

vonnis

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 129528 / KG ZA 12-117

Vonnis in kort geding van 11 juli 2012

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
DATACOLOR INC.,
gevestigd en kantoorhoudende te Lawrenceville (Georgia, Verenigde Staten),
hierna te noemen: Datacolor,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PPG COATINGS NEDERLAND B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Uithoorn,
hierna te noemen: PPG,
eisende partij,
advocaten: mr. L. Brouwer en mr. T.M. van der Heuvel te 's Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DE VOORDEELMARKT B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Nijverdal,
advocaat: mr. R.J. Kramer te Maastricht,
hierna te noemen: De Voordeelmarkt,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
POPULUS B.V.,
gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
POPULUS PAINT PRODUCTS B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Capelle Aan den IJssel,
advocaten: mr. A.J. Spiegeler en mr. A-C.S.M. van Emde Boas,
hierna gedaagden sub 1 en 2 gezamenlijk te noemen: Populus,
gedaagde partij.

1. De procedure

1.1. Datacolor en PPG hebben gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

1.2. De zaak is behandeld ter terechtzitting van 4 juli 2012. Ter zitting zijn verschenen: de heren P.P.A. Stulemeijer, A.J.W. Duray, R. Mas, E. van der Broeck en R. Heshof namens PPG, vergezeld door mr. Brouwer en mr. Van der Heuvel, de heer R.L. Boom namens De Voordeelmarkt, vergezeld door mr. Kramer en de heer Beekhuizen namens Populus, vergezeld door mr. Spiegeler en mr. Van Emde Boas. De standpunten zijn toegelicht, door de advocaten aan de hand van een pleitnota. Het vonnis is bepaald op vandaag.

2. De vaststaande feiten

2.1. Datacolor heeft software ontwikkeld voor PPG om verfmengmachines aan te sturen en de gewenste kleur verf en kwaliteit te vervaardigen. PPG is een producent van verven en coatings. Zij produceert onder meer Sigma Coatings, Histor en Rambo verven en beits.

2.2. De Voordeelmarkt is verkoper van verf en aanverwante artikelen met meerdere vestigingen. Populus is een verfgroothandel met meerdere vestigingen.

3. De vordering en het verweer

3.1. Datacolor en PPG vorderen - kort samengevat - bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad:

I. De Voordeelmarkt en Populus ieder afzonderlijk te gebieden onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis ieder gebruik – het openbaar maken of verveelvoudigen daarvan in welke vorm dan ook – van de PPG Software en PPG Updates te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom;

II. De Voordeelmarkt en Populus ieder afzonderlijk te gebieden onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis PPG toe te laten tot de ruimte waar de in de dagvaarding omschreven verfmachine zich bevindt en PPG in de gelegenheid te stellen de PPG Software van die verfmachine te verwijderen, op straffe van een dwangsom;

III. De Voordeelmarkt en Populus ieder afzonderlijk te gebieden onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis ieder ander onrechtmatig handelen jegens PPG te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom;

IV. De Voordeelmarkt en Populus ieder afzonderlijk te gebieden binnen dertig dagen na betekening van het te wijzen vonnis aan Datacolor en PPG een voorschot op de schadevergoeding respectievelijk winstafdracht te betalen ter hoogte van € 20.000,00;

V. De Voordeelmarkt en Populus ieder afzonderlijk te veroordelen in de redelijke en evenredige kosten van deze procedure van Datacolor en PPG ex artikel 1019h Rv;

VI. de termijn waarbinnen Datacolor en PPG op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dienen te maken, te stellen op zes maanden.

3.2. Datacolor en PPG stellen daartoe – kort samengevat – dat Datacolor auteursrechthebbende is van de PPG Software en PPG van de PPG Updates. De Voordeelmarkt en Populus maken volgens Datacolor en PPG voortdurend inbreuk op die auteursrechten door zonder toestemming van Datacolor en PPG van de PPG Software en Updates gebruik te maken. De Voordeelmarkt en Populus hebben verfmengmachines met PPG Software en Updates gekocht van sublicentienemers van PPG, terwijl de PPG Software en Updates aan die sublicentienemers verhuurd waren. Dat De Voordeelmarkt en Populus niet alleen zonder toestemming gebruik maken van de PPG Software, maar ook van de PPG Updates blijkt uit het feit dat het mengsysteem bij hen niet ‘op zwart is gegaan’. Ten minste eenmaal in de zes maanden moet een PPG Update worden geïnstalleerd, anders wordt de database vernietigd. Nu er volgens PPG geen sprake was van verkoop maar van verhuur van de PPG Software en Updates aan haar sublicentienemers, kan er van de uitputtingsregel zoals bedoeld in artikel 45j Auteurswet geen sprake zijn. Ter zitting heeft zij hieraan toegevoegd dat de PPG Software op de Duitse machine van De Voordeelmarkt per abuis is verkocht en niet verhuurd. Voor wat betreft die versie van de PPG Software (en niet de Updates) geldt dan ook dat de auteursrechten zijn uitgeput.

