

IN NAAM DER KONINGIN

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 255532 / KG ZA 08-1310

Vonnis in kort geding van 31 oktober 2008

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht
CINCOM SYSTEMS INC.,
gevestigd en kantoorhoudende te Cincinnati, Verenigde Staten,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CINCOM NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende te Vianen,
eiseressen,
advocaten mr. E.M. Polak en mr. M.H. Visscher,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ELECTRONIC DATA SYSTEMS INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Leidschendam, mede kantoorhoudende te Utrecht,
gedaagde,
advocaat mr. O.M.B.J. Volgenant.

Eiseressen zullen hierna ieder afzonderlijk genoemd worden Cincom Systems en Cincom Netherlands en gezamenlijk Cincom. Gedaagde zal hierna EDS genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;
- de mondelinge behandeling;
- de pleitnotitie en producties van Cincom;
- de pleitnota en producties van EDS.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Cincom Systems is auteursrechthebbende op het softwareprogramma "Cincom Smalltalk" (hierna te noemen het softwareprogramma). Cincom Netherlands is exclusief licentiehouder voor Nederland voor dit softwareprogramma en in die hoedanigheid gerechtigd (sub)licenties te verlenen.

255532 / KG ZA 08-1310
31 oktober 2008

2

2.2. EDS is een onderneming die zich bezighoudt met het verlenen van ICT-diensten aan derden, onder meer bestaande uit het bouwen en onderhouden van software-applicaties voor die derden.

2.3. EDS heeft met Soops B.V., de Nederlandse distributeur van het softwareprogramma "Smalltalk", op 13 april 2000 een licentieovereenkomst gesloten, zulks met betrekking tot de periode van 30 december 1999 tot dertig december 2002. De licentievergoeding bedroeg fl. 87.561,--.

Die licentieovereenkomst vermeldt -voor zover hier van belang-:

(...)

Kenmerken:

- a) Vergoeding is gebaseerd op end user applicaties; de vergoeding (en licentie) is afhankelijk van het aantal machines waarop Cincom Smalltalk applicaties zijn geïnstalleerd op basis van het principe van 'named end user';
- b) De licentie is, evenals de vergoeding, onafhankelijk van het aantal engineers;
- c) Het staat engineers vrij elke tool, op elk gewenst platform, te gebruiken;
- d) De applicatie(s) mag (mogen) op elk gewenst platform gedeployed worden;

EDS Nederland-Site licentie

- Gebaseerd op de inventarisatie zoals die gemaakt is bij gebruik in (via) Leidschendam (Dhr. M. Galle, RWS Remssbot project), EDS-FDF-account in Leeuwarden en EDS Utrecht Travel & Transport);
- Totaal aantal users: binnen de schaal tot 250 named users voor Cincom Smalltalk applicaties;

(...)

Bijzonderheden:

(...)

- f) De vergoeding is gebaseerd op de gemaakte inventarisatie binnen EDS Nederland. Mochten daarin onvolkomenheden zitten, of aanpassingen komen, waardoor het aantal named users van Cincom Smalltalk applicaties boven de limiet van 250 komt, dan zal een aanpassing van het contract dienen te volgen;
- g) (...) EDS Nederland wordt in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 30 juni 2002 kenbaar te maken (...) dat zij een additioneel contract met Cincom, Inc. wenst af te sluiten voor een nieuwe periode van drie jaar, volgend op de huidige contractperiode. Daarbij zal een prijs gelden die 125% bedraagt van de huidige licentievergoeding.

(...)

2.4. Op 18 maart 2003 heeft EDS opnieuw met Soops B.V. licentieovereenkomsten gesloten. Dit maal een zogenaamde "Corporate License" alsmede een zogenaamde "Corporate Server License", zulks met betrekking tot de periode van respectievelijk 30 december 2002 tot 30 december 2005 en van 30 december 2002 tot 30 december 2003 en tegen een licentievergoeding van respectievelijk EUR 29.713,-- per jaar en EUR 9.053,-- per jaar.

