

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 404974 / HA ZA 11-2534

Vonnis van 13 juni 2012

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **[VG BEHEER]**,
gevestigd te 's-Gravenhage,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BENEFITS-PLAZA B.V.**,
gevestigd te Rotterdam,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. A.P. van der Wees te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **EBENEFITS B.V.**,
gevestigd te Gouda,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. L.F. Jagtenberg te Hoofddorp.

Eiseressen in conventie, verweersters in reconventie zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als VGB (in enkelvoud) en ieder afzonderlijk als VG Beheer en B-Plaza. Gedaagde in conventie, eiseres in reconventie zal eBenefits genoemd worden. Voor VGB is de zaak behandeld door mr. D.I. Madunic, advocaat te Amsterdam, voor eBenefits door de advocaat voornoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 7 oktober 2011 met producties 1 tot en met 10;
 - de conclusie van antwoord in conventie en eis in reconventie van eBenefits van 28 december 2011 met productie 1;
 - het tussenvonnissen van 11 januari 2012 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
 - de beschikking van 6 maart 2012 waarbij de comparitie van partijen is bepaald op 26 april 2012;
 - het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 26 april 2012 en de daarin genoemde stukken, waaronder de conclusie van antwoord in reconventie van VGB en producties 11 tot en met 19, de akte wijziging van eis in reconventie van eBenefits en

producties 2 tot en met 9, de pleitnota's van mr. Madunic en mr. Jagtenberg en de kostenspecificaties van beide partijen.

1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. B-Plaza is eigenaar van, exploiteert en onderhoudt een internetapplicatie waarin assurantietussenpersonen, werkgevers respectievelijk werknemers hun toepasselijke verzekeringen en gerelateerde zogeheten 'employee-benefits' kunnen beheren.

2.2. eBenefits houdt zich bezig met de ontwikkeling en exploitatie van software voor het beheer van 'employee benefits', zoals verzekeringen en pensioenvoorzieningen. Tot de door haar ontwikkelde software behoren de programma's EblPro, Offertemanager, eBenefits 4.8 (met inbegrip van het programma Mutatiemanager, dat onderdeel uitmaakt van eBenefits 4.8) (hierna gezamenlijk: de Software).

2.3. eBenefits heeft op 30 september 2008 een overeenkomst gesloten met [RBH Holding] (hierna: RBH) op basis waarvan RBH (in de overeenkomst gedefinieerd als Geldgever) een bedrag aan eBenefits (in de overeenkomst gedefinieerd als Geldnemer) heeft geleend (hierna: de overeenkomst van geldlening). De volgende bepaling maakt deel uit van de overeenkomst van geldlening:

Artikel 8: Extra zekerheid

Indien één van de Opeisingsgronden zoals genoemd in het vorige artikel zich voordoet, heeft Geldgever het recht, zonder dat een ingebrekestelling of kennisgeving is vereist, de eigendom en broncode van de software EblPro, eBenefits 4.8, Mutatiemanager en Offertemanager op te eisen. Als bijlage is een omschrijving aangehecht. Geldnemer heeft de plicht bestanden/de eigendom op eerste verzoek aan Geldgever over te dragen in het geval één van de Opeisingsgronden zoals genoemd in het vorige artikel zich voordoet en hieraan alle medewerking te doen verlenen door haar directie. De koopprijs van die software zal gelijk zijn aan het bedrag van het uitstaande saldo uit hoofde van deze geldleningsovereenkomst. Geldnemer zal alsdan de software niet meer mogen gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk vastgelegde afspraak met geldgever.

2.4. Als bijlage bij de overeenkomst van geldlening is een document gevoegd met de titel 'eBenefits Overzicht Producten' waarin de diverse programma's als volgt worden omschreven:

eBenefits (versie 4.8)

eBenefits is feitelijk een reken-, beheer-, logistiek- en communicatiepakket voor Employee Benefits. En is bedoeld voor intermediairkantoren die minimaal de verzekerbare arbeidsvoorwaarden voor organisaties uitvoeren.

- *Volledig EB Beheer backoffice applicatie*
- *(Deel)calculatie Ongevallen, ANW, WIA, Zorg en Pensioen*
- *Inclusief (zelf te definiëren) premietabellen*
- *Ruime rapportagemogelijkheden (o.a. statements en mutatieformulieren)*

Met behulp van eBenefits kunnen employee benefits vanuit de database van de beheerder worden ontsloten richting internet. Door gebruikte maken van eBenefits komen via Internet voor de werkgever/werknemer de volgende functies ter beschikking: (...)

EblPro (versie 4.5)

De lokaal geïnstalleerde beheerapplicatie EblPro dient als inventarisatie en inrichtingsomgeving ten behoeve van eBenefits. Vanuit een launcher worden de diverse delen opgestart. (...)

Mutatiemanager (versie 1.0)

Een online applicatie die het voor de intermediair mogelijk maakt om op een eenvoudige manier mutaties te beheren en te communiceren. (...)

De Mutatiemanager wordt als webapplicatie geplaatst als onderdeel van de beheeromgeving van eBenefits. (...)

Offertemanager (versie 1.0)

De applicatie Offertemanager wordt gebruikt voor het invullen en genereren van dynamisch samengestelde (pensioen)offertes en de daarbij behorende wettelijke documenten. (...)

- 2.5. Op 5 mei 2009 schrijft eBenefits in een brief aan RBH onder meer het volgende:

(...) Wij bevestigen verder dat de software die in zekerheid is gegeven, tevens de toekomstige versies omvat (artikel 8: Extra zekerheid). (...)

- 2.6. In de loop van 2009 is eBenefits in gebreke is gebleven met de nakoming van haar terugbetalingsverplichtingen onder de overeenkomst van geldlening. RBH heeft daarop een beroep gedaan op de zekerheidstelling. Naar aanleiding daarvan hebben RBH en eBenefits op 29 november 2009 een overeenkomst van overdracht gesloten (hierna: de overeenkomst van overdracht). De volgende bepalingen maken deel uit van de overeenkomst van overdracht:

Artikel 1: De Software

eBenefits draagt hierdoor in eigendom aan Ronnie B de broncodes van de volgende software, alsmede de broncodes van de nieuwere versies van deze software welke gecreëerd zijn tot aan de dag van deze overeenkomst, over:

- EblPro*
- eBenefits 4.8*
- Mutatiemanager*
- Offertemanager*

(hierna te noemen: "de broncodes")

De broncodes zijn aan deze overeenkomst gehecht. De overdracht omvat alle rechten die van rechtswege zijn ontstaan op de broncodes, waaronder het recht op verveelvoudiging en openbaarmaking van de broncodes. De fysieke overdracht van de broncodes zal plaatsvinden door overdracht van de broncodes op een CDROM.

Artikel 2: Duur

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het auteursrecht.

Artikel 3: Garanties en vrijwaring

eBenefits garandeert dat zij de eigenaar is van de auteursrechten die rusten op de broncodes en dat zij gerechtigd is de rechten in eigendom aan Ronnie B over te dragen. (...)

Artikel 4: Koopprijs

De overdracht van de broncodes vindt plaats tegen een koopprijs gelijk aan het bedrag van het uitstaande saldo uit hoofde van de geldleningsovereenkomst. (...)

Artikel 5: Licentie

Na nakoming van de afspraken door partijen hierin, zullen partijen in nader overleg treden over het "huren" van de software door eBenefits middels een licentie, waarbij zij de vergoeding en de duur nader zullen overeenkomen. (...)

