

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 300851 / HA ZA 07-3899

Vonnis van 29 juli 2009

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht
SPECTEC LTD.,
gevestigd te Manchester, Verenigd Koninkrijk,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. G. Brunt te Haarlem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MIRTAC B.V.,
gevestigd te Hank,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. L.J. Couvret te Rotterdam.

Partijen zullen hierna SpecTec en MirTac genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 5 juni 2007,
- de akte houdende producties van 27 juni 2007 van SpecTec, met producties 1-6,
- de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid van MirTac, met productie 1,
- de incidentele conclusie van antwoord, met producties 1-4,
- het vonnis in incident van 14 november 2007 van de rechtbank Utrecht, waarin de rechtbank Utrecht zich onbevoegd heeft verklaard en de zaak heeft verwezen naar de rechtbank 's-Gravenhage, met veroordeling van SpecTec in de kosten van het incident,
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties 2-19,
- het tussenvonnissen van 12 maart 2008, waarin een comparitie van partijen is gelast,
- de conclusie van antwoord in reconventie, met producties 5-25,
- het proces-verbaal van comparitie van 3 september 2008 en de daarin genoemde stukken.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

1.3. Om organisatorische redenen wordt dit vonnis gewezen door een andere rechter dan de rechter ten overstaan van wie de comparitie is gehouden.

2. De feiten

2.1. AMOS software is programmatuur die wordt gebruikt bij het onderhoud van schepen. Scheepswerven laten deze software ten behoeve van hun opdrachtgevers installeren op in aanbouw zijnde schepen en op kantoren aan de wal.

2.2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de AMOS software berusten oorspronkelijk bij Visma Marine Devison en zijn later overgedragen aan Xantic BV. Xantic BV heeft de rechten ondergebracht in een vennootschap die aanvankelijk de naam Xantic Holding BV droeg en die later is omgedoopt tot Amos Holding B.V. (hierna: Amos Holding). De verkoopactiviteiten van de Xantic groep met betrekking tot de AMOS software in Noord Europa zijn verricht door SpecTec (destijds genaamd: Xantic Ltd). In die hoedanigheid beschikte SpecTec over een licentie om de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de AMOS software te exploiteren.

2.3. MirTac is een bedrijf dat op 30 juni 2004 door twee ex-werknemers van Xantic is opgericht.

2.4. MirTac heeft op 22 juli 2004 een overeenkomst getiteld *AMOS Business Partner Agreement* (hierna: BPA) gesloten met SpecTec (destijds nog genaamd: Xantic Ltd). Onder meer de volgende bepalingen maken onderdeel uit van de BPA:

- 1 Definitions
[...]
5. Professional Services: either
 - 5.1 Installation and Implementation Services; or
 - 5.2 Training Services, or
 - 5.3 Project Services
- 2 Partner's specific activities and responsibilities
 - 2.1 Software License Agreements
 1. Partner [MirTac, Rb] shall arrange for customers to sign Software License Agreements – as per the forms and documents made available by Xantic [SpecTec, Rb] to Partner – with Xantic Sales BV.
 2. Partner shall provide Xantic with "Partner Contract Order" sheet detailing software to be delivered to customer, including customer details, modules, number of users, agreed price, vessel names
 - [...]
 - 2.3 Professional Services Agreements
Partner will for its own account sign with customers Professional Services Agreements.
3. General activities and responsibilities
[...]
6. Partner represents and warrants that it will only install Xantic software based on a valid Software License Agreement with the subject customers and that it will always install the latest supportable version.
4. Compensation & Payment
 - 4.1 Software License Agreement (Initial License Fee)

-
1. Xantic will invoice customer, and receive payment from customer, for the Initial License Fees, based on the Software License Agreement and associated documentation.
[...]
 8. Intellectual Property, confidentiality, personal data protection
 1. Partner acknowledges that this agreement does not constitute in any way the transfer or the grant of a license whatsoever under any present or future element of Xantic's intellectual properties, with the following non exclusive and non transferable exceptions:
 - 1.1 Partner is entitled to use the trademarks or trade names of Xantic that are released specifically to Partner for the purpose of this agreement provided that Partner complies with any present or future guidelines that may be issued by Xantic from time to time concerning the use of trademarks and the related designations and logos.
 - 1.2 Partner is entitled to perform actions with respect to the Xantic software that are necessary to perform under this agreement.

