



vonnis

IN NAAM VAN DE KONING

RECHTBANK OVERIJSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/270681 / HA ZA 21-369

Vonnis van 6 juli 2022

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
QUINT B.V.,
gevestigd te Eindhoven,
eiseres,
advocaat mr. O.F.A.W. van Haperen te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DE NIEUWE ZAAK ECOMMERCE B.V.,
gevestigd te Zwolle,
gedaagde,
advocaat mr. M.L. Rondhuis te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Quint en De Nieuwe Zaak genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 12 januari 2022;
- de akte van de zijde van De Nieuwe Zaak;
- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 23 mei 2022;
- de spreekantekeningen van mr. van Haperen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Inleiding

De Nieuwe Zaak heeft software van Quint gedownload, waardoor een overeenkomst tussen partijen is ontstaan. Quint stelt dat De Nieuwe Zaak is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit die overeenkomst. Dat komt doordat De Nieuwe Zaak een derivaat heeft gecreëerd van de software van Quint en dit derivaat op de markt heeft gebracht zonder De Nieuwe Zaak hiervoor erkenning te geven, aldus Quint. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van een derivaat en dus ook niet van een tekortkoming. De redenen daarvoor worden hierna toegelicht.

3. De feiten

- 3.1. Quint is enig aandeelhouder en bestuurder van Deity B.V. (hierna Deity). Deity is een aanbieder en ontwikkelaar van software, waaronder de software Deity Falcon (hierna Falcon).
- 3.2. De Nieuwe Zaak is een digital commerce bureau dat adviseert op het gebied van e-commerce en onder andere webshops ontwikkelt. De Nieuwe Zaak ontwikkelt ook software, genaamd One Front-end.
- 3.3. De oude versie van Falcon wordt door Quint gratis ter beschikking gesteld als open source software. Op deze versie zijn de voorwaarden van de Open Software License versie 3.0 (hierna de OSL-3.0) van toepassing. De software kan alleen worden gedownload als de gebruiker van de software akkoord gaat met de OSL-3.0.
- 3.4. In de OSL-3.0 is, voor zover relevant, het volgende opgenomen:
- “1) **Grant of Copyright License.** Licensor grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, sublicensable license, for the duration of the copyright, to do the following:*
- (...)*
- b) to translate, adapt, alter, transform, modify, or arrange the Original Work, thereby creating derivative works (“Derivative Works”) based upon the Original Work;*
- c) to distribute or communicate copies of the Original Work and Derivative Works to the public, with the proviso that copies of Original Work of Derivative Works that You distribute or communicate shall be licensed under this Open Software License;*
- (...)*
- 6) **Attribution Rights.** You must retain, in the Source Code of any Derivative Works that You create, all copyright, patent, or trademark notices from the Source Code of the Original Work, as well as any notices of licensing and any descriptive text identified therein as an “Attribution Notice.” You must cause the Source Code for any Derivative Works that You create to carry a prominent Attribution Notice reasonably calculated to inform recipients that You have modified the Original Work.”*
- 3.5. De Nieuwe Zaak heeft de Falcon software gedownload en de OSL-3.0 geaccepteerd.

4. Het geschil

- 4.1. Quint vordert het volgende:
- I. De Nieuwe Zaak te bevelen haar verplichtingen na te komen uit hoofde van de OSL-3.0 voorwaarden en haar daarom te gebieden om binnen 3 werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis:

-
- a. de OSL-3.0 voorwaarden van toepassing te verklaren op One Front-end én DEITY vermelden als auteursrechthebbende, door de volgende tekst in de broncode van One Front-end in te voegen:

“One Front-end is a derivative work of “Deity Falcon” and is licensed under the Open Software License version 3.0. The original work is owned by QUINT B.V. For more information, please contact QUINT B.V. via info@deity.io.”

