

## *Noot Wouter Dammers onder WD Groep tegen Schuman Incasso*

*W.F. Dammers, Noot onder Rb Gelderland 16 augustus 2017 (WD Groep tegen Schuman Incasso); IEF 17187; IT 2372*

### **De zaak samengevat**

Kort gezegd betreft deze zaak een geschil tussen een softwareontwikkelaar en een afnemer over het recht op gebruik van in licentie gegeven CMS-software van een derde partij. Partijen hebben de samenwerking beëindigd, waarbij de softwareontwikkelaar had bedongen dat de afnemer geen gebruik meer mocht maken van de software van derden die de ontwikkelaar had ingezet voor gebruik van haar software. Hoewel de ontwikkelaar nog een sprankje hoop tot vervolg van de samenwerking leek te hebben, lijkt ze in haar eigen voeten te schieten: de afnemer besluit het CMS terug te zetten uit een back-up, waardoor de ontwikkelaar met lege handen staat. Een rechtszaak was het gevolg. Inzet: een verbod op inbreuk op auteursrechten van de CMS-ontwikkelaar enerzijds, en een bevel tot afgifte van broncode anderzijds.

### **1. Wat was er aan de hand?**

Schuman Incasso (hierna: "Schuman") heeft op 25 juni 2013 de rechtsvoorganger van WD Groep B.V. (hierna: "WD Groep"), Webdesign.nl B.V. (hierna: "Webdesign"), de opdracht gegeven tot het ontwikkelen van gebruikersportal "Twiga". Bij de ontwikkeling van deze applicatie zou Webdesign gebruik hebben gemaakt van Flat Flamingo Content Management System (hierna: het "CMS") van derde partij Arda Investments B.V. (hierna: "Arda"). Kort daarna, op 16 juli 2013, is Webdesign failliet verklaard. De opdracht is vervolgens na overdracht aan de ex-bestuurder van Webdesign ondergebracht bij WD Groep. Na drie jaar komt er - om redenen die niet in het vonnis worden genoemd - een einde aan de samenwerking. Partijen regelen deze

beëindiging van de samenwerking in een vaststellingsovereenkomst. In deze minnelijke regeling is onder meer opgenomen dat WD Groep aan Schuman, kort gezegd, alle software van derden voor en in gebruik in Twiga ter beschikking blijft stellen zolang zij Twiga ondersteunt. Ter uitvoering hiervan zijn partijen een "Akte verlenen gebruiksrecht maatwerksoftware" overeengekomen. Met de akte heeft WD Groep een gebruiksrecht op de broncode van de maatwerksoftware van Twiga, zonder de software van derden waaronder het CMS, overgedragen aan Schuman en daarop op 6 september 2016 uitvoering gegeven. Het CMS is daarbij uit de onlineomgeving van Twiga gehaald. Schuman heeft vervolgens de maatwerksoftware van Twiga verwijderd en een back-up daarvan - maar nu wel inclusief het CMS - teruggeplaatst.

WD Groep stelt dat Schuman inbreuk maakt op de auteursrechten van Arda door gebruik te maken van het CMS en vordert, kort gezegd, een bevel tot staking daarvan. WD Groep stelt gerechtigd te zijn op te mogen treden tegen de inbreuk op grond van de licentieovereenkomst tussen Arda en WD Groep.

Schuman, op haar beurt, vordert onder meer en kort gezegd de afgifte van broncodes van het CMS.

### **2. Wie is auteursrechthebbende op de CMS-software?**

Allereerst stelt de rechtbank centraal de vraag wie rechthebbende is op het CMS.

De rechtbank stelt voorop dat partijen het erover eens zijn dat het CMS een

auteursrechtelijk beschermd werk is. Het uitgangspunt is dan volgens de Auteurswet dat het auteursrecht toekomt aan de maker van het werk. Dat is de natuurlijke persoon, dan wel de werkgever in wiens dienst de arbeid is verricht, stelt de rechtbank. Het auteursrecht kan worden overgedragen door middel van een akte. Een samenstelling van verschillende werken kan als zelfstandig werk worden beschermd, onverminderd de auteursrechten op de oorspronkelijke werken.

### 3. Wie kan handhaven?

Op grond van de Auteurswet kunnen de maker en de rechtsverkrijgenden optreden tot handhaving van auteursrechten. De maker van een werk kan zelfs na overdracht van zijn auteursrechten nog optreden tegen inbreuk door derden (vanwege persoonlijkheidsrechten en materiële belangen, zie artt. 25 en 27 Aw<sup>1</sup>). is er sprake van een gemeenschappelijk auteursrecht, dan kan de handhaving in geval van inbreuk door iedere rechthebbende afzonderlijk geschieden (art. 26 Aw).

