

Vzgr Rb Breda, 24 april 2008, Thoroughbred Software



## AUTEURSRECHT

### Inbreuk auteursrechten op software

- [TE enkel gerechtigd software te distribueren, niet om TSI-software te verveelvoudigen](#)

Op grond van distributieovereenkomst 2001, de voorraadovereenkomst en het Addendum 2003 is TE gerechtigd de door TSI aangeleverde TSI-softwareproducten te distribueren. TE heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij van TSI toestemming heeft gekregen om TSI-software te verveelvoudigen en zelfstandig op de markt te brengen. Dat TE de beschikking heeft over de broncode en programma's om codes en serienummers te generen, doet hier niet aan af TE heeft niet aannemelijk gemaakt dat het ter beschikking stellen van deze code en programma's een ander doel had dan een tijdelijk gebruik ten behoeve van service of foutcorrecties. TE maakt dan ook inbreuk op de auteursrechten van TSI.

- [De door TE gestelde omstandigheid dat TSI haar contactuele verplichtingen niet nakomt omdat zij niet meer op exclusieve basis softwareproducten wil leveren, is geen rechtvaardiging voor de handelwijze van TE. TE had andere wegen dienen te bewandelen om nakoming van de overeenkomst te bewerkstelligen.](#)

## PUBLICATIE

### Misleidende mailing

[Het had op de weg van TE gelegen de juistheid van haar uitlatingen deugdelijk te onderbouwen. Dit heeft zij nagelaten.](#)

Daarnaast is aannemelijk dat TE onrechtmatig jegens TSI heeft gehandeld door de mailing van 21 december 2007 aan haar klanten te versturen.

TSI heeft de juistheid van de inhoud van de e-mail betwist. Het had op de weg van TE gelegen de juistheid van haar uitlatingen deugdelijk te onderbouwen. Dit heeft zij nagelaten. Er is mitsdien sprake van ongefundeerde uitlatingen van TE over TSI. TE heeft met deze uitlatingen haar klanten misleid en de reputatie van TSI ten onrechte op ernstige wijze beschadigd. Aannemelijk is dat deze uitlatingen schadelijk zijn voor TSI, hetgeen TE overigens ook niet betwist.

## DISTRIBUTIEOVEREENKOMST

### Beëindiging met onmiddellijke ingang

[TE betwist niet dat voornoemde tekortkomingen zijn dermate ernstig zijn dat TSI gerechtigd was de](#)

[distributieovereenkomst 2001 met onmiddellijke ingang te beëindigen, hetgeen tevens betekent dat de voorraadovereenkomst en het Addendum 2003 zijn beëindigd.](#)

Het verweer van TE dat de distributieovereenkomst 2001 niet rechtsgeldig door TSI per 31 december 2007 is opgezegd behoeft geen bespreking. Aannemelijk is immers dat de contractuele relatie tussen partijen (in ieder geval) per 7 januari 2008 is beëindigd en TE legt aan haar vorderingen niet ten grondslag dat TSI haar verplichtingen over de periode voor 7 januari 2008 alsnog dient na te komen.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

### Vzgr Rb Breda, 24 april 2008

(J.P. Leijten)

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

Team handelsrecht

Zaaknummer / rolnummer: 186800/KG ZA 08-138

Vonnis in kort geding van 24 april 2008

inzake

de vennootschap naar vreemd recht THOROUGH-BRED SOFTWARE INTERNATIONAL INC., statutair gevestigd te Somerset, New Jersey (Verenigde Staten van Amerika),

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. M.F.I.J. Kramer,

advocaten mrs. R.A. Overbeek en J.P. van den Brink,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THOROUGH-BRED EUROPE B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Oosterwijk,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur en advocaat mr. B.C.M. Bloemsaat.

Partijen zullen hierna mede TSI en TE genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;

- de brief d.d. 27 maart 2008 van de zijde van TSI met producties 1 t/m 22,

- de brief d.d. 2 april 2008 van de zijde van TSI met producties 23 t/m 26;

- de brief d.d. 3 april 2008 van de zijde van TSI met producties 27 en 28;

- de aankondiging eis in reconventie met producties 1 t/m 20;

- de brief d.d. 4 april 2008 van de zijde van TE met producties 21 en 22;

- de mondelinge behandeling op 7 april 2008;

- de pleitnotities van mrs. Overbeek en Van den Brink met productie 29;

