

Hof Arnhem, 15 september 2009, Vipsnet v Loyalty**LICENTIE****Licentie- en participatieovereenkomsten duurovereenkomsten**

- Immers strekt de licentieovereenkomst onder meer tot het opzetten en ontwikkelen van een profijtelijke exploitatie van de "vinding" van Vipsnet c.s. door Loyalty c.s., waartegenover staat dat Loyalty c.s. aan Vipsnet c.s. een "lumpsum" ad € 75.000,- is verschuldigd en voorts de plicht op zich neemt tot instandhouding en bescherming van de vinding en zo nodig de uitbreiding van die bescherming tot andere landen.

Zowel de licentie- als de participatieovereenkomst geven naar het voorlopig oordeel van het hof aanleiding om deze te kwalificeren als duurovereenkomsten. Immers strekt de licentieovereenkomst, gezien de hieronder - voor zover thans relevant - zakelijk weergegeven gedeelten van haar inhoud, onder meer tot het opzetten en ontwikkelen van een profijtelijke exploitatie van de "vinding" van Vipsnet c.s. door Loyalty c.s., waartegenover staat dat Loyalty c.s. aan Vipsnet c.s. een "lumpsum" ad € 75.000,- is verschuldigd en voorts de plicht op zich neemt tot instandhouding en bescherming van de vinding en zo nodig de uitbreiding van die bescherming tot andere landen. In vergelijkbare zin spreekt de participatieovereenkomst onder meer van een samenwerking om het in Loyalty c.s. te exploiteren "octrooi" van Vipsnet c.s. tot een succes te maken, waartoe alle partijen zich verplichten tot het zich onthouden van zelfstandige activiteiten die "gelijk zijn aan of in het verlengde liggen" van de activiteiten van Loyalty c.s..

Rechtsgeldige opzegging

- dat Vipsnet c.s. daarbij steeds een termijn van drie maanden in acht heeft genomen, terwijl van de zijde van Loyalty c.s. niet gemotiveerd is aangevoerd dat - en op welke grond(en) - een dergelijke termijn in de gegeven omstandigheden te kort zou zijn dan wel dat de aard van de duurovereenkomsten om enigerlei reden, die niet is gegeven, zich zou verzetten tegen de opzegging.

Ook de vraag of de onderhavige duurovereenkomsten door Vipsnet c.s. op geldige wijze zijn opgezegd, wordt door het hof voorshands bevestigend beantwoord. Immers blijkt uit de onweersproken gebleven inhoud van de desbetreffende opzeggingsbrieven dat Vipsnet c.s. daarbij steeds een termijn van drie maanden in acht heeft genomen, terwijl van de zijde van Loyalty c.s. niet gemotiveerd is aangevoerd dat - en op welke grond(en) - een dergelijke termijn in de gegeven omstandigheden te kort zou zijn dan wel dat de aard van de duurovereenkomsten om enigerlei reden, die niet is

gegeven, zich zou verzetten tegen de opzegging. Met inachtneming van de relatief korte duur van het bestaan van de betreffende overeenkomsten op het tijdstip van de opzegging daarvan, kan het hof - gelet op de omstandigheden van het geval zoals deze ten processe zijn gebleken en mede gezien de belangen van partijen over en weer - niet tot het voorlopig oordeel komen dat een andere (langere) opzeggingstermijn en/of enigerlei compensatie voor het door Loyalty c.s. als gevolg van de opzegging te lijden nadeel, passend zou zijn geweest. Voor een nader onderzoek omtrent een en ander biedt de procedure in kort geding geen gelegenheid.

PUBLICATIE**Onrechtmatige mailing**

- De conclusie uit het voorgaande is voorshands dat de inhoud van de door Loyalty c.s. aan relaties van Vipsnet c.s. gezonden brieven waarin tot uiting wordt gebracht - in essentie weergegeven - dat Vipsnet c.s. in strijd handelt met de exclusieve rechten van Loyalty c.s. uit de licentieovereenkomst door het zelfstandig exploiteren van het "octrooi", op onjuiste grond berust en als onrechtmatig jegens Vipsnet c.s. heeft te gelden. Loyalty c.s. had derhalve de onderhavige brieven niet aan de relaties van Vipsnet c.s. mogen verzenden.

