

Hof Den Haag, 20 november 2003, IST v VSF



AUTEURSRECHT - SOFTWARELICENTIE

Aannemelijk dat ETC in 1991 en 1992 auteursrechtelijke was

- Nu – o.m. - niet gemotiveerd is weersproken dat ETC de software ontwikkeld en openbaar heeft gemaakt [...] acht het hof het voorshands aannemelijk dat ETC in 1991 (en 1992 tot de overdracht van het auteursrecht aan Aerotraining, zie rechtsoverweging 5 hierna) de auteursrechtelijke was op de desbetreffende software.

Rechtsgeldige overdracht auteursrechten Aerotraining aan IST

- dat in het midden kan blijven of in casu sprake was van de gestelde statutaire beperkingen van de bestuursbevoegdheid, nu deze er niet toe kunnen leiden dat de overdracht van de (auteurs)rechten niet rechtsgeldig is geschied.

Akte vereist voor levering licentie; beperkt recht?

- Het hof is voorshands van oordeel dat de levering van de onderhavige licenties (het recht om de overeengekomen handelingen te verrichten) dient te geschieden door een daartoe bestemde akte.

Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep heeft VSF gesteld dat geen sprake is van rechtsgeldige overdracht omdat de vereiste akte ontbreekt. Nu IST op deze stelling niet heeft gereageerd en ook geen stuk heeft overgelegd dat als een zodanige akte kan worden aangemerkt (dat ten minste de verklaring van de overdragende partij inhoudt dat hij levert), gaat het hof er voorshands van uit dat de vereiste akte ontbreekt en de licenties niet zijn overgedragen. In dit verband merkt het hof op dat de raadsman van VSF tijdens het pleidooi in hoger beroep desgevraagd heeft medegedeeld dat de curatoren van Fokker, ondanks een daartoe strekkend verzoek van IST, niet bereid waren om (schriftelijk) te verklaren dat zij ook de software hadden verkocht en geleverd, waarbij curatoren zouden hebben medegedeeld nooit van het bestaan van (de licenties op) de Active-software op de hoogte te zijn geweest.

- Het hof merkt nog op dat als de licentie als een beperkt recht in de zin van art. 3:8 BW zou moet

worden aangemerkt, op grond van art. 3:98 BW jo. art. 2 Auteurswet voor overdracht eveneens een akte vereist is.

Inbreuk makende verhuur software

- nu uitputting in casu niet meebrengt dat het IST vrijstond de software te verhuren. In art. 45h Auteurswet is bepaald dat verhuren zonder toestemming van de rechthebbende (ook na uitputting) verboden blijft.

Vindplaatsen: Computerrecht 2004, 22

Hof Den Haag, 20 november 2003

(Kiers-Becking, Ottevanger, Estes)

[...]

1. vennootschap onder firma 1st Flight Training

2. [...]

3. [...]

allen gevestigd, respectievelijk wonende te Alphen aan den Rijn,

appellanten, hierna gezamenlijk te noemen: IST, procureur: mr. J.C. Dorrepaal,

advocaat: mr. C.J.R. van Binsbergen te Alphen aan den Rijn,

tegen

Abe van der Schraaf handelend onder de naam VSF Internationaal Aviation Consultancy

wonende te Berkel en Rodenrijs,

geïntimeerde, hierna te noemen: VSF of Van der Schraaf,

procureur: mr. E. Grabandt,

advocaat: mr. T.H. Bosboom te Arnhem.

[...]

Beoordeling van het hoger beroep

1 Tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft de advocaat van IST de door IST voor het eerst bij memorie van grieven ingestelde vordering, vermeld in het petitiem onder c, ingetrokken.

2 Het hof gaat uit van de, in hoger beroep niet bestreden, door de voorzieningenrechter in 1a tot en met 1d en 1h tot en met 1l van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten, met uitzondering van de vaststelling (in 1a) dat Educational Training Corporation — hierna: ETC — in 1991 auteursrechtelijke was op een door haar ontwikkeld softwarepakket 'Active'.