Voorts stelt PPG dat De Voordeelmarkt en Populus onrechtmatig handelen jegens haar, aangezien de kleurrecepten (onderdeel van de PPG Software en Updates) door PPG zijn ontwikkeld en worden beschermd op grond van artikel 39 van het TRIPs-Verdrag (the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). De kleurrecepten zijn volgens PPG niet algemeen bekend en zijn niet eenvoudig toegankelijk voor derden. Daardoor bezitten de recepten aanzienlijke handelswaarde. De PPG Software en Updates worden alleen (gratis) verstrekt aan sublicentiehouders. De Voordeelmarkt en Populus wisten volgens PPG dat de recepten niet aan derden mochten worden verstrekt.

3.3. De Voordeelmarkt en Populus brengen hiertegen in – kort samengevat – dat er geen sprake is van een spoedeisend belang bij de vorderingen. Voorts stelt Populus dat PPG geen procesvolmacht heeft overgelegd om te mogen handhaven. Volgens Populus blijkt nergens uit dat PPG bevoegd is om in deze zaak (mede) op te treden. De Voordeelmarkt stelt dat PPG niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, nu PPG niet heeft onderbouwd met stukken dat zij als licentienemer bevoegd is handhavend op te treden. De Voordeelmarkt en Populus stellen zich voorts op het standpunt dat geen sprake is van auteursrechtelijke bescherming. Volgens De Voordeelmarkt en Populus voldoet de software niet aan het auteursrechtelijke werk criterium; van eigen creatieve inbreng is geen sprake. Voorts stellen zij dat zij de verfmengmachines rechtmatig hebben verkregen. Op geen enkele wijze waren zij op de hoogte van een mogelijke (sub)licentie of een huurovereenkomst tussen haar rechtsvoorgangers en PPG ten aanzien van de PPG Software en Updates. Zowel De Voordeelmarkt als Populus betwisten dat het systeem automatisch op zwart gaat indien de PPG Updates niet ten minste eenmaal in de zes maanden worden geïnstalleerd. Dat is nimmer gebeurd. Verder is volgens De Voordeelmarkt en Populus sprake van de uitputtingsregel zoals bedoeld in artikel 45j Auteurswet, mede onder verwijzing naar het UsedSoft-arrest (HvJ EG 3 juli 2012, C-128/11). Van inbreuk op auteursrechten is dan ook volgens De Voordeelmarkt en Populus geen sprake. Voor zover mocht komen vast te staan dat de leveranciers van de machines in strijd met contractuele bepalingen hebben gehandeld, beroept De Voordeelmarkt zich op artikel 3:36 BW, nu bij haar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat sprake was van een contractuele bevoegdheid van de betrokken leveranciers ten aanzien van de machines, de software en de updates.

4. De beoordeling

Bevoegdheid PPG

4.1. Het verweer van De Voordeelmarkt en Populus dat PPG niet bevoegd zou zijn om de onderhavige vorderingen in te stellen, kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet slagen. Vaststaat dat Datacolor de PPG Software heeft ontwikkeld. Nu Datacolor en PPG tezamen optreden als eisende partij, is het naar het oordeel van de voorzieningenrechter voor de ontvankelijkheid van PPG niet vereist dat Datacolor een licentieovereenkomst tussen haar en PPG of een procesvolmacht overlegt.

