debat tussen partijen over de precieze uitleg van artikelen 3.1 en 3.2 van de MU-voorwaarden behoeft reeds daarom geen nadere bespreking.

4.9. Ook volgt uit het voorgaande dat er geen aanleiding bestaat om WPS de opgave te laten doen zoals Roxal in conventie onder 4 heeft gevorderd. Verder leidt het voorgaande tot de conclusie dat de vorderingen onder 5 en 6 niet voor toewijzing in aanmerking komen. De vorderingen onder 4, 5 en 6 zullen daarom worden afgewezen.

Rente over de Derde factuur; toepasselijkheid MU-voorwaarden

4.10. De vordering in conventie onder 2 heeft betrekking op de rente over de Derde factuur. Roxal vordert primair een bedrag van € 6.581,40. De Derde factuur dateert van 21 november 2016 en heeft een betalingstermijn van 30 dagen. De vervaldatum is daarom volgens Roxal 21 december 2016. Pas op 27 november 2017 heeft WPS de hoofdsom van de Derde factuur (een bedrag van € 48.379,- exclusief btw) aan Roxal betaald. Het gevorderde bedrag behelst de rente van 12% volgens artikel 17.6 van de MU-voorwaarden over de periode van 21 december 2016 tot 27 november 2017.

WPS stelt zich primair op het standpunt dat zij de Derde factuur niet aan Roxal hoefde te voldoen. Zij maakt daarom in reconventie aanspraak op de terugbetaling van het door haar betaalde factuurbedrag. WPS heeft verder als verweer aangevoerd dat de MU-voorwaarden niet toepasselijk zijn.

4.11. Allereerst merkt de rechtbank op dat Roxal in de dagvaarding stelt dat zij zich het recht voorbehoudt om ook aanspraak te maken op de rente vanaf 27 november 2017 (vgl. dv sub 91). Roxal komt daar in het vervolg van de procedure echter niet op terug. De rechtbank gaat daarom aan die stelling voorbij.

4.12. Het primaire verweer van WPS kan niet slagen. Zoals hierna in reconventie zal worden overwogen, rustte op WPS wel degelijk de verplichting om de Derde factuur aan Roxal te voldoen.

De rechtbank passeert ook het subsidiaire verweer van WPS en oordeelt dat de MU-voorwaarden van toepassing zijn op de relatie tussen Roxal en WPS uit hoofde van de opdracht met betrekking tot de ontwikkeling van het ParkAdvance-systeem. Deze overeenkomst tussen partijen kent haar oorsprong in de offerte van Roxal van 10 januari 2011, waarin de toepasselijkheid van de MU-voorwaarden staat vermeld. WPS heeft de toepasselijkheid vervolgens niet van de hand gewezen. De enkele door WPS gestelde omstandigheid dat de overeenkomst niet binnen 14 dagen na de datum van de offerte tot stand is gekomen, wat daar ook van zij, doet hier niet aan af. Naar het oordeel van de rechtbank was het voor WPS duidelijk dat als naar aanleiding van de offerte met Roxal een overeenkomst tot stand zou komen, die MU-voorwaarden van toepassing zouden zijn. Het op dat punt gevoerde verweer van WPS faalt.

Aan de toepasselijkheid van de MU-voorwaarden staat voorts niet in de weg de omstandigheid dat ze niet aan WPS ter hand zijn gesteld. Voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden is dat immers geen vereiste. Artikel 6:232 BW bepaalt dat een wederpartij - in casu: WPS - ook dan aan de algemene voorwaarden is gebonden als bij het sluiten van de overeenkomst de gebruiker - Roxal - begreep of moest begrijpen dat zij de inhoud daarvan niet kende. De vraag of Roxal de MU-voorwaarden aan WPS ter hand heeft gesteld, wat tussen partijen in geschil is, kan daarom onbeantwoord blijven.

4.13. Ten aanzien van de ingangsdatum van de rente heeft WPS in haar verweer gesteld dat het tussen partijen gebruikelijk was dat WPS een betalingstermijn van 60 dagen werd gegund. De rechtbank passeert deze stelling. Het enkele feit dat partijen in het verleden in de praktijk betalingstermijnen van 60 dagen hebben gehanteerd, brengt niet met zich dat partijen dat als betalingstermijn voor de Derde factuur zijn overeengekomen. Verder verweer heeft WPS niet gevoerd tegen (de hoogte van) de gevorderde rente. De vordering van Roxal onder 2 is daarom toegewezen zoals gevorderd.

