

## Nr. 15 SDC Verifier/Femto Engineering c.s.

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 24 februari 2014  
zaaknummer/rolnummer: C/09/456246 / KG ZA 13-1409  
(mr. F.M. Bus)

**Vordering wapperverbod. Software door auteurs in meerdere landen gemaakt. Internationaal privaatrecht. Conflictregel. Vraag aan wie auteursrechten toekomen beheerst door recht van elk land waarvoor bescherming wordt ingeroepen (lex protectionis).**

Vonnis in kort geding in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SDC Verifier Holding BV, gevestigd te Haarlem, eiseres, advocaat mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht Femto Engineering Ltd., gevestigd te Nikolaev, Oekraïne,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] Beheer BV, gevestigd te Delft,
3. [X], wonende te [Y], gedaagden, advocaat mr. M.W. Wiegerinck te Amsterdam.

Eiseres zal hierna SDC Verifier genoemd worden. Gedaagden zullen gezamenlijk Femto Engineering c.s. en afzonderlijk Femto Engineering, Beheer BV en [X] genoemd worden. De zaak is voor SDC Verifier behandeld door haar advocaat voornoemd en mr. T.C.M. Stallaert en voor Femto Engineering c.s. door haar advocaat voornoemd en mr. M.W. Rijdsdijk, alle advocaat te Amsterdam.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

[...]

1.2. In verband met schikkingsonderhandelingen tussen partijen is de zaak een week aangehouden. Vervolgens is vonnis nader bepaald op heden.

### 2. De feiten

2.1. SDC Verifier is een houdstervenootschap die de aandelen houdt in SDC Verifier Engineering BV (hierna: Engineering BV). Engineering BV drijft een onderneming die zich bezig houdt met het technisch ontwerp en advies voor werktuig-, machine- en apparatenbouw. Engineering BV brengt onder de naam 'SDC Verifier' software op de markt (hierna: de software) die fungeert als aanvulling ('add-on') op CAE FEMAP software van Siemens. De software dient voor de verificatie van werktuigbouwkundige constructieberekeningen op grond van ontwerpstandaarden.

2.2. SDC Verifier is op 21 juni 2013 opgericht door [A] (hierna: [A]). Voor de oprichting werden de huidige activiteiten van Engineering BV verricht door de eenmanszaak van [A] onder de naam CO.EN Computational Engineering (hierna: CO.EN).

2.3. Het programmeren van de software is feitelijk, in ieder geval grotendeels, door CO.EN uitbesteed aan programmeurs in de Oekraïne. Daarbij waren Femto Engineering BV, te Delft (hierna: Femto NL) en Femto Engineering in Lviv, Oekraïne betrokken. [X] was tot september 2012 aandeelhouder in Femto NL, die op haar beurt 80% van de aandelen in Femto Engineering hield. In september 2012 is [X] uitgekocht uit Femto NL. Bij die transactie heeft Beheer BV, waarvan [X] enig aandeelhouder en bestuurder is, het aandelenbelang van Femto NL in Femto Engineering verkregen.

2.4. Op 25 oktober 2013 heeft een gemachtigde namens Femto Engineering brieven geschreven aan wederverkopers van de software in Japan en Oostenrijk, waarin is vermeld:

*On the basis of the Civil Code of Ukraine and the Law of Ukraine of Copyrights and Related Rights, Femto Ukraine can claim copyrights in the SDC Verifier software.*

[...]

*In the exploitation of the SDC Verifier software by SDC Verifier BV the legal position of my client is not considered.*

2.5. In een brief aan Siemens in Nederland van dezelfde datum is naast de hierboven geciteerde tekst ook nog geschreven:

*This means that third parties need the consent of my client prior to further develop or exploit (source code/licenses) the SDC Verifier software.*

2.6. Op 29 oktober 2013 schreef een gemachtigde namens Femto Engineering aan een wederverkoper van de software in de Oekraïne (vertaald in het Engels):

*Our client, in accordance with the current legislation of Ukraine, in particular paragraph 2 of Article 16 of the Law of Ukraine 'On Copyright and Related Rights' [...], acquired exclusive proprietary copyright on the business product – 'SDC Verifier' computer program, which was created by the employees of 'Femto-Ukraine' during 2008-2012 while performing their official duties.*

en

*In view of the above, for the purpose of amicable (pre-court) conflict settlement, our Client requires you to:*

- (1) immediately cease any use, copying, reproduction, duplication, revision and modification of the "SDC Verifier" computer program of our Client, including its software code,
- (2) [...]

