

In naam van de Koning

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/733275 / KG ZA 23-380 MDvH/EB

Vonnis in kort geding van 22 juni 2023

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WUNDERMAN THOMPSON TECHNOLOGY B.V.,
gevestigd te Haarlem,
eiseres bij gelijklopende dagvaardingen op verkorte termijn van 4 mei 2023 en
aanvullende exploitatie van oproeping van 15 mei 2023,
advocaten mr. J.R. Minneboo en mr. H.H.L. Klingenberg te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap naar buitenlands recht
BLUESTAR ALLIANCE LLC.,
gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
S&S EUROPE B.V.,
gevestigd te Heemstede,
3. de vennootschap naar buitenlands recht
S&S OPERATIONS LLC.,
gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,
gedaagden,
advocaat mr. J.M. Boelens te Amsterdam.

Partijen zullen hierna WT en S&S worden genoemd. Afzonderlijk zullen gedaagden Bluestar, S&S Europe en S&S Operations worden genoemd.

1. De procedure

- 1.1. Voor de aanvang daarvan op 23 mei 2023 is de mondelinge behandeling van deze zaak verplaatst naar 8 juni 2023. Op die zitting heeft WT de vorderingen zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht. Zij heeft een akte houdende aanvulling (grondslag) eis ingediend. S&S heeft verweer gevoerd, mede aan de hand van een op voorhand ingediende conclusie van antwoord.
Beide partijen hebben producties en een pleitnota ingediend.

1.2. Ter zitting waren aan de zijde van WT aanwezig [REDACTED] [REDACTED] (CEO), [REDACTED] (CFO), mr. Minneboo, mr. Klingenberg en mr. G.F. van Rappard. Aan de zijde van S&S waren aanwezig [REDACTED] [REDACTED] (CEO S&S Europe), [REDACTED] (Global IT Director), [REDACTED] [REDACTED] (Global CRM Manager), [REDACTED] (IT Domain Architect B2C), [REDACTED] (General Counsel), mr. Boelens, mr. M.G. Schrijvers en mr. J. Vrielink.

1.3. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Op 20 maart 2023 is het Nederlandse deel van de Scotch & Soda-groep (Scotch & Soda E-Commerce B.V.) failliet verklaard. De curator in het faillissement van Scotch & Soda heeft een doorstart gerealiseerd waarbij S&S Europe een deel van de Europese verkoopactiviteiten heeft overgenomen. Zij beheert sinds de doorstart de Scotch & Soda webshops. De Scotch & Soda merken zijn overgenomen door S&S Operations. Bluestar is als investeringsmaatschappij betrokken bij de doorstart.

2.2. Bij Scotch & Soda wordt sinds 2013 gewerkt met drie verschillende softwarepakketten van Salesforce. Salesforce is Amerikaanse softwareleverancier die cloud-based software aanbiedt voor klantrelatiebeheer. Zij doet dat in de vorm van 'Software as a Service' (SaaS), wat onder meer inhoudt dat de voor software op de server van de aanbieder staat, voor het gebruik waarvan door de afnemer periodiek moet worden betaald. Om gebruik te kunnen maken van deze omgevingen heeft een gebruiker licenties nodig die rechtstreeks van Salesforce kunnen worden afgenomen, of via een 'reseller'. Scotch & Soda heeft twee pakketten rechtstreeks afgenomen bij Salesforce (Salesforce Commerce Cloud en Salesforce Service Cloud). In 2016 heeft zij het pakket Salesforce Marketing Cloud ingekocht via de reseller Emark (rechtsvoorganger van WT). De pakketten van Salesforce zijn basispakketten die kunnen worden uitgebreid en toegesneden op de klant.

2.3. Medio 2018 hebben Scotch & Soda en Emark een overeenkomst gesloten voor het leveren van consultancydiensten door Emark aan Scotch & Soda voor alle drie de Salesforce softwarepakketten (hierna: de overeenkomst). In deze overeenkomst staat onder meer het volgende:

"Emark is the number one and most innovative Salesforce Partner in EMEA (...). We deliver a marketing technology stack and strategy, which we implement, integrate and activate into your organization to execute business goals.

(...)

Background

1. Scotch & Soda is using Salesforce Commerce, Marketing, Service and DMP Cloud platform licenses, which were made available by Emark and Salesforce as a SaaS (Software as a Service) solution (the Salesforce Platform).
2. Scotch & Soda wishes to be serviced and supported in its project for the configuration and implementation of the Salesforce Platforms by skilled

professionals with experience in providing consultancy and support services to help configure the Salesforce Platform to optimise the benefits Scotch & Soda may obtain from its use of the Salesforce Platforms.

3. (...)
4. The parties have reached agreement on the commercial terms under which Emark will make qualified professionals in various roles available to assist Scotch & Soda in its configuration of the Salesforce Platform as set out in this Agreement.