Licentienemers hebben eigen rechten om tegen derden-inbreukmakers op te treden (art. 27a lid 2 Aw), maar in principe niet het recht om zelfstandig op te treden tegen inbreuken (hoewel beslag leggen wel is toegestaan, art. 28 Aw).

Dat kan echter anders zijn. De rechthebbende kan een ander namelijk een volmacht (art. 3:60 BW) verstrekken

---

<sup>1</sup> Hoewel art. 27 alleen spreekt over schadevergoeding wordt aangenomen dat de maker ook andere rechtsvorderingen, zoals de verbodsactie, toekomt. Zie mr. J.H. Spoor, mr. D.W.F. Verkade, mr. D.J.G. Visser, "Auteursrecht, auteursrecht, naburige rechten, en databankenrecht", Kluwer, Deventer: 2005, p. 485

om in zijn naam op te treden. Zo'n volmacht kan natuurlijk ook aan een licentienemer worden verstrekt. Ook krachtens lastgeving (art. 7:400 BW) kan de rechthebbende

met een lasthebber overeengekomen om in zijn naam, krachtens volmacht, of op eigen naam maar voor zijn rekening, rechtshandelingen te verrichten.

### 4. Geen (volmacht van de) auteursrechthebbende? Geen recht op handhaving.

In deze zaak meende WD Groep gerechtigd te zijn de vermeende auteursrechten van Arda te mogen handhaven wegens de volmacht in de licentieovereenkomst op het CMS.

WD Groep stelt namelijk dat de auteursrechten op het CMS bij een oud-bestuurder van een Holding B.V. lagen, die deze rechten bij akte zou hebben overgedragen aan Arda.

Schuman heeft dit betwist. De Holding B.V. zou enkel een financiële houdstervenootschap zijn en geen personeel in dienst hebben. De software zou daarom niet door (personeel van) de holding zijn ontwikkeld, en dus zou de Holding B.V. en/of Arda de rechten niet hebben.

WD Groep preciseert nog dat de software zou zijn geprogrammeerd door developers in dienst van Webdesign en/of de oud-bestuurder, en dat de rechten zouden zijn ingebracht in de holding. Een akte is echter niet overgelegd, en deze zou volgens WD Groep ook niet bestaan.

### 5. Wie is de maker?

Vraag is dus: bij wie liggen de auteursrechten? Immers, enkel diegene

kan de volmacht geven om op te treden tegen eventuele inbreuk.

Uitgangspunt is dat de maker (of auteur) de auteursrechthebbende is. De maker is, in principe, de werkelijke individuele maker. Dus: degene die de geestelijke prestatie verricht. Maar, indien er arbeid wordt verricht, bestaande in het maken van werken, kan er ook sprake zijn van makerschap - namelijk dat van de werkgever (art. 7 Aw). Daarnaast kan er sprake zijn van een makerschap bij werken die zonder vermelding van de naam van de auteur door een rechtspersoon of vennootschap worden openbaar gemaakt (art. 8 Aw), of wanneer het werk onder leiding en toezicht tot stand is gebracht (art. 6 Aw). Auteursrechten kunnen door de auteursrechthebbende bij akte worden overgedragen (art. 2 Aw).

WD Groep heeft zich beroepen op het werkgeversauteursrecht (art. 7 Aw) en overdracht bij akte (art. 2 Aw). Het CMS zou namelijk zijn gemaakt door developers en/of de oud-bestuurder van Webdesign. Vervolgens zou het recht zijn overgedragen aan Arda. Schuman betwist dit.

De rechter volgt Schuman en oordeelt dat ervan moet worden uitgegaan dat het auteursrecht nog altijd bij de maker(s) van het CMS rusten, en daarmee hetzij bij het ontbonden Webdesign of bij de voormalig bestuurder in privé (wat de rechtbank overigens niet waarschijnlijk acht). De rechten zijn in ieder geval niet met de activatransactie overgedragen, omdat die overeenkomst geen melding maakt van de auteursrechten op het CMS. De Holding B.V. was dus geen rechthebbende, en dus konden die rechten ook niet bij akte aan Arda zijn overgedragen. Arda is daarom geen rechthebbende, en zij heeft dus ook geen handhavingsrechten ten aanzien van

het CMS. Daarom kon Arda ook geen volmacht geven aan WD Groep. WD Groep was daarom niet gerechtigd tot het handhaven van auteursrechten op het CMS.