2.7. Op 17 september 2010 is door eBenefits een USB-stick aan de advocaat van RBH afgegeven.

2.8. VG Beheer en RBH hebben op 12 januari 2011 een overeenkomst gesloten (als "Koper" respectievelijk "Verkoper"), waarbij ook B-Plaza partij is (hierna: de koopovereenkomst). De koopovereenkomst bevat onder meer de volgende bepalingen:

1. Definities

In deze Overeenkomst hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

Activa: alle IP & IPR en Vorderingen

IP & IPR: (i) de software, inclusief broncodes, documentatie en gerelateerde intellectuele eigendomsrechten: EblPro, eBenefits 4.8, Mutatiemanager, Offertemanager, inclusief daaraan gerelateerde ontwikkelde versies, alsmede (ii) alle beschikbare ter zake doende informatie, originele/getekende overeenkomsten en correspondentie, knowhow, technologie, alsmede alle beschikbare licenties betreffende auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten ter zake het bovenstaande, een en ander in de ruimste zin des woords;

Vorderingen: alle (mogelijke) bestaande c.q. eventuele (rechts)vorderingen of rechten van Verkoper uit welke hoofde dan ook op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid eBenefits, [...] waaronder mede begrepen [...] alle ter zake doende licentie- en schadevergoedingen, schending van auteursrechten, onrechtmatige daad, en andere aansprakelijkheden jegens derden, doch ene en ander uitdrukkelijk exclusief een licentievergoeding voor de looptijd van 29 november 2009 tot en met 31 december 2010 die Verkoper nog kan c.q. meent te kunnen vorderen van eBenefits B.V. voor het gebruik door eBenefits van de IP & IPR.

2. Koop/Verkoop & Overdracht

2.1 De Verkoper verkoopt de Activa, gelijk Koper die koopt, en welke Koper hierbij aanvaardt een en ander per 8 december 2010.

2.2 De Activa wordt hierdoor verkocht, geleverd c.q. overgedragen door Verkoper aan Koper (...)

2.9. Op 1 februari 2011 heeft B-Plaza eBenefits per e-mail op de hoogte gebracht van de koopovereenkomst.

2.10. VGB heeft, gebruikmakend van een op 1 april 2011 door de voorzieningenrechter van deze rechtbank gegeven beschikking, conservatoir beslag doen leggen onder dertien crediteuren van eBenefits tot verhaal van een vordering tot schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk en tot terugbetaling van de op grond van de overeenkomst van geldlening verstrekte lening, alsmede bewijsbeslag onder eBenefits op de elektronische dan wel fysieke documenten die zien op de in het verzoekschrift omschreven inbreuk op de auteursrechten met betrekking tot de Software.

2.11. VGB heeft eBenefits op 30 mei 2011 gedagvaard in kort geding. De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft bij vonnis van 11 juli 2011 (hersteld bij herstelvonnis van 15 juli 2011) uitspraak gedaan in het door VGB tegen eBenefits aangespannen kort geding (hierna: zal de herstelde versie van het vonnis worden aangeduid als het kort geding vonnis). Het dictum van het kort geding vonnis, waartegen geen hoger beroep is ingesteld, luidt voor zover relevant als volgt:

***De voorzieningenrechter
in conventie***

5.1 beveelt eBenefits binnen twee dagen na betekening van dit vonnis het verveelvoudigen en openbaar maken van het computerprogramma EblPro te staken en gestaakt te houden,

5.2 beveelt eBenefits binnen twee dagen na betekening van dit vonnis aan [VG Beheer] alle versies van de Software te leveren die zijn gecreëerd tot aan de dag van de overeenkomst van overdracht (29 november 2009) en van die versies zowel de variant in de programmeertaal (broncode), als de variant in de machinetaal (objectcode) te verstrekken op een voor [VG Beheer] toegankelijke gegevensdrager,

5.3 beveelt eBenefits om binnen acht weken na betekening van dit vonnis een volledige en door een onafhankelijke registeraccountant geaccordeerde en aan de hand van de krachtens de beschikking van 1 april 2011 in beslag genomen documentatie geverifieerde schriftelijke opgave te doen aan de advocaat van VGB van de namen en adressen van alle afnemers van het programma EblPro ter zake van de periode vanaf 1 januari 2011 tot de datum dit vonnis,

5.4 beveelt eBenefits en de bewaarder van de krachtens de beschikking van 1 april 2011 in beslag genomen documentatie om de registeraccountant die de onder 5.3 bedoelde opgave accordeert, op diens eerste verzoek inzage te verlenen in die documentatie ter verificatie van de juistheid van die opgave, en om die registeraccountant toe te staan afschriften te maken van de voor die verificatie relevante delen van die documentatie,

5.5 beveelt eBenefits en de bewaarder van de krachtens de beschikking van 1 april 2011 in beslag genomen documentatie om een door VGB aan te wijzen deskundige van de SGOA op diens eerste verzoek inzage te verlenen in die documentatie ter uitvoering van het in rechtsoverweging 4.17 beschreven onderzoek overeenkomstig de in die overweging genoemde voorwaarden, en om die deskundige toe te staan afschriften te maken van de voor dat onderzoek relevante delen van die documentatie;

5.6 veroordeelt eBenefits om aan VGB een dwangsom te betalen van € 20.000,00 voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van de hiervoor genoemde bevelen, of, ter keuze van VGB, voor iedere dag of gedeelte daarvan dat eBenefits niet aan een of meer van de hiervoor genoemde bevelen voldoet, tot een maximum van € 500.000,00 is bereikt,

(...)

in reconventie

5.11 heft de krachtens de beschikking van 1 april 2011 gelegde conservatoire verhaalsbeslagen op, onder de voorwaarde dat eBenefits zekerheid stelt ten bedrage van € 50.000,00 door middel van een bankgarantie,

5.12 verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

(...)

2.12. In r.o. 4.17 van het kortgeding vonnis waarnaar in r.o. 5.5 van het kortgedingvonnis wordt verwezen is voor zover relevant het volgende opgenomen:

(...) De voorzieningenrechter zal daarom, met toepassing van zijn bevoegdheid krachtens artikel 843 lid 2 Rv om voorwaarden te stellen aan de wijze waarop inzage wordt verschaft, het volgende bepalen:

4.17.1. EBenefits dient een door VGB aan te wijzen onafhankelijke deskundige van het SGOA inzage te geven in de in beslag genomen documentatie. De bij de beschikking van 1 april 2011 aan de bewaarder opgelegde plicht tot geheimhouding van die documentatie wordt in zoverre opgeheven, maar blijft voor het overige in stand.

4.17.2. De deskundige dient te onderzoeken of de in beslag genomen documentatie het vermoeden ondersteunt dat de onder de namen eBenefits Portaal, Pensioen Portaal en Compass door eBenefits in de periode vanaf 1 januari 2011 tot 1 april 2011 (het moment van het beslag) aangeboden software geheel of gedeeltelijk is ontleend aan de programma's eBenefits 4.8 en Mutatiemanager, zoals omschreven in de bijlage bij de overeenkomst van geldlening (productie 2 van VGB), of aan andere versies van die software welke zijn gecreëerd tot 29 november 2009 (de dag van de overeenkomst van overdracht).

4.17.3. De deskundige dient zijn bevindingen vast te leggen in een schriftelijk rapport. Het rapport moet aan alle partijen worden gestuurd.(...)

2.13. Op 14 juli 2011 heeft VGB het kort geding vonnis laten betekenen aan eBenefits.

2.14. Op 15 juli 2011 heeft eBenefits een USB-stick overhandigd aan VGB.

2.15. Door VGB is een e-mail van 19 juli 2011 overgelegd van een derde aan VGB (productie 19). Als bijlage bij deze e-mail zijn gevoegd een aantal pagina's uit een aan deze derde gestuurde demonstratie van eBenefits Portaal waarbij diverse schermen worden getoond met de volgende titels: home, overzichten, regelingen, benefits statement, mutaties, digitaal dossier, verlof, verzuim, contentbeheer en eBenefits (hierna: de demo van eBenefits Portaal). Op de laatste pagina staat onder meer het volgende:

Home

(...)

In het onderdeel “Aan de slag” vindt u alle documenten om het eBenefits portaal in te kunnen zetten bij uw relaties.

