

Vzgr Rb Zwolle, 21 december 2009, GAC v Black Box**AUTEURSRECHT****Toestemming tot gebruik ontwikkelde software**

- [Uit deze omstandigheden – die door GAC niet worden betwist – moet worden afgeleid dat GAC toestemming heeft verleend aan Black Box voor het gebruik van de door haar ontwikkelde add-ons en maatwerksoftware en dat Black Box geen inbreuk maakt op het auteursrecht van GAC door het gebruik van deze producten. Dat de licentie \(alleen\) op naam stond van Novacare doet daaraan niet af.](#)

GAC beroept zich op de bescherming van artikel 1 Auteurswet. Artikel 1 Auteurswet bepaalt dat het auteursrecht het uitsluitend recht is van de maker van een werk om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dat het een uitsluitend recht is impliceert dat derden voor de door de wet bestreken gebruiksvormen als regel de toestemming van de auteursrechthebbende behoeven. Het gaat derhalve om de vraag of Black Box inbreuk maakt op het auteursrecht van GAC door gebruik te maken van door GAC in opdracht van Novacare ontwikkelde software. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat GAC vanaf 2006 producten is gaan ontwikkelen voor Black Box. GAC heeft vanaf 2006 tot september 2009 ingestemd met het gebruik door Black Box van de door GAC ontwikkelde software. GAC heeft in die jaren specifieke software voor Black Box ontwikkeld en er is gedurende ongeveer een jaar een GAC-consultant bij Black Box in vaste dienst geweest. Uit deze omstandigheden – die door GAC niet worden betwist – moet worden afgeleid dat GAC toestemming heeft verleend aan Black Box voor het gebruik van de door haar ontwikkelde add-ons en maatwerksoftware en dat Black Box geen inbreuk maakt op het auteursrecht van GAC door het gebruik van deze producten. Dat de licentie (alleen) op naam stond van Novacare doet daaraan niet af.

- [Toestemming: Software door GAC aan Black Box in gebruik gegeven](#)

GAC beroept zich voorts op het bepaalde in artikel 15.1. en 15.2 van de algemene voorwaarden. Tussen partijen staat vast dat Novacare contractspartij is bij de overeenkomst en dat licenties zijn verleend aan Novacare. Voorts staat echter vast dat de add-ons en de maatwerksoftware niet door Novacare, maar door GAC zelf aan Black Box in gebruik zijn gegeven. Niet valt dan ook in te zien dat het gebruik van deze software door Black Box in strijd is met artikel 15.2 van de algemene voorwaarden. De software wordt immers gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Dan laat de voorzieningenrechter nog daar dat Black Box – naar de mening van GAC – nu juist geen

contractspartij van GAC was of is. Indien Black Box geen contractspartij is, kan tegenover haar geen beroep worden gedaan op de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.

Vindplaatsen: LJN: [BL7626](#)

Vzgr Rb Zwolle, 21 december 2009

(J.W.F. Houthoff)

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 164262 / KG ZA 09-548

Vonnis in kort geding van 21 december 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GAC GROUP OF COMPANIES B.V., tevens handelende onder de naam GAC Business Solutions B.V., gevestigd te Oostelbeers en kantoorhoudende te Oirschot, eiseres,

advocaat mr. L.E.J. Jonker te 's-Hertogenbosch, tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BBL BLACK BOX LOGISTICS EUROPE B.V., gevestigd te Almere, gedaagde,

advocaat mr. A.W. van Dooren-Korenstra te 's-Hertogenbosch.

Partijen zullen hierna GAC en Black Box genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 18 november 2009
- de door mr. Jonker bij brief van 19 november 2009 overgelegde producties
- het herstelexploot van 24 november 2009
- de door mr. Jonker bij brief van 25 november 2009 overgelegde producties
- de brief van mr. van Dooren-Korenstra van 26 november 2009 en de daarbij overgelegde producties
- de mondelinge behandeling ter openbare terechtzitting van 26 november 2009
- de pleitnota van GAC
- de pleitnota van Black Box.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. GAC maakt ICT software voor bedrijven.

2.2. Black Box is een logistiek dienstverlener. Moeder-vennootschap van Black Box is Black Box Logistics Holding B.V. en een zustervenootschap van Black Box is Novacare Verzend Management B.V. (hierna: Novacare).

2.3. In augustus 2005 heeft GAC een overeenkomst gesloten met Novacare (hierna: de overeenkomst). Op basis van de overeenkomst verkreeg Novacare een Microsoft Business Solutions Navision Software licentie en sloot zij met GAC een onderhoudsovereenkomst.

2.4. Navision Software is een door Microsoft ontwikkeld pakket, dat dient ter ondersteuning van de processen binnen bedrijven. De Navision Software bestaat uit een basispakket met een aantal modules, zodat een bedrijf kan kiezen welke functionaliteiten het afneemt. Het eigendom van deze software ligt steeds bij

Microsoft. Via Microsoft-resellers, zoals GAC kan door een klant een op naam gestelde licentie worden gekocht op het basispakket en op bepaalde modules.