*Finally, we must stress that our Client is guarding its intellectual property rights to the 'SDC Verifier' computer software, and intends to carry out all actions stipulated by the current legislation of Ukraine to protect its rights. [...]*

2.7. Op 29 oktober 2013 schreef een medewerker van de TU Delft aan een collega:

*Probleem is dat ik van een van mijn oudpromovendi ([X]) zeer twijfelachtige signalen krijg over hoe [A] handelt in de Oekraïne. Ik ben niet in staat om zelf precies de details op papier te zetten, dat zou [X] moeten doen. Kortweg komt het erop neer dat er gevoelens leven van het onrechtmatig toe-eigenen van software/ip. Waar ik niet blij van wordt, is dat dit dus door een medewerker gebeurt van de TU!*

*Hoe kijk jij hier tegen aan?*

### 3. Het geschil

3.1. SDC Verifier vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter Femto Engineering c.s. bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis beveelt geen uitlatingen meer te doen die inhouden dat SDC Verifier inbreuk maakt op auteursrechten van Femto Engineering, opgave te doen van degenen aan wie Femto Engineering c.s. onrechtmatige uitlatingen heeft gedaan, een rectificatie aan deze derden te versturen, alles op straffe van een dwangsom en veroordeling van Femto Engineering c.s. in de proceskosten, te begroten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2. SDC Verifier legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. SDC Verifier is auteursrechthebbende op de software. Femto Engineering heeft in de brieven aan de wederverkopers van SDC Verifier ten onrechte geschreven dat de auteursrechten op de software aan Femto Engineering toebehoren. Hiermee heeft zij onrechtmatig jegens SDC Verifier gehandeld ('gewapperd'). Daarnaast hebben [X] en/of Beheer BV binnen de TU Delft ten onrechte informatie verspreid dat SDC Verifier inbreuk maakt op auteursrechten van Femto Engineering. Bovendien zijn zij als direct en indirect bestuurder van Femto Engineering aansprakelijk voor de onrechtmatige gedragingen van Femto Engineering. SDC Verifier heeft een spoedeisend belang bij een bevel aan Femto Engineering c.s. om dat onrechtmatig handelen te staken en te rectificeren.

3.3. Femto Engineering c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### 4. De beoordeling

##### *Bevoegdheid*

4.1. Op grond van artikel 2 EEX-Vo<sup>1</sup> heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank rechtsmacht in de procedure tussen SDC Verifier enerzijds en Beheer BV en [X] anderzijds, omdat die twee gedaagden gevestigd zijn, c.q. woonplaats hebben in Nederland. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is relatief bevoegd omdat zij gevestigd zijn, c.q. woonplaats hebben in het arrondissement Den Haag.

4.2. Voor de vorderingen jegens Femto Engineering ontleent de voorzieningenrechter haar bevoegdheid aan artikel 4 EEX-Vo j<sup>o</sup> 7 Rv. Dat artikel geeft rechtsmacht indien er tussen de vorderingen tegen de verschillende gedaagden een zodanige samenhang bestaat, dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen. Dit criterium dient overeenkomstig artikel 6 EEX-Vo te worden uitgelegd. Dat betekent dat er een zo nauwe band tussen de vorderingen moet bestaan, dat gelijktijdige behandeling nodig is om onverenigbare beslissingen te vermijden. SDC Verifier stelt dat zowel Femto Engineering als Beheer BV en [X] hebben gewapperd jegens derden in Nederland en zich er daarbij ten onrechte op hebben beroepen dat Femto Engineering (mede) rechthebbende is op auteursrechten op de software. Voor de beoordeling kan derhalve van belang zijn of Femto Engineering zich op die auteursrechten kan beroepen. Dientengevolge is naar voorlopig oordeel, gelet op de omstandigheden in het onderhavige geval, sprake van een situatie waarbij onverenigbare beslissingen kunnen ontstaan.<sup>2</sup> De bevoegdheid op grond van artikel 7 Rv is naar haar aard, anders dan Femto Engineering c.s. heeft betoogd met een beroep op artikel 6 aanhef en onder e Rv, grensoverschrijdend.

