

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 404974 / HA ZA 11-2534

Vonnis van 19 september 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:
 - het tussenvonnissen van 13 juni 2012;
 - de akte uitlating aangekondigd deskundigenbericht van VGB van 27 juni 2012 (hierna: de akte uitlating VGB);
 - de akte van eBenefits van 27 juni 2012 (hierna: de akte uitlating eBenefits);
 - de akte van uitlating VGB van 8 augustus 2012 (hierna: de nadere akte VGB).
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1. De rechtbank volhardt bij hetgeen bij voormeld tussenvonnissen (hierna: het tussenvonnissen) is overwogen en beslist. De rechtbank gebruikt hierna gedefinieerde termen als eerder vermeld in het tussenvonnissen.

2.2. In het tussenvonnissen heeft de rechtbank in 4.31 aangekondigd voornemens te zijn om een deskundige te benoemen die dient te onderzoeken of eBenefits Portaal, Pensioen Portaal en eBenefits Compass bewerkingen zijn van eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager althans met eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager overeenstemmen (hierna: de onderzoeksvraag). De rechtbank heeft in het tussenvonnissen de randvoorwaarden aangegeven waarbinnen de te benoemen deskundige zijn onderzoek dient te verrichten. Partijen is de gelegenheid geboden zich hierover uit te laten.

Akte uitlating VGB

2.3. In de akte uitlating VGB verzoekt VGB de rechtbank om ten aanzien van haar vordering tot levering van de Software de deskundige te laten oordelen wat en hoe precies geleverd had moeten worden en in hoeverre door eBenefits is voldaan aan haar leveringsverplichting door middel van de door eBenefits aan VGB verstrekte USB-stick. VGB wijst in dit verband op de door haar overgelegde Stuurman brief en het rapport Indivirtual.

2.4. De rechtbank wijst dit verzoek af. De rechtbank heeft de Stuurman brief en het rapport Indivirtual in haar beoordeling betrokken (zie 4.8 en verder van het tussenvonnissen). Vervolgens heeft de rechtbank in 4.15 van het tussenvonnissen overwogen tot afwijzing van de door VGB gevorderde levering van de Software door eBenefits. VGB heeft geen nieuwe feiten of omstandigheden aangevoerd. De rechtbank ziet geen aanleiding thans anders te oordelen.

2.5. VGB verzoekt de rechtbank verder om te bepalen dat de deskundige onderzoek doet naar de door eBenefits gepleegde inbreuken op alle Software. VGB heeft dit verzoek toegelicht met de stelling dat het feit dat de rechtbank reeds heeft vastgesteld dat eBenefits inbreuk maakt op een deel van de auteursrechten die aan VG Beheer zijn overgedragen, rechtvaardigt dat het bewijsonderzoek zich uitstrekt over alle aan VG Beheer overgedragen auteursrechten.

2.6. De rechtbank begrijpt dat VGB met haar verzoek doelt op haar vordering om eBenefits te bevelen volledige inzage te verschaffen in de in beslag genomen documentatie met het doel om de schade ten gevolge van de gestelde inbreuken vast te kunnen stellen en te beperken (zie het tussenvonnissen in 3.3 en 4.35). In het tussenvonnissen heeft de rechtbank nog niet beslist of VGB ook op die grond een rechtmatig belang heeft op inzage in de beslagen documentatie in de zin van artikel 843a Rv. Naar het oordeel van de rechtbank is een beslissing dienaangaande thans nog niet aan de orde omdat eerst dient vast te komen staan of eBenefits naast inbreuk op de auteursrechten van VG Beheer op EblPro ook inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van VG Beheer op eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager. Bovendien staat (nog) niet vast of - voor zover VGB al recht op inzage heeft - daarvoor een deskundigenbericht noodzakelijk of aangewezen zal zijn. De rechtbank wijst het verzoek van VGB als hiervoor vermeld in 2.5 dan ook af.

2.7. Overigens staat het de deskundige vrij om bij het onderzoek naar eBenefits Portaal, Pensioen Portaal en eBenefits Compass alle Software te betrekken voor zover dit van belang is om de hierna opgenomen vragen te beantwoorden.