De "Corporate License" overeenkomst vermeldt onder "Kenmerken" ook de hiervoor onder 2.3. weergegeven kenmerken. Onder "Bijzonderheden" wordt in die licentieovereenkomst van 18 maart 2003 vermeldt -voor zover hier van belang-:

(...)

- De vergoeding is gebaseerd op de gemaakte inventarisatie binnen EDS. Het is EDS toegestaan om server based applicaties (gemaakt met de Webtoolkit) te draaien,

255532 / KG ZA 08-1310
31 oktober 2008

3

mits dit gebeurt op een intern netwerk (Intranet). Mochten er aanpassingen komen waardoor het totaal aantal named users boven de 250 uitkomt of als er server based applicaties op een extern netwerk (Internet, Extranet) worden gedraaid dan dient er een aanpassing van het contract te volgen;

(...)

- EDS Nederland neemt kennis van, en accepteert, de additionele voorwaarden wat betreft de Terms Required in de Corporate Server Sub License Agreement (...)

(...)

In de "Corporate Server License" overeenkomst is de vergoeding en (licentie) afhankelijk van het aantal cpu's ("Central Processing Units") waarop de applicatie wordt gedraaid. Daarbij is in die overeenkomst uitgegaan van 2 cpu's, zulks gebaseerd op de gemaakte inventarisatie binnen EDS.

2.5. Op 7 mei 2004 hebben EDS en Cincom een Server License overeenkomst gesloten, zulks voor de duur van 2 jaar en ingaande op 30 december 2003, en tegen een licentievergoeding van EUR 8.500,- per jaar. Die licentie is voor maximaal 2 cpu's. Partijen hebben bij het aangaan van die overeenkomst 2 wijzigingen op het standaardcontract met Cincom afgesproken, in die zin dat de overeenkomst niet automatisch wordt verlengd, maar dat dit geschiedt op verzoek van EDS en bij verlenging de prijsverhoging niet meer zal bedragen dan 3% boven de CBS-index.

2.6. Op 16 maart 2006 hebben Cincom en EDS opnieuw een licentieovereenkomst gesloten voor de periode van 2 jaar en ingaande op 30 december 2005. De "Software License Agreement Schedule of Products" vermeldt als omschrijving van de producten -voor zover hier van belang- "1 Cincom Smalltalk CPU Corporate Server License SCM Edition for maximum 2 CPUs", "1 Cincom Smalltalk Corporate End User License SCM Edition for 250 named Users" en "Developers Unlimited", zulks voor respectievelijk een licentievergoeding van EUR 8.649,- en EUR 32.204,-.

Addendum 2 bij de licentieovereenkomst vermeldt -voor zover hier van belang-

(...)

1. Paragraph 3 is replaced in its entirety to read as follows:

3. The Subscription Licence to the Products will terminate at the end of the Subscription Term unless Cincom, prior to the end of the Subscription Term, receives Customer's written notice of extension. In the instance of this extension this licence shall renew for an additional Subscription Term of one year at Cincom's then current rates.

(...)

Partijen zijn daarbij tevens opnieuw overeengekomen dat bij verlenging de prijsverhoging niet meer zal bedragen dan 3% boven de CBS-index.

2.7. De bij de Software Licence Agreement van 30 december 2003 behorende "General Terms en Conditions" (hierna te noemen de algemene voorwaarden), die ook deel uitmaken van de overeenkomst van 16 maart 2006, bepalen in artikel 5 lid 3:

(...)

Customer shall not, and shall not purport to, transfer, sell, lease, lend, give, make available or otherwise disclose (i) the Products, (ii) any programs derived or developed using the Products, or (iii) the alleged capabilities of, or results of any benchmark tests run on, the Products to any other person, firm or company without the prior express written approval of Cincom. Cincom's approval may be contingent upon the payment of a fee.

255532 / KG ZA 08-1310
31 oktober 2008

4

(...)