Andere openstaande facturen

4.14. De vordering van Roxal in conventie onder 3 heeft - kort gezegd - betrekking op een aantal openstaande facturen voor bestellingen van verschillende ParkAdvance-onderdelen van WPS bij Roxal. Als haar productie 22 heeft Roxal een overzicht van de 24 nog te betalen facturen overgelegd. Dit overzicht sluit op het bedrag van € 41.585,60 zoals gevorderd. Het gaat volgens Roxal om vier facturen naar aanleiding van inkooporders van WPS. Daarbij merkt Roxal op dat het zeer gebruikelijk was tussen partijen tijdens hun jarenlange handelsrelatie, dat Roxal meer producten produceerde dan er door WPS werden besteld. WPS heeft hiertegen nooit bezwaar gemaakt en steeds de over-geproduceerde producten afgenomen, aldus Roxal. De overige in productie 22 genoemde facturen zien volgens Roxal op raamcontracten.

WPS betwist (1) dat de omvang van de orders die Roxal heeft gefactureerd door WPS aan Roxal is opgedragen en (2) dat Roxal de verzochte leveringen daadwerkelijk heeft verricht. Roxal heeft in de ogen van WPS de verschuldigdheid van de facturen niet aangetoond met de door haar overgelegde facturen en orders. WPS wijst erop dat Roxal slechts 5 orders heeft overgelegd en daaruit blijkt dat Roxal stevast meer stuks factureert dan dat WPS er heeft besteld. Ten aanzien van de overige facturen, ontbreken de orders van WPS.

4.15. De rechtbank is van oordeel dat Roxal, tegen de achtergrond van het verweer van WPS, deze vordering onvoldoende heeft onderbouwd. Roxal schept zelf onduidelijkheid over deze vordering. Allereerst stelt Roxal dat zij per inkooporder een factuur naar WPS heeft gestuurd (dv sub 58). Vervolgens stelt zij - zonder nadere toelichting - dat het overzicht van openstaande posten ook facturen vermeldt, die voortvloeien uit “*raamcontracten*” (dv sub 67). Aan deze facturen liggen dus kennelijk geen afzonderlijke inkooporders ten grondslag, zo begrijpt de rechtbank. In reactie op het verweer van WPS in haar conclusie van antwoord, heeft Roxal ter zitting gesteld dat zij enkel de facturen en inkooporders heeft, die zij in het geding heeft gebracht. Roxal stelt daarbij nogmaals dat Roxal in voorkomende gevallen meer produceerde dan WPS bestelde, maar dat WPS die extra producten steeds wel wilde overnemen. Onderbouwende stukken legt Roxal echter niet over.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft Roxal hiermee niet de vereiste duidelijkheid en onderbouwing voor deze vordering verschaft. De precieze aard en omvang van haar vordering op WPS uit hoofde van door WPS gedane bestellingen blijft onduidelijk. De vordering in conventie onder 3 zal daarom worden afgewezen.

4.16. Roxal zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van WPS worden begroot op:

- exploitkosten	€	0,00	
- griffierecht		1.950,00	
- getuigenkosten		0,00	
- deskundigen		0,00	
- overige kosten		0,00	
- salaris advocaat		922,00	(2,0 punten × tarief € 461,00)
Totaal	€	2.872,00	

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

5. De beoordeling in reconventie

De intellectuele eigendomsrechten

5.1. Uit hetgeen de rechtbank hiervoor in conventie heeft overwogen en beslist, volgt dat Roxal zal moeten meewerken aan de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten aan WPS. De vordering van WPS in reconventie onder 1a moet worden afgewezen en de voorwaardelijke vordering onder 1b ligt voor toewijzing gereed. Tegen de daarbij gevorderde dwangsom sanctie heeft Roxal geen verweer gevoerd. Deze vordering zal daarom op de hierna te vermelden wijze worden toegewezen. De rechtbank zal aan de dwangsom sanctie een maximum en een rechterlijke matigingsbevoegdheid van de hierna te vermelden inhoud verbinden.

Onverschuldigde betaling

5.2. WPS vordert uit hoofde van onverschuldigde betaling de terugbetaling van het bedrag van € 58.538,59, dat WPS op 27 november 2017 aan Roxal heeft betaald. Dit betrof de betaling van het bedrag van de Derde factuur. WPS heeft bij deze betaling uitdrukkelijk

haar rechten voorbehouden. De betaling was volgens WPS onverschuldigd, omdat het laatste deel van de ontwikkelingskosten - waar de Derde factuur betrekking op heeft - is verdisconteerd in het bedrag van € 84.343,53 dat WPS op grond van de overeenkomst van 22 januari 2016 al aan Roxal heeft betaald.