Akte uitlating eBenefits

2.8. In de akte uitlating eBenefits stelt eBenefits onder verwijzing naar een arrest van het Hof van Justitie (HvJEG 2 mei 2012, C-406/10, IEPT20120502, inzake SAS Institute/WPL) (hierna: het arrest SAS) dat alleen de broncodes van een computerprogramma auteursrechtelijk zijn beschermd maar de functionaliteit, de programmeertaal en de onderliggende ideeën en principes van een programma niet. Voorts stelt eBenefits dat het Hof benadrukt dat bescherming van functionaliteit ongewenst is en zij verwijst specifiek naar r.o. 61 van het arrest SAS waarin staat:

Bijgevolg wordt het auteursrecht op een computerprogramma niet geschonden wanneer de rechtmatige verkrijger van de licentie, zoals in de onderhavige zaak, geen toegang heeft gehad tot de broncode van het computerprogramma waarop deze licentie betrekking heeft, maar zich ertoe heeft beperkt dat programma te bestuderen, te observeren en uit te testen, teneinde de functionaliteit ervan te kunnen reproduceren in een tweede programma.

2.9. Op grond van het voorgaande stelt eBenefits dat de enige vraag die de deskundige behoeft te beantwoorden is of de broncodes van de programma's eBenefits Portaal, PensioenPortaal en eBenefits Compass dezelfde zijn als de broncodes van de programma's eBenefits 4.8 en/of mutatiemanager zoals die zich bevinden op de USB-stick die VGB op 15 juli 2011 van eBenefits heeft ontvangen.

2.10. VGB is door de rechtbank toegelaten zich bij akte uit te laten over de gevolgen die het door eBenefits genoemde arrest SAS heeft voor de vragen als geformuleerd in 4.39.2 van het tussenvonnis. Dit heeft VGB gedaan in de nadere akte VGB. De stellingen van VGB in de paragraaf 16 van de nadere akte VGB gaan dit kader te buiten en zullen door de rechtbank buiten beschouwing worden gelaten.

2.11. In de nadere akte VGB stelt VGB zich op het standpunt dat naast de bron- en objectcodes van de software die vallen onder het specifieke werkbegrip van Richtlijn 91/250/EEG ook andere onderdelen van een computerprogramma, zoals de grafische gebruikersinterface, programmeertaal, programma-indeling en zelfs tekstfragmenten, auteursrechtelijke bescherming kunnen genieten onder het algemene werkbegrip van de Auteursrechtlijn 2001/29/EG. Zij verwijst hiertoe naar het arrest van het Hof van Justitie inzake Bezpečnostní softwarová asociace (HvJEG 22 december 2010, C-393/09, IEPT 20101222 en het arrest van het Hof van Justitie inzake Infopaq (HvJEG 16 juli 2009, C-05/08, IEPT 20090716). VGB betwist de beperkte vraagstelling die eBenefits voorstelt. VGB stelt dat in het deskundigenonderzoek niet alleen de bron- en objectcodes onderzocht dienen te worden maar ook de overige onderdelen van de software zoals de grafische gebruikersinterface, derhalve ook de gebruikte taal, de module indeling, de structuur en opmaak van het scherm, de naamgeving van de velden en al het overige wat onder begrip oorspronkelijk werk geschaard kan worden.

2.12. De rechtbank overweegt dienaangaande als volgt. Uit de stellingen van partijen volgt dat zij het er over eens dat voor beantwoording van de onderzoeksvraag een vergelijking gemaakt dient te worden van de broncodes van de betreffende software om deze op overeenstemming te kunnen onderzoeken. De rechtbank acht het ook relevant om een vergelijking te maken van de objectcodes van de betreffende software. Dat zulks niet het geval is, is noch door eBenefits noch door VGB aangevoerd.

