

in Naam der Koningin

rolnummer 1333/06 KG

1

5 juli 2007

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
LVDH B.V.,  
gevestigd te Rijsbergen,  
APPELLANTE in het principaal appel,  
GEÏNTIMEERDE in het incidenteel appel,  
procureur: mr. M.A. Visser,

t e g e n

het zelfstandig bestuursorgaan UITVOERINGSINSTITUUT  
WERKNEMERSVERZEKERINGEN,  
gevestigd te Amsterdam,  
GEÏNTIMEERDE in het principaal appel,  
APPELLANT in het incidenteel appel,  
✓procureur: mr. B.L.P. van Reeken.

1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna aangeduid als LVDH en UWV.

Bij dagvaarding van 13 juli 2006 is LVDH in hoger beroep gekomen van een kortgedingvonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam in deze zaak onder zaak-/rolnummer 341189/KG ZA 06-820 Pee geweest tussen LVDH als eiseres en UWV als gedaagde en uitgesproken op 15 juni 2006.

Bij memorie heeft LVDH vijf grieven tegen dit vonnis aangevoerd en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, haar vordering alsnog zal toewijzen met veroordeling van UWV in de kosten van het geding in beide instanties.

Bij memorie van antwoord tevens incidenteel appel heeft UWV de grieven van LVDH bestreden, zelf een grief tegen het vonnis aangevoerd, producties overgelegd en geconcludeerd tot afwijzing van de vordering van LVDH en veroordeling van LVDH in de kosten.

LVDH heeft bij memorie van antwoord in het incidenteel appel de grief van UWV bestreden en geconcludeerd tot afwijzing van de vordering van UWV met veroordeling van UWV in de kosten van het incidenteel appel.

Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

## 2. Grieven

Voor de grieven wordt verwezen naar de desbetreffende memories.

## 3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep onder 1, a t/m g, de feiten opgesomd die door hem bij de

beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt zijn genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet bestreden en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt.

#### 4. Beoordeling

4.1. Op 1 januari 1999 heeft de Stichting Pensioenfonds ABP mede namens USZO Diensten B.V. en USZO B.V. (deze laatste twee verder gezamenlijk USZO), een overeenkomst gesloten met Nitec B.V. (verder Nitec) getiteld "Overeenkomst tot beschikbaarstelling (Standaard)Programmatuur tussen Stichting Pensioenfonds ABP en Nitec B.V. d.d. 1 januari 1999", waarbij Nitec tegen betaling van een eenmalige vergoeding een (sub)licentie voor FileNet software aan ABP en USZO heeft verleend. Om de FileNet software te kunnen gebruiken binnen de software omgeving van ABP en USZO, heeft Nitec aparte software ontwikkeld, waaronder zogenoemde 'building blocks' te herkennen aan het voorvoegsel RVB in de naam. In bijlage 1 bij deze overeenkomst staat wat onder de programmatuur waarvoor een licentie is verleend moet worden verstaan (vgl. artikel 1.13). Uit de verdere uitwerking van deze bijlage blijkt dat onder deze programmatuur een negental componenten valt met het voorvoegsel RVB. In artikel 2.1 van de overeenkomst is het volgende bepaald:

*"Leverancier verleent hierdoor aan ABP/USZO het recht tot gebruik van de Programmatuur. Leverancier verkoopt hierdoor aan ABP/USZO de Materialen waarop de Programmatuur is vastgelegd. De koopprijs voor de Materialen wordt geacht in de sub 9 genoemde licentievergoeding te zijn begrepen."*

In deze overeenkomst is verder onder meer het volgende bepaald:

*"9.1 Als vergoeding voor het gebruik van de Programmatuur zoals in artikel 2 aangegeven, zal ABP/USZO aan Leverancier betalen een eenmalige licentievergoeding als vermeld in Bijlage 2 van deze overeenkomst. (...)*

*19.1 Buiten hetgeen elders in deze overeenkomst is bepaald is: (...)*

*b. Opdrachtgever (ABP/USZO, hof) gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist buiten rechte de overeenkomst d.m.v. een aangetekend schrijven te ontbinden indien (...) Leverancier (Nitec, hof) zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard (...)*

*19.2 Indien deze overeenkomst door Opdrachtgever wordt ontbonden op grond*

van het sub 19.1 b bepaalde, is Opdrachtgever - onverminderd zijn recht op schadevergoeding - tevens gerechtigd onmiddellijke afgifte te vorderen van broncode(s) van reeds door Leverancier voor Opdrachtgever ontwikkelde Programmatuur en/of Nieuwe Versies en Verbeterde Versies daarvan c.q. deze te behouden, alsmede alle overige gegevens te verlangen c.q. deze te behouden, welke benodigd zijn voor het gebruik en onderhoud van de Programmatuur of de verdere ontwikkeling daarvan door of namens Opdrachtgever, alsmede derden in te schakelen in verband met het uitvoeren van het onderhoud."