- de pleitnota van mr. Bloemsaat met productie 23.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. Het geschil

in conventie

2.1. TSI vordert om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. TE te bevelen onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van TSI te staken en gestaakt te houden, waaronder, maar niet beperkt tot, het staken en gestaakt te houden van enige niet door TSI geautoriseerde verveelvoudigingshandelingen ten aanzien van enige auteursrechtelijk beschermde werken waarop TSI rechthebbende is, waaronder maar niet beperkt tot het verveelvoudigen van de in paragraaf 3 en productie 1 van deze dagvaarding genoemde softwareprogramma's en begeleidend materiaal, en enige openbaarmaking van dergelijke niet door TSI geautoriseerde verveelvoudigingen van haar werken;

II. **PRIMAIR**: TE te bevelen uiterlijk binnen één (1) week na betekening van dit vonnis alle in haar bezit zijnde goederen die inbreuk maken op de auteursrechten van TSI, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot niet door TSI geautoriseerde verveelvoudigingen van de in paragraaf 3 en productie 1 van deze dagvaarding genoemde softwareprogramma's en begeleidend materiaal, op kosten van TE te overhandigen en in eigendom over te dragen aan TSI, of aan een door TSI aangewezen partij op een door TSI aan te wijzen locatie, welke goederen door TSI definitief uit het handelsverkeer zullen worden gehouden, hetgeen TSI het recht geeft de afgedragen goederen te (laten) vernietigen, onder vergoeding door gedaagde in conventie aan eiseres in conventie van de redelijke kosten van vernietiging, althans van een door de voorzieningenrechter in goede justitie te betalen vergoeding voor de vernietiging;

**SUBSIDIAR**: TE te bevelen uiterlijk binnen één (1) week na betekening van dit vonnis alle in haar bezit zijnde goederen die inbreuk maken op de auteursrechten van TSI, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot niet door TSI geautoriseerde verveelvoudigingen van de in paragraaf 3 en productie I van deze dagvaarding genoemde softwareprogramma's en begeleidend materiaal, op kosten van TE te verzamelen en bewaard te houden op één centrale opslaglocatie in Nederland totdat een bodemrechter bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de goederen heeft beslist, op welke locatie de goederen door een gerechtsdeurwaarder, op kosten van TE, verzegeld zullen worden, van welke verzegeling de deurwaarder een proces-verbaal van constatering zal maken en in ieder geval de hoeveelheid en soort goederen, de naam van de gedaagde aan wie de goederen toebehoren en het opslagadres bevat, van welke akte TE binnen tien (10) dagen na betekening van dit vonnis een origineel zal verschaffen aan de Nederlandse raadsman van TSI;

III. TE te bevelen binnen 14 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis op eigen kosten een recall uit te voeren door aan alle partijen die producten die inbreuk maken op de auteursrechten van TSI, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot niet door TSI geautoriseerde verveelvoudigingen van de in paragraaf 3 en productie 1 van deze dagvaarding genoemde softwareprogramma's, van TE hebben afgenomen, een aangetekende brief te sturen, die tevens per e-mail zal

worden verzonden, op het briefpapier van TE met de volgende inhoud (aan te vullen zoals aangegeven maar zonder verdere aanvullingen of wijzigingen), met gelijktijdige verzending van een kopie van alle individuele verstuurd recall-brieven aan de Nederlandse raadsman van TSI:

*Dear Madam, Sir,*

*We are sending you this letter by order of the Court of Breda in preliminary relief proceedings.*

*On [date to be completed] we have supplied you with software product(s) [type and version of product to be completed] developed by Thoroughbred Software International Inc., a corporation based in the United States. We have reproduced/produced this product/these products without the permission of Thoroughbred Software International Inc. By reproducing/producing and selling these products, we have infringed the copyrights of Thoroughbred Software International Inc. We therefore request you to return these products to us as soon as possible. Of course we will reimburse you the price you have paid for the products and costs of transportation.*

*Sincerely yours,*

*The management of Thoroughbred Europe B.V.*

IV. TE te bevelen uiterlijk binnen één (1) week na betekening van dit vonnis, althans binnen een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn, aan de Nederlandse raadsman van TSI, een door een registeraccountant geverifieerde –deugdelijk gespecificeerd naar aantal, productsoort en prijs- en met alle relevante stukken onderbouwde, schriftelijke opgave te doen van:

a. het totale aantal (gerangschikt naar specifiek producttype en -kenmerken) van alle in voorraad gehouden producten die inbreuk maken op de auteursrechten van TSI, waaronder maar niet beperkt tot niet door TSI geautoriseerde verveelvoudigingen van de in paragraaf 3 en productie 1 van deze dagvaarding genoemde softwareprogramma's,

b. de hoeveelheden (gerangschikt naar specifiek producttype en -kenmerken) van de door TE aan derden geleverde onder a. genoemde producten, waarbij voor alle producten tevens dient te worden opgegeven de locatie van verkoop en van levering en de volledige namen en adressen, inclusief telefoon, e-mail en faxnummers, van alle afnemers;

c. de productiekosten en leverprijzen van alle door TE verhandelde onder a. genoemde producten en de data waarop de desbetreffende transacties hebben plaatsgevonden;

d. de -door TE met de verhandeling van de onder a. genoemde producten behaalde omzet en winst en de wijze waarop die omzet en winst is berekend;