##### *Spoedeisendheid*

4.3. Het spoedeisend belang in deze zaak volgt uit het gestelde voortdurende onrechtmatig handelen van Femto Engineering c.s., althans de dreiging daarvan. De spoedeisendheid is overigens niet door Femto Engineering c.s. bestreden.

##### *Toepasselijk recht*

4.4. Op de gestelde onrechtmatige gedragingen van Femto Engineering is op grond van artikel 10:159 Burgerlijk Wetboek (BW) j<sup>o</sup> artikel 6 lid 2 j<sup>o</sup> artikel 4 lid 1 Rome II-Verordening<sup>3</sup> Nederlands recht van toepassing. Het gestelde wapperen schaadt immers slechts de belangen van één concurrent, te weten SDC Verifier. SDC Veri-

fier verkoopt de software vanuit Nederland aan wederverkopers, zodat er voorshands vanuit wordt gegaan dat de gestelde schade intreedt in Nederland. Partijen zijn ook beide uitgegaan van de toepasselijkheid van Nederlands recht op de gestelde onrechtmatige daden. Op de gestelde onrechtmatige daden van Beheer BV en [X] is ook Nederlands recht van toepassing op grond van artikel 4 lid 2 Rome II-verordening, nu SDC Verifier, Beheer BV en [X] in Nederland zijn gevestigd.

##### *Inhoudelijke beoordeling*

##### Onrechtmatig 'wapperen'?

4.5. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het versturen van sommatiebrieven naar Nederlands recht onder omstandigheden onrechtmatig kan zijn jegens concurrenten, als degene die zich daarin op een intellectueel eigendomsrecht beroept dat – naar achteraf blijkt – ten onrechte doet en weet, dan wel dient te beseffen dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat zijn recht geen stand zal houden.<sup>4</sup> De rechthebbende handelt dan immers tegen beter (hebben moeten) weten in, hetgeen onzorgvuldig is. Of hiervan sprake is moet beoordeeld worden aan de hand van alle omstandigheden van het geval.

##### SDC Verifier auteursrechthebbende?

4.6. Femto Engineering c.s. bestrijdt dat SDC Verifier auteursrechten op de software heeft verworven. Zij betoogt daartoe dat volgens de eigen stellingen van SDC Verifier [A] de maker van het werk is, althans dat de auteursrechten daarop aan hem zijn overgedragen in overeenkomsten van opdracht met de programmeurs. Volgens Femto Engineering c.s. is niet gebleken dat SDC Verifier die gestelde rechten inmiddels heeft verkregen van [A]. De voorzieningenrechter overweegt hierover als volgt.

4.7. Anders dan SDC Verifier meent, is dit verweer van Femto Engineering c.s. niet tardief. In de onderhavige kort geding procedure vormt de mondelinge behandeling, waar het verweer is gevoerd, de eerste gelegenheid om het verweer te kunnen voeren. Dat dit verweer niet is gevoerd in een reactie van de advocaat van Femto Engineering c.s. naar aanleiding van een sommatie van SDC Verifier, brengt op zich niet met zich dat sprake is van een tardief verweer. Er rustte op dat moment, voorafgaand aan de betekening van de kort geding dagvaarding en de producties, geen plicht op Femto Engineering c.s. om alle verweren te voeren die zij in dit kort geding voert.

4.8. Ter zitting heeft SDC Verifier verklaard dat zij de auteursrechten heeft verkregen van [A] doordat hij zijn onderneming CO.EN heeft ingebracht in SDC Verifier bij de oprichting. Vervolgens zijn de ondernemingsactiviteiten 'uitgezaakt' naar Engineering BV met achterlating van de auteursrechten in SDC Verifier, aldus SDC Verifier.