Daarnaast hebben partijen specifieke, deels van de BPA afwijkende afspraken, gemaakt voor de levering en installatie van Amos software en zogeheten Sybase software op twee schepen en een kantoor van Atlanship.

- 2.5. MirTac heeft vanaf 2004 tot medio 2006 in opdracht van de scheepswerf Damen Shipyards (hierna: Damen) AMOS software geïnstalleerd op schepen van diverse klanten van Damen. Voor de levering en installatie van die software is MirTac betaald door Damen.
- 2.6. Tevens heeft MirTac AMOS software en Sybase software geleverd en geïnstalleerd op een schip en een kantoor van Atlanship. Daarvoor is MirTac betaald door Atlanship.
- 2.7. In het kader van een management buy-out heeft Xantic BV bij een overeenkomst van 29 april 2005 getiteld *Amos Business Sale Agreement* haar activiteiten betreffende de AMOS software verkocht en overgedragen aan G&G Consultancy Ltd (hierna: G&G). Overdracht van de aandelen van Amos Holding, die nog houdster was van de intellectuele eigendomsrechten, aan G&G was onderdeel van de transactie.
- 2.8. Amos Holding heeft een licentie met betrekking tot de AMOS software verleend aan SpecTec Group Holdings Ltd. (hierna: SpecTec Group).
- 2.9. Op 15 juni 2005 heeft SpecTec Group een overeenkomst getiteld *Exclusive Commissionaire Agreement* gesloten met SpecTec op grond waarvan SpecTec exclusief gerechtigd is de AMOS software in onder meer Nederland te mogen verkopen.
- 2.10. Bij overeenkomst van 22 juli 2005 heeft G&G de aandelen van Amos Holding overgedragen aan SpecTec Group en heeft Amos Holding de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de AMOS software overgedragen aan SpecTec Group.

3. Het geschil

in conventie

3.1. SpecTec vordert dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. Voor recht verklaart dat Mirtac onrechtmatig heeft gehandeld door AMOS software aan derden te verkopen terwijl zij daarvoor niet over geldige licenties beschikte en dat zij aansprakelijk is voor alle daaruit voortvloeiende schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met uitzondering van een voorschot op die schade als hierna onder 4;
2. MirTac veroordeelt om onder verbeurte van een dwangsom van €10.000 voor iedere dag dat Mirtac in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan de een of meer van de hierna gevorderde geboden en/of verboden te voldoen:
 - a. Mirtac gebiedt om met onmiddellijke ingang ieder gebruik - het openbaar maken of verveelvoudigen daarvan in welke vorm dan ook - van AMOS software te staken en gestaakt te houden;
 - b. Mirtac gebiedt om met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het merk AMOS of daarop gelijkend of daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden.
 - c. Mirtac gebiedt uiterlijk binnen zes weken na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis een door een onafhankelijke registeraccountant op basis van eigen onderzoek van Mirtac's boekhouding gecontroleerde en geaccordeerde opgave te doen toekomen waaruit blijkt:
 - i. Hoeveel AMOS software licenties zij sinds januari 2004 heeft verkocht;
 - ii. Wat de totale verkoop prijs is geweest van de AMOS software;
 - iii. Wat de nettowinst is geweest met de verkoop en installatie van de licenties en de wijze waarop die winst is berekend;
3. Partijen verwijst naar de schadestaat procedure ten einde vast te stellen wat het bedrag aan winst is die Mirtac gemaakt heeft met de exploitatie van illegale AMOS Software althans om vast te stellen wat de omvang is van de door SpecTec geleden schade in verband met het verhandelen en installeren van illegale AMOS software;
4. MirTac beveelt bij wijze van voorschot op de afdracht van de winst althans de geleden schade een bedrag te voldoen van €40.000, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum waarop de schade is ontstaan, althans 17 november 2006 de datum waarop Mirtac aansprakelijk is gesteld, tot aan de dag der algehele voldoening van de vordering;
5. MirTac betreffende het project Atlanship veroordeelt tot betaling van een bedrag van €20.189,00 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 24 augustus 2006 over €12.227,50 en vanaf december 2006 over €7.962,50 tot aan de dag der algehele voldoening van de vordering;
6. Mirtac veroordeelt - ook bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad - in de kosten van dit geding een en ander op basis van artikel 1019h Rv, welke bepaling aanspraak geeft op vergoeding van redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der dagvaarding, althans de dag waarop in deze zaak vonnis zal zijn gewezen tot aan de dag der algehele voldoening.