V. TE te bevelen onmiddellijk na betekening van dit vonnis zich te onthouden van enige omzeiling van enige doeltreffende technische beschermings- en 'rights management' voorzieningen, in de zin van artikel 29a en 29b Auteurswet 1912, waaronder, maar niet beperkt tot, enige niet door TSI geautoriseerde ontwikkeling, verveelvoudiging of het anderszins creëren/producteren van serienummers en activeringscodes ten behoeve van

de onder paragraaf 3 en productie 1 van deze dagvaarding genoemde software, althans ongeautoriseerde verveelvoudigingen daarvan, ten aanzien van enige werken waarop TSI auteursrechtgebende is;

VI. TE te bevelen binnen 2 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis op eigen kosten haar op 21 december 2007 verstuurd e-mail, zoals genoemd in paragraaf 36 en productie 17 van deze dagvaarding, te rectificeren door aan alle personen en organisaties aan wie zij deze e-mail heeft gestuurd, een aangetekende brief te sturen op het briefpapier van TE, die tevens per e-mail in het e-mailformat van TE zal worden verzonden, met de volgende inhoud (aan te vullen zoals aangegeven maar zonder andere aanvullingen of wijzigingen), met gelijktijdige verzending aan de Nederlandse raadsman van TSI van een kopie van alle individuele verstuurd rectificatiebrieven en daarnaast sluitend bewijs, door middel van verzendbevestigingen en een verklaring van een internettechnicus, dat de rectificatie-e-mail aan alle ontvangers van de door TE op 21 december 2007 verzonden e-mail is gestuurd:

*Dear Madam, Sir,*

*We are sending you this e-mail by order of the Court of Breda in preliminary relief proceedings.*

*On Friday 21 December 2007 we sent you an e-mail with the topic "important news", in which we wrongly made various accusations against Thoroughbred Software International Inc., a corporation based in the United States. The Court of Breda decided by judgment in preliminary relief proceedings on [date to be completed] that by making the accusations described below, we have acted unlawfully toward Thoroughbred Software International Inc.*

*These accusations were the following:*

- *Thoroughbred Software International Inc. has allegedly stopped putting effort in developing new products;*
- *Thoroughbred Software International Inc. allegedly intends to increase its products and decrease its products discounts where it can;*
- *Thoroughbred Software International Inc. allegedly jeopardizes the continuity of its Thoroughbred Software products.*

*These accusations are unfounded and we should not have made them.*

*Sincerely yours,*

*The Management of Thoroughbred Europe B.V.*

VII. TE te veroordelen aan TSI te betalen een voorschot op de in paragraaf 53 van deze dagvaarding genoemde door TSI geleden schade, ter hoogte van € 20.000,=.

VIII. TE te veroordelen tot betaling aan TSI van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,=, althans van een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat TE in strijd handelt met het bevel sub I, II, III, IV, V of VI, of met enig gedeelte daarvan;

IX. TE te veroordelen tot betaling aan TSI van de volledige, nader in deze procedure te bepalen, gerechtskosten en andere kosten van TSI tot aan het wijzen van vonnis, waaronder begrepen, maar niet be-

perkt tot, de volledige kosten van rechtsbijstand, de te begroten nakosten en het griffierecht, althans van een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag.

2.2. TE voert verweer.

#### **in reconventie**

2.3. TE vordert om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, TSI te veroordelen om:

1. de overeenkomsten, zoals die van kracht zijn tussen TE en TSI na te komen en daarom

- de leveringen van de producten en diensten op grond van die overeenkomsten te hervatten op last van een dwangsom ter grootte van € 2.500,= per geweigerde levering of deel daarvan;
- TSI te bevelen om

*primair* te stoppen met de verkoop van de producten en diensten direct aan klanten buiten de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Porto Rico op last van een dwangsom van € 2.500,= per licentie,

*subsidiar* de producten en diensten niet onder de prijs van TE aan te bieden en/of te verkopen op last van een dwangsom van € 2.500,= per licentie,

2. conform de "Supply of Inventory Agreement" rekening en verantwoording af te leggen over het aantal verkochte Thoroughbredproducten sinds 20 april 2001 tot de van betekening van het vonnis, of zoveel eerder als de overeenkomsten tussen partijen als beëindigd worden beschouwd;

3. aan TE te betalen € 20.000,= als voorschot op de schadevergoeding;

4. aan TE de reële kosten van deze procedure in reconventie te betalen, zijnde 30% van het totaal aan kosten voor rechtsbijstand;

*voorwaardelijk, als de overeenkomsten tussen partijen als beëindigd worden beschouwd, om*

5. aan TE te betalen € 50.000,= als voorschot op het terug te betalen bedrag op grond van de "Supply of Inventory Agreement".