4.9. Voor de inbreng in de vennootschap bij oprichting is op grond van artikel 2:204a Burgerlijk Wetboek (BW) een beschrijving gehecht aan de oprichtingsakte vereist, waarin die auteursrechten zijn vermeld. Voor overdracht van de auteursrechten door [A] aan SDC Verifier is een akte vereist op grond van artikel 2 lid 2 Auteurswet (Aw). SDC Verifier heeft noch van de gestelde inbreng, noch van een eventuele latere overdracht van de auteursrechten een akte of ander bewijsstuk overgelegd. Dat een rechtsgeldige overdracht van de auteursrechten door [A] aan SDC Verifier heeft plaatsgevonden is dan ook, gelet op de betwisting daarvan, onvol-

1 Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

2 Vergelijk HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (Painer).

3 Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II).

4 HR 29 september 2006, NJ 2008/120; LJN AU6098 (CFS Bakel/Stork).

doende aannemelijk gemaakt. De onderhavige kort geding procedure biedt niet de gelegenheid voor bewijslevering daarvan, zoals door SDC Verifier aangeboden. Voorshands dient er dan ook van uit te worden gegaan dat SDC Verifier niet de auteursrechtgebende op de software is.

4.10. Anders dan Femto Engineering c.s. betoogt, heeft het voorgaande niet tot gevolg dat de voorzieningenrechter zich onbevoegd dient te verklaren. SDC Verifier wijst er bovendien terecht op dat haar vorderingen niet zijn gebaseerd op een inbreuk op de door haar gestelde auteursrechten, maar op het onrechtmatig wapperen door Femto Engineering c.s. met auteursrechten. Het slagen van dit verweer betekent dus niet direct dat SDC Verifier niet-ontvankelijk is in haar vorderingen. Het verweer van Femto Engineering c.s. roept echter wel de vraag op of de norm die Femto Engineering c.s. volgens SDC Verifier heeft geschonden, ook strekt tot bescherming van de schade van SDC Verifier c.s. als zij niet de auteursrechtgebende op de software is.

4.11. Die vraag dient naar voorlopig oordeel ontkennend te worden beantwoord. SDC Verifier is naar haar eigen zeggen een beheermaatschappij. De bedrijfsactiviteiten die voorheen door [A] werden uitgevoerd, worden sinds juni 2013 door Engineering BV uitgevoerd, niet door SDC Verifier. Niet SDC Verifier maar Engineering BV treedt derhalve in concurrentie met Femto Engineering. De belangen van SDC Verifier die door het gestelde onrechtmatig handelen worden geschaad, beperken zich derhalve tot haar belangen als aandeelhouder nu niet aannemelijk is geworden dat zij auteursrechtgebende is. Het feit dat SDC Verifier schade lijdt door vermindering van de waarde van haar aandelen ten gevolge van de handelwijze van Femto Engineering c.s., brengt niet mee dat de handelwijze van Femto Engineering c.s. ook onrechtmatig is jegens SDC Verifier.<sup>5</sup> SDC Verifier heeft ook niet gesteld welk ander specifiek belang dan het belang als auteursrechtgebende met zich brengt dat Femto Engineering c.s. onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. Femto Engineering c.s. heeft derhalve naar voorlopig oordeel niet onrechtmatig jegens SDC Verifier gehandeld. De vorderingen van SDC Verifier zijn daarom niet toewijsbaar.

Femto Engineering (mede) auteursrechtgebende?

4.12. Gelet op het voorgaande gaat de voorzieningenrechter hierna slechts ten overvloede in op het geschilpunt dat partijen met name verdeeld houdt: de vraag of Femto Engineering zich ten onrechte heeft beroepen op auteursrechten op de software.