2.13. De rechtbank kan in het midden laten of VGB terecht stelt dat eBenefits het arrest SAS te beperkt interpreteert. Zoals opgenomen in 4.24 van het tussenvonnissen heeft VGB ter onderbouwing van haar stelling dat sprake is van auteursrechtinbreuk aangevoerd dat eBenefits Portaal, Pensioen Portaal en eBenefits Compass 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'. VGB heeft niet gesteld, althans onvoldoende gemotiveerd gesteld dat de gebruikersinterface(s) van eBenefits Portaal, Pensioen Portaal en eBenefits Compass inbreuk maakt op de auteursrechten van VG Beheer op de gebruikersinterface(s) van eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager. Integendeel, VGB stelt dat sprake is van een andere 'look and feel' hetgeen niet anders opgevat kan worden dan dat VGB stelt dat er nu juist geen sprake is van overeenstemming tussen in ieder geval de uiterlijke kenmerken van de gebruikersinterfaces van eBenefits Portaal, Pensioen Portaal en eBenefits Compass enerzijds en eBenefits 4.8 inclusief Mutatiemanager anderzijds. De vraag of overeenstemming bestaat tussen de gebruikersinterfaces van de betreffende software ligt dan ook niet ter beantwoording aan de rechtbank voor. De rechtbank wijst het verzoek van VGB om in de onderzoeksvraag een vergelijking van de gebruikersinterfaces van de betreffende software op te nemen om die reden dan ook af.

2.14. VGB heeft verder niet toegelicht wat zij bedoelt met 'andere onderdelen' van de software die volgens haar ook in het onderzoek door de deskundige betrokken dienen te worden (zie hiervoor in 2.11). Bij gebreke van een dergelijke toelichting ziet de rechtbank geen aanleiding de vraagstelling op grond hiervan aan te passen.

2.15. Tot slot stelt VGB zich in de nadere akte VGB (zie de paragrafen 17 en 18) op het standpunt dat het arrest SAS ook consequenties heeft voor de vaststelling in het tussenvonnissen in 4.23 dat de overdracht van de Software en de auteursrechten daarop geen 'toekomstige versies' van de Software omvat die zijn gecreëerd na de overdrachtsdatum. VGB stelt in navolging hiervan dat de inbreuktoets omschreven in 4.39.2 van het tussenvonnissen zich ook dient uit te strekken over versies van de Software gecreëerd na de overdrachtsdatum.

2.16. De rechtbank verwerpt de stelling van VGB. Zonder toelichting van VGB, die ontbreekt, valt niet in te zien op welke grond het arrest SAS noopt tot heroverweging van hetgeen de rechtbank in 4.23 van het tussenvonnissen heeft overwogen. De rechtbank ziet dan ook geen aanleiding thans anders te oordelen.

2.17. Gelet op het voorgaande behoeft de vraagstelling als opgenomen in 4.39.2 van tussenvonnissen geen wijzigingen.

Benoeming deskundige

2.18. Partijen hebben zich niet uitgelaten over het voornemen van de rechtbank één deskundige op het gebied van automatisering te benoemen die door de SGOA is benoemd. Partijen hebben zich ook niet uitgelaten over de persoon van de te benoemen deskundige.

2.19. In navolging van het tussenvonnis en met inachtneming van wat hiervoor is overwogen, zal het eerder aangekondigde deskundigenbericht nu worden bevolen. De rechtbank zal thans de heer Arno van Veen als deskundige benoemen. De rechtbank heeft zich inmiddels verstaan met de deskundige om zijn beschikbaarheid vast te stellen. Bij die gelegenheid heeft de deskundige een voorlopige kostenbegroting gemaakt voor het uit te brengen deskundigenbericht. Aan deze deskundige zullen de in de beslissing vermelde vragen worden voorgelegd.

2.20. In het tussenvonnis is al aangekondigd dat eBenefits de door de rechtbank aan te wijzen deskundige inzage dient 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.

2.21. In het tussenvonnis is al aangekondigd dat door VGB het voorschot op de kosten van de deskundige moet worden gedeponereerd.

2.22. De rechtbank wijst erop dat partijen wettelijk verplicht zijn om mee te werken aan het onderzoek door de deskundige. De rechtbank zal deze verplichting uitwerken zoals nader onder de beslissing omschreven. Wordt aan een van deze verplichtingen niet voldaan, dan kan de rechtbank daaruit de gevolgtrekking maken die zij geraden acht, ook in het nadeel van de desbetreffende partij.