<i>Aan de slag</i>	<i>Omschrijving</i>
<i>Intermediair</i>	<i>Handleidingen voor het gebruik van EblPro en eBenefits</i>
<i>(...)</i>	
<i>Mutatiemanager</i>	<i>Instructies om de Mutatiemanager in te richten voor gebruik richting verzekeraars</i>
<i>(...)</i>	

2.16. Op 7 september 2011 heeft een door eBenefits ingeschakelde accountant een rapport opgesteld. In het rapport staat onder meer het volgende:

Onze opdracht heeft zich vooralsnog beperkt tot het integraal doornemen van de verkoopfacturen over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 augustus 2011, teneinde vast te stellen dat eBenefits B.V. geen omzet met betrekking tot de verkoop van het programma EblPro heeft gerealiseerd.

[...]

Wij hebben op basis van de factuuromschrijving vastgesteld dat eBenefits B.V. over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 augustus 2011 geen directe omzet heeft gerealiseerd met de verkoop van het programma EblPro.

2.17. VGB heeft een niet gedateerde brief van de heer W.P. Stuurman van Knollenstein Technologies B.V. aan de voormalig raadsman van VGB overgelegd (hierna: Stuurman en de Stuurman brief) met onder meer de hierna te noemen inhoud. Uit hierna vermelde e-mailcorrespondentie tussen Stuurman en VGB blijkt dat het rapport dateert van ongeveer 15 september 2011. In de Stuurman brief staat onder meer:

Zoals besproken heb ik de USB stick onderzocht met daarop de bron codes van ‘eBenefits v4.8’ ‘EblPro’ en ‘OfferteSoftware’ (...) zijn dit mijn bevindingen:

eBenefits v4.8

1 de mappenstructuur is aangemaakt op 14 juli 2011 maar de broncode bestanden zijn van augustus 2008 of ouder (ééntje gevonden van 2009), met veel bron code bestanden uit 2006 en 2007

2. er is een handleiding, maar deze is van april 2002

3. ook bron code van pagina’s die te maken hebben met wetgeving zijn voor het laatst aangepast in 2008

EblPro:

1 volgens de datum van de bron code voor het laatst aan gewerkt in januari 2007 (vreemd genoeg zijn de mappen weer aangemaakt op 14 juli 2011)

2. database scripts aanwezig om nieuwe database te creëren

3. beschrijving installatie nieuwe database server aanwezig, maar stamt uit 2006

4. verschillende typen databases worden gebruikt, waaronder SQL Server, MS Access en Sybase, maakt het lastiger om een werkende versie aan de praat te krijgen, ook door gebrekkige documentatie

5. geschreven in VisualObjects, maar bestanden om applicatie uit te voeren ('.AEF' bestanden) zijn van 2007

Offerte Software:

1. voor het laatst aan gewerkt in 2008, met ook veel bestanden uit 2007 (en de mappen van 14 juli 2011).

De (verouderde) broncode lijkt wel compleet, maar gegevens hoe de database moet worden ingericht heb ik niet kunnen vinden. Dat maakt het bijzonder lastig om deze software 'aan de praat' te krijgen.

Aan de hand van de datum van de bron code bestanden moet ik concluderen dat er voor het laatst in 2008 aan deze software is gewerkt.

2.18. In een e-mail van Stuurman aan VGB van 15 september 2011 staat voorts onder meer:

Ik denk dat dit [het aan de praat krijgen van de software, toevoeging rechtbank] heel lastig wordt gezien de 'outdated' software, verschillende databases, verschillende ontwikkelomgevingen en missende documentatie. Om dit echt te weten te komen heb je een veel uitgebreider onderzoek (weken?) nodig waarin je daadwerkelijk de ontwikkelomgevingen en databases installeert, om vervolgens te proberen de software aan de praat te krijgen (zonder documentatie).

2.19. Op verzoek van VGB heeft de deurwaarder bij exploit van 6 oktober 2011 eBenefits aangezegd dat eBenefits 84 maal in strijd met het vonnis heeft gehandeld en dat daarom op dat moment het maximum aan dwangsommen van €500.000,-- was verbeurd. Tevens is eBenefits in het exploit bevolen om de bedoelde dwangsommen, vermeerderd met kosten, te voldoen.

2.20. In een door de heer I. Zein van Indivirtual opgesteld rapport van 2 december 2011 staat onder meer de volgende conclusie (hierna: Indivirtual en rapport Indivirtual):

Zonder een uitgebreide setup- of installatie-handleiding en een verduidelijking van de relatie tussen de verschillende bestanden, databases en structuren is dit geen toegankelijke levering van een software project. Verder lijkt het pakket ook sterk verouderd, met verwijzingen naar classes of namespaces die niet gevonden worden door Visual Studio. Of het geleverde compleet is, kan niet worden gecontroleerd, nu het feitelijk niet werkt.

Wij beheren dagelijks Microsoft.NET projecten. Voor ons was de USB-stick van eBenefits totaal niet bruikbaar of toegankelijk. Dit zal voor Benefits Plaza zeker niet anders zijn.

2.21. Bij brief van 27 maart 2012 heeft VGB derden onder wie zij op 1 april 2011 conservatoir derdenbeslag had gelegd, laten weten dat de beslagen werden opgeheven omdat eBenefits inmiddels een bankgarantie had gesteld. Vrijwel gelijktijdig heeft VGB executoriaal beslag laten leggen onder zes van deze derden ter verhaal van de dwangsommen die eBenefits haar volgens VGB is verschuldigd.

2.22. In een rapport van de heer H.J.M. Keller (hierna: Keller) van 5 april 2012 die als deskundige door de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (hierna: SGOA) is benoemd, opgesteld ter voldoening aan het bepaalde in r.o. 4.17 en 5.5 van het kortgeding vonnis, staat de volgende conclusie (hierna: rapport Keller):

(...)

Ad 2)

VGB had aan mij een USB-stick gestuurd met “daarop de documentatie die eBenefits aan VGB heeft geleverd.” (Bijlage 3). De USB-stick bleek echter niet het benodigde materiaal te bevatten. Ook langs andere weg (zie: 5 Opmerkingen in Verzoeken) was VGB uiteindelijk niet in staat de documenten/programma’s te leveren. (Bijlage 8-43)

4. Conclusie:

Het door de rechtbank gevraagde onderzoek heeft niet kunnen plaatsvinden, bij gebreke van het door VGB te leveren materiaal. Ik dan ook geen uitspraak doen over het in de vraagstelling van de rechtbank genoemde vermoeden van ontlening.

2.23. Bijlage 8 bij het rapport Keller is een e-mail van Keller aan mrs. Madunic en Jagtenberg van 30 januari 2012 waarin onder meer staat:

Met betrekking tot de USB-stick die mij is toegezonden, wil ik mevrouw Madunic vragen om een toelicht op hetgeen ik hierop dien aan te treffen. Ik heb de indruk dat eventuele gegevens versleuteld zijn.

2.24. Bijlage 14 bij het rapport Keller is een e-mail van mr. Madunic aan Keller met kopie aan mr. Jagtenberg waarin onder meer staat:

De USB stick betreft een exacte kopie van de USB stick zoals deze door eBenefits is aangeleverd. Precies om dit soort discussies te voorkomen is een exemplaar tegelijkertijd aan u en aan mw. Jagtenberg verstrekt. De heer [L] kan – indien hij daadwerkelijk twijfelt – de USB stick dus eenvoudig controleren en hoeft zich niet van de domme te houden. Ik neem overigens aan dat dit al lang is gebeurd, aangezien de USB stick al enige tijd geleden verzonden is.

2.25. Bijlage 25 bij het rapport Keller is een e-mail van Keller aan [L] van eBenefits met kopie aan mrs. Jagtenberg en Madunic van 3 februari 2012 waarin onder meer staat:

Onderstaand treft u de directory- en bestandsnamen. (...)