2.5. GAC heeft in aanvulling op de softwaremodules van Microsoft zogenaamde 'add-ons' en andere maatwerksoftware vervaardigd die is gebruikt door Novacare en door Black Box.

2.6. In de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van GAC (hierna: de algemene voorwaarden) zijn de volgende bepalingen opgenomen:

ARTIKEL 15 INTELLECTUELE EIGENDOM

15.1. *Alle rechten van intellectuele eigendom of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij GAC of diens licentiegevers. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur, apparatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.*

15.2. *De opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van GAC of diens licentiegevers bevatten. De opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur, apparatuur of andere materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.*

2.7. In augustus 2009 zijn Novacare en Black Box van GAC overgestapt naar een andere ICT-leverancier, CTAC. De Microsoft-licentie van Novacare is overgeschreven van GAC naar CTAC.

2.8. Novacare is op 8 september 2009 door de rechtbank te 's-Hertogenbosch in staat van faillissement verklaard.

3. Het geschil

3.1. GAC vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Black Box zal veroordelen:

a. met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis ieder gebruik van de maatwerksoftware en add-ons, waaronder in ieder geval vallen de in het lichaam van de dagvaarding onder punt 2 aangeduide software, die GAC ten behoeve van Novacare heeft ontwikkeld, te staken en gestaakt te houden;

b. alle kopieën van de maatwerksoftware en add-ons die GAC ten behoeve van Novacare heeft ontwikkeld, alsmede de bijbehorende broncodes of delen hiervan die zich op verwisselbare gegevensdragers bevinden die zich op retourneren en versies van de programmatuur die zich op harde schijven bij Black Box bevinden te wissen;

c. de logfiles van de besturingssystemen van de systemen waarop de programmatuur was geïnstalleerd aan

GAC te doen toekomen waaruit blijkt dat de programmatuur is gewist en een door GAC aan te wijzen deurwaarder toegang te verschaffen tot genoemde hardware teneinde te kunnen constateren dat een en ander is geschied;

al het voorgaande op straffe van een dwangsom van EUR 100.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding door Black Box van het gegeven verbod, vermeerderd met EUR 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt.

2. Black Box zal veroordelen tot betaling van de volledige proceskosten, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het in deze zaak te wijzen vonnis en, voor het geval betaling daarvan niet binnen die termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente te berekenen vanaf die termijn, alsmede te vermeerderen met de nakosten als bedoeld in het liquidatietarief Rechtbanken en Gerechtshoven;

3. de termijn van artikel 1019i Rv voor het instellen van de eis in de hoofdzaak zal bepalen op zes maanden na het in deze zaak te wijzen vonnis.

3.2. Black Box voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader in gegaan.

4. De beoordeling

4.1. De raadvrouw van Black Box heeft in haar brief van 26 november 2009 bezwaar gemaakt tegen het feit dat in het petitum van de betekende dagvaarding de vorderingen met betrekking tot de dwangsommen zijn gewijzigd ten opzichte van de conceptdagvaarding. De voorzieningenrechter verwerpt dit bezwaar, nu de wijziging van eis vóór de terechtzitting is ingediend en schriftelijk aan de wederpartij en aan de voorzieningenrechter is aangekondigd.

4.2. Van het spoedeisend belang in deze zaak is in voldoende mate gebleken.

4.3. GAC beroept zich erop dat Black Box handelt in strijd met artikel 1 Auteurswet en met artikel 15 lid 1 en 2 van haar algemene voorwaarden.

GAC baseert haar vordering op de stelling dat zij ten behoeve van Novacare op het gebied van software een groot aantal maatwerkoplossingen en add-ons heeft ontworpen. Na het faillissement van Novacare blijkt Black Box in strijd met artikel 1 van de Auteurswet gebruik te maken van de door GAC ontworpen maatwerkoplossingen en add-ons, zonder dat zij daarvoor toestemming heeft van GAC en zonder dat zij daarvoor vergoedingen aan GAC betaalt.

De raadsman van GAC heeft Black Box schriftelijk meegedeeld dat de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten op de maatwerkoplossingen en de add-ons, aan GAC toebehoren. Pogingen om in overleg met Black Box tot een oplossing in der minne te komen hebben geen succes gehad, zodat GAC zich genoodzaakt ziet de onderhavige procedure te beginnen.

4.4. Black Box erkent dat de ICT-overeenkomst in 2005 is gesloten tussen Novacare en GAC. Zij erkent ook dat GAC auteursrecht heeft op de door haar vervaardigde maatwerkoplossingen en add-ons.