2.2. TSI voert verweer.

#### **3. De beoordeling**

##### **in conventie en in reconventie**

3.1. De vorderingen in conventie en in reconventie worden vanwege hun nauwe samenhang gezamenlijk behandeld.

3.2. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

a. TSI ontwikkelt met name boekhoudkundige softwareprogramma's voor de zakelijke markt, waaronder maar niet beperkt tot de programma's Thoroughbred Basic, TbredComm, Thoroughbred Solution IV, OPENWorkshop, Thoroughbred Idol IV, Datasafe-guard, TS Dataserver, Thoroughbred Webserver en VIP for Dictionary IV.

b. De door TSI ontwikkelde softwareprogramma's zijn auteursrechtelijk beschermde werken.

c. De software wordt op de markt gebracht in de vorm van een cd-rom. Bij elke verveelvoudiging die TSI van haar software maakt en verspreidt, hoort een uniek serienummer en een unieke activeringscode. Het serienummer en de activeringscode dienen als waar-

borg van echtheid, beschermen de software tegen ongeautoriseerd gebruik en dienen tevens ter identificatie van de door TSI verveelvoudigde en verspreide softwareproducten.

Het serienummer staat op de verpakking van de software. De activeringscode kan telefonisch of via internet bij TSI worden opgevraagd na vermelding van het serienummer. Zonder activeringscode functioneert de software niet volledig.

d. Op 21 april 2001 is tussen TSI en -de rechtsvoorganger van- TE een distributieovereenkomst (hierna: de distributieovereenkomst 2001) gesloten. Van deze overeenkomst maakt tevens deel uit een zogenaamde Supply of Inventory Agreement (hierna: de voorraadovereenkomst).

e. De distributieovereenkomst 2001 (productie 3A van TSI) bepaalt:

Artikel 2:

*"Licensor hereby grants tot License an exclusive, non-transferable license to distribute worldwide except for United States, Canada and Puerto Rica. (...)*

Artikel 5.1:

*(...) "Property rights to "Thoroughbred Products ". Licensor retains sole and absolute ownership and copyright of those products where it has established such rights. License agrees that in acquiring or distributing these products, License will be acquiring only those rights granted in this agreement." (..)*

f. In ruil voor het recht de producten van TSI te distribueren dient TE maandelijks royalty's aan TSI te betalen.

g. Door TE verkochte producten worden door TSI uit haar eigen cd-romvoorraad in de VS rechtstreeks aan de betreffende klant van TE geleverd. Als voorschot op de door TSI voor TE te houden voorraad heeft TE een bedrag van \$ 1.3 miljoen aan TSI vooruit betaald (artikel 2.1 voorraadovereenkomst).

h. In 2002 zijn tussen partijen problemen ontstaan over de door TE aan TSI verschuldigde royalty's.

i. Op 26 en 27 januari 2003 heeft hierover tussen partijen een bijeenkomst plaatsgevonden. Een samenvatting van de uitkomst van de bijeenkomst is door TE op schrift gesteld in een door partijen getekend document getiteld "Addendum to Thoroughbred contract of 21 april 2001" (hierna: het Addendum 2003).

j. TSI heeft in de loop van 2007 aan TE kenbaar gemaakt dat zij ook zelf haar producten op de Europese markt wil gaan afzetten. Tussen partijen is discussie ontstaan over de aard van de distributierechten van TE. TE is van mening dat zij exclusieve distributierechten heeft en volgens TSI heeft TE deze exclusieve rechten reeds in 2002 verloren.

k. Op 10 december 2007 heeft TSI de distributieovereenkomst tegen 31 december 2007 opgezegd. (productie 7 van TE)

l. TE heeft bij e-mail van 21 december 2007 (productie 17 van TSI) haar Europese klanten medegedeeld dat zij vanaf 1 januari 2008 zelf direct vanuit Nederland TSI-softwareproducten, inclusief serienummers, zal gaan leveren. Deze producten kunnen worden geactiveerd

via de Nederlandse website van TE. Daarnaast heeft TE haar klanten onder meer voorgehouden dat TSI:

- niet geïnteresseerd zou zijn in het ontwikkelen van nieuwe producten;

- haar prijzen zou verhogen en kortingen zou verlagen;

- met opzet de continuïteit van (de levering van) TSI-producten in gevaar zou brengen.