3 In deze zaak heeft VSF gevorderd IST te verbieden inbreuk te maken op haar auteursrechten op de Active-software. Zij stelt dat deze auteursrechten aan haar in 1993 zijn overgedragen door Aerotraining B.V. — hierna: Aerotraining — aan wie de rechten eerder, in 1992, zijn overgedragen door de aanvankelijke auteursrechtelijke ETC. IST heeft betwist dat VSF auteursrechtelijke is en gesteld dat zij, IST, de Active-software bovendien mag gebruiken en verhuren, omdat zij deze, tezamen met computer based training stations (hierna: CBT's) en beeldplaten, van de curatoren van Fokker heeft gekocht.

4 Grief 1 bestrijdt de vaststelling door de voorzieningenrechter (in 1a van het bestreden vonnis) dat ETC in 1991 auteursrechthebbende was op het softwarepakket Active.

Nu:

— niet gemotiveerd is weersproken dat ETC de software ontwikkeld en openbaar heeft gemaakt;

— op de originele (master)diskette, die ter griffie is gedeponereerd, de 'copyright notice' 'c E.C.T.-1990' is vermeld;

— in de door VSF in eerste aanleg als producties 6 en 7 overgelegde brieven is vermeld dat Aerotraining door ETC in 1991 als 'exclusive agent for Educational Training Corporation and its products in Europe' is aangesteld;

— in de als productie 9 in eerste aanleg overgelegde, namens ETC als 'assignor' en Aerotraining als 'assignee' getekende akte 'ASSIGNMENT OF SOFTWARE' van 13 januari 1992 is vermeld dat '(...) assignor is the owner and holder of that particular software commonly known as 'ACTIVE' (...)';

— door ETC diverse licenties zijn verleend aan Fokker voor Active-software, waarvoor door Fokker aanzienlijke bedragen zijn betaald;

acht het hof het voorshands aannemelijk dat ETC in 1991 (en 1992 tot de overdracht van het auteursrecht aan Aerotraining, zie rechtsoverweging 5 hierna) de auteursrechthebbende was op de desbetreffende software. Aan de ongemotiveerde betwisting hiervan door IST bij grieven — waarop bij pleidooi niet meer is teruggekomen — gaat het hof als onvoldoende onderbouwd voorbij. Grief 1 faalt derhalve.

5 Voorzover in de inleiding van de memorie van grieven nog een grief gelezen zou moeten worden gericht tegen de vaststelling van de voorzieningenrechter (onder 1f) dat alle rechten met betrekking tot de Active-software in 1992 door ETC aan Aerotraining zijn overgedragen, faalt die grief, nu het hof op grond van de door VSF overgelegde akte 'ASSIGNMENT OF SOFTWARE' d.d. 13 januari 1992 (productie 9 van VSF in eerste aanleg) en het feit dat VSF (via Aerotraining) over de originele masterdiskette (version 4.02 (10/21/90) beschikt, voorshands aannemelijk acht dat de rechten met betrekking tot de Active-software (versie 4.02) door ETC aan Aerotraining zijn overgedragen. Uit de tekst van de akte blijkt, ook zonder dat duidelijkheid bestaat over de inhoud van de daarin genoemde 'exhibit A', dat deze akte de overdracht van de rechten op de Active-software betreft. Aan de (veronder)stelling van IST dat Van der Schraaf de diskette wel van Fokker zal hebben verduisterd, omdat hij daar werknemer is geweest, gaat het hof als onvoldoende onderbouwd voorbij.

6 De grieven 2 en 3 richten zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter (in 1g van het vonnis) dat Aerotraining de (auteurs)rechten op de Active-software op 9 december 1993 (rechtsgeldig) heeft overgedragen aan VSF (Van der Schraaf). VSF heeft als productie 11 in eerste aanleg een door/namens Aerotraining en Van der Schraaf getekende akte 'ASSIGNMENT OF SOFTWARE' d.d. 9 december 1993 overgelegd, waarin is

vermeld dat alle rechten met betrekking tot de 'software commonly known as 'Active'' worden overgedragen door Aerotraining aan Van der Schraaf.