- II. De Nieuwe Zaak te bevelen een brief te versturen aan de gebruikers van One Front-end in de periode van 24 juli 2019 tot en met 7 september 2021 en naar de advocaten van DEITY een afschrift te sturen van deze brieven, alsmede een overzicht van alle namen van de gebruikers. In deze brief dient De Nieuwe Zaak kenbaar te maken dat zij in strijd met de OSL-3.0 voorwaarden heeft gehandeld, met de volgende (althans een door u in goede justitie te bepalen) inhoud:

Dear [Sir/Madam],

On [date], the Court of Zwolle, the Netherlands, rendered judgement in a lawsuit filed by the software developer Quint B.V., also known as DEITY. DEITY is the developer of the Progressive Web App ‘Falcon’.

The Court in Zwolle rules that De Nieuwe Zaak, by developing One Front-end, created a derivative work of the open source version of Falcon. As a result, the Open Source License 3.0 conditions now also apply to One Front-end.

The Court in Zwolle has also rules that De Nieuwe Zaak has acted in violation of the licence conditions. Therefore, we will have to include an attribution notice in our source code, which mentions that One Front-end is a derivative work of Falcon and that the Open Source License 3.0 applies.

Please note, that for you, as a user of One Front-end, this ruling has no effect except that, now that the Open Source License 3.0 conditions apply to One Front-end, you are entitled to a refund of your purchase price of One Front-end. We will return your license fee within 14 days after receipt of this letter.

Kind regards,

*The board
De Nieuwe Zaak”*

- III. De Nieuwe Zaak te veroordelen tot vergoeding van alle door eisers geleden en te lijden schade als gevolg van de tekortkoming in de nakoming van de OSL-3.0 voorwaarden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, en te vermeerderen met de wettelijke rente;

-
- IV. De Nieuwe Zaak te veroordelen tot het betalen van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat zij niet volledig voldoet aan de bevelen zoals onder Ia, Ib en II is gevorderd;
- V. De Nieuwe Zaak te veroordelen tot het betalen van buitengerechtelijke kosten ter hoogte van € 2.500,-, te vermeerderen met de wettelijke rente;
- VI. De Nieuwe Zaak te veroordelen in de kosten van de procedure, waaronder de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

4.2. Aan haar vorderingen legt Quint het volgende ten grondslag. Door het downloaden van de Falcon software is een overeenkomst tot stand gekomen tussen Quint, als licentiegever, en De Nieuwe Zaak. De inhoud van deze overeenkomst blijkt uit de OSL-3.0. De Nieuwe Zaak schiet tekort in de nakoming van de verbintenissen die voor haar uit deze overeenkomst voortvloeien. De Nieuwe Zaak heeft met One Front-end een “derivative work” (derivaat) van Falcon gecreëerd, maar heeft op haar beurt de OSL-3.0 niet op One Front-end van toepassing verklaard en vermeldt in de broncode niet dat sprake is van een derivative work van Falcon. Ook biedt zij One Front-end commercieel aan, terwijl dat op grond van de OSL-3.0 niet is toegestaan. Quint heeft De Nieuwe Zaak gesommeerd om de voorwaarden na te komen, maar De Nieuwe Zaak heeft dat niet gedaan waardoor zij in verzuim is geraakt. Quint heeft (reputatie)schade geleden als gevolg van het handelen van De Nieuwe Zaak.

4.3. De Nieuwe Zaak voert verweer. De Nieuwe Zaak erkent dat er door het downloaden van de Falcon software een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen en dat de inhoud van deze overeenkomst blijkt uit de OSL-3.0. De Nieuwe Zaak betwist echter dat sprake is van een tekortkoming aan haar zijde omdat One Front-end geen derivaat is, maar een origineel werk. De Nieuwe Zaak heeft de Falcon software alleen gebruikt in de testfase van One Front-end en heeft daarna haar eigen software geschreven en alle verwijzingen naar Falcon verwijderd. Omdat One Front-end een origineel werk is hoeft De Nieuwe Zaak bij de exploitatie van One Front-end niet te voldoen aan de OSL-3.0. Bovendien biedt De Nieuwe Zaak One Front-end niet aan tegen betaling. De Nieuwe Zaak vordert de volledige proceskosten op grond van 1019h Rv.