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

in reconventie

3.3. MirTac vordert dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad

- a. SpecTec veroordeelt tot betaling aan MirTac van een bedrag van €7.840,-- (ex BTW) terzake van gedeerde inkomsten met betrekking tot het project op de Pelikaan, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, vanaf 17 november 2006 tot aan de dag der algehele voldoening;
- b. verklaart voor recht dat SpecTec toerekenbaar tekort is geschoten in haar verplichtingen jegens MirTac met haar verbod met betrekking tot onder meer de levering en/of installatie door MirTac van de AMOS-software aan/bij klanten en het niet mogen leveren van een softwarepakket aan

Atlanship en dat SpecTec aansprakelijk is voor alle daaruit voortvloeiende schade van MirTac nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

c. SpecTec veroordeelt te gehengen en te gedogen dat MirTac op basis van de overeenkomst tussen Xantic en MirTac de AMOS-software aan/bij klanten levert en/of installeert en/of aanverwante werkzaamheden uitvoert;

d. voor het geval de rechtbank van oordeel mocht zijn dat de overeenkomst tussen Xantic en MirTac zou zijn geëindigd en/of MirTac gehouden zou zijn klanteninformatie aan SpecTec ter beschikking te stellen, voor recht verklaart dat SpecTec in dat geval gehouden is aan MirTac een schadevergoeding en/of klantenvergoeding (goodwill) te betalen ex artikel 7:441 BW en/of artikel 7:442 BW.

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

4. De beoordeling

bevoegdheid in conventie en reconventie

4.1. Bij vonnis van 14 november 2007 heeft de rechtbank Utrecht zich onbevoegd verklaard tot kennisneming van het geschil en heeft die rechtbank de zaak in de stand waarin zij zich bevond verwezen naar de sector civiel van de rechtbank 's-Gravenhage. Die beslissing heeft de rechtbank Utrecht gebaseerd op het forumkeuzebeding in de BPA, dat de rechtbank 's-Gravenhage aanwijst als bevoegd gerecht voor alle geschillen die verband houden met de BPA. Naar het oordeel van de rechtbank Utrecht betreft de zaak een geschil dat verband houdt met de BPA in de zin van dat beding. In het midden kan blijven of de beslissing van de rechtbank Utrecht wat betreft de sectorcompetentie juist is, of dat zij de zaak had moeten verwijzen naar de sector kanton van deze rechtbank omdat de BPA een agentuurovereenkomst is en er dus sprake is van een zaak die op grond van artikel 93 sub c Rv door de kantonrechter dient te worden behandeld en beslist. De rechtbank is op grond van artikel 110 lid 3 Rv namelijk gebonden aan de verwijzing. Voor zover SpecTec of MirTac heeft verzocht de zaak (gedeeltelijk) te verwijzen naar sector Kanton, dient dat verzoek dus te worden gepasseerd.

in conventie

Atlanship

4.2. Niet in geschil is dat SpecTec MirTac toestemming heeft gegeven om AMOS software en Sybase software te leveren en installeren op twee schepen en een kantoor van Atlanship. Ook staat tussen partijen vast dat MirTac in verband met die leveranties facturen ter hoogte van een bedrag van €16.075,00 (eerste termijn) en €11.875,00 (tweede termijn) aan Atlanship heeft gestuurd en dat Atlanship de gefactureerde bedragen aan MirTac heeft voldaan. Voorts is niet in geschil dat MirTac de ontvangen bedragen gedeeltelijk dient af te dragen aan SpecTec. MirTac heeft ter comparitie ook aangeboden dat te willen doen. De rechtbank begrijpt uit die stellingname dat MirTac haar verweer dat SpecTec nog geen aanspraak maakt op doorbetaling van de tweede termijn omdat het project nog niet zou zijn afgerond, heeft laten varen.

