

IN NAAM DER KONINGIN

4x
vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 227489 / HA ZA 04-2891

Vonnis van 3 mei 2006, bij vervroeging,

In de zaak van

vds

wonende te Berkel en Rodenrijs,
eiser in conventie,
verweerder in reconventie,
- procureur mr. E. Grabandt,
advocaat mr. T.H. Bosboom te Arnhem,

tegen

1. de vennootschap onder firma
IST FLIGHT TRAINING,
gevestigd te Alphen aan den Rijn,
en de vennoten daarvan,
2.
wonende te
3.
wonende te
gedaagden in conventie,
eisers in reconventie,
procureur mr. C.J.R. van Binsbergen,

Partijen zullen hierna, ook in het dictum, vds en IST, in enkelvoud voor gedaagden tezamen, genoemd worden. Gedaagden afzonderlijk worden aangeduid als respectievelijk IST Flight Training, en

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;
- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie;
- de akte houdende vermeerdering c.q. wijziging van eis in reconventie;
- de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie;
- de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie, tevens houdende wijziging van eis in reconventie;
- de conclusie van dupliek in reconventie, tevens houdende akte uitlating en overlegging producties;
- de akte uitlating producties van IST.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. Het te Florida, Verenigde Staten, gevestigde bedrijf Educational Training Corporation (hierna ETC) heeft in opdracht van het toenmalige vliegtuigbouwbedrijf Fokker een software pakket ontwikkeld onder de naam Active. Hierna zal deze software worden aangeduid als de Active software.
- 2.2. Dat softwarepakket bestaat uit drie programma's, genaamd "Student", "SRM" en "Author". Deze software is bestemd om te worden gebruikt in combinatie met zogenaamde "Computer Based Training Stations" (hierna: CBT's). Een CBT is een inrichting, bestaande uit een computer met daaraan gekoppeld een beeldplaatspeler. Met behulp van de Active software wordt het mogelijk om deze inrichting te laten functioneren als hulpmiddel voor interactieve vliegtrainingen ten behoeve van piloten en/of personen die op dat gebied enige opleiding volgen. De beeldplaten voor dergelijke CBT's werden eveneens (uitsluitend) door ETC vervaardigd en verhandeld.
- 2.3. Bij brief van 15 november 1991 heeft ETC als haar alleenvertegenwoordiger voor Europa aangewezen Aerotraining B.V., toentertijd gevestigd te Badhoevedorp. Aandeelhouder van Aerotraining B.V. was onder meer Van der Schraaf.
- 2.4. De CBT's in combinatie met de Active software zijn specifiek ontwikkeld in opdracht van vliegtuigfabriek Fokker, en wel om piloten van Fokker-vliegtuigen (te weten de types F27, F28, F50 en F100) te trainen.
- 2.5. Door Aerotraining B.V. zijn, in elk geval in en rond de jaren 1991-1993, diverse CBT's in combinatie met Active software alsmede sets beeldplaten in combinatie met Active software aan Fokker geleverd. Daarbij is telkens een afzonderlijke licentie verleend voor de Active software. In verband met het plaatsen van dergelijke CBT's door Fokker bij derden zijn - na opgave daarvan door Fokker - door Aerotraining B.V. aan Fokker aparte, althans nadere licenties verleend waarvoor door Fokker is betaald.
- 2.6. Op alle licentieovereenkomsten met Fokker die betrekking hadden op de Active software waren van toepassing de voorwaarden, voorkomend in een *End user software license agreement*. Daarin is onder meer het volgende opgenomen:
- Licensor ... grants to the Customer a non-transferrable and non-exclusive sub-license to use the enclosed licensed program ...*
(. . .)
Customer shall not provide or otherwise make the software, or any portion thereof, available in any form to any third party without the prior written approval of Licensor.
- 2.7. Bij een als *Assignment of Software* betitelde en op 13 januari 1992 opgemaakte akte heeft ETC aan Aerotraining B.V. (samengevat) alle rechten met betrekking tot de Active software overgedragen. Volgens ITS zou deze overeenkomst betrekking hebben op andere software dan de Active software of mogelijk een andere versie dan door ITS gebruikt.

2.8. In de overdrachtsakte is de over te dragen software op de volgende wijze omschreven:

WHEREAS Assignor is the owner and holder of that particular software commonly known as "ACTIVE" more particularly identified in exhibit "A" attached hereto, (the "Software").

