

Vzgr Rb Zwolle, 23 juni 2009, Vipsnet v Loyalty

Vernietigd: [IEPT20090915, Hof Arnhem, Vipsnet v Loyalty](#)



LICENTIE

Geen rechtsgeldige opzegging licentie

- [Licentie geen duurovereenkomst: Doel van de overeenkomsten is dat de vinding zou worden geëxploiteerd. Hiervoor heeft Marter aan Loyalty.eu het exploitatierecht van de vinding overgedragen.](#)

5.3. De eerste vraag die dient te worden behandeld is of de licentie- en de participatieovereenkomst nog steeds tussen partijen gelden of dat Marter deze rechtsgeldig heeft opgezegd.

Met Loyalty c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat de licentie- en de participatieovereenkomst geen duurovereenkomsten zijn; het betreft geen overeenkomsten waaruit ofwel een voortdurende verbintenis voortvloeit ofwel een verplichting om gedurende zekere tijd periodiek een zekere prestatie te verrichten. Het zijn daarentegen overeenkomsten waarbij twee (of meerdere) eenmalige prestaties tegenover elkaar staan. Doel van de overeenkomsten is dat de vinding zou worden geëxploiteerd. Hiervoor heeft Marter aan Loyalty.eu het exploitatierecht van de vinding overgedragen, waartegenover Loyalty.eu, danwel de overige aandeelhouders en de participant, de financiering voor haar rekening zou nemen en Marter, als tegemoetkoming in de ontwikkelingskosten, een bedrag van EUR 75.000,= als achtergestelde lening zou ontvangen.

- [de beëindigingsmogelijkheden die zijn opgenomen in artikel 14 van de licentieovereenkomst in het onderhavige geval niet aan de orde zijn. Bijzondere omstandigheden die maken dat het voor Marter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om gehouden te blijven om beide overeenkomsten na te komen zijn door Vipsnet c.s. niet gesteld.](#)

De vraag of Marter deze overeenkomsten rechtsgeldig heeft opgezegd, dient ontkennend te worden beantwoord. De participatieovereenkomst maakt geen melding van opzegmogelijkheden, terwijl de beëindigingsmogelijkheden die zijn opgenomen in artikel 14 van de licentieovereenkomst in het onderhavige geval niet aan de orde zijn. Bijzondere omstandigheden die maken dat het voor Marter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om gehouden te blijven om beide overeenkomsten na te komen zijn door Vipsnet c.s. niet gesteld.

De conclusie is dan ook dat de licentie- en de participatieovereenkomsten onverkort tussen partijen gelden.

Vipsnet handelt in strijd met licentie- en participatieovereenkomst

- [dat de activiteiten van Vipsnet, zijnde kortgezegd identificatie en authenticatie, als strijdig kunnen worden beschouwd met de licentie- en de participatieovereenkomst](#)

Vindplaatsen: LJN: [BJ1933](#)

Vzgr Rb Zwolle, 23 juni 2009

(M.H.S. Lebens-de Mug)

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 158089 / KG ZA 09-269

Vonnis in kort geding van 23 juni 2009

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VIPSNET B.V., gevestigd te Zwolle,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MARTER B.V., gevestigd te Hattem,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [A], gevestigd te [woonplaats],
4. [B], wonende te [woonplaats],
eisers in conventie,
verweerders in reconventie,
advocaat mr. H. Oosterhuis,
tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOYALTY.EU B.V., gevestigd te Zwolle,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYKEY COMPANY B.V., gevestigd te Zwolle,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat mr. M.G. Roessingh.

In het hierna volgende zullen eisers onderscheidenlijk als Vipsnet, Marter, [A] en [B], dan wel gezamenlijk als Vipsnet c.s. worden aangeduid, terwijl gedaagden onderscheidenlijk Loyalty.eu en MyKey, dan wel gezamenlijk Loyalty c.s. zullen worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de eis in reconventie
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Vipsnet c.s.
- de pleitnota van Loyalty c.s.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Marter heeft een idee ontwikkeld, zoals hierna, onder 5.4 nader omschreven, en hierna te noemen: de vinding. Terzake deze vinding is door Marter een Europese octrooiaanvraag gedaan onder nummer 03 733 625.2-1238.

2.2. In 2005 is door een aantal partijen, waaronder Marter, Loyalty.eu opgericht. In verband hiermee is op 3 maart 2005 tussen Marter en Loyalty.eu een licentieovereenkomst gesloten en op 3 mei 2005 tussen Marter, Loyalty.eu en drie andere partijen een participatieovereenkomst.