My vaults

My vaults/.backup.dm

My vaults/dmBackup.dll

My vaults/eula.xml

My vaults/My vault

My vaults/My vault/.FILES

My vaults/My vault/.tmp

My vaults/My vault/.database.db

*My vaults/My vault/.dmOptions.xml
My vaults/My vault/FILES
My vaults/My vault/FILES/00000000
My vaults/My vault/FILES/00000000/1
My vaults/My vault/FILES/00000000/10
My vaults/My vault/FILES/00000000/100*

2.26. Bijlage 27 bij het rapport Keller is een e-mail van [L] van eBenefits aan Keller met kopie aan mrs. Jagtenberg en Madunic van 7 februari 2012 waarin onder meer staat:

Wij hebben de lijst bekeken en kunnen u melden dat wij niet bekend zijn met deze opgave.

Het ziet er naar uit dat deze dir.lijst is versleuteld. Wij hebben echter tot tweemaal toe – zowel naar eerste partij (wel in .zip), als later op verzoek van de rechter aan BP (niet in .zip) – een onversleutelde opgave gedaan.

De kopie van de USB-stick zoals u tot uw beschikking heeft, hebben wij ook nimmer ontvangen. (...)

2.27. Bij vonnis van 19 april 2012 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank uitspraak gedaan in een door eBenefits tegen VGB aangespannen executiegeschil (hierna: het executiegeschil-vonnis). In het executiegeschil-vonnis heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat voorshands moet worden aangenomen dat eBenefits heeft voldaan aan de bevelen 5.1, 5.2, en 5.3 in het kortgeding vonnis en heeft hij de executie van de volgens VGB door eBenefits krachtens het kort geding vonnis aan haar verbeurde dwangsommen geschorst totdat in een bodemprocedure zal zijn beslist.

3. Het geschil

in conventie

3.1. VGB vordert - samengevat - dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, eBenefits
I beveelt het direct als ook indirect gebruiken, verveelvoudigen en openbaar maken van (de intellectuele eigendomsrechten van) de Software te staken en gestaakt te houden,
II veroordeelt tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 1 april 2011,
III (en VII) beveelt om alle (nog niet geleverde) Software aan VG Beheer onvoorwaardelijk, compleet, correct en bruikbaar te leveren, althans indien eBenefits de Software niet kan overdragen, voor recht verklaart dat eBenefits een vervangende schadevergoeding moet betalen nader op te maken bij staat,
IV beveelt volledige inzage te verschaffen in de in beslag genomen documentatie,
V beveelt een volledige en door een registeraccountant geaccordeerde schriftelijke opgave te doen van gegevens over afnemers en gebruikers van de Software en door haar verkregen vergoedingen sinds 19 november 2009 (de rechtbank begrijpt dat dit 29 november 2009 dient te zijn, te weten de datum van de overeenkomst van overdracht),
een en ander op straffe van een dwangsom, met veroordeling van eBenefits in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en de nakosten.

3.2. Aan haar vorderingen legt VGB ten grondslag dat VG Beheer de intellectuele eigendomsrechten, meer specifiek het auteursrecht, op de (toekomstige versies van de) Software alsmede de vorderingen van RBH op eBenefits heeft verkregen van RBH en dat B-Plaza van haar een gebruiksrecht heeft verkregen om de Software te exploiteren. Voorts voert VGB aan dat eBenefits door het gebruik van de Software inbreuk maakt op haar auteursrechten, waardoor VGB schade lijdt. De schade bestaat uit gemiste licentievergoedingen, gedeelde winst en reputatieschade en voorts is eBenefits winstafdracht verschuldigd ingevolge artikel 27a Auteurswet (hierna: Aw).

3.3. Verder legt VGB ten grondslag aan haar vorderingen tot opgave en inzage in 'de Documentatie' waarmee, zo begrijpt de rechtbank, VGB bedoelt de hiervoor in 2.10 genoemde beslagen documenten, dat dit allereerst dient ter bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten en om zo spoedig als mogelijk de (omvang van de) door haar geleden schade vast te stellen en te achterhalen welke klanten of gebruikers de Software via eBenefits in gebruik hebben. Ten tweede dient het inzien van de Documentatie om het noodzakelijk technisch inzicht te verkrijgen van wat eBenefits nu precies gebruikt aan (delen van de) Software. VGB stelt dat zij zowel belang heeft bij de gevorderde opgave als de gevorderde inzage in de Documentatie.

3.4. Aan de vordering tot levering van de Software legt VGB ten grondslag dat eBenefits op grond van de overeenkomst van overdracht verplicht is de Software en daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te leveren aan VGB en dat zij dat tot dusver niet heeft voldaan. Zij stelt dat eBenefits reeds tweemaal een USB stick aan VGB heeft afgegeven (laatstelijk na daartoe in het kortgeding vonnis bevolen te zijn) die echter niet de juiste Software betreft en data bevat die niet toegankelijk zijn.

in reconventie

3.5. Ebenefits B.V. vordert - samengevat - na wijziging van eis dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,
I voor recht verklaart dat VGB onrechtmatig jegens eBenefits heeft gehandeld en derhalve schadeplichtig is jegens eBenefits tot een bedrag aan schadevergoeding op te maken bij staat,
II de door VGB onder een zevental nader genoemde derden gelegde beslagen opheft, en
III VGB hoofdelijk veroordeelt om binnen twee dagen na het vonnis de door eBenefits gestelde bankgarantie voorzien van een deugdelijke afstandsverklaring aan eBenefits te retourneren,
een en ander met veroordeling van VGB in de werkelijke kosten van dit geding.

3.6. eBenefits voert daartoe aan dat sprake is van misbruik van (proces)recht en dat VGB aldus onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld waardoor eBenefits schade heeft geleden. Ten eerste heeft VGB onrechtmatig gehandeld door het leggen van onterechte beslagen omdat zij in het verzoekschrift enorme bedragen heeft opgevoerd waarvoor geen basis is, welke bedragen zij vervolgens tijdens het kort geding terugbrengt tot €50.000 en thans in deze procedure weer zonder onderbouwing stelt op €130.000,- terwijl zij tevens ten onrechte aanspraak maakt op het bedrag van een lening van RBH aan eBenefits terwijl de lening is afgelost door levering van de broncodes aan RBH. Ook heeft VGB onrechtmatig gehandeld doordat zij een kansloos faillissementsverzoek heeft ingediend (dat ook is afgewezen) en hierover (potentiële) relaties van eBenefits heeft geïnformeerd hetgeen

heeft geleid tot schade aan de reputatie en goede naam van eBenefits waaronder het mislopen van contracten. De overige twee vorderingen zijn hieraan accessoir.

3.7. VGB en eBenefits voeren over en weer, in conventie en reconventie, verweer.

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

4. De beoordeling

in conventie

4.1. In deze procedure staat de Software centraal. De Software bestaat uit een viertal programma's te weten het programma eBenefits 4.8 en de deelapplicaties EblPro, Mutatiemanager en Offertemanager die met elkaar samenwerken. EblPro is een lokaal geïnstalleerde deelapplicatie en wordt gebruikt om gegevens in een lokale databank in te voeren. Vervolgens vormt eBenefits 4.8 een zogenaamde 'internetschil' over deze lokale databank en werkte deze samen met de Mutatiemanager en Offertemanager. De Software is bedoeld voor de assurantiemarkt voor het verwerken van mutaties van werkgevers en werknemers op het gebied van 'employee benefits'. De rechtbank verwijst naar de bijlage bij de geldleningsovereenkomst hiervoor opgenomen in 2.4 waarin de functionaliteiten van de Software verder zijn toegelicht.

4.2. Bij de beoordeling van de vorderingen zal de rechtbank waar nodig onderscheid maken tussen de diverse programma's.

Levering Software

4.3. VGB vordert een bevel aan eBenefits om de Software onvoorwaardelijk, compleet, correct en bruikbaar te leveren omdat de USB-stick die zij op 15 juli 2011 heeft ontvangen (wederom) geen toegankelijke data bevat, niet compleet is en omdat de software die erop staat 'niet aan de praat te krijgen is' en dus niet bruikbaar, aldus VGB.