2.9. In deze procedure is een kopie van een soortgelijke *Assignment of Software* overgelegd, welke is gedateerd 9 december 1993 en welke de strekking heeft de rechten op de Active software over te dragen aan Vds. Deze *Assignment of Software* van 9 december 1993 omvat letterlijk dezelde overweging als hierboven onder 2.8 geciteerd.

2.10. Voorts zijn overgelegd notulen van een vergadering van aandeelhouders van Aerotraining B.V. gehouden op 29 oktober 1993, waarbij onder meer is besloten dat Vds tegen betaling van f.100.000 het Active software pakket zal kopen van Aerotraining B.V.

2.11. Daarnaast is overgelegd een brief van Aerotraining van 9 december 1993 waarin voornoemd besluit aan Vds wordt medegedeeld en waarin wordt verklaard dat het bedrag van f.100.000 inmiddels door Aerotraining is ontvangen.

2.12. Nadat vliegtuigfabriek Fokker in 1996 failliet was verklaard heeft er eind 1997 in opdracht van de curatoren een door Troostwijk veilingen B.V. georganiseerde veiling plaatsgevonden. In de catalogus van die veiling werden onder meer als te veilen items genoemd:

- 1 pilot computertrainingsstation, bestaand uit 1 Sony beeldplaatspeler en een desktop PC;
- 1 Fokker 100 12-delige pilot-training beeldplaatenset in alu. koffer;
- 1 Fokker 50 9-delige pilot-training beeldplaatenset in alu. koffer;
- 1 F27 8-delige pilot-training beeldplaatenset in alu. koffer;
- 1 F28 5-delige pilot-training beeldplaatenset in alu. koffer.

2.13. heeft op de veiling onder meer deze items gekocht. In de aluminium koffers waarin de beeldplaten waren opgeborgen bevonden zich ook telkens diskettes met daarop de Active software met betrekking tot het betreffende vliegtuigtype.

2.14. IST heeft als bedrijfsomschrijving "Exploitatie van flightsimulators en ontwerpen, fabriceren, modificeren en repareren van flightsimulators". Op de website van was onder meer het volgende te lezen:

F27 F28 F50 F70 F100

MESSAGE TO ALL FOKKER AIRCRAFT OPERATORS

For the complete groundschool of all Fokker Aircraft Types you can use the original Fokker designed CBT's (Computer Based Training Stations). It saves a lot of money and time. Now it is possible to buy or lease such a CBT and use it 24 hours a day 7 days a week within your own company.

Contact us now for more information.

2.15. IST heeft ook metterdaad CBT's met daarop de Active-software in het verkeer gebracht, onder meer door verhuur aan Denim Air.

2.16. Bij vonnis in kort geding van 12 februari 2002 tussen partijen gewezen, is het door **VdS** gevorderde inbreukverbod toegewezen. Bij dit vonnis zijn gedaagden tevens veroordeeld om als voorschot op schadevergoeding/winstafdracht aan **Vds** een bedrag van €15.000 te voldoen. De mondelinge behandeling van deze zaak was op 5 februari 2002.

2.17. Dit vonnis is bij arrest van 20 november 2003 door het Gerechtshof bekrachtigd.

2.18. Op 27 februari 2003 heeft **Vds** aangifte gedaan tegen **Vds** omdat er handtekeningen zouden zijn vervalst op de hierboven onder 2.10 genoemde notulen. Deze aangifte heeft geleid tot een strafzaak waarin de politierechter bij mondeling vonnis van 29 september 2004 Van der Schraaf heeft veroordeeld terzake van het opzettelijk gebruik maken op 5 februari 2002 van een vals of vervalst geschrift, met afwijzing van de vordering van de benadeelde partij **Vds**. Van dit vonnis is hoger beroep ingesteld waarop nog niet is beslist.

3. Het geschil

in conventie

3.1. **Vds** stelt dat hem het auteursrecht op de Active software toekomt en dat ITS niet geacht kan worden op enigerlei wijze een licentie op deze software te hebben gekregen, zodat ITS door het in het verkeer brengen van de Active software inbreuk maakt op zijn auteursrecht.