4.5. Black Box betwist echter dat zij inbreuk (heeft ge)maakt op het auteursrecht van GAC. Zij voert daartoe het volgende aan:

- GAC heeft naast de overeengekomen werkzaamheden voor Novacare vanaf ongeveer 2006 tevens software aanpassingen gemaakt voor Black Box. GAC heeft zelf de add-ons en maatwerkoplossingen bij Black Box geïmplementeerd. Dit blijkt onder meer uit een aantal factuumschrijvingen. Doordat GAC de software zelf aan Black Box ter beschikking heeft gesteld, heeft GAC toestemming gegeven voor het gebruik door Black Box. De omstandigheid dat Black Box formeel geen licentie heeft, maar desondanks gebruik maakt van programma's van GAC is dus door GAC veroorzaakt. GAC heeft in de periode van 2006 tot september 2009 nooit gesteld dat er sprake zou zijn van inbreuk op haar auteursrecht. Van medio 2008 tot medio 2009 is een GAC-consultant bij Black Box in vaste dienst geweest.

- De eerste vier add-ons die in punt 2 van de dagvaarding zijn genoemd, vallen niet onder het auteursrecht van GAC, maar van (onder andere) To Increase. Met betrekking tot deze software heeft GAC derhalve geen auteursrecht. De overige acht (in punt 2 van de dagvaarding genoemde) add-ons zijn gekocht en worden gebruikt voor het doel waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld, namelijk voor Black Box. Deze software is niet door Novacare aan Black Box in gebruik gegeven, maar door GAC zelf.

- De in de dagvaarding vermelde maatwerksoftware is op verschillende manieren tot stand gekomen: zowel gemaakt door GAC, gemaakt door GAC en Black Box gezamenlijk als gemaakt door Black Box zelf. Deze software is in gebruik gegeven aan Black Box en volledig vervlochten in het systeem van Black Box en vormt geen zelfstandige juridische entiteit.

- Zowel ten aanzien van de add-ons als ten aanzien van de maatwerksoftware geldt dat deze niet worden genoemd in de in 2005 gesloten overeenkomst. De algemene voorwaarden van GAC zijn hierop dus niet van toepassing.

- GAC heeft, als Microsoft deskundige, Black Box niet goed geadviseerd. De licenties zijn destijds bij Novacare ondergebracht, terwijl deze op naam van de moedermaatschappij van Novacare en Black Box hadden moeten worden gezet.

4.6. GAC beroept zich op de bescherming van artikel 1 Auteurswet. Artikel 1 Auteurswet bepaalt dat het auteursrecht het uitsluitend recht is van de maker van een werk om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dat het een uitsluitend recht is impliceert dat derden voor de door de wet bestreken gebruiksvormen als regel de toestemming van de auteursrechthebbende behoeven. Het gaat derhalve om de vraag of Black Box inbreuk maakt op het auteursrecht van GAC door gebruik te maken van door GAC in opdracht van Novacare ontwikkelde software. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat GAC vanaf 2006 producten is gaan ontwikkelen voor Black Box. GAC heeft vanaf 2006 tot september 2009 ingestemd met het gebruik door Black Box van de door GAC ontwikkelde software. GAC heeft in die jaren specifieke software

voor Black Box ontwikkeld en er is gedurende ongeveer een jaar een GAC-consultant bij Black Box in vaste dienst geweest.

Uit deze omstandigheden – die door GAC niet worden betwist – moet worden afgeleid dat GAC toestemming heeft verleend aan Black Box voor het gebruik van de door haar ontwikkelde add-ons en maatwerksoftware en dat Black Box geen inbreuk maakt op het auteursrecht van GAC door het gebruik van deze producten. Dat de licentie (alleen) op naam stond van Novacare doet daaraan niet af.

4.7. GAC beroept zich voorts op het bepaalde in artikel 15.1. en 15.2 van de algemene voorwaarden. Tussen partijen staat vast dat Novacare contractspartij is bij de overeenkomst en dat licenties zijn verleend aan Novacare. Voorts staat echter vast dat de add-ons en de maatwerksoftware niet door Novacare, maar door GAC zelf aan Black Box in gebruik zijn gegeven. Niet valt dan ook in te zien dat het gebruik van deze software door Black Box in strijd is met artikel 15.2 van de algemene voorwaarden. De software wordt immers gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Dan laat de voorzieningenrechter nog daar dat Black Box – naar de mening van GAC – nu juist geen contractspartij van GAC was of is. Indien Black Box geen contractspartij is, kan tegenover haar geen beroep worden gedaan op de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.

4.8. Uit het hiervoor overwogene volgt dat de vorderingen zullen worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij zal GAC worden veroordeeld in de kosten van de procedure, aan de zijde van Black Box tot op heden begroot op

vast recht	EUR	262,00
advocaatkosten	EUR	904,00 (2 x tarief II)
totaal	EUR	1.166,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt GAC in de kosten van de procedure, aan de zijde van Black Box tot op heden begroot op EUR 1.166,-.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W.F. Houthoff en in het openbaar uitgesproken op 21 december 2009.