4.13. SDC Verifier beantwoordt de vraag wie de originele auteursrechtgebende is van de software naar Nederlands recht, Femto Engineering c.s. naar Oekraïens recht. Naar voorlopig oordeel zijn beide benaderingen niet volledig. De Berner Conventie kent geen bepaling over de vraag wie de maker van een werk is. Deze vraag wordt beheerst door het auteursrecht van het land waar bescherming wordt gevraagd.<sup>6</sup> Dat betekent dat voor alle landen waar Femto Engineering c.s. volgens SDC Verifier ten onrechte een beroep heeft gedaan op auteursrechten, afzonderlijk naar het daar toepasselijke auteursrecht beoordeeld dient te worden wie de maker is. Femto Engineering c.s. heeft volgens SDC Verifier gewapperd in Nederland, Oekraïne, Oostenrijk en Japan. In brieven gestuurd naar wederverkopers in die landen wordt impliciet of expliciet gesteld dat de verkoopactiviteiten van die wederverkoper in het betreffende land inbreuk maken op de auteursrechten van Femto Engineering. Ook binnen de TU Delft zou [X] zich op auteursrechten van Femto Engineering hebben beroepen. In het onderhavige geval dient dit derhalve naar het recht van Nederland, Oekraïne, Oostenrijk en Japan beoordeeld te worden.

Werk naar ontwerp [A]?

4.14. SDC Verifier stelt in de eerste plaats dat zij uitsluitend rechtgebende is op de software omdat die naar het ontwerp van [A] en onder diens leiding en toezicht tot stand is gebracht. Zij beroept zich daarbij op artikel 6 Aw. SDC Verifier wijst in dit verband op een door [A] aangepaste handleiding (manual) van de software. De door [A] in de handleiding aangebrachte wijzigingen zeggen echter niets over de vraag of de software zelf ook naar zijn ontwerp of onder zijn leiding en toezicht tot stand is gebracht. Ter zitting heeft SDC Verifier voorts uitvoerig uiteen gezet waaruit het ontwerp, leiding en toezicht van [A] bestond. Deze motivering is echter bestreden door Femto Engineering c.s.

4.15. De voorzieningenrechter acht voorshands aannemelijk dat de functionaliteiten van de software door [A] zijn bepaald en dat hij meer heeft gedaan dan enkel een opdracht verstrekken aan de programmeurs om op basis daarvan de software te programmeren. De verklaringen van [U] en [Z] bevestigen dat. Die zijn echter niet voldoende om voorshands aan te nemen dat het ontwerp, de leiding en het toezicht van [A] voldoende intensief en specifiek zijn geweest om [A] aan te merken als maker uit hoofde van artikel 6 Aw. Zo valt op basis van die verklaringen niet te beoordelen hoe specifiek en concreet de aanwijzingen van [A] waren. Verklaard is dat er soms wel dagelijks telefonisch (via Skype) overleg werd gevoerd, maar wat de inhoud daarvan was is niet duidelijk. Ook is van belang of de werkzaamheden van de programmeurs met name bestonden uit het programmeren van vaste routines of dat die werkzaamheden veel creatieve keuzes inhielden, wat evenmin voorhand voldoende duidelijk is. Daarvoor is nadere bewijslevering nodig, waarvoor een kort geding procedure zich niet leent. Voorshands is derhalve onvoldoende aannemelijk geworden dat [A] uit hoofde van artikel 6 Aw de originele auteursrechtgebende is geworden.

4.16. Uit de door partijen overgelegde opinies van Oekraïense advocaten komt niet naar voren dat Oekraïens auteursrecht een bepaling kent die vergelijkbaar is met artikel 6 Aw. Naar Oekraïens auteursrecht kan [A] derhalve niet op overeenkomstige wijze auteursrechtgebende zijn geworden. Over Oostenrijks en Japans auteursrecht hebben partijen zich niet uitgelaten. Voor zover deze rechtsstelsels een vergelijkbare bepaling als artikel 6 Aw zouden kennen, geldt het voorgaande ook daarvoor.

Auteursrechtgebende krachtens overdracht?

4.17. Subsidiair beroept SDC Verifier zich er op dat alle programmeurs als zelfstandigen krachtens overeenkomsten van opdracht hebben gewerkt en hun auteursrechten in die overeenkomsten van opdracht of later alsnog in aparte aktes aan CO.EN hebben overgedragen. Femto Engineering c.s. bestrijdt dit en stelt dat de programmeurs deels als werknemers met Femto Engineering de werkzaamheden hebben uitgevoerd.