Vindplaatsen: LJN: [BJ7861](#)

Hof Arnhem, 15 september 2009

(Knijp, Tjallema en Weening)

Arrest d.d. 15 september 2009

Zaaknummer 200.037.043/01

HET GERECHTSHOF TE ARNHEM

Nevenzittingsplaats Leeuwarden

Arrest van de vierde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

1. Vipsnet B.V., gevestigd te [plaats],
2. Marter B.V., gevestigd te Hattum,
3. [persoonsnaam] Holding B.V., gevestigd te [plaats],
4. [appellant 4], wonende te [plaats],
appellanten,

in eerste aanleg: eisers in conventie en verweerders in reconventie, hierna gezamenlijk te noemen: Vipsnet c.s.,

advocaat: mr. H. Oosterhuis, kantoorhoudende te Apeldoorn, die ook heeft gepleit tezamen met mr. A. Boeve, advocaat te Zwolle,

tegen

1. Loyalty.eu B.V., gevestigd te [plaats],
2. MyKey Company B.V., gevestigd te [plaats],
geïntimeerden,

in eerste aanleg: gedaagden in conventie en eisers in reconventie,

hierna gezamenlijk te noemen: Loyalty c.s.,

advocaat: mr. M.G. Roessingh, kantoorhoudende te Zwolle, die ook heeft gepleit.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het [kort geding vonnis uitgesproken op 23 juni 2009 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad](#).

Het geding in hoger beroep

Bij exploit van 29 juni 2009 is door Vipsnet c.s. hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van Loyalty c.s. tegen de zitting van 7 juli 2009.

De conclusie van de dagvaarding in hoger beroep luidt: "bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis d.d. 23 juni 2009 van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad onder zaak- en rolnummer 158089 / KG ZA 09-269 te vernietigen in die zin dat Uw Gerechtshof opnieuw rechtdoende de vorderingen sub a, b en f, in conventie zijdens appellanten alsnog zult toewijzen en de vorderingen in reconventie van geïntimeerden alsnog af zult wijzen en geïntimeerden te veroordelen in de kosten van beide instanties."

Bij memorie van antwoord is door Loyalty c.s. verweer gevoerd met als conclusie:

"bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis van 23 juni 2009 van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad onder zaak- en rolnummer 158089/KG ZA 09-269 te bekrachtigen en appellanten zal veroordelen in de kosten van beide instanties, te vermeerderen met nakosten ad EUR 205,-, of, indien betekening noodzakelijk mocht zijn, met EUR 273,-."

Vervolgens hebben partijen hun zaak doen bepleiten onder overlegging van pleitnotities.

Tenslotte hebben Loyalty c.s. de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

De grieven

Vipsnet c.s. heeft 11 grieven gericht tegen het vonnis in kort geding, waarvan beroep.

De beoordeling

1. In dit arrest zullen appellanten korthedshalve tezamen en in enkelvoud worden aangeduid als Vipsnet c.s., ook indien het gaat om een of enkele van deze partijen. Hetzelfde geldt met betrekking tot de in enkelvoud als Loyalty c.s. aan te duiden geïntimeerden.

2. Nu geen grieven zijn gericht tegen de vaststelling van de feiten in r.o. 2 van het beroepen vonnis, en evenmin anderszins is gebleken van bezwaren daartegen, zal ook in hoger beroep van deze feiten worden uitgegaan.

3. Vipsnet c.s. heeft voorafgaand aan het pleidooi in hoger beroep nog een productie (genummerd 18) overgelegd, welke productie op 18 augustus 2009 ter griffie van het hof is binnengekomen. Deze productie maakt onderdeel uit van de gedingstukken.

4. Vervolgens hebben beide partijen nog daags voor het pleidooi aanvullende producties aan het hof doen toekomen; een tweetal (genummerd 19 en 20) afkomstig van Vipsnet c.s. en één (genummerd 13) afkomstig van Loyalty c.s., en van de overlegging daarvan akte verzocht. Deze producties zullen als tardief terzijde worden gelaten, zulks met uitzondering van de als nr. 19 aangemerkte productie van Vipsnet c.s., tegen overlegging waarvan de raadsman van Loyalty c.s. geen bezwaar heeft geuit nu hij met de inhoud daarvan reeds in een andere procedure bekend was geraakt.