m. TE heeft vervolgens zelf kopieën van TSI-software, inclusief serienummers en activeringscodes, geproduceerd en gedistribueerd.

n. Bij brief d.d. 7 januari 2008 heeft TSI de distributierelatie tussen partijen met onmiddellijke ingang beëindigd. (productie 18 van TSI)

3.3. TSI stelt dat TE inbreuk maakt op haar auteursrechten door zonder toestemming TSI-software te verveelvoudigen (produceren/kopiëren) en deze verveelvoudigingen openbaar te maken (distribueren). TSI stelt verder dat TE onrechtmatig jegens haar handelt. TSI stelt daartoe dat TE met haar e-mail van 21 december 2007 aan haar klanten onjuiste en ernstige beschuldigingen aan het adres van TSI heeft geuit, en welbewust de goede naam en reputatie van TSI heeft aangetast als gevolg waarvan zij schade heeft geleden.

TSI stelt dat op grond van het vorenstaande sprake is van een "material breach", een wezenlijke tekortkoming, op grond waarvan zij gerechtigd was de distributieovereenkomst met TE op 7 januari 2008 met onmiddellijke ingang te beëindigen.

3.4. TE voert aan dat zij op grond van de distributieovereenkomst toestemming heeft om zelfstandig TSI-software te verveelvoudigen. TE stelt dat zij van TSI programma's heeft gekregen om codes en serienummers te generen. Daarnaast heeft TE de beschikking gekregen over de broncode en heeft zij het recht gekregen om aanpassingen te maken aan de software. TE wijst erop dat wanneer zij niet een eigen, zelfstandig recht zou hebben gehad om producten te verveelvoudigen, het recht om aanpassingen aan de software te maken, ten behoeve van service of foutcorrecties, door TE niet uitgeoefend zou kunnen worden. TE stelt dat TSI de distributieovereenkomst niet rechtsgeldig per 31 december 2007 heeft opgezegd. Nu TE de te distribueren producten niet langer van TSI geleverd krijgt, maakt zij gebruik van het recht om de software te verveelvoudigen zodat de schade als gevolg van de wanprestatie door TSI zo beperkt mogelijk wordt gehouden, aldus TE.

3.5. Tussen partijen staat vast dat hun contractuele verhouding wordt beheerst door het recht van de staat New Jersey en het federale Amerikaanse recht. TSI heeft aangaande het toepasselijke recht een "expert opinion" overgelegd, opgesteld door de Amerikaanse raadsman van TSI, de heer Taylor, die gespecialiseerd is in het auteursrecht en software distributie onder New Jersey en federaal Amerikaans recht (productie 27B). In deze opinie staat vermeld dat het toepasselijke recht bepaalt dat in geval van een "material breach", een wezenlijke tekortkoming, de overeenkomst met onmiddellijke ingang kan worden beëindigd en geen opzegtermijn vereist is. TE heeft de juistheid van de opinie op dit punt niet weersproken.

3.6. Op grond van distributieovereenkomst 2001, de voorraadovereenkomst en het Addendum 2003 is TE gerechtigd de door TSI aangeleverde TSI-softwareproducten te distribueren. TE heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij van TSI toestemming heeft gekregen om TSI-software te vervelvoudigen en zelfstandig op de markt te brengen. Dat TE de beschikking heeft over de broncode en programma's om codes en serienummers te generen, doet hier niet aan af TE heeft niet aannemelijk gemaakt dat het ter beschikking stellen van deze code en programma's een ander doel had dan een tijdelijk gebruik ten behoeve van service of foutcorrecties. TE maakt dan ook inbreuk op de auteursrechten van TSI.

3.7. De door TE gestelde omstandigheid dat TSI haar contactuele verplichtingen niet nakomt omdat zij niet meer op exclusieve basis softwareproducten wil leveren, is geen rechtvaardiging voor de handelwijze van TE. TE had andere wegen dienen te bewandelen om nakoming van de overeenkomst te bewerkstelligen.

3.8. Daarnaast is aannemelijk dat TE onrechtmatig jegens TSI heeft gehandeld door de mailing van 21 december 2007 aan haar klanten te versturen.

TSI heeft de juistheid van de inhoud van de e-mail betwist. Het had op de weg van TE gelegen de juistheid van haar uitlatingen deugdelijk te onderbouwen. Dit heeft zij nagelaten. Er is mitsdien sprake van ongefundeerde uitlatingen van TE over TSI. TE heeft met deze uitlatingen haar klanten misleid en de reputatie van TSI ten onrechte op ernstige wijze beschadigd. Aannemelijk is dat deze uitlatingen schadelijk zijn voor TSI, hetgeen TE overigens ook niet betwist.