3.2. **Vds** vordert, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- (i) Gedaagden te veroordelen om iedere inbreuk op de aan VSF toebehorende auteursrechten op de Active software te staken en gestaakt te houden;
- (ii) Gedaagden te veroordelen om een schriftelijke opgave te doen van:
 - a. het totaal aantal exemplaren (verveelvoudigingen) van de Active software dat door gedaagden aan derden binnen en buiten Nederland is verkocht en geleverd, met opgave van het aantal exemplaren per afnemer;
 - b. het totaal aantal exemplaren (verveelvoudigingen) van de Active software dat door gedaagden binnen en buiten Nederland aan derden is geleased, verhuurd of anderszins tijdelijk ter beschikking is gesteld, met daarbij de totale periode van lease, huur of andere terbeschikkingstelling per afnemer;
 - c. de namen en adressen van de hiervoor onder a en b genoemde afnemers;
 - d. de totale prijs die aan elke afnemer in rekening is gebracht voor de verkoop en levering, danwel de lease, huur of het ter beschikking stellen van de inbreukmakende (verveelvoudigingen van de) Active software;
 - e. de per afnemer gemaakte nettowinst en de totale door IST met de onder a. en b. genoemde activiteiten gemaakte nettowinst, uitgedrukt in euro's;
 - f. de wijze waarop de winst is berekend;

-
- g. het aantal inbreukmakende verveelvoudigingen van de Active software dat gedaagden nog in voorraad hebben op de datum van betekening van het in dezen te wijzen vonnis.
- (iii) gedaagden te veroordelen om alle hiervoor onder (ii)(g) genoemde verveelvoudigingen van de Active software binnen twee weken na betekening van het in dezen te wijzen vonnis ter vernietiging af te geven;
- (iv) te bepalen dat gedaagden aan Van der Schraaf een onmiddellijk opeisbare dwangsom zullen verbeuren van € 10.000 per overtreding van de hiervoor genoemde veroordelingen, danwel - zulks naar uitsluitende keuze van **VdS** - een dwangsom van € 10.000 per dag of gedeelte daarvan dat gedaagden geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven aan de hiervoor genoemde veroordelingen te voldoen;
- (v) gedaagden te veroordelen tot het betalen aan **Vds** van een schadevergoeding/winstafdracht ter zake van de auteursrechtinbreuk ter hoogte van € 177.881,84, dan wel, indien uit de onder (ii) genoemde verklaring blijkt dat de door gedaagden behaalde nettowinst hoger is dan dit bedrag, het bedrag van de nettowinst genoemd in deze verklaring; het te betalen bedrag te verminderen met het reeds betaalde voorschot van € 15.000 en het te betalen bedrag te vermeerderen met de wettelijk rente daarover vanaf 20 februari 2002 (de datum waarop de inbreukmakende commercialisatie van de software uiterlijk gestaakt is) tot aan de dag der volledige betaling;
- (vi) gedaagden te veroordelen tot het betalen aan **Vds** van de buitengerechtelijke kosten tot een bedrag van € 4.797,11, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 14 januari 2002 (datum dagvaarding in kort geding) tot aan de dag der volledige betaling;
- (vii) gedaagden te veroordelen tot het betalen aan **Vds** an een immateriële schadevergoeding ter hoogte van € 30.000, te vermeerderen met de wettelijke rente;
- (viii) gedaagden te veroordelen in de kosten van de procedure.

3.3. IST voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4. IST vordert, na wijziging/vermeerdering, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van **Vds** tot betaling van:
primair: een bedrag van € 281.009 ten titel van onrechtmatige daad, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 19 januari 2005, voorts te vermeerderen met de door hen nog te lijden overige schade, waaronder omzetsderving, en de wettelijke rente hierover in verband met:
a. advocaatkosten vanaf 1 januari 2005;
b. reis-, telefoon- en fax-kosten vanaf 1 januari 2005;
c. aan Denim Air na 1 januari 2005 verleende korting (20%);
d. researchwerk van gedaagden in conventie, eisers in reconventie, na 26 oktober 2004;
subsidiar: € 10.942 ten titel van onverschuldigde betaling, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 februari 2002;
en voorts de veroordeling van Van der Schraaf in de kosten van het geding.

3.5. ITS stelt daartoe dat zij ingevolge het kort geding vonnis van 12 oktober 2002 €10.942 onverschuldigd heeft betaald aan VdS en dat Vds eerst in kort geding en thans in de bodemprocedure ongegronde vorderingen instelt en daardoor onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld.

3.6. Vds voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

In conventie

4.1. IST erkent dat zij de Active software heeft verhuurd en dat zij, indien Van der Schraaf daadwerkelijk over het auteursrecht met betrekking tot de Active software beschikt, inbreuk heeft gemaakt. In dat geval is de hoogte van de schadevergoeding volgens IST wel afhankelijk is van de vraag of IST de inbreuk moedwillig dat wil zeggen te kwader trouw heeft gemaakt. Voorts betwist zij de opgevoerde posten en de omvang van schadevergoeding en winstafdracht.

