

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/378276 / KG ZA 20-400

Vonnis in kort geding van 8 december 2020

in de zaak van

MR. ISAÄC JAN GERRIT HENDRIK HAGE Q.Q.,
wonende en kantoorhoudende te Ede,
in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap
IBuildGREEN B.V., gevestigd te Ede,
eiser,
advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
CONNECT 91 LTD,
gevestigd en kantoorhoudende te Buckinghamshire, Verenigd Koninkrijk,
gedaagde,
advocaat mr. E.J.C. van Gelderen te Zeist.

Partijen zullen hierna Hage q.q. en Connect worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 tot en met 10 van 2 november 2020,
- een brief namens Hage q.q. van 16 november 2020 met productie 11,
- een brief namens Hage q.q. van 23 november 2020 met productie 12,
- een tweetal brieven namens Connect van 23 november 2020 met producties 1 tot en met 3,
- de pleitnota namens Connect,
- de pleitnota namens Hage q.q.,
- de mondelinge behandeling, gehouden op 24 november 2020.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. IBuildGreen B.V. (hierna: IBG) is bij vonnis van deze rechtbank van 14 januari 2020 (C/05/20/7 F) failliet verklaard met aanstelling van Hage q.q. tot curator.

2.2. IBG ontwikkelde en vermarkte onder andere software, in het bijzonder 3D configuraties voor woningbouwprojecten.

2.3. Connect ontwikkelt eveneens software.

2.4. IBG heeft door een derde de zogenoemde Home Configurator laten ontwikkelen, een 3D tekenprogramma bestemd voor projectontwikkelaars in de woningbouw om de woningen inzichtelijk te maken voor potentiële kopers en waarbij diverse opties, zoals dakkapellen en garages, kunnen worden toegepast. IBG heeft op enig moment Connect benaderd om de Home Configurator verder te bewerken voor integratie bij cliënten en het programma te onderhouden en ondersteunen. IBG heeft op 3 mei 2017 de door Connect opgestelde Software Development Agreement ondertekend (hierna: de overeenkomst). In de overeenkomst zijn, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, de volgende bepalingen opgenomen:

“4. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND LICENSE:

4.1. PRODUCT: All materials, including, but not limited to, software, programs, source code and object code, comments to the source of object code, specifications, documents, abstracts and summaries thereof (collectively, the “Products”) developed by Connect 91 Ltd about the provision of the Services to Client [de voorzieningenrechter: IBG], or jointly by Client and Connect 91 Ltd, or by Connect 91 Ltd pursuant to specifications or instructions provided by Client, shall belong exclusively to Client. Connect 91 Ltd acknowledges that the Products shall be deemed “works made for hire” by Connect 91 Ltd for Client, and, therefore, shall be the exclusive property of Client. To the extent, the Products are not deemed “works made for hire” under applicable law, Connect 91 Ltd hereby irrevocably assigns and transfers to Client all right, title and interest in and to the Products, including, without limitation, all patent and copyright interests, and agrees to execute all documents reasonably requested by Client for the purpose of applying for and obtaining domestic and foreign patent and copyright registrations.

(...)

12. CHOICE OF LAW; VENUE; LIMITATION OF ACTIONS: This Agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of the Netherlands.

(...)

16. DISPUTES: Client and Connect 91 Ltd agree to make a good-faith effort to resolve any disagreement arising out of, or in connection with, this Agreement through negotiation. Should the parties fail to resolve any such disagreement within ten (10) days, any controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, including, without limitation, the interpretation or breach thereof, shall be submitted by either party to arbitration in Netherlands.

(...)

21. APPROVAL: This Agreement shall not be binding upon Connect 91 Ltd until it has been signed by an officer of Connect 91 Ltd.

(...)”

2.5. Bij brief van 28 mei 2018 heeft Connect het volgende aan IBG bericht:

“PLAN VAN AANPAK 2018-2019

Een partnerschap tussen Connect 91 en IbuildGREEN

Vanaf februari 2017 heeft connect | 91 zich aan IBuildGREEN (IBG) gecommitteerd als ontwikkelingspartner van haar home configurator software. Daarnaast heeft IBuildGREEN een Revit modeller in dienst via connect | 91 (91). De laatste periode zijn we gezamenlijk in overleg hoe we de samenwerking voortzetten en daarvoor wordt onderstaand een voorstel toe gedaan. (...)"