4.3. MirTac weigert echter de twee in dit verband door SpecTec aan haar verzonden facturen te voldoen omdat die volgens haar "niet correct" zijn. Het bezwaar dat MirTac

heeft tegen de door SpecTec opgestelde facturen, die overeenkomen met de in deze procedure gevorderde bedragen (plus een euro, zie hierna 4.5), is dat daarin geen rekening is gehouden met het feit dat SpecTec – vanwege het op dat moment tussen SpecTec en MirTac ontstane geschil over inbreuken op het auteursrecht – uiteindelijk heeft geweigerd de licentie voor een van de schepen van Atlanship, te weten de MV Orange Sun, te leveren via MirTac. Vanwege die weigering heeft MirTac bij facturering van de tweede termijn de licentievergoeding voor dat schip niet in rekening gebracht bij Atlanship (factuur van 19 september 2006, productie 5 van SpecTec) en dus ook niet geïncasseerd.

4.4. De voornoemde feiten brengen niet mee dat het bezwaar van MirTac volledig gegrond is. SpecTec heeft namelijk, onder verwijzing naar de door haar aan MirTac verzonden factuur (factuur van 28 maart 2007, productie 6 van SpecTec), uiteengezet dat zij voor wat betreft de AMOS software de tweede termijn van de licentievergoeding voor de MV Orange Sun ook niet in rekening heeft gebracht bij MirTac en thans ook niet vordert van MirTac. In zoverre stemmen de door MirTac bij Atlanship geïnde vergoedingen en de door SpecTec van MirTac gevorderde bedragen dus overeen. Wat betreft de Sybase software daarentegen blijkt uit de door SpecTec overgelegde facturen dat MirTac ten aanzien van de MV Orange de tweede termijn niet in rekening heeft gebracht bij Atlanship (factuur van 19 september 2006, productie 5 van SpecTec), maar dat SpecTec in haar (gecorrigeerde) eerste factuur al de volledige licentievergoeding (dus beide termijnen) voor de Sybase software heeft opgenomen (factuur van 24 augustus 2006, productie 6 van SpecTec). In zoverre slaagt het verweer van MirTac dus. Dat betekent dat het door SpecTec gevorderde bedrag moet worden verminderd met de tweede termijn van de licentievergoeding betreffende de MV Orange, te weten €250,00 (50% van €500,00). De vordering kan dus worden toegewezen tot een bedrag van €19.939,00 (€20.189,00 – €250,00).

4.5. Optelling van de twee facturen die SpecTec ten grondslag legt aan haar vordering leidt overigens tot een bedrag dat een euro hoger is dan het bedrag dat zij vordert (€20.190,00 in plaats van €20.189,00). In dit vonnis wordt uitgegaan van het bedrag zoals gevorderd, dus het lagere bedrag.

4.6. De gevorderde wettelijke rente is als zodanig niet weersproken en komt dus in beginsel in aanmerking voor toewijzing. Voor wat betreft de tweede factuur (€7.962,50) is de gevorderde ingangsdatum van de wettelijke echter te onbepaald, te weten “december 2006”. De wettelijke rente over dat deel van de vordering zal daarom worden toegewezen met ingang van de datum van dagvaarding, te weten 5 juni 2007.

inbreuk auteursrecht

4.7. Niet in geschil is dat er auteursrechten rusten op de AMOS software. Anders dan MirTac meent, is SpecTec gerechtigd die auteursrechten te handhaven jegens MirTac. Als onweerspreken staat namelijk vast dat de auteursrechten op dit moment berusten bij SpecTec Group en dat SpecTec Group met een *power of attorney* “SpecTec Limited” de bevoegdheid heeft verleend op eigen naam op te treden tegen inbreuken op alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de AMOS software (productie 4 bij conclusie van antwoord in het incident van SpecTec). Anders dan MirTac heeft betoogd, moet worden aangenomen dat met “SpecTec Limited” wordt bedoeld op SpecTec. De door MirTac overgelegde uitdraai van een pagina uit het register van het Britse *Companies House*

(productie 4) ondersteunt de stelling van MirTac dat “SpecTec Limited” een andere vennootschap is, namelijk niet. Integendeel, uit de uitdraai, en uit door SpecTec overgelegde certificaten van het *Companies House* (productie 7), blijkt dat “SpecTec Limited” een oude handelsnaam is van SpecTec.