2.23. Zoals uit de in 4.39.2 van het tussenvonnis opgenomen vraagstelling blijkt en hetgeen in de beslissing hierna ook is opgenomen, dient VGB een kopie van de USB-stick die zij op 15 juli 2011 van eBenefits heeft ontvangen via de rechtbank aan de deskundige te doen toekomen. Bij een eerder onderzoek door een deskundige van SGOA naar de inhoud van de betreffende USB-stick bleek de aan die deskundige overhandigde USB-stick versleuteld te zijn en dus voor die deskundige niet toegankelijk. Voor zover de thans aan de deskundige te overhandigen USB-stick wederom versleuteld is, dient VGB bij de USB-stick tevens de 'sleutel' te overhandigen ter ontsluiting van de USB-stick. Indien VGB niet over de betreffende sleutel beschikt, dient zij de rechtbank hieromtrent te informeren en zal de rechtbank de sleutel aan eBenefits verzoeken. Als eBenefits over de sleutel beschikt, dan zal zij in het kader van haar medewerkingsplicht die sleutel via de rechtbank aan de deskundige dienen te overhandigen. Daarnaast kan de deskundige zijn onderzoek (ook) baseren op de (gegevens omtrent de) software die zich bevindt in de beslagen documentatie als bedoeld in de vraagstelling opgenomen in de beslissing.

2.24. Indien een partij desgevraagd of op eigen initiatief schriftelijke opmerkingen en verzoeken aan de deskundige doet toekomen, dient zij daarvan terstond afschrift aan de wederpartij te verstrekken.

2.25. Tot slot is in het tussenvonnis al aangekondigd dat als de deskundige in het bericht concludeert dat de documentatie het vermoeden ondersteunt dat sprake is van een gehele of

gedeeltelijke bewerking, de rechtbank zal 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 verstreken.

3. De beslissing

De rechtbank

in conventie

3.1. beveelt een onderzoek door een deskundige;

3.2. benoemt tot deskundige:

ARNO VAN VEEN, verbonden aan de Stichting Geschillenoplossing
Automatisering als deskundige en voorts aan Agritect Advies B.V.,
[gegevens];

3.3. teneinde een onderzoek in te stellen en een schriftelijk en met redenen omkleed antwoord te geven op de volgende vragen:

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 programma's (ieder) een geheel of gedeeltelijke bewerking vormen van de versies van eBenefits 4.8 inclusief 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/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 inclusief Mutatiemanager en anderzijds respectievelijk 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?

3.4. bepaalt dat VGB als voorschot op de kosten van de deskundige een bedrag van € 15.113,-- (inclusief BTW) ter griffie van de rechtbank dient te deponeren door overmaking op rekening 56.99.90.580, ten name van Ministerie van Veiligheid en Justitie Arrondissement Den Haag 537, onder vermelding van zaak- en rolnummer 404974 / HA ZA 11-2534;

3.5. bepaalt dat de deskundige de rechtbank zal verzoeken om vaststelling van een nader voorschot indien en zodra hem in de loop van het onderzoek blijkt dat dit meer gaat kosten dan oorspronkelijk begroot;

3.6. bepaalt dat het voorschot uiterlijk vrijdag 5 oktober 2012 dient te zijn bijgeschreven op de hiervoor vermelde rekening en in voorkomend geval het nadere voorschot binnen de termijn die door griffier schriftelijk wordt medegedeeld;