4.4. eBenefits verweert zich ten eerste tegen het gevorderde bevel met de stelling dat zij jegens VGB geen verplichtingen heeft tot levering van de Software nu zij geen partij is bij de koopovereenkomst.

4.5. Dit verweer faalt. Op grond van de koopovereenkomst heeft VGB de vorderingen en rechten van RBH op eBenefits verkregen van RBH, waaronder die uit de overeenkomst van overdracht. VGB heeft de cessie van de vorderingen op 1 februari 2011 aan eBenefits medegedeeld. Voor zover RBH (nog) een aanspraak op levering van de Software heeft, is zulke aanspraak door RBH aan VG Beheer overgedragen in de koopovereenkomst. In de koopovereenkomst is B-Plaza weliswaar als partij opgenomen maar de vorderingen worden niet aan haar overgedragen.

4.6. Ten tweede verweert eBenefits zich tegen het gevorderde bevel met de stelling dat zij reeds aan haar verplichtingen uit de overeenkomst van overdracht heeft voldaan door op 17 september 2010 een USB stick met daarop de broncodes van de Software en de voorhanden zijnde documentatie te leveren aan RBH en door nogmaals op 15 juli 2011 een

USB-stick te leveren aan VGB conform het kortgeding vonnis. Deze laatste zal hierna door de rechtbank worden aangemerkt als de USB-stick.

4.7. Dit verweer van eBenefits slaagt. De rechtbank overweegt daartoe allereerst dat tussen partijen niet in geschil is dat in artikel 1 van de overeenkomst van overdracht de eigendom van de Software als zodanig is overgedragen en dat deze overdracht niet is beperkt tot de broncodes van de Software, voor zover daartussen een wezenlijk onderscheid te maken is. Meer specifiek zijn in artikel 1 aan RBH overgedragen de versies van de Software gecreëerd tot aan de dag waarop de overeenkomst is getekend, of te wel tot 29 november 2009.

4.8. Uit de Stuurman brief en uit het rapport Indivirtual (hiervoor in 2.17 en 2.20 vermeld) blijkt ten eerste dat de USB-stick toegankelijke data bevat. Zowel Stuurman als Indivirtual beschrijven immers gedetailleerd de inhoud van de USB-stick. Stuurman meldt dat hij diverse bestanden met broncodes heeft gevonden. Dat bestanden of pakketten niet leesbaar zouden zijn, blijkt uit geen van beide verklaringen. Dat Keller in zijn rapport (hiervoor vermeld in 2.22) schrijft dat de aan hem geleverde USB-stick niet het benodigde materiaal bevat, hetgeen - zo blijkt uit Bijlage 25 bij het rapport Keller - het gevolg is van het feit dat de USB-stick die Keller heeft onderzocht versleutelde bestanden bevat, doet hier niet aan af ongeacht door wie de bestanden versleuteld zijn. Zowel Stuurman als Indivirtual hadden de USB-stick op dat moment al onderzocht en deze was voor hen toegankelijk.

4.9. Voorts berust de stelling van VGB dat de Software 'bruikbaar' dient te zijn op een onjuiste uitleg van artikel 1 van de overeenkomst van overdracht. De vraag op welke wijze de bepalingen van de overeenkomst van overdracht dienen te worden uitgelegd, moet worden beantwoord aan de hand van het Haviltex-criterium: welke zin mochten partijen over en weer redelijkerwijze toekennen aan de bewuste bepalingen en wat mochten zij te dien aanzien redelijkerwijze van elkaar verwachten, gelet op de omstandigheden, waaronder de aard van de transactie, de omvang en gedetailleerdheid van het contract en de wijze van totstandkoming ervan.

4.10. Op grond van artikel 1 van de overeenkomst van overdracht is eBenefits verplicht aan RBH de Software te leveren gecreëerd tot 29 november 2009. Dit betekent naar het oordeel van de rechtbank dat – in navolging van het kortgeding vonnis – zowel de variant in de programmeertaal (broncode) als de variant in de machinetaal (objectcode) door eBenefits geleverd dient te worden en dat daaronder ook begrepen kan worden dat tevens de bijbehorende beschikbare handleidingen en documentatie wordt geleverd, maar ook niet meer dan dat. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat de overeenkomst van overdracht voortvloeit uit de eerdere overeenkomst van geldlening en de omstandigheid dat eBenefits achterstallig is gebleven met aflossen van de door RBH aan haar verstrekte geldlening waardoor RBH de in artikel 8 van die overeenkomst gestelde zekerheid kon opeisen. Die omstandigheid speelt bij de uitleg van de reikwijdte van de overdracht van de Software in artikel 1 van de overeenkomst van overdracht een rol. Gesteld noch gebleken is dat RBH ten tijde van het sluiten van de overeenkomst van overdracht voor ogen had om zelf de Software te gaan exploiteren en dat eBenefits zulks wist, zodat RBH mocht verwachten dat aan haar de Software als een pakket zou worden overgedragen dat voor haar – zonder nadere toelichting of inspanning – direct toepasbaar zou zijn. Integendeel, uit artikel 5 van de overeenkomst van overdracht volgt nu juist dat partijen een licentieconstructie voor ogen hadden waarbij eBenefits de Software zou blijven exploiteren.

eBenefits heeft voorts onweersproken gesteld dat zij niet beschikt over andere documentatie betreffende de Software dan die zij reeds op de USB-stick heeft geleverd omdat alle overige know-how in de hoofden van de betrokkenen zat en dat voor toepassing van de Software ook bepaalde licenties van derden noodzakelijk zijn die zij niet kan leveren. Gelet hierop verwerpt de rechtbank dan ook de stelling van VGB dat de verplichting tot overdracht van de Software inhoudt dat van eBenefits verwacht had mogen worden dat zij op het moment van de overdracht aan RBH al haar kennis en know-how om de Software te implementeren (alsnog) zou documenteren en overdragen.

4.11. Het feit dat zowel Stuurman als Indivirtual concluderen dat het om verschillende redenen ingewikkeld is om de Software ‘aan de praat te krijgen’ respectievelijk dat de Software ‘feitelijk niet werkt’ heeft tot gevolg dat VGB - zonder nadere inspanningen althans - de Software thans niet kan gebruiken. Gelet op het voorgaande leidt dit evenwel naar het oordeel van de rechtbank niet tot de conclusie dat eBenefits niet heeft voldaan aan haar leveringsverplichting.

4.12. Ook het feit dat de broncodes op de USB-Stick - zo blijkt uit de Stuurman brief - dateren uit 2008, 2007 en 2006, en dat deze broncodes volgens Indivirtual ‘verouderd’ zijn, betekent naar het oordeel van de rechtbank niet dat eBenefits niet heeft voldaan aan haar leveringsverplichting. Gesteld noch gebleken is dat vóór de datum van de overeenkomst van overdracht (29 november 2009) meer recente broncodes van de betreffende programma’s van de Software zijn ontwikkeld die eBenefits had kunnen overdragen.

4.13. Voorts heeft VGB haar stelling dat de USB-stick niet ‘compleet’ is onvoldoende gemotiveerd. Die onderbouwing staat niet in de door haar overgelegde Stuurman brief noch in het rapport Indivirtual. Stuurman concludeert dat de (verouderde) broncode wel compleet lijkt, terwijl Indivirtual in haar rapport concludeert dat zij niet kan controleren of het pakket compleet is omdat het feitelijk niet werkt.

4.14. VGB heeft verder geen feiten of omstandigheden aangevoerd voor haar stelling dat de USB-stick om andere dan de hiervoor reeds beoordeelde redenen niet correct zou zijn. Wat VGB bedoelt met de stelling dat de Software ‘onvoorwaardelijk’ dient te worden overgedragen, is niet nader toegelicht en in deze context onbegrijpelijk, zodat die stelling niet kan leiden tot het oordeel dat door eBenefits niet is voldaan aan haar leveringsverplichting.