IST stelt echter dat geen sprake is van een (rechtsgeldige) overdracht, omdat het besluit van het bestuur van Aerotraining van 9 december 1993 is genomen terwijl het daartoe vereiste goedkeuringsbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van Aerotraining (hierna: de AVA) van 29 oktober 1993 non-existent of vernietigbaar is en de vereiste toestemming van de raad van commissarissen ontbreekt.

7 IST stelt dat het bestuur van Aerotraining voor de overdracht van de (auteurs)rechten aan Van der Schraaf goedkeuring behoeft van de AVA en de raad van commissarissen. Voorzover zij al aangeeft waarom dat het geval zou zijn, baseert zij dit op de statuten van Aerotraining. Zodanige statutaire beperkingen van de bestuursbevoegdheid brengen in het algemeen niet mee dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur (extern) wordt beperkt (vergelijk art. 2:240 lid 3 BW). De vennootschap wordt door een rechtshandeling van het bestuur gebonden, ook al handelt het bestuur daarbij in strijd met bedoelde eisen van goedkeuring door andere vennootschapsorganen. Buiten het — hier zich niet voordoende — geval van absolute onbevoegdheid van het bestuur, wordt de — externe — bevoegdheid van het bestuur slechts beperkt door wettelijke, of uit de wet voortvloeiende statutaire beperkingen. Dat sprake is van zodanige beperkingen is door IST niet gesteld, terwijl in geval van zodanige beperkingen de onbevoegdheid op grond van art. 2:240 lid 3 BW bovendien slechts door de vennootschap kan worden ingeroepen.

Het bovenstaande brengt mee dat in het midden kan blijven of in casu sprake was van de gestelde statutaire beperkingen van de bestuursbevoegdheid, nu deze er niet toe kunnen leiden dat de overdracht van de (auteurs)rechten niet rechtsgeldig is geschied. VSF heeft overigens betwist dat toestemming van de AVA en de raad van commissarissen voor overdracht van de (auteurs)rechten vereist was. Ten overvloede wordt overwogen dat het hof, gelet op de statuten, voorshands niet aannemelijk acht dat voor de overdracht van de (auteurs)rechten goedkeuring van de AVA en de raad van commissarissen vereist was.

8 IST stelt dat er sprake is van een vernietigbaar besluit van de AVA op grond van art. 2:15 BW alsmede op grond van art. 6:228 jo. 216 BW (dwaling) en art. 3:44 BW (bedrog).

Zoals hiervoor overwogen kan de eventuele vernietigbaarheid van het besluit van de AVA niet afdoen aan de externe bevoegdheid van het bestuur. Ten overvloede merkt het hof nog op dat het feit dat vernietiging van het besluit geen effect heeft, ook meebrengt dat een redelijk belang om vernietiging te vorderen, als bedoeld in art. 2:15 lid 3 sub a, BW, ontbreekt. Voorts kan de vernietigbaarheid van een besluit niet bij wege van verweer worden aangevoerd en is niet gesteld of gebleken dat IST binnen de vervaltermijn van één jaar genoemd in lid 5 van art. 2:15 BW een vordering tot vernietiging bij de bevoegde rechter (als bedoeld in art.

2:15 lid 3 BW) heeft ingesteld. IST is immers in ieder geval sedert 5 februari 2002 (de behandeling van het kort geding in eerste aanleg, waarbij de notulen van AVA zijn overgelegd (productie 10)) van het desbetreffende besluit van AVA op de hoogte. Tijdens het pleidooi in hoger beroep (op 10 april 2003) heeft de raadsman van IST desgevraagd medegedeeld dat nog steeds geen (bodem)procedure is gestart, waarbij vernietiging van het besluit van de AVA is ingeroepen. Het beroep op art. 2:15 BW kan derhalve (ook om deze redenen) niet slagen.