2.6. Nadat IBG bij vonnis van 14 januari 2020 failliet is verklaard en Hage q.q. is benoemd tot curator is tussen partijen op enig moment een geschil ontstaan over de producten die Connect in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van IBG heeft ontwikkeld en de auteursrechten op die producten. In de tussen Hage q.q. en Connect gevoerde correspondentie heeft Hage q.q. zich onder meer op het standpunt gesteld dat de auteursrechten op grond van de overeenkomst bij IBG berusten. Connect heeft zich op het standpunt gesteld dat Connect de eigenaar is van de auteursrechten op de producten, omdat de overeenkomst niet door Connect is ondertekend en daarom Connect niet bindt.

2.7. Bij brief van 4 juni 2020 heeft Hage q.q. van Connect gevorderd dat Connect I) erkent dat IBG de (enige) eigenaar is van alle IE-rechten op de producten, II) elke inbreuk, direct of indirect, op de IE-rechten op de producten met onmiddellijke ingang zal staken en gestaakt zal houden en III) uiterlijk op 18 juni 2020 om 16:00 uur alle producten die zij voor IBG heeft ontwikkeld in connectie met de Home Configurator aan IBG zal afgeven.

2.8. Connect heeft daarop bij e-mailbericht van 14 juni 2020 gereageerd en IBG onder meer bericht dat Connect meent dat zij de IE-rechten met betrekking tot de producten bezit, nu de overeenkomst niet door Connect is ondertekend en haar daarom niet bindt. Verder heeft Connect IBG bericht dat de producten op de server staan van IBG en dat Connect daar geen toegang tot heeft.

3. Het geschil

- 3.1. Hage q.q. vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,
- I. Connect zal bevelen binnen twee (2) werkdagen na betekening van dit vonnis de producten af te geven, waaronder maar daartoe niet beperkt de meest recente versie(s) van de broncode van de Home Configurator en deze ter beschikking te stellen op een draagbare gegevens drager, althans op een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen wijze;
 - II. Connect zal bevelen bij niet-nakoming van het in sub 1 bepaalde aan IBG een dwangsom te betalen van € 10.0000,00 voor iedere dag – één gedeelte daarvan tot een gehele gerekend – dat de niet-nakoming voortduurt;
 - III. Connect conform liquidatietarief zal veroordelen in de kosten van dit geding, met bepaling dat Connect de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd is vanaf 14 dagen na de dag van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2. Connect voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing daarvan met veroordeling van Hage q.q. in de proceskosten.

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

4. De beoordeling

4.1. Tussen partijen is sprake van een geschil met een internationaal karakter. De voorzieningenrechter baseert zijn rechtsmacht op artikel 35 van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking) (hierna te noemen: Brussel I bis). Wanneer partijen een uit een overeenkomst voortvloeiend geschil rechtsgeldig aan de overheidsrechter hebben onttrokken om het aan het oordeel van arbiters te onderwerpen, zoals in deze zaak aan de orde, is er geen overheidsrechter die in de zin van Brussel I bis bevoegd is kennis te nemen van het bodemgeschil. Een partij bij een dergelijke overeenkomst heeft dan niet de mogelijkheid voorlopige of bewarende maatregelen te vorderen bij een overheidsrechter die krachtens Brussel I bis bevoegd is kennis te nemen van het bodemgeschil, HvJ EG 17 november 1998, C-391/95, NJ 1999/339 (*Van Uden Maritime/Deco-Line*). Dan staat alleen de weg van artikel 35 Brussel I bis open.

4.2. Artikel 35 Brussel I bis bepaalt dat ook indien de rechter niet bevoegd is om kennis te nemen van het bodemgeschil, bijvoorbeeld omdat partijen zoals in het onderhavige geval voor bodemzaken een exclusief arbitragebeding zijn overeengekomen, hij voorlopige en bewarende maatregelen kan gelasten, mits het maatregelen betreft die kunnen worden bevolen krachtens zijn nationale wetgeving. Voor het gelasten van voorlopige of bewarende maatregelen op basis van artikel 35 Brussel I bis is vereist (i) dat het gaat om een voorlopige of bewarende maatregel als bedoeld in dit artikel en (ii) dat wordt voldaan aan het zogenaamde reële band-vereiste.