4.15. Gelet op het voorgaande wijst de rechtbank de gevorderde levering van de Software af. Dit leidt tevens tot de conclusie dat de subsidiair gevorderde schadevergoeding voor het geval eBenefits de Software niet kan overdragen, wordt afgewezen.

Auteursrechthebbende

4.16. Tijdens de zitting heeft VGB desgevraagd verduidelijkt dat zij het gevorderde inbreukverbod (en de daaraan gerelateerde vorderingen) baseert op haar auteursrechten op de Software.

4.17. Het meest verstrekkende verweer van eBenefits tegen deze vorderingen van VGB is dat VGB niet de auteursrechthebbende is op de Software. eBenefits heeft hiertoe aangevoerd dat RBH op basis van de overeenkomst van overdracht slechts eigenaar is

geworden van de (broncodes van de) Software maar niet van het auteursrecht daarop zodat RBH vervolgens het auteursrecht op de Software niet heeft kunnen overdragen aan VG Beheer. Voorts voert eBenefits aan dat de overeenkomst van overdracht zag op een “tijdelijke zekerheid” totdat zij de (broncodes van de) Software weer kon terugkopen.

4.18. Naar het oordeel van de rechtbank dient artikel 1 van de overeenkomst van overdracht met name gelet op de daarin opgenomen zin “*De overdracht omvat alle rechten die van rechtswege zijn ontstaan op de broncodes, waaronder het recht op verveelvoudiging en openbaarmaking van de broncodes.*” (zie hiervoor in 2.6) aldus te worden uitgelegd dat eBenefits daarin niet alleen de eigendom van de Software aan RBH overdraagt maar tevens het op de Software rustende auteursrecht. Het expliciet genoemde ‘recht op verveelvoudiging en openbaarmaking’ is immers het auteursrecht zoals dit is gedefinieerd in artikel 1 Aw. Dat partijen in artikel 1 van de overeenkomst van overdracht tevens de overdracht van het auteursrecht op het oog hadden, vindt bevestiging in het in artikel 3 bepaalde waarin eBenefits aan RBH garandeert dat zij de auteursrechthebbende op de Software is en gerechtigd is deze rechten over te dragen.

4.19. Het feit dat de overeenkomst van overdracht voortvloeit uit de eerdere overeenkomst van geldlening en de omstandigheid dat eBenefits achterstallig is gebleven met aflossen van de door RBH aan haar verstrekte geldlening waardoor RBH de in artikel 8 van die overeenkomst gestelde zekerheid kon opeisen, maakt de uitleg van artikel 1 van de overeenkomst van overdracht niet anders. Het moge zo zijn dat eBenefits de intentie had om op enig moment (de broncodes van) de Software en de daarop rustende auteursrechten weer van RBH terug te kopen, uit de overeenkomst van overdracht, met name de artikelen 1, 3 en 5 blijkt niet, zoals eBenefits stelt, dat eBenefits en RBH een overdracht met een op enigerlei wijze tijdelijk karakter zijn overeengekomen. Dat partijen voor ogen hadden dat eBenefits een licentie zou krijgen voor de exploitatie van de Software leidt niet tot een overdracht met een tijdelijk karakter. Het bepaalde in artikel 2 van de overeenkomst van overdracht, maakt dit niet anders. In dit artikel staat dat de ‘overeenkomst’ wordt aangegaan voor de duur van het auteursrecht en niet dat de ‘overdracht’ een tijdelijk karakter heeft. Hoewel deze bepaling zoals eBenefits terecht stelt niet past bij een overeenkomst van overdracht die naar haar aard geen duurovereenkomst is, kan hieruit, met name gelet op de artikelen 1, 3 en 5 die op geen enkele wijze refereren aan een tijdelijk karakter van de overdracht, niet worden afgeleid dat de overdracht een tijdelijk karakter heeft. Overigens is gesteld noch gebleken dat eBenefits (het auteursrecht op) de Software van RBH heeft teruggekocht.

4.20. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat eBenefits de Software en de daarop rustende auteursrechten heeft overgedragen aan RBH. VG Beheer heeft de auteursrechten op de Software vervolgens in de koopovereenkomst (zie in 2.8 hiervoor) geleverd gekregen van een beschikkingsbevoegde partij en is daarmee naar het oordeel van de rechtbank de auteursrechthebbende op de Software. In de koopovereenkomst is B-Plaza weliswaar als partij opgenomen maar de auteursrechten op de Software worden niet aan haar overgedragen.

4.21. In dit verband stelt VGB zich op het standpunt dat de overdracht van de auteursrechten op de Software van RBH aan VG Beheer heeft plaatsgevonden op 8 december 2010 zodat zij vanaf die datum rechthebbende is. eBenefits heeft dit betwist met de stelling dat als VGB al een vordering gebaseerd op auteursrecht toekomt, zulks pas het geval kan zijn na 1 januari 2011 omdat zij met RBH een schikking heeft getroffen over de

licentievergoeding met betrekking tot de Software over de periode tot en met 31 december 2010.

4.22. Het verweer van eBenefits treft in zoverre doel dat VGB naar het oordeel van de rechtbank pas vanaf 1 januari 2011 haar auteursrechten jegens eBenefits kan handhaven. In artikel 1 ‘Definities’ van de koopovereenkomst (hiervoor vermeld in 2.8) zijn VGB en RBH immers overeengekomen dat wordt uitgezonderd van de over te dragen vorderingen een exclusieve licentievergoeding van 29 november 2009 tot en met 31 december 2010 voor het gebruik door eBenefits van de Software. eBenefits heeft onweersproken gesteld dat zij – weliswaar na eerst door RBH in rechte te zijn betrokken – een schikking heeft getroffen voor de betreffende licentievergoeding tot en met 31 december 2010.

4.23. Anders dan VGB stelt, omvat de overdracht van de Software en de daarop rustende auteursrechten geen ‘toekomstige versies’ van de Software die zijn gecreëerd na de overdrachtsdatum. Het verweer van eBenefits dat in de overeenkomst van overdracht in artikel 1 expliciet is overeengekomen dat de overdracht ziet op versies van de Software die zijn gecreëerd ‘tot aan de datum’ van de overeenkomst van overdracht en dat deze overeenkomst in de plaats is getreden van de brief van 5 mei 2009 (hiervoor vermeld in 2.5) slaagt. Gelet hierop kan VGB uit hoofde van de koopovereenkomst geen recht doen gelden op eventuele toekomstige versies van de Software. In die koopovereenkomst zijn immers niet alleen de rechten uit de brief van 5 mei 2009 overgedragen maar is ook de overeenkomst van overdracht overgedragen. Overigens heeft eBenefits onweersproken gesteld dat er na de overdracht geen nieuwe versies van de Software zijn gecreëerd. VGB heeft immers niet gesteld dat eBenefits Portaal, Pensioen Portaal en eBenefits Compass nieuwe versies zijn van de Software maar dat deze programma’s op de Software zijn gebaseerd.

Inbreuk

4.24. Vervolgens komt de rechtbank toe aan de beoordeling van de vraag of eBenefits na 1 januari 2011 de Software openbaar heeft gemaakt of heeft verveelvoudigd en daarmee inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van VG Beheer op de Software. VGB stelt dat eBenefits inbreuk maakt op haar auteursrechten door na de overdracht van die auteursrechten de Software nog te gebruiken en te laten gebruiken. Tijdens de zitting heeft VGB haar stelling verduidelijkt en aangevoerd dat zij aanwijzingen heeft van haar klanten en relaties dat klanten van eBenefits nog steeds de Software gebruiken en dat eBenefits daaruit thans nog inkomsten genereert. Bovendien maakt eBenefits inbreuk op de auteursrechten van VGB met het aanbieden van de programma’s eBenefits Portaal, PensioenPortaal en eBenefits Compass. Deze programma’s zijn gebaseerd op eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager waarbij deze software hier en daar is bewerkt maar in feite sprake is van dezelfde functionaliteiten en processen, dezelfde voor de klant zichtbare schermen maar dan onder een andere naam en met een andere ‘look and feel’.