2.3. Bij brief van 25 juni 2007 heeft Marter de participatieovereenkomst opgezegd en bij brief van 14 november 2007 de licentieovereenkomst.

2.4. In januari 2008 en in april 2009 heeft mr. Roesingh namens Loyalty c.s. brieven verzonden naar handelsrelaties van Vipsnet c.s. In de brief van 21 april 2009 is opgenomen:

“Inmiddels is het cliënten duidelijk dat de heer [B] in strijd met de exclusieve licentie van MyKey Company B.V. zelfstandig en zonder toestemming van cliënten gebruik maakt van het Octrooi en bezig is met de commerciële toepassing daarvan. Dit doet hij (onder meer) door middel van Vipsnet B.V., waarvan [B] aandeelhouder en bestuurder is. De genoemde vennootschap heeft als doelomschrijving “identiteitsmanagement en authenticatie van de identiteit”. Het Octrooi heeft juist hierop betrekking. Vaststaat derhalve dat [B] en Vipsnet inbreuk maken op de exclusieve rechten van cliënten ten aanzien van het Octrooi.

[B] en Marter B.V. zijn er herhaaldelijk schriftelijk uitdrukkelijk op gewezen dat zij zich van inbreukmakende activiteiten dienen te onthouden. [B] heeft laten weten van de licentieovereenkomst af te willen, maar hier hebben cliënten niet mee ingestemd. Cliënten wensen het Octrooi zelfstandig te blijven doorontwikkelen en exploiteren en hebben hier de afgelopen jaren ook aanzienlijk in geïnvesteerd. [B] meent evenwel dat hij zich eenzijdig aan zijn contractuele verplichtingen kan onttrekken.”

3. Het geschil in conventie

3.1. Vipsnet c.s. vordert – samengevat – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

a. Loyalty c.s. te veroordelen om een lijst aan Vipsnet c.s. te zenden van een ieder die door Loyalty c.s. is benaderd met mededelingen aangaande de gestelde samenwerking tussen (een of beide van) gedaagden en (een of meerdere van) eisers, danwel gesteld onrechtmatig handelen van (een of meerdere van) eisers;

b. Loyalty c.s. te veroordelen om een afschrift te zenden van een brief die door Loyalty c.s. is gezonden naar een ieder op de onder “a” genoemde lijst, welke brief uitsluitend onderstaande tekst bevat:

“Geachte ...,

Met betrekking tot eerder aan u gedane mededelingen aangaande de samenwerking tussen Loyalty.eu B.V. en MyKey Company B.V. enerzijds en de heer [B] en/of Marter B.V. anderzijds berichten wij u dat u onze mededeling als niet gedaan dient te beschouwen. Deze mededeling blijkt namelijk onjuist, daar van enig onrechtmatig handelen geen sprake is. Onze excuses voor de veroorzaakte overlast.”;

c. Loyalty c.s. te veroordelen om aan Vipsnet c.s. afschriften te verstrekken van de notulen van alle aandeelhoudersvergaderingen vanaf 1 januari 2007 tot en met heden;

d. Loyalty c.s. te veroordelen om een uittreksel uit het aandeelhoudersregister van Loyalty.eu te verstrekken aan Vipsnet c.s. in het kader van de overdracht van de aandelen in genoemde vennootschap door Vipsnet aan een derde;

e. Loyalty c.s. te veroordelen om aan Vipsnet c.s. afschriften te verschaffen van de jaarcijfers over de jaren 2006 tot en met 2008,

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;

f. Loyalty c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de kosten van deze procedure.

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

4. Het geschil in reconventie

4.1. Loyalty c.s. vordert, uitvoerbaar bij voorraad, Vipsnet c.s. te veroordelen:

I. zich te onthouden van iedere handeling die direct of indirect inbreuk maakt op de rechten die Loyalty.eu heeft op het octrooi en het daarop gebaseerde product dat onderwerp is van de licentieovereenkomst, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 5.000,= per dag of gedeelte van de dag dat een partij dit verbod niet naleeft, met de bepaling dat de dwangsom hoofdelijk verschuldigd zal zijn;

II. Primair: tot betaling van de contractuele boete ad EUR 15.000,=;

Subsidiar: tot betaling van de door Loyalty.eu geleden schade in de vorm van kosten van rechtsbijstand ad EUR 6.716,34;

III in de proceskosten, zowel in conventie als in reconventie, te vermeerderen met EUR 131,= aan nakosten of, indien betekening noodzakelijk is, met EUR 199,=.