4.18. SDC Verifier stelt dat [U], [V] en [W] programmeerwerkzaamheden voor de software hebben uitgevoerd. Uit de door SDC Verifier overgelegde producties 4 en 5 blijkt voorshands dat [U] zijn werkzaamheden als zelfstandige uitvoerde, maar ten aanzien van de andere twee blijkt dat geenszins. Integendeel, ten aanzien van [V] volgt uit de als productie 13 door Femto Engineering c.s. overgelegde e-mail van [V] van 31 januari 2012 lijkt juist te volgen dat die programmeur wel in dienst was van Femto Engineering in de periode tot 31 januari 2012.

4.19. Naar Nederlands recht betekent dat dat Femto Engineering met betrekking tot de werkzaamheden van [V] voorshands de originele auteursrechtgebende was op grond van artikel 7 Aw.

5 HR 2 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1564 (Poot/ABP).

6 Zie S.J. Schaafsma, *Intellectuele eigendom in het conflictenrecht*, Deventer: Kluwer 2009, nrs. 981-995.

Zijn latere overdracht van auteursrechten aan SDC Verifier heeft daardoor geen gevolg: hij kon geen rechten overdragen die hij niet had. Naar voorlopig oordeel is er derhalve een gemeenschappelijk Nederlands auteursrecht op de software ontstaan, waarvan Femto Engineering deelgenoot is.

4.20. Blijkens de opinies van de Oekraïense advocaten van beide partijen, zijn zij het er over eens dat Femto Engineering naar Oekraïens recht ook als één van de makers aangemerkt moet worden als aan de voorwaarde is voldaan dat het werk mede tot stand is gebracht door werknemers van Femto Engineering. Ook naar Oekraïens auteursrecht is Femto Engineering naar voorlopig oordeel derhalve deelgenoot geworden van een gemeenschappelijk auteursrecht op de software. Ook ten aanzien daarvan is voorschijnlijk niet aannemelijk dat CO.EN of SDC Verifier die krachtens overeenkomsten van overdracht heeft verkregen.

4.21. SDC Verifier heeft subsidiair nog gesteld dat, voor zover de genoemde drie programmeurs de software hebben geprogrammeerd als werknemers van Femto Engineering, dit oudere versies betrof die in de huidige versie niet meer terugkomen. Dat er in de latere versies van de software in het geheel niet is voortgebouwd op hun programmeerwerkzaamheden voor de eerdere versies heeft SDC Verifier echter geenszins aannemelijk gemaakt (nog daargelaten de vraag of dat aan Femto Engineering c.s. bekend behoorde te zijn ten tijde van de litigieuze uitlatingen).

4.22. Uit het voorgaande volgt dat de aanspraak van Femto Engineering naar Nederlands en Oekraïens recht voorschijnlijk niet onjuist is, zodat van onrechtmatig wapperen door Femto Engineering c.s. in die landen geen sprake lijkt te zijn.

4.23. Partijen hebben geen stellingen ingenomen ten aanzien van Oostenrijks en Japans auteursrecht. Gelet op het feit dat de auteursrechtelijke aanspraken van Femto Engineering ook naar het recht van die landen beoordeeld dient te worden, zou daartoe een nadere aktewisseling vereist zijn. Dat gaat het bestek van een kort geding te buiten en is, gelet op hetgeen in 4.11 is overwogen, ook niet aan de orde.

4.24. Ook de gestelde onrechtmatige gedragingen van Beheer BV en [X] behoeven, gelet op hetgeen in 4.11 is overwogen, geen bespreking.

*Proceskosten*

[...]