2.8. Eind januari 2007 hebben partijen voorts nog een "Developer License" overeenkomst gesloten voor de duur van een jaar en ingaande op 30 januari 2007, zulks tegen een licentievergoeding van EUR 2.500,-. Die overeenkomst is (automatisch) verlengd met een jaar en eindigt derhalve op 30 januari 2009.

2.9. Eind 2007 zijn partijen in onderhandeling getreden in verband met het aflopen van de termijn zoals vermeld in de op 16 maart 2006 gesloten licentieovereenkomsten.

2.10. Bij brief van 10 juli 2008 heeft Cincom aan EDS meegedeeld, dat de licentie is geëindigd op 30 december 2007 en dat EDS en haar klanten het gebruik van software- (applicaties) dienen te staken.

2.11. In reactie op die brief heeft EDS Cincom uitgenodigd voor een bespreking die op 1 september 2008 heeft plaatsgevonden. Tijdens die bespreking zijn partijen niet tot overeenstemming gekomen met betrekking tot de licentievergoeding.

3. Het geschil

3.1. Cincom vordert -samengevat- dat de voorzieningenrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, EDS zal bevelen iedere inbreuk op de auteursrechten van Cincom te staken en gestaakt te houden en/of het (indirect) gebruik daarvan te staken en gestaakt te houden, en voorts dat de voorzieningenrechter EDS zal veroordelen tot het verstrekken van een schriftelijke opgave van alle relevante bescheiden en tot afgifte van de relevante software, zulks telkens onder verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van EDS in de kosten in de zin van artikel 1019h Rv, alsmede met vergunning op basis van artikel 1019i Rv van een termijn van 6 maanden waarbinnen de hoofdzaak moet zijn ingediend.

3.2. EDS voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

met betrekking tot de bevoegdheid en het toepasselijk recht

4.1. Nu Cincom Systems Inc. (eiseres sub 1) een rechtspersoon naar vreemd recht is en haar vordering uit dien hoofde een international karakter draagt, dient allereerst de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter bevoegd is van de vordering kennis te nemen en vervolgens welk recht op de onderhavige vordering van toepassing is.

4.2. Blijkens het bepaalde in artikel 8.1 van de algemene voorwaarden, die onderdeel uitmaken van de tussen partijen gesloten licentieovereenkomst, hebben partijen uitdrukkelijk de Nederlandse rechter als bevoegde rechter aangewezen en een uitdrukkelijke keuze gedaan voor het Nederlands recht. Derhalve is op grond van deze uitdrukkelijke forum- en rechtskeuze van partijen de voorzieningenrechter te Utrecht bevoegd van de onderhavige vordering kennis te nemen en het Nederlandse recht daarop van toepassing.

255532 / KG ZA 08-1310
31 oktober 2008

5

met betrekking tot het tussen partijen gerezen geschil

4.3. Tussen partijen is niet in geschil dat Cincom auteursrechthebbende is op het softwareprogramma "Smalltalk". Partijen verschillen echter van mening over het antwoord op de vraag of EDS inbreuk maakt op dit aan Cincom toekomend recht.

4.4. Van de zijde van Cincom is gesteld, dat EDS inbreuk maakt op dit recht, nu de tussen partijen op 16 maart 2006 gesloten licentieovereenkomsten op 30 december 2007 van rechtswege zijn geëindigd, omdat EDS niet overeenkomstig het bepaalde in het addendum 2 bij die overeenkomsten schriftelijk heeft meegedeeld dat zij de licentieovereenkomsten met Cincom wilde voortzetten.

4.5. EDS heeft zich daarentegen op het standpunt gesteld, dat de overeenkomsten niet zijn geëindigd per 30 december 2007, omdat partijen vanaf december 2007 met elkaar in onderhandeling waren over verlenging van de licentieovereenkomsten en zij ook voordien nimmer door middel van een formele schriftelijke verlengingsbrief tot voortzetting van de licentieovereenkomst zijn gekomen. Cincom wist ook dat EDS -naar zij stelt- de licentieovereenkomsten met haar wilde voortzetten, zodat zij zich onder die omstandigheden dan ook in redelijkheid niet op het in het addendum vermelde schriftelijkheidsvereiste kan beroepen.