3.9. TE betwist niet dat voornoemde tekortkomingen zijn dermate ernstig zijn dat TSI gerechtigd was de distributieovereenkomst 2001 met onmiddellijke ingang te beëindigen, hetgeen tevens betekent dat de voorraadovereenkomst en het Addendum 2003 zijn beëindigd.

3.10. Het verweer van TE dat de distributieovereenkomst 2001 niet rechtsgeldig door TSI per 31 december 2007 is opgezegd behoeft geen bespreking. Aannemelijk is immers dat de contractuele relatie tussen partijen (in ieder geval) per 7 januari 2008 is beëindigd en TE legt aan haar vorderingen niet ten grondslag dat TSI haar verplichtingen over de periode voor 7 januari 2008 alsnog dient na te komen.

3.11. Uit het vorenstaande volgt dat het door TSI sub I. en II. (primair) gevorderde wordt toegewezen.

3.12. De door TSI sub III. gevorderde recall zal worden afgewezen. Onvoldoende aannemelijk is welk (spoedeisend) belang TSI bij deze vordering heeft. Vaststaat dat TSI nog steeds bereid is, zij het op andere voorwaarden, TSI-producten aan TE te leveren en dat de door TE zelfstandig op de markt gebrachte vervelvoudigingen in feite dezelfde producten betreffen als de producten die via TSI op de markt worden gebracht zodat klanten in zoverre geen nadeel ondervinden. Door de recall zullen de afnemers van TSI-producten echter worden geconfronteerd met de problemen tussen producent en distributeur, waardoor reputatieschade aan het TSI-product zou kunnen ontstaan. Een recall zal,

gelet op voornoemde omstandigheden, dan ook niet in het belang van beide partijen zijn.

3.13. Het sub IV. gevorderde wordt toegewezen, met dien verstande dat aan TE een termijn van 14 dagen zal worden vergund om aan het uit te spreken bevel te voldoen.

3.14. Het sub V. gevorderde is eveneens toewijsbaar.

3.15. De sub VI. gevorderde rectificatie is toewijsbaar, met dien verstande dat de tekst daarvoor zal dienen te luiden als hierna in het dictum bepaald en TE een termijn van 10 werkdagen zal worden vergund om aan het uit te spreken bevel te voldoen.

3.16. De door TSI sub VII. gevorderde betaling van een bedrag van € 20.000,= als voorschot op de door TSI geleden schade, wordt afgewezen. Toewijzing van een geldvordering in kort geding is in beginsel slechts mogelijk indien in hoge mate waarschijnlijk is dat de bodemrechter, later oordelend, de betreffende vordering zal toewijzen, bij toewijzing voorts een spoedeisend belang bestaat en er geen sprake is van onaanvaardbaar restitutierisico.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken op grond waarvan uit hoofde van onverwijld spoed een onmiddellijke voorziening vereist is.

3.17. De op te leggen dwangsommen zullen worden gemaximeerd als in het dictum vermeld.

3.18. Nu sprake is van een voorlopige maatregel als bedoeld in art. 50 lid 1 TRIPs Verdrag, moet ingevolge art. 1019i Rv een termijn worden bepaald voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. De hierna te bepalen termijn wordt daartoe redelijk geacht.

3.19. In reconventie behoort de door TE onder 1. gevorderde nakoming, en de daarop gebaseerde subvorderingen, alsmede het sub 3. gevorderde voorschot op de door TE geleden schade te worden afgewezen.

3.20. Aan het sub 2. gevorderde legt TE ten grondslag dat TSI op grond van de voorraadovereenkomst gehouden is rekening en verantwoording af te leggen over het aantal verkochte Thoroughbred-producten sinds 20 april 2001.

3.21. TSI erkent dat zij niet maandelijks aan TE heeft gerapporteerd, maar stelt dat in de praktijk TE maandelijks aan haar rapporteerde. Zo is door partijen 6½ jaar lang uitvoering aan de overeenkomst gegeven zonder dat TE ooit om een maandrapportage heeft gevraagd.

TE kan op grond van haar eigen administratie achterhalen hoeveel TSI-producten aan haar klanten zijn geleverd, aldus TSI. Zo niet, dan verwijst TSI naar de verklaring van de accountant van TSI (productie 4 van de zijde van TSI) en productie 26, de cijfers die TE zelf aan TSI heeft gerapporteerd.

3.22. TE betwist de volledig-/juistheid van voornoemde producties.

3.23. Gelet op het vorenstaande zal nader onderzoek c.q. bewijsvoering noodzakelijk zijn en daarvoor leent het kort geding zich niet. Het sub 2. gevorderde zal dan ook worden afgewezen.