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

5. De beoordeling

5.1. Tussen partijen staat vast dat zij een overeenkomst hebben gesloten waarvan de inhoud wordt bepaald door de OSL 3-0. In deze voorwaarden is opgenomen dat De Nieuwe Zaak een derivaat mag maken van de Falcon software van Quint (artikel 1.b). Als De Nieuwe Zaak zo'n derivaat publiekelijk aanbiedt, moet dat gebeuren onder de voorwaarden van de OSL-3.0 (artikel 1.c). Tot slot moet De Nieuwe Zaak in de broncode van een door haar ontwikkeld derivaat vermelden dat Quint de auteursrechthebbende van het originele werk is (artikel 6).

5.2. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een tekortkoming van De Nieuwe Zaak in de nakoming van deze verplichtingen, moet allereerst worden beoordeeld of

sprake is van een derivaat, zoals bedoeld in artikel 1.b van de OSL-3.0. De rechtbank oordeelt dat hiervan geen sprake is. De redenen daarvoor zijn de volgende.

5.3. Bij de conclusie van antwoord heeft De Nieuwe Zaak een rapport van een deskundige overgelegd die onderzoek heeft gedaan naar de vraag of De Nieuwe Zaak broncode heeft overgenomen uit Falcon in One Front-end. In dit rapport heeft de deskundige een aantal vragen als volgt beantwoord:

“Antwoord vraag 1: Wat is de reden dat er in de voorbeelden in alinea's 2.33 en 2.34 van de dagvaarding en de daarbij behorende productie 14 tot en met productie 21 verwijzingen zichtbaar zijn naar Deity?”

Er zijn verwijzingen in de code van One Frontend naar Deity en Falcon, omdat DNZ het gebruik van Falcon heeft geëvalueerd. Om software te gebruiken, moet je er in je eigen code naar verwijzen. Ik heb geconstateerd dat One Frontend vanaf 2020 niet meer verwijst naar Deity en/of Falcon.

Antwoord vraag 2: Bevestigen de voorbeelden in alinea's 2.33 en 2.34 van de dagvaarding en de daarbij behorende productie 14 tot en met productie 21 dat er code in One Frontend aanwezig is die is overgenomen uit Deity?

Nee. Alle genoemde voorbeelden en fragmenten zijn geanalyseerd en er is geen code uit Falcon overgenomen in One Frontend. Alle genoemde fragmenten zijn losse woorden die geen eigen intellectuele schepping zijn en derhalve niet auteursrechtelijk zijn beschermd.

Antwoord vraag 3: Is de One Frontend een “derivative work” van de Falcon client, in de zin dat de softwarecode van One Frontend de softwarecode van de Falcon client heeft “adapted, altered, transformed, modified, or arranged” zoals bedoeld in alinea 2.40 van de dagvaarding?

Nee. Ik heb in One Frontend geen code gevonden die afkomstig is uit Falcon, en om die reden kan er al geen sprake van overneming door One Frontend van code van Falcon zijn. In vroege versies van One Frontend (voor januari 2020) staan soms verwijzingen naar Deity of Falcon. Deze versies zijn niet gecommuniceerd of gedistribueerd naar klanten. Het verwijzen in systeem A naar code van andere systemen B,C,D,E,..Z heel veel voorkomend in softwareontwikkeling. Dit betekent niet dat A een “derivative work” is van B,C,D,E,..,Z in die zin dat A op een of andere manier code van een ander heeft aangepast, veranderd, getransformeerd, gewijzigd of herschikt. De nieuwere versies van One Frontend (na januari 2020) verwijzen bovendien in het geheel niet naar Deity en Falcon.”

5.4. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Quint niet weersproken dat er in de huidige versie van One Front-end geen code van Falcon staat. Quint stelt echter dat toch sprake is van een derivaat omdat De Nieuwe Zaak de Falcon software heeft herschreven om One Front-end te creëren. De rechtbank volgt Quint hierin niet. De Nieuwe Zaak heeft aangevoerd dat zij de code in het begin wel heeft bekeken en gebruikt, maar dat zij daarna haar eigen code zelf heeft geschreven en dat zij daar bijna twee jaar over heeft gedaan. De deskundige heeft, zoals blijkt uit het voorgaande, ook bevestigd dat geen sprake is van een

derivaat van Falcon. Bovendien heeft De Nieuwe Zaak aangevoerd dat One Front-end moet communiceren met de middleware van Falcon die De Nieuwe Zaak gebruikt. Volgens De Nieuwe Zaak kan het om die reden niet anders dan dat een aantal regels in de software overeenstemt met de broncode van Falcon. Deze regels in de broncode, waarmee de middleware van Falcon wordt aangeroepen, zijn echter door De Nieuwe Zaak zelf geschreven op grond van standaard conventies, aldus De Nieuwe Zaak. In het licht van deze gemotiveerde betwisting door De Nieuwe Zaak is de enkele stelling van Quint dat toch sprake is van een derivaat, onvoldoende onderbouwd.