5. Ten pleidooie kon geen van partijen desgevraagd een (deugdelijk onderbouwd) antwoord geven op de vraag of er op dit moment sprake is van enig (geldig) octrooi op hetgeen in de stukken ook wel wordt geduid als "de vinding". In dat verband stelde Vipsnet c.s. zich op het standpunt dat het in de licentieovereenkomst genoemde Nederlandse octrooi inmiddels door tijdsverloop is beëindigd, terwijl het Europese octrooi zich nog immer in de aanvraagfase bevindt, zodat er geen sprake is van enig geldig octrooi.

Loyalty c.s. stelde zich daarentegen op het standpunt dat zij niet kan erkennen dat er geen octrooi op "de vinding" bestaat, nu haar door Vipsnet c.s. altijd is voorgehouden dat zodanig octrooi wel bestaat.

Mitsdien is niet komen vast te staan dat "de vinding" object is van octrooirechtelijke bescherming.

6. Kern van het geschil dat partijen verdeeld houdt, is het feit dat Loyalty c.s. in januari 2008 en april 2009 aan enkele relaties van Vipsnet c.s. een brief heeft gezonden, in welke brieven wordt gesteld - in essentie weergegeven - dat Vipsnet c.s. in strijd handelt met de exclusieve rechten van Loyalty c.s. uit de licentieovereenkomst door het zelfstandig exploiteren van het "octrooi". Zulks aanmerkende als onrechtmatig, heeft Vipsnet c.s. op die grondslag in conventie gevorderd, voor zover thans nog van belang, dat Loyalty c.s. wordt veroordeeld om Vipsnet c.s. te voorzien van een lijst met geadresseerden, alsmede om een rectificatie te zenden aan deze geadresseerden. Loyalty c.s. heeft in prima in reconventie gevorderd dat Vipsnet c.s. zich onthoudt van handelingen die inbreuk maken op het "octrooi" en het daarop gebaseerde product dat onderwerp is van de licentieovereenkomst, alsmede betaling gevorderd van de contractuele boete ad € 15.000,-, subsidiair schadevergoeding ad € 6.716,34.

7. De voorzieningenrechter heeft het door Vipsnet c.s. gevorderde afgewezen, in essentie met de volgende overwegingen. De participatie- noch de licentieovereenkomst kan worden aangemerkt als een duurovereenkomst. Deze overeenkomsten moeten worden gekwalificeerd als overeenkomsten waarbij twee (of meer) éénmalige prestaties tegenover elkaar staan, terwijl de overeenkomsten geen (op de huidige situatie toepasselijke) opzeggingsregeling bevatten en evenmin naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet worden geoordeeld dat (verdere) nakoming door Vipsnet c.s. onaanvaardbaar moet worden geacht. De conclusie daaruit is dat de opzeggingen door Vipsnet c.s. geen doel hebben getroffen en dat beide overeenkomsten tussen partijen nog onverkort gelden. Nu naar het oordeel van de voorzieningenrechter het handelen van Vipsnet c.s. een schending oplevert van de bepalingen van deze overeenkomsten, kan niet worden geoordeeld dat Loyalty c.s. met het zenden van de brieven onrechtmatig jegens Vipsnet c.s. heeft gehandeld aangezien de in die brieven vervatte mededelingen noch als onjuist noch als onvolledig kunnen worden gekwalificeerd.

8. De grieven I t/m IV zijn - in hoofdzaak - gericht tegen de kwalificatie als "aflopende" (doch nog niet

afgelopen) overeenkomst door de rechtbank. Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

9. Zowel de licentie- als de participatieovereenkomst geven naar het voorlopig oordeel van het hof aanleiding om deze te kwalificeren als duurovereenkomsten. Immers strekt de licentieovereenkomst, gezien de hieronder - voor zover thans relevant - zakelijk weergegeven gedeelten van haar inhoud, onder meer tot het opzetten en ontwikkelen van een profijtelijke exploitatie van de "vinding" van Vipsnet c.s. door Loyalty c.s., waartegenover staat dat Loyalty c.s. aan Vipsnet c.s. een "lumpsum" ad € 75.000,- is verschuldigd en voorts de plicht op zich neemt tot instandhouding en bescherming van de vinding en zo nodig de uitbreiding van die bescherming tot andere landen. In vergelijkbare zin spreekt de participatieovereenkomst onder meer van een samenwerking om het in Loyalty c.s. te exploiteren "octrooi" van Vipsnet c.s. tot een succes te maken, waartoe alle partijen zich verplichten tot het zich onthouden van zelfstandige activiteiten die "gelijk zijn aan of in het verlengde liggen" van de activiteiten van Loyalty c.s..