4.6. EDS beoogt daarmee kennelijk te stellen dat op grond van het bepaalde in artikel 6:248 lid 2 BW het gevolg van dit tussen partijen overeengekomen schriftelijkheidsvereiste buiten toepassing moet blijven omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

4.7. EDS heeft gesteld, hetgeen door Cincom niet is weersproken, dat partijen telkens voor afloop van de vigerende overeenkomsten met elkaar in onderhandeling traden teneinde tot nieuwe overeenkomsten te geraken en dat EDS daarbij in het verleden nimmer formeel schriftelijk heeft meegedeeld dat zij voortzetting van de licentieovereenkomsten wenste. Dat dit de gebruikelijke gang van zaken tussen partijen betrof, valt voorts af te leiden uit de in het geding gebrachte producties. Daaruit blijkt immers dat partijen reeds sedert 2000 licentieovereenkomsten met elkaar zijn aangegaan die telkens aanvingen op 30 december terwijl de datum van ondertekening telkens een aantal maanden, te weten respectievelijk in maart, april en mei, plaatsvond. Die handelwijze van partijen duidt erop dat partijen er kennelijk telkens van uitgingen dat, alhoewel de expiratiedatum van de licentieovereenkomst reeds was verstreken, de licentieovereenkomst zou worden voortgezet en EDS (met terugwerkende kracht) licentiegerechtigd was en bleef. Uit de hiervoor weergegeven feitelijke handelwijze van partijen blijkt dat, wat er ook zij van de stelling van Cincom dat ook in het verleden de licentieovereenkomst na de overeengekomen termijn van rechtswege eindigde en in eerdere overeenkomsten eveneens een schriftelijkheids- dan wel kenbaarheidsvereiste was opgenomen, partijen aan die tussen hen geldende regel nimmer enig gevolg hebben toegekend. Partijen zijn immers telkens, vóór het aflopen van de termijn van de respectieve licentieovereenkomst, in onderhandeling getreden teneinde tot voortzetting van de overeenkomst te geraken. Nu partijen ook in verband met het aflopen van de termijn op 30 december 2007 van de tussen hen op 16 maart 2006 gesloten overeenkomsten in december 2007 in onderhandeling zijn getreden in verband met voortzetting van de licentieovereenkomsten tussen partijen en Cincom derhalve

255532 / KG ZA 08-1310
31 oktober 2008

6

wist dat EDS de relatie met haar wenste voort te zetten door het sluiten van (nieuwe) licentieovereenkomsten, moet worden geconcludeerd dat het door Cincom gedane beroep op het schriftelijkheidsvereiste in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Met dit vereiste wordt immers niet anders beoogd dan dat het voor beide partijen tijdig duidelijk moet zijn of opnieuw een overeenkomst zal worden aangegaan. Over de omstandigheid dat EDS opnieuw licentieovereenkomsten wenste aan te gaan met Cincom na afloop van de overeenkomsten van 16 maart 2006 is gelet op het hiervoor vermelde en in aanmerking nemend de gebruikelijke gang van zaken dan ook geen misverstand mogelijk.

De enkele omstandigheid dat EDS niet schriftelijk aan Cincom heeft kenbaar gemaakt dat zij opnieuw licentieovereenkomsten met Cincom wilde aangaan, kan derhalve in de gegeven omstandigheden niet tot het gevolg leiden, dat de overeenkomsten per 30 december 2007 van rechtswege zijn geëindigd.

Daarmee is aan de door Cincom gestelde auteursinbreuk door EDS op dit punt de grondslag komen te ontvallen.