5.5. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Quint verder gesteld dat het haar voornamelijk gaat om de versie van One Front-end in de periode van 24 juli 2019 tot en met 7 september 2021. Quint stelt dat De Nieuwe Zaak One Front-end in die periode commercieel heeft geëxploiteerd zonder dat Quint daarvoor erkenning heeft gekregen, terwijl er broncode van Falcon in stond. De rechtbank volgt Quint ook hierin niet. De commerciële exploitatie in deze specifieke periode is door Quint pas aan de orde gesteld tijdens de mondelinge behandeling en is niet met stukken of anderszins onderbouwd, terwijl De Nieuwe Zaak heeft betwist dat in die periode sprake was van commercieel gebruik. Het gebruik van broncode van Falcon heeft Quint verder onderbouwd door in de dagvaarding gedeeltes van de broncode van One Front-end op te nemen. In deze code staan regels die vergelijkbaar zijn met, dan wel identiek zijn aan, de broncode van Falcon. Door De Nieuwe Zaak is echter weersproken dat deze regels zijn overgenomen uit Falcon. De deskundige heeft daarover ook verklaard dat hij alle voorbeelden en fragmenten uit de broncode van One Front-end die Quint in de dagvaarding heeft genoemd, heeft geanalyseerd en dat er geen code uit Falcon is overgenomen in One Front-end. Alle genoemde fragmenten zijn losse woorden die geen eigen intellectuele schepping zijn en derhalve niet auteursrechtelijk zijn beschermd, aldus de deskundige. Quint heeft hier niets tegenover gesteld. Gezien deze gemotiveerde betwisting door De Nieuwe Zaak is ook deze stelling van Quint onvoldoende onderbouwd.

5.6. Nu Quint onvoldoende heeft onderbouwd dat One Front-end een derivaat van Falcon is (of in het verleden is geweest), is niet komen vast te staan dat er voor De Nieuwe Zaak een verplichting bestaat om, bij de exploitatie van One Front-end, te voldoen aan de OSL-3.0. Dit betekent dat geen sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van De Nieuwe Zaak. De vorderingen van Quint zullen dan ook worden afgewezen.

5.7. Quint zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Het betoog van De Nieuwe Zaak dat zij aanspraak kan maken op vergoeding van haar kosten op de voet van artikel 1019h Rv gaat niet op. Deze bepaling ziet op vorderingen die zijn gebaseerd op een intellectuele-eigendomsrecht, die ten doel hebben een inbreuk op dat recht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen. In dit geval is de vordering niet gebaseerd op een intellectuele-eigendomsrecht, maar op een tekortkoming in de nakoming van verbintenissen die voortvloeien uit een overeenkomst. De kosten zullen daarom worden begroot aan de hand van het liquidatietarief. De kosten aan de zijde van De Nieuwe Zaak worden begroot op:

- griffierecht	€	2.076,00
- salaris advocaat	€	<u>1.126,00</u> (2,0 punten × tarief € 563,00)
Totaal	€	3.032,00

5.8. De nakosten zullen worden toegewezen zoals omschreven in het dictum.

6. De beslissing

De rechtbank

6.1. wijst de vorderingen af;

6.2. veroordeelt Quint in de proceskosten, aan de zijde van De Nieuwe Zaak tot op heden begroot op € 3.032,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

6.3. veroordeelt Quint in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Quint niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,00 aan salaris advocaat;

6.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.W. Eshuis en in het openbaar uitgesproken op 6 juli 2022.


Voor grosse conform

De griffier van de
Rechtbank Overijssel
Team kanton en handelsrecht, Zwolle