4.3. In het kader van het eerste vereiste moet kunnen worden geconcludeerd dat de maatregelen bedoeld zijn om een feitelijke situatie of rechtssituatie in stand te houden ter bewaring van rechten waarvan de erkenning voor het overige wordt gevorderd voor de rechter die van het bodemgeschil kennis neemt. De rechter moet beschikken over bijzondere behoedzaamheid en een gedegen kennis van de concrete omstandigheden waarin de maatregel effect moet sorteren, hetgeen impliceert dat hij zijn toestemming moet kunnen beperken in de tijd en, meer in het algemeen, aan zijn toestemming alle voorwaarden moet kunnen verbinden die het voorlopige of bewarende karakter ervan garanderen (zie HvJ EG 26 maart 1992, C-261/90, NJ 1996/315 (*Reichert/Dresdner Bank II*) en HvJ EG 28 april 2005, C-104-03, NJ 2006/636 (*St. Paul Diary/Unibel*). In dit kort geding vordert Hage q.q. afgifte van de producten, inclusief de auteursrechten op die producten, die op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan IBG toekomen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit kwalificeert als een maatregel om een (tot voor kort bestaande) feitelijke situatie en rechtssituatie in stand te houden ter bewaring van rechten die in arbitrage kunnen worden voorgelegd en daarnaast als maatregel waaraan de voorzieningenrechter voorwaarden mag verbinden die hem gerade voorkomen. Aan het eerste vereiste is dan ook voldaan.

4.4. Het tweede zogenaamde reële band-vereiste houdt in dat er een reële band moet bestaan tussen het voorwerp van de gevraagde maatregel en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de verdragsluitende staat van de aangezochte rechter (HvJ EG

17 november 1998, C-391-95, NJ 1999/339 (*Van Uden Maritime/Deco-Line*). Aan dit vereiste zal in beginsel zijn voldaan indien de maatregel wordt gelast door de rechter van de EEX-staat waar hij moet worden gerealiseerd; de plaatselijke rechter (zie HvJ EG 21 mei 1980, 125/79, NJ 1981/184 (*Denilauer/Couchet Frères*)). Hage q.q. vordert afgifte van de producten, inclusief het auteursrecht op die producten, die op grond van de overeenkomst aan IBG toebehoren. Nu de producten door Connect zijn ontwikkeld voor ingebruikname door IBG in Nederland en de gevorderde maatregel bij toewijzing in Nederland zou moeten worden gerealiseerd, is de Nederlandse rechter aan te merken als plaatselijke rechter, zodat mag worden aangenomen dat ook aan dit vereiste is voldaan.

4.5. Voorts staat vast dat de door Hage q.q. gevorderde maatregel krachtens de artikelen 254 e.v. Rv aan de voorzieningenrechter kan worden voorgelegd.

4.6. Dit alles leidt ertoe dat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft. In artikel 12 van de overeenkomst zijn partijen overeenkomen dat op de overeenkomst Nederlands recht van toepassing is.

4.7. Het spoedeisend belang vloeit voldoende voort uit de stellingen van Hage q.q. en is ook niet weersproken door Connect.