Spoedeisend belang

4.2. Voorts hebben De Voordeelmarkt en Populus betwist dat sprake is van een spoedeisend belang van Datacolor en PPG bij hun vorderingen. Volgens vaste rechtspraak ligt het voor de hand dat aan het vereiste van spoedeisend belang is voldaan, indien een partij in kort geding een voorziening vraagt die ertoe strekt een einde te maken aan als stelselmatige inbreuk op een subjectief recht aan te merken handelingen waarvan zij stelt

doorlopend schade te ondervinden (HR 29 juni 2011 NJ 2001, 602). Daarvan is in het onderhavige geval sprake, nu Datacolor en PPG zich beroepen op een stelselmatige inbreuk op hun auteursrecht en stellen dat sprake is van doorlopende schade. De enkele omstandigheid dat de eisende partij geruime tijd heeft stilgezeten doet daaraan niet af, aldus de Hoge Raad. PPG heeft weliswaar ruim een jaar geleden De Voordeelmarkt en Populus aangeschreven, maar dit zag in eerste instantie niet (concreet) op de onderhavige vordering. Pas in latere brieven spreekt PPG over inbreuk op haar auteursrecht ten aanzien van de software en updates behorende bij de machines in de onderhavige zaak. Mede gelet op de stelling van PPG dat zij zes maanden wilde wachten om te bezien of de betreffende systemen op zwart zouden gaan, is dit stilzitten van PPG onvoldoende om het ontbreken van spoedeisend belang aan te nemen. De voorzieningenrechter gaat dan ook over tot de inhoudelijke beoordeling van het geschil.

Auteursrecht

4.3. Het onderhavige geschil betreft het door Datacolor en PPG gestelde auteursrecht op PPG Software en Updates, welke software drie verfmengmachines van De Voordeelmarkt aanstuurt (die zij gekocht heeft van Duitse, Deense en Nederlandse leveranciers) en twee verfmengmachines van Populus (die zij gekocht heeft van Nederlandse leveranciers). Allereerst dient te worden beoordeeld of aannemelijk is dat een bodemrechter tot het oordeel zou komen dat sprake is van een auteursrecht van Datacolor en PPG op die PPG Software en Updates. Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter hebben Datacolor en PPG voldoende aannemelijk gemaakt dat in het onderhavige geval sprake is van auteursrecht. Zij hebben voldoende onderbouwd dat de software een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt, met name nu de door PPG ontwikkelde kleurrecepten zijn verwerkt in de software. Voor het maken van dergelijke software is het maken van tal van creatieve keuzes onontbeerlijk. Tevens worden er in de updates nieuwe kleurrecepten toegevoegd en worden er onder andere nieuwe opties toegevoegd, zo is onbetwist gebleven.

Inbreuk op auteursrecht

4.4. Vervolgens dient de voorzieningenrechter te beoordelen of aannemelijk is dat een bodemrechter tot het oordeel zou komen dat sprake is van een inbreuk op die auteursrechten. In de onderhavige zaak heeft PPG ter zitting kenbaar gemaakt dat De Voordeelmarkt – anders dan hetgeen PPG eerst in de dagvaarding heeft gesteld – naast de verfmengmachine eveneens de PPG Software heeft gekocht van KnönerUllman in Duitsland en dat er derhalve van uitputting van het auteursrecht (artikel 45j Auteurswet) toch sprake is. De verkoop van deze machine betrof een belangrijke stellingname van PPG. De enkele stelling van PPG dat de PPG Software in dit specifieke geval wel zou zijn verkocht en in de overige gevallen niet, brengt zonder een nadere feitelijke onderbouwing twijfel met zich over de gang van zaken met betrekking tot de overige machines. De enkele verklaring van de heer Scharmman van PPG Duitsland dat normaal gesproken de verfmachines worden verhuurd in plaats van verkocht en dat alleen in dit geval de machine met software is verkocht aan KnönerUllman (productie 10 van PPG), levert geen onderbouwing op van haar standpunt dat de overige, uit andere landen afkomstige machines niet zouden zijn verkocht maar verhuurd. Stukken die onderbouwen dat PPG de overige vijf machines verkocht heeft zonder de PPG Software en Updates en dat PPG deze software en updates heeft verhuurd in plaats van verkocht, ontbreken in het geheel. Voorts ontbreken de door PPG gestelde sublicentieovereenkomsten met die afnemers, waarin haar eigendom zou zijn voorbehouden. De Voordeelmarkt en Populus hebben betwist dat sprake is van dergelijke