3.24. In sub 5. vordert TE betaling van een bedrag van € 50.000,= als voorschot op het terug te betalen bedrag op grond van de voorraadovereenkomst.

3.25. TSI betwist dat TE nog een bedrag ter zake het door TE aan TSI betaalde voorschot van \$1,3 miljoen voor de nog aan klanten van TE te leveren software tegevoerd heeft. Volgens TSI heeft TE het voorschot reeds in augustus 2004 opgesoupeerd. Op dat moment had TSI 5.200 klanten van TE geleverd (5.200 x \$ 250 = \$ 1,3 miljoen). Ter onderbouwing van haar verweer verwijst TSI naar de accountantsverklaring (productie 4 van TSI) en de e-mail van de heer Flower aan de heer Johnson van november 2002 waarin hij heeft medegedeeld dat hij ervan uitging dat het betaalde voorschot in ruim 3 jaar zou zijn verbruikt.

3.26. Toewijzing van een geldvordering in kort geding is in beginsel slechts mogelijk indien in hoge mate waarschijnlijk is dat de bodemrechter, later oordelend, de betreffende vordering zal toewijzen, bij toewijzing voorts een spoedeisend belang bestaat en er geen sprake is van onaanvaardbaar restituterisico. Gelet op de gemotiveerde betwist door TSI zal nader onderzoek c.q. bewijsvoering noodzakelijk zijn en daarvoor leent het kort geding zich niet. Nu niet in hoge mate waarschijnlijk is dat de bodemrechter, later oordelend, de betreffende vordering zal toewijzen, zal het sub. 5 gevorderde reeds daarom worden afgewezen.

3.27. TE zal als de in het ongelijk gestelde partij de proceskosten in conventie en in reconventie dienen te dragen.

3.28. TSI vordert veroordeling van TE in de daadwerkelijke proceskosten. TSI stelt dat ten behoeve van de procedure in conventie € 30.500,= en in de procedure in reconventie € 16.100,= aan kosten zijn gemaakt.

3.29. TE heeft de omvang van de gestelde kosten niet betwist. In conventie zal ter zake geliquideerde kosten een bedrag van in totaal € 30.500,- worden toegewezen. In reconventie bestaat er geen aanleiding TE in de daadwerkelijke proceskosten te veroordelen. De procedure in reconventie betreft immers geen intellectuele eigendom maar nakoming van de distributieovereenkomst. In reconventie worden de proceskosten aan de zijde van TSI begroot op € 816,= (salaris procureur).

#### **4. De beslissing**

De voorzieningenrechter

##### **in conventie**

- beveelt gedaagde in conventie om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van eiseres in conventie te staken en gestaakt te houden, waaronder, maar niet beperkt tot, het staken en gestaakt te houden van enige niet door eiseres in conventie geautoriseerde verveelvoudigingshandelingen ten aanzien van enige auteursrechtelijk beschermde werken waarop eiseres in conventie rechthebbende is, waaronder maar niet beperkt tot het verveelvoudigen van de in paragraaf 3 en productie 1

van de dagvaarding genoemde softwareprogramma's en begeleidend materiaal, en enige openbaarmaking van dergelijke niet door eiseres in conventie geautoriseerde verveelvoudigingen van haar werken;

- beveelt gedaagde in conventie om uiterlijk binnen 1 week na betekening van dit vonnis alle in haar bezit zijnde goederen die inbreuk maken op de auteursrechten van eiseres in conventie, waaronder begrepen, maar

niet beperkt tot niet door eiseres in conventie geautoriseerde verveelvoudigingen van de in paragraaf 3 en productie 1 van de dagvaarding genoemde softwareprogramma's en begeleidend materiaal, op kosten van gedaagde in conventie te overhandigen en in eigendom over te dragen aan eiseres in conventie, of aan een door eiseres in conventie aangewezen partij op een door eiseres in conventie aan te wijzen locatie, welke goederen door eiseres in conventie definitief uit het handelsverkeer zullen worden gehouden, hetgeen eiseres in conventie het recht geeft de afgedragen goederen te (laten) vernietigen, onder vergoeding door gedaagde in conventie aan eiseres in conventie van de redelijke kosten van vernietiging;