4.25. Nu hiervoor in 4.20 reeds is overwogen dat B-Plaza geen houdster is van de auteursrechten op de Software, bestaat er geen grondslag voor haar vordering tot staking van auteursrechtinbreuk. Jegens B-Plaza zal het gevorderde verbod derhalve worden afgewezen.

4.26. Ten aanzien van het programma Offertemanager heeft eBenefits als verweer gevoerd dat dit programma ‘op de plank lag’ en nimmer aan klanten is aangeboden. Tijdens de zitting is door VGB erkend dat Offertemanager nog in ontwikkeling was. Daarmee slaagt het verweer van eBenefits dat zij geen inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht op Offertemanager nu niet vast is komen te staan dat zij dit programma op enig moment openbaar heeft gemaakt dan wel heeft verveelvoudigd.

Inbreuk - eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager

4.27. Ten aanzien van het programma eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager heeft eBenefits ten eerste als verweer gevoerd dat zij dit programma sinds begin 2011 niet meer op haar website heeft aangeboden maar in plaats daarvan de nieuwe ontwikkelde programma’s eBenefits Portaal en eBenefits Compass en dat al haar bestaande klanten van eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager begin 2011 via conversie zijn overgezet naar eBenefits Portaal en vervolgens in januari 2012 naar eBenefits Compass.

4.28. Hiertegenover heeft VGB enkel aangevoerd dat zij het vermoeden heeft dat eBenefits ook het programma eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager sinds de overdracht nog altijd gebruikt omdat het onwaarschijnlijk is dat eBenefits van de ene dag op de andere dag zou stoppen met het aanbieden van software waarmee zij in haar inkomsten voorziet. Nu VGB evenwel niet heeft weersproken dat eBenefits sinds het begin van 2011 niet langer eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager op haar website aanbiedt, noch dat de klanten van eBenefits met ingang van 2011 zijn overgezet naar eBenefits Portaal, slaagt het verweer van eBenefits dat zij eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager als zodanig na 1 januari 2011 niet meer heeft aangeboden, zodat op die grond geen sprake is van inbreuk. Of eBenefits na 1 januari 2011 nog licentie-inkomsten heeft gegenereerd met betrekking tot reeds eerder aan derden verschaft gebruiktsrechten op eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager hetgeen VGB stelt en eBenefits betwist, kan bij beantwoording van de inbreukvraag in het midden blijven. Immers enig gebruik door derden van eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager die vóór genoemde datum een gebruiktsrecht voor dit programma van eBenefits hebben verkregen, levert geen auteursrechtinbreuk door eBenefits op. Of VGB recht heeft op inkomsten die eBenefits daaruit zou hebben gegenereerd, is een vraag die pas aan de orde kan komen bij de behandeling van de gevorderde schadevergoeding.

4.29. Ten aanzien van de stelling van VGB dat eBenefits Portaal, Pensioen Portaal en eBenefits Compass bewerkingen zijn van eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager die inbreuk maken op haar auteursrechten, overweegt de rechtbank als volgt. VGB heeft onweersproken gesteld dat eBenefits Portaal, Pensioen Portaal en eBenefits Compass (grotendeels) dezelfde functionaliteiten hebben als eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager. eBenefits betwist evenwel dat sprake is van inbreuk met de stelling dat de programma’s eBenefits Portaal, Pensioen Portaal en eBenefits Compass deels zelf en deels door derden zijn ontwikkeld waarbij geen gebruik is gemaakt van de broncodes van eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager. VGB heeft haar stelling dat sprake is van een bewerking nader onderbouwd door overlegging van productie 19 (zie hiervoor in 2.15). Met VGB is de rechtbank van oordeel dat het gebruik van de termen ‘EblPro’ en ‘Mutatiemanager’ in de demo van eBenefits Portaal een aanwijzing kan zijn voor het feit dat de eBenefits Portaal software een bewerking is van eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager zoals VGB stelt omdat ook eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager samenwerkt met deze programma’s. eBenefits heeft weliswaar tijdens de zitting toegelicht (zonder dit met stukken te

onderbouwen) dat klanten van eBenefits Portaal voor het invoeren van gegevens in hun lokale databank nog EblPro gebruikten zodat daarnaar wordt verwezen en dat de term ‘mutatiemanager’ geen verwijzing is naar Mutatiemanager maar slechts een algemeen gehanteerde term voor software die het doel heeft om mutaties te verwerken. Zelfs indien de stellingen van eBenefits juist zouden zijn, sluit dit niet uit dat eBenefits Portaal een inbreukmakende bewerking is van eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager.

4.30. De rechtbank stelt vast dat de bewijslast van de stelling dat eBenefits Portaal, Pensioen Portaal en eBenefits Compass bewerkingen zijn van eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager die inbreuk maken op de auteursrechten van VG Beheer, op VGB rust.

4.31. Op basis van hetgeen thans voorligt, kan de rechtbank niet vaststellen of eBenefits Portaal, Pensioen Portaal en eBenefits Compass bewerkingen zijn van eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager althans met eBenefits 4.8 en/of Mutatiemanager overeenstemmen. De rechtbank is voorshands van oordeel dat een deskundige dient te worden benoemd, hetgeen hierna bij de bespreking van de vordering tot inzage in de beslagen documentatie, verder aan de orde zal komen.

Inbreuk - EblPro

4.32. Tussen partijen is niet in geschil dat eBenefits EblPro op haar website tot op de dag van het kortgeding vonnis van 11 juli 2011 nog beschikbaar stelde voor derden om te downloaden. Het verweer van eBenefits dat van inbreuk evenwel geen sprake was omdat zij EblPro gratis ter beschikking stelde op haar website omdat het vanaf 2007 “rechtenvrij” zou zijn, faalt. Het is aan de rechthebbende, sinds de overdracht VG Beheer, om te bepalen of en onder welke voorwaarden het programma ter beschikking wordt gesteld.

4.33. Gelet op het voorgaande staat reeds vast dat eBenefits inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van VG Beheer op EblPro. Nu eBenefits geen onthoudingsverklaring heeft getekend, is thans nog sprake van een dreiging van (een) inbreuk(en) in de toekomst hetgeen voldoende is voor toewijzing van een verbod. Dat een dreiging van nieuwe inbreuken reëel is, wordt voorts onderstreept door de door VGB als productie 19 overgelegde demo van eBenefits Portaal (zie hiervoor in 2.15) waarin expliciet wordt verwezen naar EblPro. eBenefits heeft tijdens de zitting nader toegelicht dat klanten met een licentie voor eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager vanaf begin 2011 naar eBenefits Portaal zijn overgezet en dat die klanten bij eBenefits Portaal voor het invoeren van gegevens in hun lokale databank nog steeds gebruik maakten van EblPro waarover zij reeds beschikten. Dat is de reden waarom in de demo van eBenefits Portaal wordt verwezen naar EblPro, aldus eBenefits. Nu eBenefits Portaal blijkbaar (al dan niet uitsluitend) werkt in samenwerking met EblPro kan naar het oordeel van de rechtbank voorshands niet worden uitgesloten dat eBenefits na 1 januari 2011 aan nieuwe klanten niet alleen eBenefits Portaal heeft verstrekt maar ook EblPro, hetgeen inbreuk zou (kunnen) maken op de rechten van VG Beheer. Dat zulks ook daadwerkelijk het geval is, is vooralsnog niet gebleken.

Inbreuk - conclusie

4.34. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat eBenefits geen inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van VG Beheer op Offertemanager maar dat eBenefits wel inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van VG Beheer door van 1 januari 2011 tot en

met 11 juli 2011 EblPro op haar website beschikbaar te stellen voor downloaden door derden. Ten aanzien van eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager is de rechtbank voorshands van oordeel dat een deskundigenbericht dient te worden gelast.