10. Mitsdien treffen de grieven I t/m IV, gericht tegen de door de voorzieningenrechter gegeven kwalificatie, doel.

11. Ook de vraag of de onderhavige duurovereenkomsten door Vipsnet c.s. op geldige wijze zijn opgezegd, wordt door het hof voorshands bevestigend beantwoord. Immers blijkt uit de onweersproken gebleven inhoud van de desbetreffende opzeggingsbrieven dat Vipsnet c.s. daarbij steeds een termijn van drie maanden in acht heeft genomen, terwijl van de zijde van Loyalty c.s. niet gemotiveerd is aangevoerd dat - en op welke grond(en) - een dergelijke termijn in de gegeven omstandigheden te kort zou zijn dan wel dat de aard van de duurovereenkomsten om enigerlei reden, die niet is gegeven, zich zou verzetten tegen de opzegging. Met inachtneming van de relatief korte duur van het bestaan van de betreffende overeenkomsten op het tijdstip van de opzegging daarvan, kan het hof - gelet op de omstandigheden van het geval zoals deze ten processe zijn gebleken en mede gezien de belangen van partijen over en weer - niet tot het voorlopig oordeel komen dat een andere (langere) opzeggingstermijn en/of enigerlei compensatie voor het door Loyalty c.s. als gevolg van de opzegging te lijden nadeel, passend zou zijn geweest. Voor een nader onderzoek omtrent een en ander biedt de procedure in kort geding geen gelegenheid.

12. De conclusie uit het voorgaande is voorshands dat de inhoud van de door Loyalty c.s. aan relaties van Vipsnet c.s. gezonden brieven waarin tot uiting wordt gebracht - in essentie weergegeven - dat Vipsnet c.s. in strijd handelt met de exclusieve rechten van Loyalty c.s. uit de licentieovereenkomst door het zelfstandig exploiteren van het "octrooi", op onjuiste grond berust en als onrechtmatig jegens Vipsnet c.s. heeft te gelden. Loyalty c.s. had derhalve de onderhavige brieven niet aan de relaties van Vipsnet c.s. mogen verzenden.

13. Thans komt het hof toe aan de vraag of een en ander grondslag kan bieden aan de vordering van Vipsnet c.s. in hoger beroep tot veroordeling van Loyalty c.s.

om Vipsnet c.s. te voorzien van een lijst met geadresseerden, alsmede om een rectificatie te zenden aan deze geadresseerden.

14. Bij gelegenheid van het pleidooi is op vragen van het hof duidelijk geworden dat het gaat om ongeveer 5 of 6 brieven die door Loyalty c.s. in de perioden van januari 2008 en april 2009 zijn gezonden aan relaties van Vipsnet c.s., van welke relaties de namen waren vermeld op de website van Vipsnet c.s.. Mitsdien gaat het om aan Vipsnet c.s. reeds bekende (rechts)personen zodat zij (Vipsnet c.s.) geen in rechte relevant belang heeft bij de verstrekking van een lijst met de namen van deze geadresseerden. In dit licht acht het hof voorts een veroordeling tot rectificatie geen proportioneel middel nu Vipsnet c.s. ook de minder bezwaarlijke mogelijkheid heeft om bedoelde kleine groep van geadresseerden te wijzen op (rechtsoverweging 12 van) het onderhavige arrest.

15. De vorderingen tot het verstrekken van een lijst met geadresseerden en tot het verrichten van een rectificatie komen mitsdien niet voor toewijzing in aanmerking.

16. De grieven V t/m VII, die alle betrekking hebben op de in het beroepen vonnis geschetste situatie waarin wordt uitgegaan van geldigheid en schending van de beide duurovereenkomsten, kunnen buiten verdere bespreking blijven.