Het beroep op dwaling en bedrog kan — nog daargelaten of vernietiging van een besluit als het onderhavige op grond van dwaling al mogelijk is — bovendien al niet slagen omdat IST niet degene is die deze bepalingen beogen te beschermen, namelijk (degene wiens wilsvorming ongeoorloofd beïnvloed is) de dwalende of de bedrogene.

9 IST heeft nog betwist dat VSF de overeengekomen koopprijs voor de geleverde (auteurs)rechten heeft betaald. Of VSF die koopprijs betaald heeft, kan in het midden blijven nu niet-nakoming van deze betalingsverplichting door VSF in beginsel niet meebrengt dat geen sprake is van overdracht. Dat de koopovereenkomst ontbonden is, is gesteld noch aannemelijk geworden.

10 Ten slotte heeft IST voor het eerste bij pleidooi in hoger beroep nog aangevoerd dat de overdrachtsakte namens Aerotraining is getekend door haar toenmalige secretaris H. Visser, die onbevoegd zou zijn namens Aerotraining op te treden. Het hof is voorshands van oordeel dat IST als derde/niet-contractpartij geen gerechtvaardigd belang heeft bij een beroep op de vermeende onbevoegdheid van Visser. Nu Van der Schraaf, toentertijd enig bestuurder van Aerotraining, tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft verklaard dat Visser krachtens een door hemzelf verstrekte volmacht bevoegd was Aerotraining te vertegenwoordigen, hetgeen door IST vervolgens niet gemotiveerd is bestreden, acht het hof bovendien niet aannemelijk dat Aerotraining onbevoegd is vertegenwoordigd.

11 Het bovenstaande brengt mee dat de grieven 2 en 3 falen.

12 De grieven 4 en 5 richten zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat voorshands moet worden geoordeeld dat van verkoop van software door de licentienemer (Fokker, althans haar curatoren) aan IST geen sprake is geweest en al om die reden het gevorderde verbod toewijsbaar is.

13 In casu is aan Fokker een aantal malen, steeds tegen een eenmalig te betalen prijs, een (niet-exclusieve) gebruikslicentie voor onbepaalde tijd verleend met betrekking tot de onderhavige programmatuur. Dit is niet betwist en blijkt bovendien uit de desbetreffende offertes en facturen (productie 12 van VSF in eerste aanleg). De onderhavige software is vastgelegd op stoffelijke dragers (diskettes). Gelet op het bovenstaande moet ervan worden uitgegaan dat slechts de dragers in eigendom zijn overgedragen aan Fokker, terwijl met betrekking tot de programmatuur een licentie is gegeven.

Het hof is voorshands van oordeel dat de levering van de onderhavige licenties (het recht om de overeengekomen handelingen te verrichten) dient te geschieden door een daartoe bestemde akte.

Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep heeft VSF gesteld dat geen sprake is van rechtsgeldige overdracht omdat de vereiste akte ontbreekt. Nu IST op deze stelling niet heeft gereageerd en ook geen stuk heeft overgelegd dat als een zodanige akte kan worden aangemerkt (dat ten minste de verklaring van de overdragende partij inhoudt dat hij levert), gaat het hof er voorshands van uit dat de vereiste akte ontbreekt en de licenties niet zijn overgedragen. In dit verband merkt het hof op dat de raadsman van VSF tijdens het pleidooi in hoger beroep desgevraagd heeft medegedeeld dat de curatoren van Fokker, ondanks een daartoe strekkend verzoek van IST, niet bereid waren om (schriftelijk) te verklaren dat zij ook de software hadden verkocht en geleverd, waarbij curatoren zouden hebben medegedeeld nooit van het bestaan van (de licenties op) de Active-software op de hoogte te zijn geweest.

Het hof merkt nog op dat als de licentie als een beperkt recht in de zin van art. 3:8 BW zou moeten worden aangemerkt, op grond van art. 3:98 BW jo. art. 2 Auteurswet voor overdracht eveneens een akte vereist is.