4.8. Cincom heeft voorts gesteld, dat EDS op het aan Cincom toekomend auteursrecht inbreuk maakt en heeft gemaakt, omdat EDS zonder haar wetenschap en toestemming meer klanten gebruik heeft laten maken en laat maken van de software dan waartoe EDS op grond van de licentieovereenkomst gerechtigd was. Cincom heeft daarnaast gesteld, dat zij wel bereid is daarvoor toestemming te verlenen, maar dat de hoogte van de licentievergoeding daarop moet worden afgestemd, zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.3 van de algemene voorwaarden.

4.9. EDS betwist dat het bij Cincom onbekend was welke klanten van EDS gebruik maakten van het softwareprogramma. Voorts betwist EDS dat zij in strijd met het tussen partijen overeengekomene heeft gehandeld. Zij stelt zich daarbij op het standpunt dat zij op basis van de tussen partijen geldende overeenkomsten gerechtigd was de door haar ontwikkelde applicaties van de software te 'deployen' bij haar huidige klanten en dat Cincom op grond van het tussen partijen overeengekomene slechts gerechtigd is tot een prijsverhoging van maximaal 3% boven de CBS-index.

4.10. Vooropgesteld wordt dat tussen partijen niet in geschil is dat EDS tot 30 januari 2009 gerechtigd is de software van Cincom te ontwikkelen, zulks op grond van de tussen partijen gesloten "Developer License" voor 10 software-ontwikkelaars bij EDS zelf. Partijen verschillen echter van mening omtrent de betekenis die moet worden toegekend aan het aantal "named users" zoals neergelegd in de tussen partijen gesloten overeenkomst met betrekking tot de "End User License".

4.11. Van de zijde van EDS is, onder verwijzing naar de inhoud van de eerdere licentieovereenkomsten en de omstandigheid dat zij altijd gerechtigd is geweest de software voor anderen te ontwikkelen, aangevoerd dat de eindgebruikerslicentie naar haar aard bedoeld was om EDS toe te staan de door haar ontwikkelde softwareapplicaties te laten gebruiken door "250 named users" bij de klanten van EDS, zodat zij er derhalve van uit mocht gaan dat het aantal eindgebruikers bij al haar klanten (thans 209) op grond van die licentie niet meer dan 250 mocht bedragen.

4.12. Cincom heeft daarentegen gesteld, dat zij slechts toestemming heeft gegeven voor gebruik van de software door één klant (te weten de NS en haar dochterondernemingen,

255532 / KG ZA 08-1310
31 oktober 2008

7

waarbij zij ervan is uitgegaan dat Connexion daar ook onder viel) en dat in verband met die ene klant als maximum binnen die organisatie het aantal van 250 "named users" is gehanteerd.

4.13. De vraag hoe in een schriftelijke overeenkomst de verhouding van partijen is geregeld komt aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs aan de bepalingen van die overeenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, waarbij van belang kan zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht. Daarbij zijn telkens van beslissende betekenis alle concrete omstandigheden van het geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen. Dit betekent onder meer dat de uitleg van een schriftelijk contract niet dient plaats te vinden op grond van alleen maar de taalkundige betekenis van de bewoordingen waarin het is gesteld. In praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die deze bewoordingen, gelezen in de context van dat geschrift als geheel, in (de desbetreffende kring van) het maatschappelijk verkeer normaal gesproken hebben, bij de uitleg van dat geschrift echter vaak wel van groot belang.

4.14. Uit de inhoud van de door EDS als productie 1 overgelegde licentieovereenkomst van 13 april 2000, blijkt ondubbelzinnig dat de licentie, na inventarisatie, is verleend voor niet alleen NS en haar dochterondernemingen, maar ook voor FDI en RWS en dat direct daarna wordt vermeld dat het totaal aantal users 250 named users voor Cincom Smalltalk applicaties is. Voorts is in die overeenkomst aangegeven dat alleen indien het aantal "named users" van Cincom Smalltalk boven de limiet van 250 komt een aanpassing van het contract dient te volgen. Uit die overeenkomst blijkt echter niet dat daarbij een restrictie is opgelegd in die zin dat dit per klant van EDS zou hebben te gelden.