4.2. Vipsnet c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie

5.1. Vipsnet c.s. stelt zich op het standpunt dat in de brieven die Loyalty c.s. aan handelsrelaties van Vipsnet c.s. heeft gezonden onjuiste en onvolledige informatie is opgenomen. Als voorbeeld noemt Vipsnet c.s. dat de brieven niet vermelden dat Marter de samenwerking met Loyalty c.s. heeft beëindigd en dat in strijd met de juridische werkelijkheid wordt gesteld dat zonder toestemming van Loyalty c.s. gebruik wordt gemaakt van het octrooi. Loyalty c.s. gaat er hierbij aan voorbij dat

a) de huidige werkwijze van Vipsnet (een werkwijze zonder toepassing van een digitale bank) in het geheel niet valt binnen het beschermingsbereik van de betreffende octrooiaanvraag (zoals blijkt uit de e-mail van ir. [C], werkzaam bij Patentwerk B.V. te 's-Hertogenbosch, overgelegd als productie 10); en

b) de samenwerking tussen partijen reeds jaren geleden is geëindigd, door opzegging door Marter van de samenwerking tussen partijen.

5.2. Loyalty c.s. stelt daarentegen dat Vipsnet c.s. wel degelijk onrechtmatig handelt. De licentie- en de participatieovereenkomst gelden nog steeds en Vipsnet c.s. handelt in strijd met deze overeenkomsten.

5.3. De eerste vraag die dient te worden behandeld is of de licentie- en de participatieovereenkomst nog steeds tussen partijen gelden of dat Marter deze rechtsgeldig heeft opgezegd.

Met Loyalty c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat de licentie- en de participatieovereenkomst geen

duurovereenkomsten zijn; het betreft geen overeenkomsten waaruit ofwel een voortdurende verbintenis voortvloeit ofwel een verplichting om gedurende zekere tijd periodiek een zekere prestatie te verrichten. Het zijn daarentegen overeenkomsten waarbij twee (of meerdere) eenmalige prestaties tegenover elkaar staan. Doel van de overeenkomsten is dat de vinding zou worden geëxploiteerd. Hiervoor heeft Marter aan Loyalty.eu het exploitatierecht van de vinding overgedragen, waartegenover Loyalty.eu, danwel de overige aandeelhouders en de participant, de financiering voor haar rekening zou nemen en Marter, als tegemoetkoming in de ontwikkelingskosten, een bedrag van EUR 75.000,= als achtergestelde lening zou ontvangen.

De vraag of Marter deze overeenkomsten rechtsgeldig heeft opgezegd, dient ontkennend te worden beantwoord. De participatieovereenkomst maakt geen melding van opzeggingsmogelijkheden, terwijl de beëindigingsmogelijkheden die zijn opgenomen in artikel 14 van de licentieovereenkomst in het onderhavige geval niet aan de orde zijn. Bijzondere omstandigheden die maken dat het voor Marter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om gehouden te blijven om beide overeenkomsten na te komen zijn door Vipsnet c.s. niet gesteld.

De conclusie is dan ook dat de licentie- en de participatieovereenkomsten onverkort tussen partijen gelden.

5.4. De volgende vraag is of met de activiteiten in Vipsnet de bepalingen van de licentie- en de participatieovereenkomst zijn geschonden. Hiertoe overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Hoewel “de vinding” niet nader is omschreven in de beide overeenkomsten is in deze procedure voldoende aannemelijk geworden dat deze inhoudt: het gebruik van zogenaamde tunnelverbindingen, in combinatie met het gebruik van communities rondom producten en het betalen via een zogenaamde EGI (Elektronische Geld Instelling). Verder blijkt uit de statuten van Loyalty.eu (zoals overgelegd als productie 3 van de zijde van Vipsnet c.s.) dat het doel van de vennootschap (onder meer) is: het opzetten, begeleiden en vercommercialiseren van communities gebaseerd op loyaliteit waarbij digitale handtekening, identificatie, confidentie en privacy bij transacties via het World Wide Web en draadloze netwerken in de breedste zin worden aangeboden.

Vipsnet heeft als bedrijfsomschrijving: identiteitsmanagement en authenticatie van de identiteit.

In artikel 8 van de participatieovereenkomst is bepaald: geen van de genoemde partijen is, direct noch indirect, gerechtigd activiteiten die gelijk zijn aan of in het verlengde liggen van de activiteiten van De Vennootschap uit te oefenen buiten De Vennootschap of een dochtermaatschappij van De Vennootschap om. Verder is in artikel 13.2 van de licentieovereenkomst opgenomen: Marter zal zich onthouden van elke activiteit die een profijtelijke exploitatie van de vinding door Loyalty.eu nadelig beïnvloedt.