dan ook onvoldoende aannemelijk gemaakt dat met betrekking tot de overige vijf machines de eigendom van PPG Software en Updates niet is overgedragen. In geval van eigendomsoverdracht aan de afnemers zou (net als in het geval van de machine uit Duitsland) sprake zijn van de uitputtingsregel zoals bedoeld in artikel 45j Auteurswet. Ook het vaststellen van een licentieovereenkomst tussen PPG en haar afnemers zou bij een dergelijke verkoopsituatie geen ander oordeel meer met zich meebrengen blijkens de zeer recente uitspraak in de UsedSoft-zaak van het Hof (HvJ EG, 3 juli 2012, C-128/11). Van een inbreuk op het auteursrecht op PPG Software of Updates is dan geen sprake meer. Dat de software om niet ter beschikking zou zijn gesteld door PPG aan de door haar geselecteerde afnemers, brengt geen ander oordeel met zich, maar illustreert enkel de handelswijze van PPG in haar branche. Daar komt nog bij dat De Voordeelmarkt en Populus hebben betwist dat hun systemen na zes maanden (zonder het installeren van de updates) op zwart zijn gegaan. De enkele niet onderbouwde stelling dat De Voordeelmarkt en Populus illegale kopieën zouden hebben verkregen, is onvoldoende om deze betwisting te weerleggen. Dat sprake is van PPG Updates die telkenmale verplicht dienen te worden geïnstalleerd om het systeem draaiende te houden, is dan ook evenmin aannemelijk geworden. Nu niet aannemelijk kan worden geacht dat sprake is van een inbreuk op de auteursrechten zoals door Datacolor en PPG gesteld, zullen alle vorderingen uit dien hoofde worden afgewezen.

Onrechtmatig handelen

4.5. Dat De Voordeelmarkt en Populus onrechtmatig hebben gehandeld jegens PPG door gebruik te maken van de door PPG ontwikkelde receptuur, is evenmin aannemelijk geworden. Ter onderbouwing van deze stelling voert PPG onder meer aan dat de PPG Software en Updates enkel worden verstrekt aan sublicentiehouders. Zoals hiervoor is overwogen, is onvoldoende aannemelijk geworden dat zij een sublicentieovereenkomst met de door PPG genoemde bepalingen heeft gesloten met de betreffende leveranciers van de verfiningsmachines van De Voordeelmarkt en Populus. Bovendien hebben De Voordeelmarkt en Populus betwist dat de recepten geheim zouden zijn althans dat een dergelijke geheim algemeen bekend zou zijn binnen de branche. Dit klemt te meer nu, zoals hiervoor reeds is overwogen, onvoldoende aannemelijk is geworden dat de PPG Updates behorende bij de PPG Software die De Voordeelmarkt en Populus gebruiken na zes maanden het systeem op zwart zetten. De vorderingen uit hoofde van onrechtmatig handelen zullen derhalve eveneens worden afgewezen. Nu evenmin sprake is van inbreuk op het auteursrecht van Datacolor en/of PPG, zullen alle vorderingen van Datacolor en PPG worden afgewezen.

Proceskosten

4.6. Datacolor en PPG zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De Voordeelmarkt heeft een bedrag van € 8.825,00 aan salaris van de advocaat gevorderd op grond van artikel 1019h Rv. Populus heeft ex artikel 1019h Rv een bedrag aan salaris gevorderd van € 22.278,00 + € 1.392,30 + € 2.907,45 + € 266,18 = € 26.843,93 exclusief BTW. De BTW wordt gelet op de richtlijn indicatietarieven in IE-zaken niet toegewezen, nu niet is gesteld of gebleken dat Populus deze niet kan verrekenen met de eigen BTW aangifte. Nu Datacolor en PPG de opgegeven proceskosten van De Voordeelmarkt en Populus niet hebben bestreden, zullen de opgaven van De Voordeelmarkt

en Populus met inachtneming van de richtlijn indicatietarieven in IE-zaken geheel worden gevolgd.

De kosten aan de zijde van De Voordeelmarkt worden begroot op:

- griffierecht	€	575,00
- salaris advocaat		<u>8.825,00</u>
Totaal	€	9.400,00.

De kosten aan de zijde van Populus worden begroot op:

- griffierecht	€	575,00
- salaris advocaat		<u>26.843,93</u>
Totaal	€	27.418,93.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- I. wijst de vorderingen van Datacolor en PPG af;
- II. veroordeelt Datacolor en PPG in de proceskosten, aan de zijde van De Voordeelmarkt tot op heden begroot op € 9.400,00 en aan de zijde van Populus op € 27.418,93;
- III. verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. M.L.J. Koopmans en in het openbaar uitgesproken op 11 juli 2012, in tegenwoordigheid van de griffier.