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt SDC Verifier in de proceskosten, aan de zijde van Femto Engineering c.s. tot op heden begroot op € 33.927,06,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

## Noot

*M.M.M. van Eechoud*

Geen 'hoge' rechtspraak, dit vonnis van de Haagse voorzieningenrechter, maar wel een waarin duidelijk wordt gemaakt hoe snel zelfs de kort-gedingrechter met complexe conflictenrechtelijke vraagstukken te maken krijgt. Het vonnis past in de trend van de laatste jaren waarin de *lex protectionis* onverkort wordt toegepast op de vraag wie als rechthebbende heeft te gelden. Aangezien nationale rechtsstelsels op belangrijke punten uiteenlopende regels kennen voor de bepaling aan wie auteursrechten (initieel, dus los van eventuele latere overdracht) toekomen, leidt deze mozaïekbenadering er al snel toe dat de rechten met betrekking tot één en hetzelfde werk voor het ene land toekomen aan een andere (constellatie van) auteur(s) dan voor het andere land.

De aan TU Delft gelieerde ingenieurs X. en A. raken verwickeld in een geschil over wie auteursrechten kan claimen op een software module (add-on) bestemd om te werken met software van Siemens. De feiten die de rechter als uitgangspunt neemt bij zijn beslissing zijn samengevat deze: A. heeft met zijn eenmansbedrijfje de module geproduceerd en daarbij het programmeerwerk (groten) deels uitbesteed aan programmeurs gelieerd aan het Nederlandse Femto en haar Oekraïense dochter Femto Engineering, waarvan twee werknemers aan de software werkten. X. controleert de Femto-bedrijven, ten tijde van het geding via een beheersmaatschappij die 80% van de aandelen van Femto NL bezit. Daarnaast was er ook een zelfstandige programmeur aan het werk. A. richtte later een houdster BV (SDC Verifier) en werkmaatschappij (SDC Engineering) op en bracht naar eigen zeggen zijn eenmansbedrijfje daarin onder. SDC brengt (geregeld) nieuwe versies van de software uit. Femto begint in de Oekraïne, Japan en Oostenrijk onder afnemers van SDC te wapperen met 'Oekraïense' auteursrechten op de software.

SDC vordert een wapperverbod. Of het wapperen onrechtmatig is hangt op de vraag bij wie de auteursrechten berusten: bij A., diens houdster BV of de werkmaatschappij, of (ook) bij de werknemers van Femto Engineering of bij Femto zelf? De rechter begint met een beoordeling naar Nederlands recht. Er is geen bewijs dat de onderneming van A. is ingebracht of dat overdracht bij akte van enige auteursrechten aan SDC heeft plaatsgevonden. Aangezien het onvoldoende aannemelijk is dat de houdster BV (of de werkmaatschappij) auteursrechthebbende is geworden; gaat de rechter ervan uit dat SDC dat niet is en dus ook geen op het auteursrecht gegrond belang kan hebben bij een wapperverbod. Er is geen ander belang gesteld. A. is geen partij bij de procedure. Daarmee had de rechter de zaak kunnen afdoen, maar hij geeft de kempnanen ook zijn voorlopig oordeel over de vraag aan wie de auteursrechten dan wel toekomen. Dat dient te worden vastgesteld aan de hand van het recht van het land waarvoor bescherming wordt ingeroepen. De Auteurswet zelf, boek 10 BW, de verordeningen-Rome I en II: geen van alle bevat een conflictregel voor de vraag wie initieel rechthebbende is.

Als autoriteit haalt de rechter het prachtige proefschrift van Sierd Schaafsma aan, collega-rechter in het Haagse Hof en hoogleraar IPR in Leiden. Het Haagse Hof had al in een paar recente zaken overwogen dat de *lex protectionis* vragen van makerschap beheerst (zie Hof Den Haag 7 december 2010 (*Indian Film & Music*), *ECLI:NL:GHSGR:2010:BP0790*; Hof Den Haag 22 januari 2013 (*SIMBA Toys/HASBRO*), *ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716*, *IER* 2014/3 m.nt. L. Belder). In oudere rechtspraak leken rechters nog wel eens aan te knopen bij het recht van het land van oorsprong van een werk, of in opdracht situaties bij het recht toepasselijk op overeenkomsten: zie bijvoorbeeld Hof Den Bosch, 14 oktober 2008, *AMI* 2009/1, nr. 2 m.nt. Van Eechoud (*Michaud/Graham Packaging*) en de niet zo eenduidig te interpreteren zaken besproken in M.M.M. van Eechoud, *Choice of Law in copyright and related rights. Alternatives to the lex pro-*