IST heeft in dit verband nog aangevoerd dat sprake is van embedded software. Dat hier sprake is van embedded software, dus van software die permanent en onuitwisbaar is ingebouwd in bepaalde producten, kan niet worden aangenomen. Het gaat hier om software op aparte diskettes, die dient om communicatie tussen het systeem en de gebruiker — een extra gebruiksmogelijkheid van de CBT's — mogelijk te maken. Uit de stellingen van partijen blijkt dat de CBT's ook gebruikt kunnen worden zonder Active-software. Het gevolg is dat voormelde interactie dan niet mogelijk is. IST heeft verklaard dat zij na het kortgedingvonnis de CBT's verhuurt zonder de Active-software en dat vóór het kort geding slechts gedurende een vijfde deel van de gebruikte tijd van een CBT gebruik werd gemaakt van 'Active' en de rest van de tijd er zelfstandige video-beelden draaiden. De stelling van IST dat (een deel van) de Active-software (door Fokker) op de harde schijf was gezet is geen reden om de software als embedded software aan te merken.

Gelet op het bovenstaande kan in het midden blijven of IST er bij de openbare verkoop van uit mocht gaan dat tevens (de licenties op) de Active-software werd verkocht.

De grieven 4 en 5 kunnen niet tot vernietiging leiden.

14 Grief 5 is gericht tegen het ten overvloede gegeven oordeel van de voorzieningenrechter dat (als al sprake was van verkoop (en overdracht) van de software) het IST in ieder geval niet is toegestaan de software te commercialiseren door verkoop of verhuur aan derden. IST heeft erkend dat zij CBT's met (een deel van de) Active-software heeft verhuurd aan derden. Nu niet aannemelijk is geworden dat IST de software anders heeft gecommmercialiseerd dan door middel van verhuur, zal het hof hierna slechts ingaan op de vraag of IST (als de licenties wel aan haar zouden zijn overge-

dragen) gerechtigd was deze te verhuren. Voor het overige laat het hof de grief buiten beschouwing wegens gebrek aan belang.

IST heeft zich beroepen op de uitputting van het auteursrecht. Uitputting van het auteursrecht brengt, voorzover hier van belang, mee dat de auteursrechthebbende zich niet kan verzetten tegen het verder doorleveren van een exemplaar van zijn programmatuur nadat het met zijn toestemming is verkocht. De uitputtingsregel voor software is neergelegd in art. 4c van richtlijn nr. 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (PbEG, L122/42) — hierna: de Softwarerichtlijn. Deze bepaling luidt:

' (...) De eerste verkoop in de Gemeenschap van een kopie van een programma door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van die kopie in de Gemeenschap, met uitzondering van het recht om controle uit te oefenen op het verder verhuren van het programma of een kopie daarvan.'

Het hof gaat er veronderstellenderwijs van uit dat het met toestemming van de auteursrechthebbende verlenen van een onopzegbare licentie voor onbepaalde tijd voor op een stoffelijke drager vastgelegde programmatuur tegen betaling van een eenmalige prijs in het algemeen aangemerkt kan worden als 'verkoop van een kopie van een programma' als in de Softwarerichtlijn bedoeld en de auteursrechthebbende zich niet kan verzetten tegen het doorleveren van dit exemplaar van zijn programmatuur. Het hof laat in het midden of de overdrachtsbepalende bepalingen in de (al dan niet) tussen ETC en Fokker geldende 'END USER SOFTWARE LICENCE AGREEMENT AND LIMITED WARRANTY' (productie 13 van VSF in eerste aanleg) daarin in dit geval in de weg staan (welke vraag wellicht deels naar vreemd recht moet worden beantwoord), nu uitputting in casu niet meebrengt dat het IST vrijstond de software te verhuren. In art. 45h Auteurswet is bepaald dat verhuren zonder toestemming van de rechthebbende (ook na uitputting) verboden blijft. In punt 60 van de memorie van grieven erkent IST dat de verhuur van de CBT's, aangenomen dat de software niet als embedded kan worden beschouwd, wellicht aan toestemming van VSF onderworpen zou kunnen zijn. Tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft Van Spijker desgevraagd medegedeeld dat deze toestemming nooit is gevraagd. Dit brengt mee dat geoordeeld moet worden dat IST door het verhuren (in ieder geval) inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van VSF.