4.2. Voor alles betwist IST evenwel dat Vds als auteursrechthebbende is gelegitimeerd. Zij stelt dat meerdere zaken niet klopten en dat de auteursrechtenoverdracht achteraf is gereconstrueerd en dat de overdracht van het auteursrecht van Aerotraining aan Van der Schraaf in werkelijkheid niet – althans niet in 1993 – heeft plaatsgevonden.

4.3. IST betwist ook de eerdere overdracht van het auteursrecht met betrekking tot de Active software van ECT aan Aerotraining.

4.4. In deze zaak gaat het derhalve om de vraag of Vds, die stelt auteursrechthebbende te zijn, actief gelegitimeerd is de vordering terzake van inbreuk op het auteursrecht in te stellen.

4.5. Bij die beoordeling neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat voor 1992 ECT de rechthebbende was met betrekking tot de Active software. IST betwist evenwel dat bij de *Assignment of Software* tussen ETC en Aerotraining van 13 januari 1992 de door IST gebruikte Active software is overgedragen.

4.6. Volgens VdS verwees in die akte de omschrijving exhibit "A" naar een masterdiskette met daarop de Active software. Vds heeft deze diskette in verband met deze procedure op 20 januari 2005 ter griffie van deze rechtbank doen deponeren.

4.7. ITS betwist dat deze diskette overeenstemt met exhibit "A". Hij stelt daartoe dat het Engelstalige woord vertaald moet worden als document. dat wil zeggen een schriftelijk bewijsstuk op papier. Hij heeft Vds daarom uitgenodigd het originele document over te leggen en stelt dat dat niet kan zijn een diskette omdat dat geen document is.

4.8. De redenering van ITS, voor zover serieus bedoeld, slaagt niet. Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands geeft als vertaling van het zelfstandig

naamwoord *exhibit* op onder meer officieel bewijsstuk. Geen van de aldaar genoemde alternatieven suggereert dat het zou moet gaan om een document of bewijs op papier. Ambtshalve is de rechtbank ermee bekend dat in contracten die zijn opgesteld tegen de achtergrond van het Amerikaanse recht veelvuldig de term *exhibit* wordt gehanteerd en dat daarmee een bijlage wordt bedoeld. Deze bijlagen behoeven geenszins te bestaan uit een document, met name indien wordt verwezen naar software, die naar zijn aard is neergelegd in een digitaal bestand, zal de *exhibit* veelal een gegevensdrager zijn met daarop dat digitaal bestand. Het zelfstandig naamwoord *exhibit* wordt ook gebruikt in de procesvoering, alsdan heeft het een betekenis overeenkomend met productie in het Nederlandse procesrecht. Ook dan geldt dat een *exhibit*, gelijk een productie, verwijst naar een bewijsstuk als bijlage bij een conclusie en ook dan geldt dat het bewijsstuk ook een object zoals een gegevensdrager kan zijn.

4.9. Nu ITS niet meer stelt dan dat zij betwijfelt of exhibit "A" naar de Active software verwijst en voor haar twijfel geen ander grond aandraagt dan haar misinterpretatie van een vreemdtaalg woord, zal de rechtbank er vanuit gaan dat met de akte van 13 januari 1992 het auteursrecht met betrekking tot de Active software geldig is overgedragen op Aerotraining. De rechtbank heeft daarbij meegewogen dat ITS deze akte naar zijn inhoud niet heeft betwist en dat de akte ook uitdrukkelijk verwijst naar *software commonly known as "ACTIVE"*.

4.10. ITS betwist ook de geldigheid van de *Assignment of Software* van 9 december 2003 waarmee werd beoogd het auteursrecht over te dragen aan Aerotraining op Vds , alsmede de stukken die daaraan ten grondslag liggen, te weten, de brieven van 9 december 1993 van Aerotraining aan Vds van 9 december 1993 waarin mededeling wordt gedaan van het besluit van de aandeelhouders het auteursrecht aan Vds te verkopen, alsmede de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van Aerotraining gehouden op 29 oktober 1993.

4.11. ITS houdt de *Assignment of Software* van 9 december 1993 voor ongeldig omdat deze volgens ITS (veel) later dan op genoemde datum is opgesteld en omdat de handtekening van de persoon die namens de overdragende vennootschap Aerotraining zou hebben ondertekend is vervalst.