tectionis (Deventer: Kluwer Law International 2003), p. 116-124, 178-206. Over de vraag in hoeverre de Berner Conventie conflictregels bevat verschillen de meningen in binnen- en in buitenland. Ik heb verdedigd van niet, en dat het mogelijk efficiënter is en beter aansluit bij de maker-beschermende functie van het auteursrecht om de vraag wie als auteur heeft te gelden te beantwoorden aan de hand van één rechtsstelsel: dat van het land dat het nauwst met de productie van het werk verbonden is (in beginsel het land van de gewone verblijfplaats van de feitelijke creatieve maker; met de mogelijkheid van rechtskeuze en alternatieve aanknopingsfactoren waar niet één zo'n land te identificeren is). Schaafsma verdedigt in zijn proefschrift de mozaïekbenadering van de lex protectionis: primair omdat zoals de ondertitel van zijn boek al aangeeft, deze regel uit de Berner Conventie zou volgen (*Intellectuele eigendom in het conflictenrecht; de verborgen conflictregel in het beginsel van nationale behandeling*. Deventer: Kluwer, 2009).

De rechter geeft aan dat dus naar respectievelijk Nederlands, Oekraïens, Oostenrijks en Japans recht vastgesteld zou moeten worden of de rechten toekomen aan eisers, gedaagden, of iemand anders. Maar het kort geding leent zich niet voor (complexe) bewijslevering over de precieze omstandigheden van de totstandkoming van de software en meerdere aktenwisselingen over de inhoud van vreemd auteursrecht. Dat partijen gezien de spoedeisendheid van een kort geding wel gehouden zijn (en in staat gesteld moeten worden) om de rechter van informatie te voorzien over de inhoud

van vreemd recht – ook al dient de rechter zowel conflictregels als vreemd recht in beginsel ex officio dient toe te passen – beargumenteerde Xandra Kramer uitgebreid in haar proefschrift uit 2001 (X.E. Kramer, *Het kort geding in internationaal perspectief*, Deventer: Kluwer 2001).

Dus blijkt uiteindelijk de analyse van de makerschapbepalingen van de Nederlandse Auteurswet leidend: de rechter oordeelt dat voorshands A. niet als enige maker is aan te merken op grond van het 'ontwerp-leiding-toezicht' artikel (art. 6 Aw), en hetzelfde geldt op grond van een vergelijkbare Oekraïense wetsbepaling. Femto Engineering heeft als mede-rechthebbende te gelden op grond van Nederlands werkgeversauteursrecht (art. 7 Aw) en het Oekraïense equivalent daarvan. In deze zaak zijn Nederlands en vreemd auteursrecht schijnbaar vergelijkbaar genoeg om tot eenzelfde uitkomst te leiden t.a.v. makerschap; nogal uitzonderlijk aangezien Nederland zeker met het generieke werkgeversauteursrecht een 'status aparte' heeft in Europa. Hier leidt de toepassing van de lex protectionis dus niet tot territoriaal versnipperde verhoudingen. Maar wel tot een flink hoge proceskostenveroordeling. Ik stel me zo voor dat de opinies over buitenlands auteursrecht een aardig aandeel van die kosten vormen: wie om een wapperverbod komt zonder duidelijk bewijs van een *chain of title* voor alle landen waar aanspraak op auteursrecht wordt gemaakt loopt daarmee aanmerkelijk financieel risico.

**PERSVRIJHEIDSFONDS**

Het Persvrijheidsfonds maakt het journalisten in Nederland mogelijk in vrijheid hun werk te doen en steunt hen bij juridische procedures met een principieel karakter

**Heeft u een zaak met een principieel karakter?**

Kijk voor de voorwaarden op:  
[www.persvrijheidsfonds.nl](http://www.persvrijheidsfonds.nl)

**Draagt u de persvrijheid in Nederland een warm hart toe?**

Steun het Persvrijheidsfonds door uw bijdrage te storten op bankrekeningnummer: ING 667103511