17. Grief VIII heeft betrekking op het oordeel van de voorzieningenrechter in prima in reconventie dat de activiteiten van Vipsnet c.s. kunnen worden beschouwd als strijdig met de licentie- en de participatieovereenkomst, hetgeen grond oplevert voor de veroordeling van Vipsnet c.s. om zich van zodanige activiteiten te onthouden.

18. Nu hierboven evenwel voorshands is geoordeeld dat bedoelde duurovereenkomsten hebben opgehouden te bestaan, kan er van strijdigheid daarmee en diensgevolge een veroordeling tot onthouding, geen sprake zijn. In zoverre treft de grief doel.

19. Grief IX ziet op de veroordeling tot betaling van de contractuele boete ad € 15.000,-. Nu deze veroordeling is gebaseerd op (het bestaan van) de participatieovereenkomst, terwijl het hof er voorshands van uitgaat dat bedoelde overeenkomst inmiddels tot een einde is gekomen, volgt daaruit dat voor toekenning van enige contractuele boete geen plaats is. De grief treft doel.

20. Grief X strekt ten betoge dat de voorzieningenrechter ten onrechte niet is ingegaan op het feit dat in de brieven namens Loyalty c.s. wordt gesteld dat gebruik wordt gemaakt van het "octrooi" en dat zulks niet juist is.

21. Wat er verder ook zij van bedoeld gebruik alsmede het object van dat gebruik, kan de grief in het licht van het bovenstaande verder buiten bespreking blijven.

22. Grief XI tenslotte is gekeerd tegen het dictum van het beroepen vonnis, en mist als zodanig zelfstandige betekenis.

23. De slotsom uit het voorgaande is dat het vonnis, waarvan beroep, niet in stand kan blijven voorzover Vipsnet c.s. daarin in reconventie is veroordeeld tot het zich onthouden van inbreukmakende activiteiten, alsmede is veroordeeld tot het betalen van een

contractuele boete ad € 15.000,--. Het gevorderde zal alsnog worden afgewezen. Om deze reden zal het hof thans voorbijgaan aan de vraag of de rechtbank Zwolle-Lelystad (en mitsdien thans het hof te Arnhem, nevenvestigingsplaats Leeuwarden), gelet op art. 80 Rijksoctrooiwet 1995, bevoegd was tot kennisneming van de vordering van Loyalty c.s. voorzover deze strekt tot handhaving van het "octrooi" wegens inbreuk daarop.

Vorzover het de afwijzing van de vorderingen van Vipsnet c.s. in prima in conventie betreft, zal het vonnis in zoverre worden bekrachtigd op de gronden als boven weergegeven.

24. Met betrekking tot de proceskosten overweegt het hof als volgt. Nu in het voorgaande besloten ligt dat niets van hetgeen partijen over en weer (in conventie en in reconventie) van elkaar hebben gevorderd, voor toewijzing in aanmerking kan komen, acht het hof gronden aanwezig om de proceskosten aldus te compenseren dat ieder de eigen kosten van beide instanties draagt. Ook in zoverre kan het beroepen vonnis mitsdien niet in stand blijven, onder opmerking dat met het oog op art. 237 lid 4 Rv voor toewijzing van nakosten voordat deze kosten tot enig (al dan niet forfaitair) bedrag zijn gemaakt en zulks daadwerkelijk is vastgesteld, geen plaats is terwijl genoemd artikel voorziet in een op zodanige vordering toegesneden rechtsgang die toepassing van rechtsmiddelen uitsluit.

25. Hetgeen partijen verder nog te berde hebben gebracht, kan als in het voorgaande reeds vervat dan wel als niet terzake dienende, buiten bespreking blijven.

De beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter d.d. 23 juni 2009, waarvan beroep, voorzover daarin in reconventie het door Loyalty c.s. gevorderde is toegewezen en voorzover het de daarin vervatte kostenveroordelingen in conventie en in reconventie betreft;

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

wijst af het door Loyalty c.s. gevorderde;
bekrachtigt voor het overige het vonnis, waarvan beroep;

compenseert de kosten van de procedure in beide instanties aldus dat elk van partijen de eigen kosten draagt.

Aldus gewezen door mrs. Knijp, voorzitter, Tjallema en Weening, raden, en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 15 september 2009 in bijzijn van de griffier.