Per 1 januari 2002 zijn de taken van USZO krachtens de wet overgegaan op UWV. Bij brief van 16 maart 2004 heeft UWV schriftelijk aan Conplacer Document Management B.V. (verder CDM), de rechtsopvolger van Nitec (dan wel Nitec onder een andere naam, het volgende bericht:

"De overeenkomst tot beschikbaarstelling van (standaard)programmatuur d.d. 1 januari 1999 tussen Stichting Pensioenfonds ABP alsmede USEO B.V. en Nitec B.V." inclusief alle bij deze overeenkomst behorende vervolgovereenkomsten, zal tevens worden voortgezet als een UWV overeenkomst (...) Alle rechten en plichten aangaande de in de overeenkomst met de bijbehorende bijlagen vermelde licenties zullen hierdoor op UWV overgaan."

Deze brief is ter bevestiging namens CDM door haar financieel directeur ondertekend.

Bij vonnis van 5 oktober 2004 is CDM in staat van faillissement verklaard. Op 6 januari 2005 heeft de curator in dit faillissement in een overeenkomst met Conplacer Enterprises N.V. (hierna Conplacer Enterprises) en Paradur Finanz AG (hierna Paradur) namens de boedel afstand gedaan van al haar aanspraken op de door de Conplacer vennootschappen geëxploiteerde software, waaronder de building blocks, en heeft hij alle aanwezige IE-rechten overgedragen aan Conplacer Enterprises en Paradur.

Bij schriftelijke overeenkomst van 5 november 2005 heeft Conplacer Enterprises haar intellectuele eigendomsrechten op onder meer de building blocks overgedragen aan LVDH.

UWV maakt nog steeds gebruik van de building blocks.

4.2. In het onderhavige geding vordert LVDH een voorziening die ertoe strekt dat aan UWV op straffe van een dwangsom wordt verboden de building blocks te gebruiken. De

voorzieningenrechter heeft de vordering van LVDH afgewezen. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt LVDH in hoger beroep met vijf grieven op. Deze lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

4.3. Het hof is met de voorzieningenrechter van oordeel dat uit bijlage 1 bij de overeenkomst van 1 januari 1999 moet worden opgemaakt dat de building blocks onder de 'Programmatuur' vielen waarvoor bij die overeenkomst tegen eenmalige betaling van een vergoeding een licentie is verleend en waarvan ABP en USZO, in geval van ontbinding van de overeenkomst in het kader van een eventueel faillissement van Nitec, ten behoeve van het verder gebruik (en onderhoud) de broncodes zouden verkrijgen. (vgl. onder meer de artikelen 2.1, 9.1 en 19.2)

De inhoud van de door ABP en CDM in 2003 gevoerde correspondentie (producties 3 en 4 bij inleidende dagvaarding) over (aanvankelijk) een te betalen vergoeding voor het onderhoud op de in gebruik zijnde building blocks leidt niet tot een andere gevolgtrekking. UWV heeft voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat hij in 2003 zelfstandig onderhandelde met CDM over het gebruik en onderhoud van de door Nitec ter beschikking gestelde software en dat het feit dat door ABP met CDM een bijlage 6 bij de overeenkomst van 1 oktober 1999 is overeengekomen waarin over een "Gebruiksrecht/Onderhoudsvergoeding van toepassing op Building Blocks" wordt gesproken hem niet regardeert en er met name niet toe heeft geleid dat het karakter van het destijds door Nitec ten behoeve van USZO verleende gebruiksrecht is gewijzigd. In dit verband is van betekenis dat zowel in de brief van 20 oktober 2003 als in de door ABP geparafeerde bijlage 6 uitdrukkelijk is vermeld dat ABP niet meer optreedt namens USZO Diensten B.V. en USZO B.V. (de rechtsvoorgangers van UWV) en dat ook verder in door UWV en CDM overgelegde correspondentie voor de door LVDH voorgestane (ruime) uitleg van het begrip "vervolgovereenkomsten" in de brief van 16 maart 2004 geen steun is te vinden.

4.4. Dat het gebruik door UWV van de building blocks in relevante zin is uitgebreid of gewijzigd is niet gebleken: aannemelijk is dat de building blocks nog steeds gebruikt worden als maatwerk in het kader van de applicatie van de indertijd door Nitec beschikbaar gestelde standaard Filenet software.

4.5. LVDH heeft niet betwist dat, zoals voorzien in artikel 2.1 van de overeenkomst van 1 januari 1999, UWV c.q. zijn rechtsvoorgangers destijds rechtmatig (een drager met) de desbetreffende programmatuur, met inbegrip van de building blocks, hebben verkregen. Het bij overeenkomst beoogde gebruik daarvan, voor zover dat als verveelvoudiging zou zijn aan te merken, wordt ingevolge artikel 45j Auteurswet (Aw) niet beschouwd als inbreuk op het auteursrecht.