4.8. Dat SpecTec Group pas in mei 2007, dat wil zeggen na de handelingen van MirTac waarop SpecTec haar vorderingen baseert, de bevoegdheid aan SpecTec heeft verleend op te treden tegen inbreuken, kan evenmin tot een andere conclusie leiden. Uit de *power of attorney* van SpecTec Group die SpecTec heeft overgelegd ter onderbouwing van haar handhavingsbevoegdheid (productie 4 bij conclusie van antwoord in het incident), volgt namelijk niet dat die bevoegdheid beperkt is tot inbreuken voorafgaand aan mei 2007. De door MirTac voorgestane beperkte uitleg van de verklaring is ook niet aannemelijk omdat aangenomen moet worden dat SpecTec Group, een aan SpecTec gelieerde vennootschap, in mei 2007 bekend was met het voornemen van SpecTec om tegen de betreffende activiteiten van MirTac op te treden.

4.9. Daarnaast staat vast dat MirTac inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten met betrekking tot de AMOS software. Ter comparitie heeft zij namelijk erkend dat zij de in productie 2 en 4a-d bij dagvaarding omschreven leveranties van AMOS software heeft verricht. Bij die leveranties heeft MirTac AMOS software voor Damen geïnstalleerd op schepen van diverse klanten van Damen. Niet in geschil is dat MirTac in dat kader verveelvoudigingen van de software heeft gemaakt.

4.10. Het betoog van MirTac dat zij op grond van de BPA toestemming had voor het maken van de voornoemde verveelvoudigingen, treft geen doel. Daargelaten dat de DPA mogelijk al beëindigd was ten tijde van de betreffende leveranties (te weten in de periode vanaf 2004 tot medio 2006), zoals SpecTec betoogt, kan MirTac geen toestemming voor de in het kader van die leveranties gemaakte verveelvoudigingen ontlenen aan de BPA. SpecTec heeft er namelijk terecht op gewezen dat MirTac op grond van de BPA uitsluitend gerechtigd is de AMOS software bij derden te installeren indien die derden een geldige licentieovereenkomsten hebben gesloten met SpecTec (zie artikel 3 lid 6 en 8 lid 1.2 BPA). De onder de BPA te volgen procedure, waarnaar MirTac ook zelf verwijst in haar processtukken (par. 11 Conclusie van Antwoord en par. 6 pleitnota), was dan ook dat MirTac eerst bemiddelt bij de totstandkoming van licentieovereenkomsten tussen derden en SpecTec (art. 2.1 BPA) en dat MirTac daarnaast zelf een Professional Services Agreement met de derde kan sluiten op grond waarvan zij bepaalde diensten met betrekking tot de software kan verrichten zoals de installatie van de software (art. 2.3 jo. 1.5 BPA). De vergoeding voor de licentie wordt door SpecTec zelf geïnd (4.1 BPA). Vast staat dat MirTac deze procedure niet heeft gevolgd bij de voornoemde leveranties aan Damen. SpecTec heeft onweersproken aangevoerd dat deze leveranties niet aan haar zijn gemeld. Bovendien heeft MirTac zelf naar voren gebracht dat zij voor de betreffende leveranties licentievergoedingen heeft geïnd, die niet zijn doorbetaald aan SpecTec. In het licht hiervan acht de rechtbank de stelling van SpecTec dat voor deze leveranties geen licentieovereenkomsten tussen haar en de betreffende klanten zijn gesloten, onvoldoende weersproken. Een en ander is niet in overeenstemming te brengen met de BPA en dus kan op basis van de BPA geen toestemming worden geconstrueerd voor de verveelvoudigingen van de software die MirTac in het kader van de leveranties heeft gemaakt.