4.8. Hage q.q. vordert in dit kort geding, kort samengevat, nakoming van de overeenkomst en meer in het bijzonder afgifte van de producten zoals in artikel 4.1. van de overeenkomst omschreven. Hage q.q. legt aan zijn vordering ten grondslag dat Connect op grond van artikel 4.1. van de overeenkomst gehouden is de producten aan IBG af te geven nu de eigendom daarvan uitsluitend toekomt aan IBG. Volgens Hage q.q. kan de software waar IBG het auteursrecht op heeft zonder de broncode en bijbehorende documentatie en beschrijvingen niet worden geëxploiteerd, onderhouden en bewerkt. Connect weigert evenwel de producten af te geven waardoor Hage q.q. niet de mogelijkheid heeft om de (auteursrechten op de) producten te verkopen om de boedelopbrengst van IBG te maximaliseren. Hage q.q. ziet zich dan ook genoodzaakt zich te wenden tot de voorzieningenrechter met de onderhavige vordering. Connect voert verweer tegen de vordering van Hage q.q. en stelt zich op het standpunt dat de overeenkomst niet bindend is nu deze nimmer door Connect is ondertekend en verwijst ter onderbouwing van haar standpunt naar artikel 21 van de overeenkomst. Bovendien, voor zover de overeenkomst wel bindend zou zijn, zo stelt Connect, heeft zij de producten al aan IBG afgegeven, zodat zij deze niet nogmaals aan Hage q.q. kan afgeven.

4.9. Hieromtrent wordt het volgende overwogen. Ter beoordeling ligt voor de vraag of Connect is gehouden het door Hage q.q. gevorderde aan hem af te geven. Gelet op de standpunten van partijen dient in de eerste plaats te worden vastgesteld of tussen partijen een bindende overeenkomst tot stand is gekomen. In dat verband moet worden vastgesteld dat door Connect ten behoeve van de verdere ontwikkeling en verbetering van de Home Configurator van IBG een overeenkomst is opgesteld en dat deze enkel door IBG is ondertekend. Niet in geschil is dat partijen kennelijk overeenstemming hadden over de essentialia van de overeenkomst en dat zij vervolgens aan de overeenkomst geruime tijd volledige uitvoering hebben gegeven. Connect heeft de ontwikkeling en verbetering van de Home Configurator van IBG ter hand genomen en in dat verband werkzaamheden voor IBG verricht. Onweersproken is dat door Connect na de totstandkoming van de overeenkomst in

het geheel niet meer is gerept over de status van de overeenkomst. Ook uit de door partijen overgelegde correspondentie blijkt dat partijen uitgingen van een bindende overeenkomst. Zo heeft Connect IBG op 28 mei 2018 een e-mailbericht gezonden waarin Connect onder meer te kennen heeft gegeven dat zij zich vanaf februari 2017 aan IBG heeft gecommitteerd als ontwikkelingspartner van haar Home Configurator software, terwijl Connect een plan van aanpak 2018-2019 bij het e-mailbericht heeft gevoegd. Daarnaast zijn door Connect voor de haar verrichte werkzaamheden facturen aan IBG gezonden welke (op enig moment nog deels) door IBG zijn voldaan. Naar IBG terecht stelt kan Connect thans geen beroep meer doen op artikel 21 van de overeenkomst waarin is bepaald dat de overeenkomst Connect niet bindt zolang deze niet door haar is ondertekend. Gelet op de hiervoor omschreven omstandigheden mocht IBG er inmiddels gerechtvaardigd op vertrouwen dat Connect de overeenkomst gestand zou doen en heeft Connect haar rechten dienaangaande verwerkt. Bij deze stand van zaken moet voorshands worden geconcludeerd dat tussen IBG en Connect op 3 mei 2017 een rechtsgeldige en bindende overeenkomst tot stand is gekomen waarvan nakoming kan worden gevorderd.