Inzage in de beslagen documentatie

4.35. Bij de beoordeling van de gevorderde inzage in de beslagen documentatie moet een onderscheid worden gemaakt tussen de gronden die VGB daarvoor aanvoert, te weten (i) het vaststellen of de thans onder de namen eBenefits Portaal, Pensioen Portaal en Compass aangeboden software inbreuk maakt op haar auteursrechten op de programma's eBenefits 4.8 en/of Mutatiemanager, en (ii) het vaststellen en beperken van de schade ten gevolge van de gestelde inbreuken.

4.36. De hiervoor als sub (i) aangeduide grond is naar het oordeel van de rechtbank een rechtmatig belang in de zin van artikel 843a Rv in navolging van de overwegingen van de voorzieningenrechter in het kortgeding vonnis. De rechtbank neemt daarbij aan dat er sprake is van een rechtsbetrekking in de zin van artikel 843a Rv, te weten een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een auteursrecht (artikel 1019a Rv). In dit verband stelt de rechtbank voorop dat de drempel voor het aannemen van een dergelijke rechtsbetrekking in het kader van een beroep op het inzagerecht ter staving van een inbreuk lager is dan de maatstaf voor toewijzing van een verbod en een opgaveplicht. Als dezelfde eisen aan het te leveren bewijs zouden worden gesteld, zou het beroep op artikel 843a Rv – dat nu juist kan worden gebruikt ter verkrijging van aanvullende bewijsmiddelen – immers zinloos worden. Aan de andere kant moeten 'fishing expeditions' worden voorkomen (Kamerstukken II 1999-2000, 26 855 nr. 3, p. 188 en Kamerstukken II 2005-2006, 30 392, nr. 3. p. 20). Het inzagerecht mag niet worden gebruikt om op basis van een willekeurige beschuldiging van onrechtmatig handelen, in de administratie van een ander te gaan vissen naar een mogelijke onderbouwing van die beschuldiging. Het komt er dus op aan dat er concrete feiten en omstandigheden worden aangevoerd die een redelijk vermoeden van een inbreuk kunnen dragen en dat de aangevoerde feiten en omstandigheden worden onderbouwd met redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal.

4.37. Gelet op hetgeen hiervoor in 4.29 is overwogen, heeft VGB naar het oordeel van de rechtbank aan die eis voldaan. Onder deze omstandigheden concludeert de rechtbank dat VGB haar vermoeden van inbreuk voldoende heeft onderbouwd voor toewijzing van een vordering tot inzage op de hierna te bepalen wijze. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat weliswaar in het kortgeding vonnis inzage in de beslagen documentatie onder voorwaarden is toegestaan. Die inzage heeft evenwel niet geleid tot een rapport van een deskundige omdat de door VGB aan de deskundige overhandigde USB-stick versleuteld bleek te zijn en dus voor de deskundige niet toegankelijk (zie hiervoor in 2.22 en 4.8). Nu de inzage onder de door de voorzieningenrechter gestelde voorwaarden niet heeft geleid tot een inhoudelijk rapport van een deskundige, ziet de rechtbank hierin geen beletsel om in deze bodemprocedure nogmaals inzage onder voorwaarden toe te staan.

4.38. Het verweer van eBenefits dat de gevorderde inzage te ruim is omdat de broncode en documentatie van eBenefits Portaal, Pensioen Portaal en eBenefits Compass vertrouwelijk is, slaagt in zoverre dat als de stelling van eBenefits dat zij de software niet heeft ontleend juist is, eBenefits een rechtmatig belang heeft bij het geheimhouden van die

gegevens ten opzichte van een concurrent als VGB. Rechtstreekse inzage in de gegevens is in dit geval ook niet nodig om tegemoet te komen aan het belang van VGB.

4.39. In navolging van de wijze waarop de voorzieningenrechter in het kortgeding vonnis de inzage heeft bevolen, is de rechtbank voornemens, met toepassing van haar bevoegdheid krachtens artikel 843 lid 2 Rv voorwaarden te stellen aan de wijze waarop inzage wordt verschaft en de inzage te combineren met het voorgenomen deskundigenbericht zoals hierna zal worden bepaald.

4.39.1. Voordat de rechtbank overgaat tot het inwinnen van een deskundigenbericht, zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de wenselijkheid van een deskundigenbericht, over het aantal en het specialisme van de te benoemen deskundige(n) en over de aan de deskundige(n) voor te leggen vragen. Indien partijen zich wensen uit te laten over de persoon van de te benoemen deskundige(n), dienen zij daarbij aan te geven over welke deskundige(n) zij het eens zijn, dan wel tegen wie zij gemotiveerd bezwaar hebben. De rechtbank zal de zaak hiertoe naar de rol verwijzen.

4.39.2. De rechtbank is voorlopig van oordeel dat kan worden volstaan met de benoeming van één deskundige op het gebied van automatisering die door de SGOA is benoemd en dat de navolgende vragen dienen te worden voorgelegd:

1. Ondersteunt de in beslag genomen documentatie het vermoeden dat de onder de namen eBenefits Portaal, Pensioen Portaal en eBenefits Compass door eBenefits in de periode vanaf 1 januari 2011 tot 1 april 2011 aangeboden software een geheel of gedeeltelijke bewerking is van de versies van eBenefits 4.8 en/of Mutatiemanager welke zijn gecreëerd tot 29 november 2009 (datum overdracht aan RBH) en die zich bevinden:
 - (a) op de USB-stick die VGB op 15 juli 2011 van eBenefits heeft ontvangen en waarvan VGB een kopie zal overhandigen aan de deskundige (met een kopie aan eBenefits); en/of
 - (b) in de in beslag genomen documentatie; waarbij de deskundige zo mogelijk voor beantwoording van de vraag (ook) een vergelijking zal maken van de broncodes en objectcodes van enerzijds eBenefits 4.8 en/of Mutatiemanager en anderzijds eBenefits Portaal, Pensioen Portaal en eBenefits Compass?
2. Zijn er nog andere punten die u naar voren wilt brengen waarvan de rechtbank volgens u kennis dient te nemen bij de verdere beoordeling?

4.39.3. Indien de rechtbank overgaat tot het gelasten van een deskundigenbericht, dient eBenefits de door de rechtbank aan te wijzen deskundige inzage te geven in de in beslag genomen documentatie. De bij de beschikking van 1 april 2011 aan de bewaarder opgelegde plicht tot geheimhouding van die documentatie wordt in zoverre opgeheven, maar blijft voor het overige in stand.

4.39.4. De deskundige dient zijn bevindingen vast te leggen in een schriftelijk rapport. Het rapport dient aan de rechtbank te worden gestuurd met afschrift aan alle partijen.

4.39.5. Als de deskundige in dat rapport concludeert dat de documentatie het vermoeden ondersteunt dat sprake is van een gehele of gedeeltelijke bewerking, zal de rechtbank

beoordelen of en in hoeverre aan VGB een afschrift van die delen van de documentatie die naar het oordeel van de deskundige relevant zijn voor die conclusie, aan VGB dient te worden verstrekt.

4.39.6. De rechtbank ziet geen aanleiding om af te wijken van het uitgangspunt van de wet, dat het voorschot op de kosten van de deskundige(n) in beginsel door de eisende partij moet worden gedeponereerd. Dit voorschot zal daarom door VGB moeten worden betaald.

4.40. Alle overige beslissingen zullen worden aangehouden.

in reconventie

4.41. Gelet op hetgeen hiervoor in conventie is overwogen, zullen in reconventie alle beslissingen worden aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **27 juni 2012** voor het nemen van een akte door beide partijen waarin zij zich uitlaten over het in 4.39 aangekondigde deskundigenbericht;

5.2. houdt iedere verdere beslissing aan;

in reconventie

5.3. houdt iedere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 13 juni 2012.