4.11. De ter comparitie voor het eerst door MirTac ingenomen stelling dat voor leveranties aan Damen “afwijkende afspraken” bestonden, wordt als onvoldoende onderbouwd verworpen. MirTac verwijst in dit verband slechts naar een emailbericht van Damen dat die afspraken niet ondersteunt (productie 9 van MirTac). Integendeel, in dat bericht legt Damen aan SpecTec uit dat Damen te goeder trouw heeft gehandeld omdat (a) “MirTac claims that in the past they have always applied for a license after delivery [...]”, en (b) “MirTac claims that they have structurally paid the fees to Xantic for all the Amos licenses that Damen Shipyards have bought from them [...]”. Uit het bericht volgt dus slechts dat MirTac Damen, in strijd met de waarheid, heeft voorgespiegeld dat MirTac licenties voor Damen zou hebben geregeld en dat zij de door Damen aan haar betaalde licentievergoedingen zou hebben doorbetaald aan Xantic.

inbreuk merkrecht

4.12. Niet in geschil is dat SpecTec geen houdster is van het Beneluxwoordmerk AMOS (inschrijvingsnummer 0701215). Blijkens een door SpecTec overgelegde uitdraai uit het merkenregister is SpecTec Group de houdster van het merk. Dat gegeven sluit echter niet uit SpecTec kan optreden tegen inbreuken op dit merk. Zoals hiervoor reeds is vastgesteld (zie r.o. 4.7 e.v.), heeft SpecTec Group immers de bevoegdheid aan SpecTec verleend om op eigen naam op te treden tegen inbreuken op alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de AMOS software. Aangenomen moet worden dat onder die intellectuele eigendomsrechten ook het voornoemde merkrecht valt.

4.13. Dat MirTac in het kader van de leveranties aan Damen gebruik heeft gemaakt van het AMOS merk staat niet ter discussie. MirTac voert in dit verband slechts het verweer dat zij op grond van de BPA gerechtigd was het merk te gebruiken. Dat verweer moet worden verworpen op dezelfde gronden als haar beroep op de BPA met betrekking tot het auteursrecht (zie hiervoor r.o. 4.10 e.v.).

vorderingen

4.14. Op grond van het voorgaande komen ook de meeste op het auteursrecht en merkenrecht gebaseerde vorderingen voor toewijzing in aanmerking op de hierna bepaalde wijze.

4.15. De onder (1) gevorderde verklaring voor recht en verwijzing naar de schadestaatprocedure zal worden afgewezen. Niet valt in te zien dat SpecTec een redelijk belang heeft bij die verklaring naast de toewijzing van de overige vorderingen. Een verwijzing naar de schadestaatprocedure wordt ook al gevorderd onder (3) en die vordering zal wel worden toegewezen (zie hierna r.o. 4.19).

4.16. Het onder (2) (a) en (b) gevorderde verbod zal worden toegewezen voor iedere verveelvoudiging en openbaarmaking van de AMOS software en ieder gebruik van het merk AMOS. Het op grond van de BPA toegestane gebruik van de software en het merk hoeft daarvan niet te worden uitgezonderd. Aangenomen moet namelijk worden dat de BPA in ieder geval op dit moment niet meer bestaat. SpecTec voert uitdrukkelijk aan dat de BPA is beëindigd. MirTac heeft ter comparitie erkend dat zij vanaf medio 2006 geen AMOS software meer bemiddelt voor SpecTec en dat zij inmiddels een agentuur van een concurrent heeft geaccepteerd, hoewel dat laatste op grond van artikel 3 lid 9 BPA niet zou zijn

toegestaan. Het concurrerende agentschap vormt naar haar eigen zeggen op dit moment zelfs de belangrijkste activiteit van MirTac. Gelet op een en ander moet ervan uit worden gegaan dat de BPA met stilzwijgende instemming van beide partijen is beëindigd.

4.17. De onder (2) (c) gevorderde afgifte van gegevens betreft, anders dan MirTac meent, geen *fishing expedition*, maar een invulling van de plicht tot het afleggen van rekening en verantwoording over de tengevolge van de inbreuk op het auteursrecht en merkrecht door MirTac genoten winst in de zin van artikel 27a van de Auteurswet, respectievelijk artikel 2.21 lid 4 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen). Ook deze vordering is dus toewijsbaar.

