

Judgment

THE HAGUE APPELLATE COURT

Civil Law Team -
Commercial

case numbers : 200.296.959/01
case/docket number of the : C/10/616075/KG ZA 21-249
District Court

Judgment dated May 23, 2023

in the matter of:

1. **DMARCIAN INC.**, a legal entity incorporated under foreign law with its corporate domicile in Brevard, North Carolina, United States of America, Attorney: T.S. Jansen, practicing in Amsterdam,
 2. **Timothy George DRAEGEN**, residing in Brevard, North Carolina, United States of America, Attorney: P.A. Josephus Jitta, practicing in Amsterdam,
- Appellants, Respondents in the cross appeal ("Inc" and "Draegen", respectively),

v

DMARCIAN EUROPE B.V.,
with its corporate domicile in Dordrecht, the Netherlands,
Respondent, Appellant in the cross appeal, Attorney:
A.P. Meijboom, practicing in Amsterdam ("DME").

The course of the proceedings

The course of the proceedings is evidenced by:

the judgment delivered by the interim relief judge of the Rotterdam District Court, amending the default judgment, dated May 31 2021, and underlying documents, including:

- * DME's originating summons dated January 29, 2021;
- * the default judgment dated February 1 2021, revised by the judgment dated February 2, 2021;
- * Inc and Draegen's summons in which they applied for the default judgment to be set aside;
- * DME's Statement of Change of Claim;
- Inc's Notice of Appeal dated June 28, 2021;
- Draegen's Notice of Appeal dated June 28, 2021;
- the Appellant's Brief filed by Inc (AB-Inc), with exhibits 1 through 108; the Appellant's Brief filed by Draegen (AB-Draegen);
- the Defense on Appeal/Appellant's Brief in the Cross Appeal/Statement of Change of Claim filed by DME, with exhibits 45 through 83;
- the Defense in the Cross Appeal and Statement objecting to the Change of Claim filed by Inc;
- the Defense in the Cross Appeal filed by Draegen; the Statement filed by DME with exhibits 84 through 88;



-
- the Statement submitting exhibits 9 through 21, filed by Inc;
 - the written arguments filed by Inc, Draegen and DME, which were submitted during the oral hearing held on September 15, 2022.

The assessment

The facts

1. This Appellate Court takes the following facts as starting points.
 - a. Inc was incorporated on September 19, 2014. Draegen is a shareholder of Inc.
 - b. DME was incorporated on March 21, 2013. Until July 2018, The Digital Xpedition Holding B.V. (TDX) was the sole shareholder and director of DME. Shares in TDX are held by Messrs. Groeneweg and Kalkman through their personal holding companies.
 - c. DME and Inc provide identity security products and services for email addresses.
 - d. In January 2016, DME and Inc entered into a verbal agreement regarding the use of the use [*sic*] and distribution of the software developed by Inc (the "Inc Software"). That agreement included at least the following:
 - it granted DME a perpetual license to use the Inc Software and sell it in Europe, Russia and Africa;
 - in exchange, Inc. and/or Draegen acquired the right to buy a majority stake in DME for EUR 1 (the option right).In practice, the Inc Software is offered as an SaaS (Software as a Service) service can be reached through dmarcian.com, a website that Inc and DME use jointly. This site directs potential customers to DME through if the customer is in Europe, Russia or Africa. Other customers are directed to Inc.
 - e. On July 13, 2018, Draegen exercised the option right that had been granted to him in part and acquired 50.01% of the shares in DME. At the same time, Draegen and TDX agreed an "exit agreement" (the "EA"). Clause 4 of the EA provides that each shareholder has the right to terminate the cooperation between shareholders by making an offer to buy the other shareholder's shares. If that other shareholder does not accept that offer, he/it has the obligation to buy out the first shareholder at the price (per share) that the first shareholder offered.
 - f. DME holds 100% of the shares in dmarcian Bulgaria EOOD ("DMB"). DME and DMB also made further developments to the Inc Software starting in mid-2018. From November 2019, only the thus modified and expanded version of the Inc Software was available.
 - g. A dispute arose between TDX/DME/Groeneweg and Inc/Draegen about this modified and expanded version of the Inc Software (the "+Software"). According to

TDX/DME/Groeneweg, the +Software is separate from the Inc Software, so that it - and not Inc - owns the copyrights to it. According to Inc/Draegen, the +Software includes no more than additional *features* for enhanced use of the Inc Software, so that they own the copyrights to it. For the sake of convenience, the Inc Software and the +Software are hereinafter collectively referred as the "Software".

- h. TDX filed an inquiry with the Enterprise Chamber of the Amsterdam Court of Appeal ("Enterprise Court") in 2020. In a decision dated September 7, 2020, the Enterprise Court ordered an investigation into DME's policies and practices from 2016 through 2020.
- i. In a letter dated January 22, 2021, Inc notified DME that it wished to terminate their cooperation with effect from February 1, 2021, and that it would no longer allow DME access to its systems as of that date unless DME assigned its copyright in the software to Inc in exchange for a license under which it would surrender 80% of its revenue from the sale of the Software to Inc.
- j. On January 22, 2022, Inc. blocked DME's access to its systems. As a result, DME no longer had (direct) access to the vast majority of its customers' data.
- k. Also on January 22, 2022, Draegen made an offer to TDX under Clause 4 EA to buy the shares that it still held in DME.
- l. Inc did not comply with the demand to end the blockade. DME then placed the files (including the Software) needed to continue conducting its business on a separate "*instance*". This own instance went live on March 8, 2021 .