-
- 3.7. bepaalt voorts dat indien de bedoelde voorschotten niet tijdig worden voldaan, de zaak wordt verwezen naar de rol voor conclusie wegens niet ontvangen deskundigenbericht;
- 3.8. bepaalt dat de deskundige zijn werkzaamheden pas behoeft aan te vangen, nadat de griffier van deze rechtbank de deskundige zal hebben bevestigd dat het voormelde voorschot ter griffie is ontvangen;
- 3.9. wijst de deskundige er op dat hij voor aanvang van het onderzoek dient kennis te nemen van de Leidraad deskundigen in civiele zaken (te raadplegen op www.rechtspraak.nl of desgevraagd te verkrijgen bij de griffie),
- 3.10. bepaalt dat de advocaat van VGB binnen twee weken na de datum van dit vonnis een kopie van alle gedingstukken aan de rechtbank ter beschikking zal stellen alsmede een kopie van de USB-stick die VGB op 15 juli 2011 van eBenefits heeft ontvangen, onder gelijktijdige toezending van een kopie van die stukken en de USB-stick aan eBenefits, en bepaalt dat indien die USB-stick versleuteld is VGB ook de sleutel om deze te ontsleutelen aan de rechtbank en aan eBenefits ter beschikking dient te stellen en indien zij niet over de sleutel beschikt zij de rechtbank hieromtrent informeert (hierna worden de gedingstukken, de USB-stick en de sleutel gezamenlijk aangeduid als de stukken);
- 3.11. bepaalt dat eBenefits de deskundige inzage dient te geven in de in beslag genomen documentatie en heft in zoverre de bij de beschikking van 1 april 2011 aan de bewaarder opgelegde plicht tot geheimhouding van die documentatie op maar bepaalt dat die plicht voor het overige in stand blijft en bepaalt dat indien VGB in voorkomend geval niet over de sleutel beschikt om de hiervoor vermelde USB-stick te ontsleutelen en eBenefits wel, zij de sleutel binnen een week nadat de rechtbank aan eBenefits heeft medegedeeld dat VGB niet over de sleutel beschikt aan de rechtbank ter beschikking zal stellen;
- 3.12. bepaalt voorts dat, indien bedoelde kopie van alle stukken niet tijdig aan de rechtbank ter beschikking is gesteld, de zaak na sommatie door de rechtbank, waarbij VGB een termijn van twee weken zal worden gegund om de stukken alsnog ter beschikking te stellen, wordt verwezen naar de rol voor conclusie wegens niet ontvangen deskundigenbericht;
- 3.13. bepaalt dat partijen nadere inlichtingen en gegevens aan de deskundige dienen te verstrekken indien deze daarom verzoekt, de deskundige toegang dienen te verschaffen tot voor het onderzoek noodzakelijke plaatsen, en de deskundige ook voor het overige gelegenheid dienen te geven tot het verrichten van het onderzoek;
- 3.14. bepaalt dat de deskundige, met kennisgeving aan de rechtbank, uiterlijk twee weken na ontvangst van de stukken met partijen een afspraak moet hebben gemaakt voor het tijdstip van het te verrichten onderzoek en bepaalt dat een verzoek tot uitstel van (het maken van de afspraak voor) het tijdstip van het te verrichten onderzoek met opgave van redenen aan de rechtbank dient te worden gedaan;
- 3.15. bepaalt dat de deskundige het concept van zijn schriftelijke en gemotiveerde rapport, uiterlijk twee maanden nadat de griffier heeft meegedeeld dat het voorschot is voldaan, zal doen toekomen aan de civiele griffie van deze rechtbank, Prins Clauslaan 60

(postbus 20302, 2500 EH) te 's-Gravenhage, met vermelding van het zaaknummer en het rolnummer van deze zaak;

3.16. bepaalt dat de griffier de concept-rapportage aan partijen zal zenden en dat partijen uiterlijk zich binnen drie weken na ontvangst bij akte kunnen uitspreken over deze concept-rapportage;

3.17. bepaalt dat de griffier de hiervoor bedoelde akten aan de deskundige zal toezenden en dat de deskundige, uiterlijk drie weken na ontvangst van deze akten, zijn schriftelijke, gemotiveerde en ondertekende rapport, met een gespecificeerde declaratie, zal doen toekomen aan de civiele griffie van deze rechtbank, Prins Clauslaan 60 (postbus 20302, 2500 EH) te 's-Gravenhage, met vermelding van het zaaknummer en het rolnummer van deze zaak;

3.18. bepaalt dat de deskundige zijn onderzoek zelfstandig zal verrichten, ter plaatse en ten tijde als hem goedgevindt en dat hij in zijn rapport zal vermelden op welke wijze hij partijen in de gelegenheid heeft gesteld opmerkingen te maken en verzoeken te doen alsmede of van die gelegenheid gebruik is gemaakt en, zo ja, wat dergelijke opmerkingen en verzoeken hebben ingehouden;

3.19. bepaalt dat de griffier een afschrift van dit vonnis aan de deskundige zal zenden;

3.20. bepaalt dat twee weken nadat het deskundigenbericht bij de griffie van deze rechtbank is ingeleverd en nadat de griffier exemplaren daarvan heeft toegezonden aan partijen de zaak op de rol wordt gebracht voor uitlaten partijen over conclusie na deskundigenbericht c.q. vonnis vragen. Indien partijen opteren voor conclusie na deskundigenbericht zal partij VGB als eerste de conclusie nemen;

3.21. houdt iedere verdere beslissing aan.

in reconventie

3.22. houdt iedere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 19 september 2012.