Zowel de licentie- als de participatieovereenkomst is derhalve ruim geformuleerd. Hieruit volgt dat de activiteiten van Vipsnet, zijnde kortgezegd identificatie en

authenticatie, beschouwd kunnen worden als strijdig met de bepalingen in artikel 8 van de participatieovereenkomst respectievelijk artikel 13.2 van de licentieovereenkomst.

De door Vipsnet c.s. als productie 10 overgelegde brief van de octrooigemachtigde maakt het vorenstaande niet anders nu hieruit niet blijkt wat de vraagstelling is geweest en of die octrooigemachtigde de inhoud van de licentie- en de participatieovereenkomst heeft betrokken bij de beoordeling of het (specifieke) handelen van [B] al dan niet een inbreuk maakt op de octrooiaanvraag. Het had op de weg van Vipsnet c.s. gelegen hieromtrent duidelijkheid te verschaffen, hetgeen zij heeft nagelaten.

5.5. De conclusie is dan ook dat Loyalty c.s. met het verzenden van de brieven aan de handelsrelaties van Vipsnet c.s. niet onrechtmatig jegens Vipsnet c.s. heeft gehandeld, nu de daarin vervatte mededelingen noch als onjuist noch als onvolledig kunnen worden gekwalificeerd. De vorderingen sub a en b zullen worden afgewezen.

5.6. De vorderingen sub c, d en e zijn door Vipsnet c.s. ter zitting ingetrokken nu Loyalty c.s. uitdrukkelijk heeft toegezegd alle in die petitie benoemde documenten aan Vipsnet c.s. af te geven.

5.7. Vipsnet c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Loyalty c.s. worden begroot op:

- vast recht EUR 262,00
- overige kosten 0,00
- salaris procureur 904,00
Totaal EUR 1.166,00

6. De beoordeling in reconventie

6.1. Uit het overwogene in conventie en de conclusie dat de activiteiten van Vipsnet, zijnde kortgezegd identificatie en authenticatie, beschouwd kunnen worden als strijdig met de licentie- en de participatieovereenkomst volgt dat de voorzieningenrechter de vordering sub I in reconventie zal toewijzen, met dien verstande dat de formulering zoals opgenomen in de licentieovereenkomst in het dictum zal worden overgenomen.

6.2. Uit hetgeen hiervoor onder 5.4 is overwogen volgt dat het gevorderde sub II primair ook kan worden toegewezen, nu voldoende aannemelijk is geworden dat Vipsnet c.s. de verplichtingen zoals opgenomen in artikel 8 van de participatieovereenkomst niet nakomt, hetgeen in artikel 13 van die overeenkomst wordt gesanctioneerd met een boete van EUR 15.000,=.

6.3. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

6.4. Vipsnet c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Loyalty c.s. worden begroot op:

- salaris advocaat EUR 452,00
- overige kosten 0,00
Totaal EUR 452,00

7. De beslissing

De voorzieningenrechter
in conventie

7.1. wijst de vorderingen af,

7.2. veroordeelt Vipsnet c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Loyalty c.s. tot op heden begroot op EUR 1.166,00,

7.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

7.4. veroordeelt Vipsnet c.s. zich te onthouden van iedere handeling die direct of indirect inbreuk maakt op de rechten die Loyalty.eu heeft op de vinding en het daarop gebaseerde product dat onderwerp is van de licentieovereenkomst,

7.5. bepaalt dat Vipsnet c.s. voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 7.4 bepaalde, hoofdelijk aan Loyalty c.s. een dwangsom verbeurt van EUR 1.000,= per dag of gedeelte van een dag, tot een maximum van EUR 100.000,=,

7.6. veroordeelt Vipsnet c.s. tot betaling van de contractuele boete ad EUR 15.000,=;

7.7. veroordeelt Vipsnet c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Loyalty c.s. tot op heden begroot op EUR 452,00, vermeerderd met een bedrag van EUR 131,00 voor nakosten, zonder dat betekening van dit vonnis heeft plaatsgehad, verhoogd met een bedrag van EUR 68,00 indien en voor zover de veroordeelde partij niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan de veroordeling zal hebben voldaan en het vonnis om die reden is betekend,

7.8. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.H.S. Lebens-de Mug en in het openbaar uitgesproken op 23 juni 2009.