Commercial terms

(...)

1. The initial term of the Agreement is one year. Scotch & Soda commits to procure at least 8.000 hours of professional services from Emark in year 1 running from 1st of June 2018 – 1st of June 2019. The level of committed hours counts across all Salesforce Platforms: (...). The level of commitment determines the agreed Salesforce services flat fee of € 103,- per hour.
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. Emark will invoice Scotch & Soda monthly (1st day of the month) for the Salesforce Consultancy services based on the yearly committed 8.000/12 months hours.
6. (...)
7. All invoices from Emark for Salesforce Consultancy services are payable within 45 days after the date of invoice.

(...)"

2.4. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Emark uit 2018 van toepassing verklaard. Relevant voor deze kwestie zijn de volgende voorwaarden:

"(...)

DEFINITIONS

(...)

SaaS Services Making software installed, managed and hosted by the supplier available for use by Customer over the internet.

(...)

2. APPLICABILITY OF TERMS

(...)

2.3 Terms Emark SaaS Services: In case it is agreed in the Order that Emark will provide Services with respect to SaaS Services sold and provided by Emark itself to the Customer, then clauses 3, 4 and 5 below will be applicable to the provision of such SaaS Services and the related Support Services of Emark to Customer.

2.4 Terms third party SaaS Services: In case the Services to be provided under the Order are limited to Consultancy Services provided by Emark with respect to SaaS Services procured by Customer under a direct agreement between Customer and a third party provider of such SaaS Services, then clauses 3, 4 and 5 below will not apply to such SaaS Services.

(...)

4. LICENCE TERMS EMARK SAAS SERVICES

(...)

4.5 Ownership SaaS services: All Intellectual Property Rights in or related to the SaaS Services, and any modifications thereto, including those suggested or requested to be made

by Customer (but excluding any Customer Data) are and will remain to be fully and wholly owned by Emark and its licensors.

(...)

6. **CONSULTANCY SERVICES**

6.1. Consultancy Services: All forms of services provided by Emark other than the SaaS Services and related standard Support Services as set out above, such as general usage assistance, assistance in implementing and customising the settings of SaaS Services for Customer, assisting in uploading and tailoring Customer Data for use with SaaS Services, are Consultancy Services which are not included in the subscription fees for SaaS Services provided by Emark and are separately chargeable to Customer.

(...)

6.3 Fees for Consultancy Services: (...) For Consultancy Services on a fixed price basis related to designing, tailoring look and feel, house style or other elements subject to the subjective approval by Customer, one correction round is included in such fixed price. (...)"

2.5. WT heeft diensten geleverd aan Scotch & Soda. Ten tijde van het faillissement was een totaalbedrag van € 1.106.050,04 aan facturen van WT nog niet door Scotch & Soda betaald.

2.6. Bij brief van 22 maart 2023 heeft WT de curator in het faillissement van Scotch & Soda een termijn gegeven om de overeenkomst gestand te doen. De curator liet weten dat het hem niet lukte de vraag of de overeenkomst gestand zou worden gedaan, te beantwoorden binnen de gestelde termijn, die hij niet redelijk achtte.

2.7. Op 27 maart 2023 werd het WT duidelijk dat de curator de werknemers van WT die voor Scotch & Soda werkten de toegang tot de Salesforce omgeving had ontzegd door wachtwoorden te wijzigen.

2.8. WT heeft de curator nog diezelfde dag gesommeerd schriftelijk te bevestigen dat hij en de nieuwe koper de inbreuk op de rechten van WT per direct zou staken en gestaakt zou houden. Die bevestiging is niet gegeven.

3. **Het geschil**

3.1. WT vordert, kort gezegd:

- (i) S&S te gebieden iedere inbreuk op haar auteursrechten te staken en gestaakt te houden;
- (ii) S&S te gebieden iedere inbreuk op haar bedrijfsgeheimen te staken en gestaakt te houden;
- (iii) S&S te gebieden medewerkers van WT zonder enige restrictie toegang te verlenen tot de Salesforce omgeving;
- (iv) een rectificatie te plaatsen op de websites scotch-soda.com, outlet.scotch-soda.com en bluestaralliance.com;
- (v) al het voorgaande op straffe van verbeurte van dwangsommen; en

-
- (vi) met hoofdelijke veroordeling van WT in de volledige proceskosten en nakosten, te vermeerderen met rente.