Grief 6 faalt dan ook in zoverre.

15 Grief 7 is gericht tegen de toewijzing van het gevorderde voorschot op de schadevergoeding ten bedrage van €16 000.

IST heeft erkend dat zij CBT's met Active-software in de periode 1998–2001 heeft verhuurd aan derden voor een bedrag van ongeveer f 120 000 en dat de meerwaarde van Active 20% van de omzet is. Zij stelt dat er dus bij winstafdracht uitgegaan zou moeten worden van f 24 000. VSF stelt dat de inkomsten uit deze verhuur veel hoger zijn geweest. Dat die inkomsten hoger wa-

ren acht het hof aannemelijk nu Van Spijker in zijn aangifte tegen Van der Schraaf bij de politie Hollands Midden (productie 12 van IST in hoger beroep), spreekt van verhuurinkomsten van ongeveer f 100 000 per jaar. Gelet daarop kan er voorschot van worden uitgegaan dat de genoten winst door de verhuur van de Active-software meer dan €15 000 bedraagt.

Zoals hiervoor overwogen heeft IST door die verhuur inbreuk gemaakt op de auteursrechten van VSF.

IST stelt dat spoedeisend belang ontbreekt. Nu IST in eerste aanleg te kennen heeft gegeven haar advocaat niet meer te kunnen betalen en gelet op de niet betwiste stelling van VSF dat het zware tijden zijn voor IT- en aanverwante bedrijven en IST niet beschikt over ruime financiële middelen, acht het hof voldoende aannemelijk dat IST in de (nabije) toekomst niet meer in staat zal zijn aan haar betalingsverplichtingen te voldoen.

Gelet op het bovenstaande acht het hof voorschot voldoende grond aanwezig voor toewijzing van het gevorderde voorschot. Grief 7 faalt derhalve.

16 In de grieven 8 en 9, gericht tegen de opgelegde dwangsommen en de kostenveroordeling, wordt (slechts) het oordeel van de voorzieningenrechter dat IST inbreuk heeft gemaakt, bestreden. Gelet op het bovenstaande falen deze grieven.

17 Grief 10, gericht tegen de toewijzing van (een deel van) het gevorderde, heeft geen zelfstandige betekenis. Bij pleidooi in hoger beroep heeft IST nog gesteld dat VSF geen belang meer heeft bij het gebruiksverbod en de dwangsommen, nu zij best bereid is toe te zeggen dat zij 'Active' niet langer zal gebruiken, omdat het programma inmiddels achterhaald is. Nu IST geruime tijd inbreuk heeft gepleegd, daaruit inkomsten heeft genoten, eerder niet bereid was vrijwillig van het gebruik van Active-software af te zien en nog steeds (op alle mogelijke en onmogelijke gronden) blijft betwisten dat zij inbreuk maakt, is het hof voorschot van oordeel dat ISF voldoende belang heeft bij toewijzing van voormelde vorderingen.

18 Het bovenstaande brengt ook mee dat de in de memorie van grieven onder b vermelde vordering tot terugbetaling van hetgeen op grond van het vonnis is betaald, dient te worden afgewezen.

19 Het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd, met veroordeling van IST in de kosten van het hoger beroep.

Beslissing

Het hof:

— bekrachtigd het bestreden vonnis van de Voorzieningenrechter in de Rechtbank 's-Gravenhage van 12 februari 2002;

— wijst het door IST gevorderde af;

— veroordeelt IST in de kosten van het geding in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van VSF begroot op €2543.