4.12. Gelet op de betwisting van de handtekening en in het licht van artikel 159 lid 2 Rv, dient de rechtbank tot door Vds bewijs van de geldigheid van de ondertekening is geleverd, uitgaan van de door IST gestelde gebreken in de *Assignment of Software*. De rechtbank begrijpt dat ITS daaraan dan de conclusie verbindt dat aldus niet aan het in artikel 2 Auteurswet bedoelde vormvereiste is voldaan. Uit lid 2 van die bepaling volgt immers dat de gehele of gedeeltelijke overdracht van het auteursrecht dient te geschieden door een daartoe bestemde akte.

4.13. De betwisting van de geldigheid van de notulen van de vergadering van aandeelhouders welke gehouden zou zijn op 29 oktober 2003 en van de brief van 9 december 2003 aan Vds laat de rechtbank onbesproken. Voor een geldige overdracht van het auteursrecht is immers niet meer nodig dan de hiervoor besproken akte, die als bestaansvoorwaarde voor een geldige over-

dracht is aan te merken, alsmede de obligatoire overeenkomst waarmee de houder van het auteursrecht zich verbindt het recht over te dragen. Als het bestaan van die obligatoire overeenkomst niet zou kunnen blijken uit voornoemde notulen en brief, dan nog geldt dat de obligatoire gebondenheid van Aerotraining het auteursrecht over te dragen onomstotelijk blijkt uit de getuigenverklaringen die zijn opgenomen in het strafdossier dat is samengesteld na de aangifte door [redacted]. De inhoud van de processen-verbaal in dat dossier zijn door IST niet betwist, met uitzondering van de opgave van de genoten winst door aangever [redacted] zelf.

4.14. ITS zal worden toegelaten tot bewijs van de geldigheid van de handtekening welke namens Aerotraining op de *Assignment of Software* van 9 december 2005 is geplaatst.

4.15. De rechtbank merkt op dat indien [redacted] Vds [redacted] niet slaagt in dat bewijs – de rechtbank realiseert zich dat het bewijs moeilijk is te leveren nu de betrokken persoon is overleden – of indien [redacted] Vds [redacted] het bewijs niet wil leveren, dit niet uitsluit dat alsnog, om uitvoering te geven aan de hiervoor besproken obligatoire overeenkomst, een akte wordt opgesteld waarbij Aerotraining het auteursrecht overdraagt aan [redacted] Vds [redacted]. Weliswaar werkt deze overdracht dan niet met terugwerkende kracht, maar daaraan kan worden tegemoet gekomen door tegelijk met die overdracht over te dragen de vorderingen die Aerotraining heeft op ITS op grond van de inbreuk op het auteursrecht. Gegeven de ongeldigheid van de akte, of dit nu een feit of een fictie is, is het auteursrecht op de Active software immers gebleven waar het was en zoals hierboven overwogen was dat Aerotraining.

4.16. De rechtbank zal een comparitie van partijen, tevens getuigenverhoor bepalen. Tenminste twee weken voor de hieronder te bepalen dag daarvan dient [redacted] Vds [redacted] op te geven of hij getuigen wil horen en zo ja welke dat zijn. Indien hij afziet van bewijslevering kan hij op die dag de hierboven bedoelde akte overleggen aan de zittingsrechter en zijn wederpartij en opgeven of en hoe hij bij comparitie de grondslag van zijn vordering wil aanpassen.

4.17. De comparitie zal mede dienen voor het beproeven van een schikking. Elke verdere beslissing zal worden aangehouden.

in reconventie

4.18. De comparitie zal mede dienen voor het beproeven van een schikking in reconventie. Elke verder beslissing in reconventie zal worden aangehouden.

De beslissing

De rechtbank:

in conventie en in reconventie

- laat **Vds** toe het in rechtsoverweging 4.14 bedoelde bewijs te leveren;
- gelast partijen in persoon, IST Flight Training deugdelijk vertegenwoordigd, bij voorkeur vergezeld van hun advocaat of procureur, met het doel als in rechtsoverwegingen 4.14 tot en met 4.18 aangegeven op dinsdag 20 juni 2006, 15.00 uur te verschijnen voor de rechter die dit vonnis gewezen heeft in een van de zalen van het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan nr 60 te Den Haag;
- bepaalt dat eventuele getuigen op voornoemde zitting zullen worden gehoord;
- verstaat dat **Vds** uiterlijk op 6 juni 2006 de onder 4.16 bedoelde opgaven zal doen;
- houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 3 mei 2006 in het bijzijn van de griffier.

Bij afwezigheid getekend door mr. E.F. Brinkman.



Voor grosse/~~afeschrift~~

- 3 MEI 2006

De Griffier