- beveelt gedaagde in conventie om uiterlijk binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan de Nederlandse raadsman van eiseres in conventie, een door een registeraccountant geverifieerde -deugdelijk gespecificeerd naar aantal, productsoort en prijs- en met alle relevante stukken onderbouwde, schriftelijke opgave te doen van:

a. het totale aantal (gerangschikt naar specifiek producttype en -kenmerken) van alle in voorraad gehouden producten die inbreuk maken op de auteursrechten van eiseres in conventie, waaronder maar niet beperkt tot niet door eiseres in conventie geautoriseerde verveelvoudigingen van de in paragraaf 3 en productie 1 van de dagvaarding genoemde softwareprogramma's;

b. de hoeveelheden (gerangschikt naar specifiek producttype en -kenmerken) van de door gedaagde in conventie aan derden geleverde onder a. genoemde producten, waarbij voor alle producten tevens dient te worden opgegeven de locatie van verkoop en van levering en de volledige namen en adressen, inclusief telefoon, e-mail en faxnummers van alle afnemers;

c. de productiekosten en leverprijzen van alle door gedaagde in conventie verhandelde onder a. genoemde producten en de data waarop de desbetreffende transacties hebben plaatsgevonden;

d. de door gedaagde in conventie met de verhandeling van de onder a. genoemde producten behaalde omzet en winst en de wijze waarop die omzet en winst is berekend;

- beveelt gedaagde in conventie om zich onmiddellijk na betekening van dit vonnis te onthouden van enige omzeiling van enige doeltreffende technische beschermings- en 'rights management'-voorzieningen, in de zin van artikel 29a en 29b Auteurswet 1912, waaronder, maar niet beperkt tot, enige niet door eiseres in conventie geautoriseerde ontwikkeling, verveelvoudiging of het anderszins creëren/producteren van serienummers en activeringscodes ten behoeve van de onder paragraaf 3 en productie 1 van de dagvaarding genoemde software, althans ongeautoriseerde verveelvoudigingen daarvan, ten aanzien van enige werken waarop eiseres in conventie auteursrechthebbende is;

- beveelt gedaagde in conventie om binnen 10 werkdagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten haar op 21 december 2007 verstuurd e-mail, zoals genoemd in paragraaf 36 en productie 17 van de dagvaarding, te rectificeren door aan alle personen en organisaties aan wie zij deze e-mail heeft gestuurd, een aangetekende

brief te sturen op het briefpapier van gedaagde in conventie, die tevens per e-mail in het e-mailformat van gedaagde in conventie zal worden verzonden, met de volgende inhoud, vertaald in de taal waarin gedaagde in conventie die e-mail naar alle personen en organisaties heeft gestuurd, met gelijktijdige verzending aan de Nederlandse raadsman van eiseres in conventie van een kopie van alle individuele verstuurd rectificatiebrieven en daarnaast sluitend bewijs, door middel van verzendbevestigingen en een verklaring van een internettechnicus, dat de rectificatie-e-mail aan alle ontvangers van de door gedaagde in conventie op 21 december 2007 verzonden email is gestuurd:

*Geachte mevrouw, mijnheer,*

*Op 21 december 2007 hebben wij u een e-mail gestuurd met het onderwerp "belangrijk nieuws", waarin wij u hebben voorgehouden dat Thoroughbred Software International Inc., gevestigd in de Verenigde Staten:*

*- niet geïnteresseerd zou zijn in het ontwikkelen van nieuwe producten;*

*- haar prijzen zou verhogen en kortingen zou verlagen;*

*- met opzet de continuïteit van (de levering van) Thoroughbred Softwareproducten in gevaar zou brengen.*

*Op last van de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda bij vonnis in kort geding van 24 april 2008 moeten wij u mededelen dat wij deze beschuldigingen niet hebben kunnen onderbouwen en dat deze door ons niet hadden mogen worden geuit.*

*Hoogachtend,*

*het management van Thoroughbred Europe B.V.*

- bepaalt dat gedaagde in conventie een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeurt van € 10.000,= voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagde in conventie in strijd handelt met de bovenvermelde bevelen of enig gedeelte daarvan, met bepaling dat in totaal maximaal € 300.000,= aan dwangsommen kan worden verbeurd;

- bepaalt dat deze dwangsom vatbaar is voor matiging door de bodemrechter voor zover handhaving van de hiervoor gekozen dwangsom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

- stelt op de voet van art. 1019i Rv de termijn waarbinnen eiseres in conventie een bodemprocedure aanhangig zal moeten maken terzake de vorderingen uit intellectuele

eigendom, vast op zes maanden na betekening van dit vonnis;

- veroordeelt gedaagde in conventie in de proceskosten aan de zijde van eiseres in conventie tot op heden begroot op € 30.500,=;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- weigert het meer of anders gevorderde;

**in reconventie**

- weigert de gevorderde voorzieningen;

- veroordeelt eiseres in reconventie in de proceskosten aan de zijde van verweerster in reconventie tot op heden begroot op € 816,=;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad ten aanzien van de kostenveroordeling.

Dit vonnis is gewezen door de voorzieningenrechter mr. J.P. Leijten en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. J. te Kloese op 24 april 2008.

---