Uit de nadien gesloten overeenkomsten blijkt bovendien niet dat op enigerlei wijze een wijziging heeft plaatsgevonden met betrekking tot het aantal "named users" en/of dat dit slechts per klant van EDS gelding zou hebben gekregen. Juist gezien in samenhang met de afzonderlijk door EDS met Cincom gesloten licentieovereenkomsten met betrekking tot de "Servers License" en de "Development License" en gezien in samenhang met de expliciete bepalingen over de "named users" in de overeenkomsten van 2000 en 2003 waarop ook geen essentiële veranderingen zijn aangebracht in de nadien gesloten overeenkomsten met betrekking tot de "named users", moet vooralsnog worden aangenomen dat de eindgebruikerslicentie beoogde aan EDS een licentie te verlenen voor al haar klanten tot een totaal aantal van 250 "names users" voor het (indirect) gebruik van de software. Een redelijke uitleg van het bepaalde met betrekking tot het maximaal aantal "named users" brengt dan ook mee, dat daaronder moet worden begrepen het totaal aantal "named users" van alle klanten van EDS.

4.15. Het bepaalde in artikel 5.3 van de algemene voorwaarden kan niet tot een andere conclusie leiden. Blijkens het bepaalde in de "Schedule of Products", waar Cincom zich ook op beroept, prevaleren de voorwaarden in de "Schedule of Products" op de algemene voorwaarden. Uit die "Schedule of Products" blijkt ook duidelijk dat de "End Users License" (zonder enige restrictie) wordt verleend voor 250 "named users". Daar komt bij dat het bepaalde in 5.3 ziet op de "Customer" die zonder toestemming gebruik maakt van de software als in dat artikellid bedoeld. Dat daaraan in het kader van de "End User License" gelding toekomt, zoals door Cincom is beoogd, is vooralsnog niet aannemelijk geworden. Temeer nu uit de aard en de inhoud van die licentie juist het gebruik

255532 / KG ZA 08-1310
31 oktober 2008

8

van de (applicaties van de) software aan maximaal 250 "namend users" van klanten van EDS is verleend.

4.16. Op grond van het hiervoor overwogene moet derhalve worden geoordeeld, dat EDS door het aantal "named users" te beperken tot 250, ongeacht het aantal klanten, geen inbreuk maakt op het aan Cincom toekomende auteursrecht op de software.

4.17. Het hiervoor overwogene leidt derhalve tot de slotsom dat het door Cincom gevorderde moet worden afgewezen.

4.18. Cincom zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

EDS vordert met een beroep op artikel 1019h Rv vergoeding van de volledige proceskosten en andere kosten. Cincom heeft daartegen geen verweer gevoerd.

Uit de door EDS in het geding gebrachte specificatie kan worden opgemaakt dat de kosten die gemocid zijn met het onderhavige geschil EUR 16.758,90 bedragen. Dit bedrag zal worden toegewezen omdat dit bedrag redelijk en evenredig is en geen feiten en omstandigheden zijn gebleken die meebrengen dat de billijkheid zich tegen toewijzing van dit bedrag verzet. Daarnaast zal EDS worden veroordeeld tot betaling van de niet in de specificatie opgenomen kosten van vast recht, zijnde een bedrag van EUR 254,00.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Cincom in de proceskosten, aan de zijde van EDS tot op heden begroot op EUR 16.758,90 voor kosten op grond van artikel 1019h Rv en op EUR 254,00 voor vast recht,

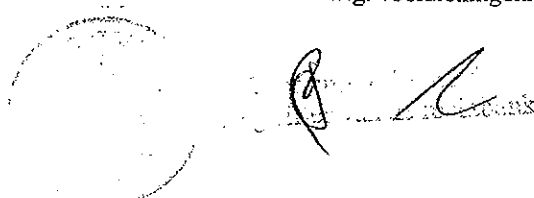
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Schepen en in het openbaar uitgesproken op 31 oktober 2008.



w.g. griffier

w.g. voorzieningenrechter



LvR