4.10. Voor de beantwoording van de hiervoor geformuleerde vraag is verder van belang dat partijen in artikel 4.1. van de overeenkomst zijn overeengekomen dat "All materials, Including, but not limited to, software, programs, source code and object code, comments to the source of object code, specifications, documents, abstracts and summaries thereof (collectively, the "Products") developed by Connect 91 Ltd about the provision of the Services to Client, or jointly by Client and Connect 91 Ltd, or by Connect 91 Ltd pursuant to specifications or instructions provided by Client, shall belong exclusively to Client. Connect 91 Ltd acknowledges that the Products shall be deemed "works made for hire" by Connect 91 Ltd for Client, and, therefore, shall be the exclusive property of Client. To the extent, the Products are not deemed "works made for hire" under applicable law, Connect 91 Ltd hereby irrevocably assigns and transfers to Client all right, title and interest in and to the Products, including, without limitation, all patent and copyright interests, and agrees to execute all documents reasonably requested by Client for the purpose of applying for and obtaining domestic and foreign patent and copyright registrations." In de kern genomen komt de bepaling er op neer dat IBG rechthebbende is van al datgene wat Connect in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ontwikkeld en dat bij de totstandkoming van de overeenkomst Connect de auteursrechten onherroepelijk heeft overgedragen aan IBG. Niet in geschil is dat partijen het over de inhoud en strekking van dit artikel van de overeenkomst eens zijn. Op grond van het feit dat partijen langdurig uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst en gezien de tussen partijen gevoerde correspondentie voordat IBG failliet werd verklaard, is in voldoende mate komen vast te staan dat tussen partijen wilsovereenstemming érover bestond dat IBG rechthebbende zou zijn op alles wat Connect in het kader van de uitvoering van de opdracht zou ontwikkelen en het auteursrecht dus ook aan haar zou toekomen. Dat Connect de overeenkomst niet heeft ondertekend, doet daar niet aan af. Geconcludeerd moet dan ook worden dat Connect op grond van artikel 4.1. van de overeenkomst gehouden is om de producten aan IBG, dan wel aan de curator af te geven. Onder die omstandigheden komt Connect ook geen beroep op opschorting toe. Immers, gelet op de inhoud en de strekking van artikel 4.1. van de overeenkomst dient Connect af te geven wat op grond van de overeenkomst reeds aan IBG toekomt.

4.11. Verder gaan beide partijen ervan uit dat in het onderhavige geval geen sprake is van retentierecht nu de producten waar hier om gaat volgens hen niet kunnen worden aangemerkt als een zaak in de zin van artikel 3:2 BW, zodat hetgeen partijen daarover hebben aangevoerd geen nadere bespreking behoeft. Voorts heeft te gelden dat van

retentierecht ook geen sprake kan zijn omdat Hage q.q. enkel afgifte vordert van hetgeen waarop IBG op grond van de overeenkomst reeds recht heeft.

4.12. Connect stelt zich nog op het standpunt dat zij reeds alle producten aan IBG heeft afgegeven en dat zij daarom niet nogmaals de producten aan IBG dan wel aan de curator van IBG kan afgeven, hetgeen Hage q.q. gemotiveerd betwist. Ook is ter gelegenheid van de mondelinge behandeling naar voren gekomen dat tussen partijen in discussie is of er een broncode bestaat. Geconstateerd moet worden dat de standpunten van partijen op dit punt lijnrecht tegenover elkaar staan waardoor in het bestek van dit kort geding, waar voor nadere bewijslevering geen plaats is, niet worden vastgesteld wat Connect in het kader van de uitvoering van de overeenkomst nog in haar bezit heeft. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling is in ieder geval komen vast te staan dat Connect nog wel codes en delen van software onder zich heeft waarmee de software van de Home Configurator kan worden gereconstrueerd. Alles wat Connect nog onder zich heeft, dient zij af te geven aan Hage q.q.

4.13. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vordering van Hage q.q. zal worden toegewezen als hierna in de beslissing is vermeld. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd.

4.14. Connect zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Hage q.q. worden begroot op:

- betekening oproeping	€	83,38
- griffierecht		304,00
- salaris advocaat		<u>980,00</u>
Totaal	€	1.367,38

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Connect binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis de producten die zij nog onder zich heeft af te geven, waaronder maar daartoe niet beperkt de meest recente versie(s) van de (bron)code(s) van de Home Configurator, en deze ter beschikking te stellen op een draagbare gegevens drager;

5.2. veroordeelt Connect om aan IBG een dwangsom te betalen van € 500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt,

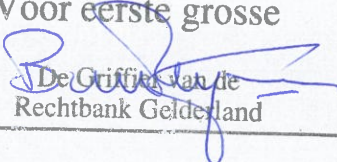
5.3. veroordeelt Connect in de proceskosten, aan de zijde van Hage q.q. tot op heden begroot op € 1.367,38, waarin begrepen € 980,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag van algehele voldoening,

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken op
8 december 2020.



Voor eerste grosse

De Griffier van de
Rechtbank Gelderland