Gesteld noch gebleken is dat UWV de programmatuur en de building blocks op andere wijze gebruikt dan volgens de overeengekomen bedoeling van de contractspartijen.

Nu niet is gebleken dat tussen partijen c.q. hun rechtsvoorgangers bij het sluiten van de overeenkomst of op enig later moment "anders is overeengekomen" als bedoeld in art. 45j Aw, is UWV ook in relatie tot LVDH, die stelt opvolgend rechthebbende te zijn op het auteursrecht, gerechtigd om dit gebruik van de building blocks voort te zetten.

Het betoog van LVDH (in de toelichting op haar vijfde grief) omtrent, kort gezegd, de verbintenisrechtelijke aard van een licentie, stuit hier op af.

4.6. Uit het voorgaande volgt dat de overige stellingen die LVDH ter onderbouwing van haar vordering aanvoert verder onbesproken kunnen blijven en dat het antwoord op de in grief 1 aan de orde gestelde vraag of de auteursrechten met betrekking tot de building blocks op rechtsgeldige wijze aan LVDH zijn overgedragen in het midden kan blijven. De grieven van LVDH kunnen geen doel treffen. Het vonnis van de voorzieningenrechter zal worden bekrachtigd voor zover het de

afwijzing van de vordering van LVDH betreft.

4.7. UWV stelt door middel van zijn incidentele grief de beslissing van de voorzieningenrechter met betrekking tot de kostenveroordeling aan de orde. UWV voert aan dat nu de inleidende dagvaarding op 9 mei 2006 is uitgebracht en de implementatietermijn van de zogenoemde Handhavingsrichtlijn (2004/48/EG) reeds op 29 april 2006 verliep, de voorzieningenrechter gehouden was om artikel 14 van de richtlijn toe toepassen en LVDH in door UWV daadwerkelijk gemaakte gedingkosten (mits redelijk en evenredig) te veroordelen.

4.8. Deze grief slaagt. LVDH heeft haar vordering gebaseerd op een, naar zij stelt, door UWV gepleegde inbreuk op een aan haar toekomend auteursrecht. Daarmee valt de onderhavige zaak binnen het toepassingsgebied van de zogenoemde Handhavingsrichtlijn en dient de Nederlandse rechter na het verloop van de implementatietermijn de geldende wettelijke bepalingen richtlijnconform toe te passen. Het vonnis van de voorzieningenrechter zal derhalve op dit punt worden vernietigd.

Op grond van de door UWV overgelegde urenstaat en (summiere) toelichting daarop begroot het hof de redelijke (gerechts)kosten die in het kader van dit kort geding in eerste aanleg voor vergoeding in aanmerking komen op € 248,- aan verschotten en € 6.000,- voor salaris procureur en in hoger beroep op € 296,- aan verschotten en € 6.750,- voor salaris procureur. Gelet op de urenstaat is voldoende aannemelijk dat deze kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt. Dat de billijkheid zich in het onderhavige geval tegen de toewijzing van deze (gerechts)kosten verzet is niet gebleken. LVDH zal als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld om deze aan de zijde van UWV gevallen kosten te vergoeden.

5. Beslissing

Het hof:

rechtdoende in het principaal en incidenteel appel

vernietigt het vonnis waarvan beroep voorzover het de proceskostenveroordeling betreft;

en, in zoverre opnieuw rechtdoende,

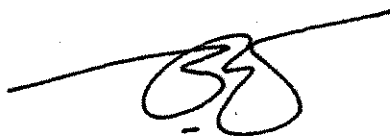
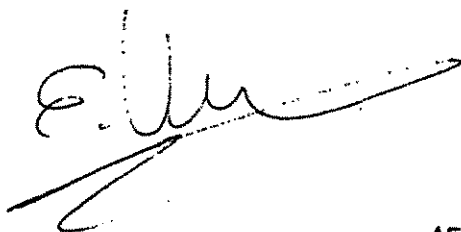
veroordeelt LVVDH in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van UWV begroot op € 248,- aan verschotten en € 6.000,- voor salaris procureur;

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige;

veroordeelt LVVDH in de kosten van het geding in hoger beroep tot op heden aan de zijde van UWV begroot op € 296,- aan verschotten en € 6.750,- voor salaris procureur;

verklaart de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M. Coeterier, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en J.E. Molenaar en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 5 juli 2007.



Mrs. J.H. Huijzer

AFGEGEVEN VOOR GROSSE  
AAN: mr. B.L.P. van Reeken  
DE GRIFFIER