4.18. Aan niet-naleving van voornoemde verboden en bevelen zal de gevorderde dwangsom worden verbonden, die vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter op de wijze zoals verwoord in het dictum.

4.19. Uit de aard der zaak acht de rechtbank voldoende aannemelijk dat de mogelijkheid bestaat dat SpecTec winst heeft gederfd en dat MirTac winst heeft genoten ten gevolge van de inbreuken door MirTac op het auteursrecht en merkrecht. Dat is voldoende voor toewijzing van de onder (3) gevorderde verwijzing naar een schadestaatprocedure. Dat de omvang van die schade of winst ten minste €40.000,00 bedraagt, heeft SpecTec echter onvoldoende onderbouwd. Het onder (4) gevorderde voorschot zal daarom worden afgewezen.

proceskosten

4.20. MirTac zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Voor het deel van het geschil dat betrekking heeft op de inbreuken op het auteursrecht en het merkrecht maakt SpecTec aanspraak op vergoeding van redelijke en evenredige kosten in de zin van artikel 1019h Rv. Voor het overige geldt het liquidatietarief.

4.21. SpecTec heeft niet gespecificeerd welk deel van de door haar in totaal opgevoerde kosten, te weten €31.452,35, betrekking hebben op de handhaving van het auteursrecht en merkrecht, welk deel op de betalingen van de vergoedingen betreffende Atlanship en welk deel op haar verweer in reconventie. De rechtbank schat dat de verdeling 70% - 20% - 10% bedraagt. SpecTec kan dus aanspraak maken op een bedrag van €22.016,65 (70% van €31.452,35) ter vergoeding van haar kosten voor de handhaving van het auteursrecht en merkrecht, voor zover die kosten redelijk en evenredig zijn in de zin van artikel 1019h Rv.

4.22. Het betoog van MirTac dat de gevorderde kosten niet redelijk en evenredig zijn, slaagt niet. Het bedrag waarop SpecTec aanspraak maakt is lager dan het toepasselijke indicatietarief voor deze niet-eenvoudige bodemzaak met pleitmogelijkheid, te weten € 25.000,00. MirTac heeft in het licht hiervan onvoldoende gemotiveerd waarom deze aldus verantwoorde kosten desalniettemin niet redelijk en evenredig zouden zijn.

4.23. Voor wat betreft het niet-IE deel van de procedure in conventie maakt SpecTec aanspraak op een evenredig deel van het toepasselijke liquidatietarief, te weten €397,33 ($\{20/90\} \times 2,0 \text{ punten} \times \text{€}894,00$). In totaal zal MirTac dus worden veroordeeld tot betaling van €22.413,98 ($\text{€}22.016,65 + \text{€}397,33$).

in reconventie

4.24. MirTac verwijt SpecTec dat SpecTec haar niet de levering en installatie van AMOS software bij klanten heeft laten uitvoeren en dat SpecTec die levering en installatie zelf heeft uitgevoerd. Dat verwijt is ongegrond. Voor zover MirTac in dit verband concrete projecten noemt, betreft het namelijk (de voortzetting van) leveranties waarvan in conventie is vastgesteld dat zij strijdig zijn met de BPA en inbreuk maken op het auteursrecht. MirTac wijst in dit verband bijvoorbeeld op het feit dat SpecTec heeft geweigerd om haar de “definitieve versie” van de AMOS-software te laten leveren en installeren bij Damen op een schip genaamd De Pelikaan van de Koninklijke Marine. De Pelikaan betreft nu juist het project waarbij SpecTec voor het eerst heeft geconstateerd dat MirTac AMOS software installeerde waarvoor SpecTec geen licenties had verleend en waarvoor MirTac zelf een licentievergoeding incasseerde. Gelet op de strijdigheid van deze leverantie met de BPA en met het auteursrecht is de weigering van SpecTec om haar medewerking of instemming te verlenen aan de voortzetting van die leveranties haar goed recht. Ook kan onder die omstandigheden niet worden volgehouden dat de rechtstreekse levering door SpecTec aan de betreffende klanten teneinde die klanten alsnog van een rechtsgeldige licentie te voorzien, een tekortkoming of onrechtmatige daad jegens MirTac oplevert. De onder (a) gevorderde schadevergoeding en de onder (b) gevorderde verklaring voor recht en verwijzing naar de schadestaatprocedure zal daarom worden afgewezen.