Het verweer van Schuman slaagt dus. Alleen de maker of rechtsverkrijgende is bevoegd tot handhaving van auteursrechten. Als Arda niet de maker of rechtsverkrijgende is, kan zij WD Groep ook niet de volmacht geven tot handhaving van auteursrechten op het CMS.

Interessant om op te merken is dat er geen (expliciet) beroep lijkt te zijn gedaan op het bewijsvermoeden van art. 4 Aw. Dit artikel had WD Groep misschien kunnen helpen. Het regelt dat er een bewijsvermoeden geldt ten aanzien van het makerschap voor degene die op of in het werk als maker is aangeduid, of, bij gebreke van zo'n aanduiding, bij de openbaarmaking van het werk door de openbaarmaker als maker is bekend gemaakt. Dit bewijsvermoeden geldt niet alleen ten aanzien van de werkelijke makers, maar ook ten aanzien van de makers ex. artt. 6-8 Aw. Wil men dit bewijsvermoeden aanvechten, dan zal de verweerder feiten en omstandigheden moeten bewijzen waaruit de niet-toepasselijkheid van voornoemde artikelen blijkt.

Indien Arda bij openbaarmaking van het CMS als maker was vermeld (bijvoorbeeld in de Credits, About of de broncode) dan had WD Groep zich er mogelijk op kunnen beroepen dat het bewijsvermoeden van artt. 4 en 8 Aw gold. Wellicht dat de licentieovereenkomst van Arda aan WD Groep al voldoende bewijsvermoeden had kunnen opleveren.

Schuman had dan het tegendeel moeten bewijzen (of zoals art. 8 stelt: dat de openbaarmaking onder de gegeven

omstandigheden onrechtmatig was). Hoe dan ook, Schuman heeft (met een beroep op de eigen stukken van WD Groep) voldoende aannemelijk kunnen maken dat de rechten op het CMS niet bij Arda liggen c.q. zijn komen te liggen.

## **6. Recht op afgifte van broncode?**

Dan de door Schuman gevorderde afgifte van broncode van Twiga en het CMS.

Omdat de Auteurswet en de Softwarerichtlijn niets vermelden over een verplichting tot afgifte van de broncode, hangt de vraag of een vordering tot afgifte van de broncode kan worden toegewezen volledig af van de inhoud van de overeenkomst, de redelijke uitleg hiervan en het soort software waarop de overeenkomst betrekking heeft. In sommige gevallen zegt de overeenkomst uitdrukkelijk iets over een eventuele afgifte van de broncode, maar in veel gevallen zwijgt de overeenkomst hierover en zal het aankomen op een uitleg van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. In dat laatste geval kan gekeken worden naar gezichtspunten zoals gebruiken in de softwarebranche, de ernst van onderhoudsproblemen, de mate van afhankelijkheid van de gebruiker van de software, de prijsstelling met betrekking tot het gebruiksrecht, de beschikbaarheid van onderhoudspersoneel bij de leverancier, de eventuele toepasselijkheid van een escrowovereenkomst, de ontwikkelingskosten van de software, de inzetbaarheid van de software, de commerciële waarde van de broncode, en

of er sprake is van standaard- of maatwerksoftware.

In dit geval gaf de overeenkomst duidelijkheid en waren deze gezichtspunten al niet van direct belang. De rechtbank stelt dan ook dat Schuman op grond van de overeenkomst aanspraak heeft op afgifte van broncodes en documentatie, zodat zij vrijelijk over de software kan beschikken. Schuman kan zonder het CMS niet vrijelijk over Twiga beschikken. Het contract noemt wel een uitzondering voor software van derden, maar WD Groep heeft volgens de rechtbank onvoldoende gesteld om aan te nemen dat het CMS daaronder valt. WD Groep heeft de auteursrechten op het CMS danwel niet, maar ze zou dan moeten stellen en bewijzen aan wie de software dan wel toekomt.

Dat voor de bouw van het CMS op haar beurt software van derden is gebruikt komt in de contractuele relatie tussen partijen voor rekening en risico van WD Groep. WD Groep heeft ook niet gesteld dat en waarom aan haar handhavingsrechten of -plichten zouden toekomen met betrekking tot die onderdelen, of waarom rechten van derden zich zouden verzetten tot het verstrekken van de broncodes op het CMS aan Schuman. Sterker nog, WD Groep heeft zelf gesteld dat zij terzake in aantallen ongelimiteerde sublicenties heeft verkregen. Kortom: WD Groep moet de broncodes op Twiga en het CMS afgeven aan Schuman.

*mr. W.F. Dammers*