Roxal voert als verweer, dat er geen sprake is van een afspraak die ervoor heeft gezorgd dat zij geen aanspraak meer kan maken op de betaling van de Derde factuur. Het bedrag van € 84.343,53 ziet volgens Roxal niet op de ontwikkelingskosten en uit de stellingen van WPS volgt niet dat de Derde factuur om andere redenen niet meer zou zijn verschuldigd. Roxal heeft de werkzaamheden verricht waarvoor zij de Derde factuur heeft verstuurd en WPS heeft nooit bezwaar gemaakt tegen de werkzaamheden of tegen de hoogte van de factuur.

5.3. De rechtbank overweegt als volgt. Uit artikel 6:203 BW volgt dat degene die onverschuldigd heeft gepresteerd, recht heeft op ongedaanmaking. Vereist is dat de prestatie - in dit geval de betaling van € 58.538,59 door WPS - zonder rechtsgrond is verricht. Er mag dus geen rechtsverhouding aanwijsbaar zijn, die het verrichten van de prestatie rechtvaardigt.

Naar het oordeel van de rechtbank is aan dit vereiste hier niet voldaan. WPS heeft onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat haar verplichting om het laatste deel van de ontwikkelingskosten te voldoen, is komen te vervallen. Tussen partijen is niet in geschil dat er voorafgaand aan de overeenkomst van 22 januari 2016 naast de kwestie in verband met het laatste deel van de ontwikkelingskosten, ook een kwestie speelde van openstaande facturen ter hoogte van in totaal € 84.343,54 voor reguliere orders (vgl. cva sub 12). Dit bedrag komt terug in de overeenkomst van 22 januari 2016, met daarbij de opmerking dat het de per die datum vervallen openstaande verplichting van WPS aan Roxal betreft. Het ligt dan niet voor de hand dat partijen hebben bedoeld dat de ontwikkelingskosten onder die openstaande verplichting zijn gebracht. Het standpunt van WPS komt er in wezen op neer, dat Roxal het (aanzienlijke) laatste deel van de ontwikkelingskosten aan WPS heeft kwijtgescholden. De tekst van de overeenkomst van 22 januari 2016 biedt daarvoor onvoldoende aanwijzingen. Het had in dat geval wel voor de hand gelegen dat WPS in de overeenkomst - die van haar hand is - iets over de door haar gestelde kwijtschelding zou hebben opgenomen. Temeer nu Roxal in haar brief van 5 januari 2016 aan WPS nog onverkort aanspraak maakt op de betaling van het laatste deel van de ontwikkelingskosten. De rechtbank kan WPS daarom niet volgen in haar stelling dat het bedrag van de Derde factuur is verdisconteerd in meergenoemd bedrag van € 84.343,53. Van onverschuldigde betaling is dan geen sprake.

Deze vordering zal worden afgewezen.

5.4. Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

6. De beslissing

De rechtbank,

in conventie:

6.1. veroordeelt WPS om aan Roxal te betalen een bedrag van € 6.581,40;

6.2. veroordeelt Roxal in de proceskosten, aan de zijde van WPS tot op heden begroot op € 2.872,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

6.3. veroordeelt Roxal in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Roxal niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten vanaf de veertiende dag na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

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

6.5. wijst in conventie het meer of anders gevorderde af;

in reconventie:

6.6. veroordeelt Roxal om tot nakoming over te gaan van de afspraak van 22 januari 2016, bestaande uit de onvoorwaardelijke overdracht van de intellectuele eigendomsrechten ter zake het ParkAdvance-systeem aan WPS middels een akte binnen vijf werkdagen na betekening van het vonnis;

6.7. veroordeelt Roxal om aan WPS een dwangsom te betalen van € 2.500,- voor iedere dag dat zij niet aan de in 6.6 uitgesproken hoofdveroordelingen voldoet, tot een maximum van € 250.000,-;

6.8. bepaalt dat geen dwangsommen zullen worden verbeurd voor zover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

6.9. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.10. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

6.11. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J.C. Adang, mr. M.E. Bartels en mr. H.A.J.M. van Kaam en in het openbaar uitgesproken op 6 maart 2019.

w.g. de griffier

w.g. de rechter

Voor eerste grosse

De griffier van de rechtbank Oost-Brabant.



6 maart 2019