4.25. Ook de vordering om te gehengen en gedogen dat MirTac op basis van de BPA bij klanten werkzaamheden uitvoert, zoals de levering en installatie van AMOS software, moet worden afgewezen. Zoals hiervoor in rechtsoverweging 4.16 is vastgesteld, is de BPA immers beëindigd.

4.26. Ten slotte zal ook de gevorderde schadevergoeding en klantenvergoeding worden afgewezen. MirTac baseert haar aanspraak op schadevergoeding op artikel 7:441 BW. Dat artikel heeft betrekking op bepaalde vormen van opzegging en ontbinding van de overeenkomst. Die bepaling is in dit geval echter niet van toepassing, reeds omdat de overeenkomst niet is geëindigd door opzegging of ontbinding. De BPA is, zoals hiervoor in rechtsoverweging 4.16 is vastgesteld, met wederzijds goedvinden geëindigd. Voor toewijzing van een klantenvergoeding op grond van artikel 7:442 BW is, anders dan MirTac meent, ook geen grond. Van een aanspraak op een klantenvergoeding kan immers alleen sprake zijn indien de betaling van die vergoeding billijk is gelet op alle omstandigheden (art. 7:442 lid 1 onder b BW). Gesteld noch gebleken is dat die vergoeding billijk is. Integendeel, gelet op hetgeen in conventie is vastgesteld, acht de rechtbank een vergoeding niet billijk.

4.27. MirTac zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in reconventie. SpecTec maakt geen aanspraak op een proceskostenvergoeding in de zin van artikel 1019h Rv. De zaak in reconventie betreft namelijk geen geschil inzake de handhaving van rechten van intellectuele eigendom in de zin van artikel 1019 Rv. De advocaatkosten van SpecTec worden daarom op basis van het liquidatietarief begroot op €452,00 (2,0 punten × factor 0,5 × tarief €452,00).

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

- 5.1. beveelt MirTac om met onmiddellijke ingang het openbaar maken of verveelvoudigen in welke vorm dan ook van AMOS software te staken en gestaakt te houden;
- 5.2. beveelt MirTac om met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het merk AMOS of een daarop gelijkend of daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden;
- 5.3. beveelt MirTac uiterlijk binnen twee maanden na betekening van dit vonnis een door een onafhankelijke registeraccountant op basis van eigen onderzoek van MirTacs boekhouding gecontroleerde en geaccordeerde opgave te doen toekomen waaruit blijkt:
 - i. Hoeveel AMOS softwarelicenties zij sinds januari 2004 heeft verkocht;
 - ii. Wat de totale verkoopprijs is geweest van de AMOS software;
 - iii. Wat de nettowinst is geweest met de verkoop en installatie van de licenties en hoe die winst is berekend;
- 5.4. veroordeelt MirTac tot betaling van een dwangsom van €10.000,00 voor iedere dag dat MirTac in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan een of meer van de hiervoor genoemde bevelen te voldoen;
- 5.5. bepaalt dat de opgelegde dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;
- 5.6. verwijst de zaak naar de schadestaatprocedure ten einde vast te stellen wat de omvang van de winst is die MirTac gemaakt heeft tengevolge van haar inbreuk op het auteursrecht met betrekking tot de AMOS software en haar inbreuk op het merk AMOS, althans om vast te stellen wat de omvang is van de door SpecTec geleden schade tengevolge van die inbreuken;
- 5.7. veroordeelt MirTac betreffende het project Atlanship tot betaling van een bedrag van €19.939,00 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 24 augustus 2006 over €11.976,50 en vanaf 5 juni 2007 over €7.962,50 tot aan de dag der algehele voldoening van de vordering;
- 5.8. veroordeelt Mirtac in de kosten van dit geding in conventie, tot op heden begroot op €22.413,98, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf heden tot aan de dag der algehele voldoening;
- 5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.10. wijst af wat meer of anders is gevorderd;

in reconventie

5.11. wijst de vorderingen af;

5.12. veroordeelt MirTac in de kosten van dit geding in conventie, tot op heden begroot op €452,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 29 juli 2009.