3.2. Aan haar vordering legt WT ten grondslag, samengevat weergegeven, dat S&S inbreuk maakt op auteursrechten en op bedrijfsgeheimen van WT door software die door WT is geschreven te blijven gebruiken voor de websites scotch-soda.com en outlet.scotch-soda.com. Zij beroept zich op artikel 4.5. van de overeenkomst, waarin staat dat alle intellectuele eigendomsrechten verhand houdend met de SaaS dienstverlening en alle aanpassingen die daarop zijn gedaan, bij Emark (nu WT) blijven. De SaaS Services zijn in de algemene voorwaarden bij de overeenkomst gedefinieerd als “making software installed, managed and hosted by the supplier available for use by Customer over the internet”. Dat is precies wat WT voor Scotch & Soda deed. WT maakte die software voor Scotch & Soda beschikbaar via de Salesforce Cloud. Via die omgeving kon Scotch & Soda gebruik maken van de SaaS Services van WT, aldus steeds WT.

3.3. S&S voert verweer. Naast een beroep op de relatieve onbevoegdheid van de Amsterdamse voorzieningenrechter komt dat er in de kern op neer dat WT geen aanspraak kan maken op intellectuele eigendomsrechten op software omdat ze alleen consultancydiensten aan Scotch & Soda heeft verleend. Volgens S&S is WT dit kort geding alleen gestart om een onderhandelingspositie te krijgen voor de openstaande facturen. Voor het geval de voorzieningenrechter dat anders ziet, heeft zij toch ook (uitgebreid) auteursrechtelijk verweer gevoerd.

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

4. De beoordeling

4.1. Onduidelijk is waarom WT heeft gemeend te moeten dagvaarden voor de voorzieningenrechter in Amsterdam, nu gedaagde sub 2 (S&S Europe) is gevestigd in Hoofddorp en WT zelf in Haarlem, zodat in eerste instantie de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland de aangewezen rechter lijkt om dit geschil aan voor te leggen.

4.2. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam is echter mede bevoegd van het geschil kennis te nemen, als rechter van de plaats waar de gevolgen van de gestelde auteursrechtinbreuk mede worden ondervonden (het ‘Erfolgsort’). De artikelen 99 en 102 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) zijn nevensgeschikt en WT heeft dus een keuze. Van ongeoorloofd forumshopping is geen sprake. Voor zover de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam minder vergaande maatregelen zou kunnen treffen dan die van de rechtbank Noord-Holland, is dat een gevolg van de keuze van WT en geen reden om de zaak te verwijzen.

4.3. De vermeerdering van eis, die minder dan 24 uur voor de zitting is ingediend, komt neer op een vermeerdering van de grondslag van de eis. Die eiszijziging wordt niet toegestaan omdat de grondslagvermeerdering een ander verweer vergt. Toelating van de grondslagvermeerdering zou strijd opleveren met een goede procesorde, omdat S&S dan aanmerkelijk in haar verdedigingsmogelijkheden zou worden geschaad.

4.4. Partijen geven een geheel verschillende uitleg van de diensten die WT voor Scotch & Soda heeft verricht, en de wijze waarop de – volgens WT beschermingswaardige – computerprogrammatuur tot stand is gekomen. Hoe de samenwerking precies verliep vergt een nader onderzoek naar de feiten, maar op basis van het nu beschikbare feitenmateriaal is in ieder geval niet aannemelijk dat de lezing van WT de juiste is. Die komt namelijk voorshands niet overeen met de inhoud van de overeenkomst en de feitelijke uitvoering die daaraan is gegeven.

4.5. De algemene voorwaarden van WT kennen een verschillend regime voor overeenkomsten waarbij Emark *SaaS Services* verleent en overeenkomsten waarbij de diensten van Emark beperkt zijn tot *consultancydiensten* voor *SaaS Services* die de klant bij een derde afneemt. Vast staat dat Scotch & Soda al gebruik maakte van de online Salesforce omgeving voordat de overeenkomst met WT werd gesloten.

4.6. In de Commercial Terms 5 en 7 in de overeenkomst worden als enige diensten “Salesforce Consultancy services” genoemd. Uit de tekst van de overeenkomst blijkt verder dat WT Scotch & Soda zou assisteren “in its configuration of the Salesforce Platform”. Die omschrijving sluit aan bij de definitie van Consultancy Services in artikel 6.1. van de algemene voorwaarden “assistance in implementing and customising the settings of SaaS Services for Customer”. Die definitie van Consultancy Services sluit ook aan bij de feitelijke door WT verrichte werkzaamheden. S&S heeft in dat verband genoemd het maken van koppelingen met andere systemen van Scotch & Soda of van derden. WT heeft daar niets aan toegevoegd.

4.7. De feitelijk door WT verrichte werkzaamheden sluiten voorshands niet aan bij de definitie van *SaaS Services* in de algemene voorwaarden en ook niet bij de algemeen gangbare definitie van *SaaS*. WT factureerde Scotch & Soda namelijk niet periodiek voor het gebruik van haar software, maar voor gewerkte uren. Verder is niet goed denkbaar dat een klant aan haar *SaaS*-aanbieder de toegang tot haar eigen platform kan ontzeggen, wat volgens WT in dit geval wel is gebeurd. Voorshands wordt het er dan ook voor gehouden dat de modificaties die WT aanbracht op het basispakket van Salesforce, worden gehost door Salesforce en niet door WT.

4.8. Maar ook als zou worden aangenomen dat artikel 4.5. van de overeenkomst van toepassing is, is onduidelijk op welke werken het auteursrecht van WT dan zou rusten. In de dagvaarding wordt gesproken van door WT “opgeleverde computerprogrammatuur”. Dat is vanzelfsprekend onvoldoende specifiek. De

producties met “programmatuur en softwarecode[s]” waarnaar WT in de dagvaarding verwijst (39, 40 en 41), maken het niet veel duidelijker. Die bevatten allerlei “release notes” en voorbeelden van programmatuuronderdelen. Die producties betreffen, zoals S&S het in de conclusie van antwoord treffend omschrijft, “een wirwar van onderwerpen waar zonder nadere uitleg geen chocola van valt te maken”. Enige uitleg is – voor zover dat in dit stadium nog is toegelaten – ook tijdens de zitting niet gegeven. Door het ontbreken van uitleg, is ook onduidelijk gebleven welke creatieve keuzes WT heeft gemaakt. Ook reeds hierop stuit het gevorderde verbod op het maken van inbreuk op “de auteursrechten” af.

4.9. De vordering die ziet op bedrijfsgeheimen treft hetzelfde lot. Om welke bedrijfsgeheimen het precies gaat, is onvoldoende duidelijk gemaakt. In de dagvaarding is verwezen naar producties 39, 40 en 43. De in die producties genoemde elementen zouden afzonderlijk en in onderlinge samenhang (ook) bedrijfsgeheimen opleveren. Producties 39 en 40 betreffen de “programmatuur en softwarecode” waarover onder 4.9 al het nodige is gezegd. Productie 43 “Scotch & Soda - Wunderman Thompson Expertise and Accelerators” genoemd, betreft een overzicht van technische expertise geleverd door WT aan Scotch & Soda in de periode 2014-2023. S&S heeft daartegen ingebracht dat al het genoemde materiaal samen met, of speciaal voor Scotch & Soda is gemaakt, en daarom geen handelswaarde bezit in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. WT heeft voorshands niet aannemelijk kunnen maken dat het anders ligt.

4.10. Het gevorderde verbod zou tot slot betekenen dat S&S haar webshop op zwart moet zetten, omdat de door WT geschreven code niet simpel te ontvlechten is van de overige software waarop die website draait. Deze draconische maatregel zal de uit een faillissement opkrabbelende onderneming van S&S volledig plat leggen terwijl onduidelijk is welk (spoedeisend) belang WT heeft bij haar vorderingen. Voorshands is onduidelijk hoe zij het materiaal dat zij voor Scotch & Soda heeft ontwikkeld, kan inzetten voor andere klanten. Dat heeft WT niet nader toegelicht. Bovendien heeft S&S aangeboden dat WT het materiaal (in kopie) kan komen ophalen indien WT daar zelf niet meer over beschikt.

4.11. Mocht WT toch blijken een auteursrecht te hebben op (enig onderdeel van) de computerprogrammatuur waarvan S&S gebruik maakt, dan zal zich dat kunnen oplossen in schadevergoeding.

4.12. De slotsom is dat de vordering zal worden afgewezen.

4.13. WT zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Het door S&S gevorderde maximale indicatietarief is toewijsbaar. Vanwege de auteursrechtelijke insteek van de vordering heeft zij daartegen zekerheidshalve ook verweer moeten voeren. De kosten aan de zijde van S&S worden op de voet van artikel 1019i Rv begroot op:

- griffierecht	€	676,00
- salaris advocaat		<u>25.000,00</u>
Totaal	€	25.676,00

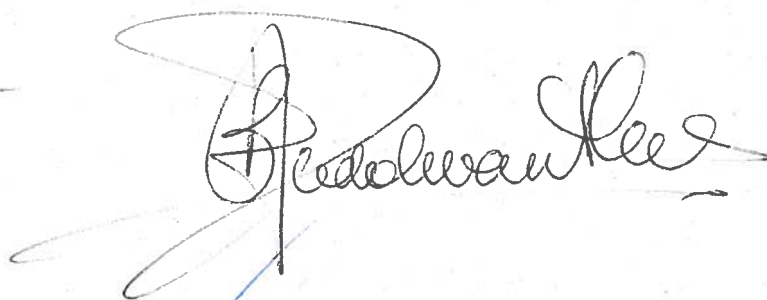
5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,
- 5.2. veroordeelt WT in de proceskosten, aan de zijde van S&S tot op heden begroot op € 25.676,00,
- 5.3. verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Dudok van Heel, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E. van Bennekom, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 22 juni 2023.


E. van Bennekom


R.A. Dudok van Heel

UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
rechtbank Amsterdam