The proceedings at first instance

- 2.1 The default judgment of February 1, 2021, granted DME's claims in the sense that it ordered Inc:
 - A. for the duration of the inquiry, to perform the agreement and prohibited from terminating it during that time
 - B. to lift the blockade until the agreement had legally ended;and ordered Draegen:
 - C. to refrain from taking, itself or through Inc, any action that interfered with DME's business operations until there was clarity on the content and scope of the license agreement provided to DME and ownership of the IP rights to the software, subject to the incurrance of penalties, with Inc and Draegen being ordered to pay the costs of the proceedings.The claims on which these decisions were based will also be referred to hereinafter using the capital letters used to refer to these decisions, i.e., claims A, B and C.

-
- 2.2 During the proceedings to have the default judgment set aside, DME changed its claim to the effect that it was seeking to have the default judgment upheld and, in addition:
- D. an order against Inc to provide details of the individuals in Europe, Africa and Russia with whom it had been in touch regarding the use of the Software;
 - E. an order against Inc and Draegen to pay the penalties incurred, which had been imposed in the default judgment;
- Claim D is based on the assertion that DME had obtained an exclusive license to use and sell the Inc Software in Europe, Africa and Russia.
- 2.3 In the judgment amending the default judgment, delivered on May 31, 2021, the interim relief judge amended decision B by attaching a condition to the default judgment and upheld that judgment with regard to decisions A and C, dividing the costs of the proceedings in that regard between the parties, and rejected any other or additional claims. The interim relief judge rejected claim D on the grounds that it had not been established that there was an exclusive arrangement and that, given that DME had placed the files it needed on a separate "*instance*", the time from which and the extent to which it had inconvenienced by the blockade was not sufficiently clear. The interim relief judge dismissed claim E on the grounds that interim relief proceedings could not result in a final judgment about on the liability for penalties.

The appeal; introduction

- 3.1 Inc and Draegen filed a timely (principal) appeal against the judgment amending the default judgment.
- 3.2 In its Appellant's Brief, Inc argued *inter alia* that:
DME did not stop operating (para. 10.3 of Inc's Appellant's Brief; see also para. 3.143 et seq. of Inc's Appellant's Brief and para. 1.1 of this judgment);
there were no objective legal grounds for ordering it to restore perform the cooperation and the license agreement (para. 7.3 of Inc's Appellant's Brief) and that, without such legal grounds, no order could be imposed (para. .2 of Inc's Appellant's Brief).
- 3.3 Draegen argued in its Appellant's Brief *inter alia* that the interim relief judge had erred in ordering Inc, for the time being, to continue performing the terminated license agreement with DME (paras. 9 and 10 of Draegen's Appellant's Brief).
- 3.4 DME filed a cross appeal against the rejection of its claims D and E (grounds for cross appeal 1 and 3) and against the attachment of a condition to the grant of its claim B (ground for cross appeal 2). In addition, DME increased its claim in its Defense on Appeal/Appellant's Brief in the Cross Appeal in the sense that it is now also claiming - as this Appellate Court understands it - an extension to its claim A, specifically an order against Inc to perform the agreement in full and prohibiting it from terminating that agreement until a final decision has been issued on this in the proceedings on the merits between Inc and DME, subject to a penalty. This extension will be referred to below as claim A1. Inc's objection to this increase of the claim is rejected as it is not in violation of due process.

Assessment of the appeal

- 4.1 At the oral hearing on appeal held on September 15, 2022, Groeneweg, who is an indirect shareholder in TDX, stated that after the blockade imposed on January 22, 2021, DME succeeded in creating its own platform, - i.e., one referred to in para. 1.1 of this judgment as an "*instance*", which definitively went live on March 8, 2021, and that DME then started migrating its customers to that *instance* (at great expense) and that that migration has now been completed, meaning that DME now no longer needs Inc. On behalf of DME, Mr. Meijboom further stated at that oral hearing that, after the blockade, which removed DME's access to everything, DME put a lot of energy into creating its own platform and that, at the same time, it commenced legal proceedings aimed at forcing Inc to provide access by having a court order imposed on it. In para. 3.6 of its written arguments, DME noted that it had managed to keep doing business, albeit thanks to its own efforts and considerable financial sacrifices.
- 4.2 It follows from these assertions that DME does not at this point have a sufficient (urgent) interest in the interim relief it is asking for in its claims A, A1, B and C.
- 4.3 As regards claim E, this Appellate Court finds as follows on the situation at the time of the judgment amending the default judgment. DME's own platform had already been complete for some time by the date of that judgment (May 31, 2021) and the customer migration had been underway for nearly three months by that point. The lawsuit was used as a "supplement" to this. In these circumstances, this Appellate Court finds that, viewed in hindsight, it cannot be held that, at the time of the judgment amending the default judgment, the court orders imposed in it by the granting of claims A, B and C were still required; the fact is that, by the date of that judgment, DME itself had already managed to largely eliminate the adverse effects of the blockade, meaning that even then it no longer had a sufficiently urgent interest in those claims. Whether the costs of these measures that DMA incurred to prevent the damage can be recovered from Inc (Article 6:96(2a) **of the Dutch Civil Code**) is an issue that can be raised, if necessary, in proceedings on the merits about the legality or otherwise of the blockade. It follows from the foregoing that the interim relief judge should not have upheld claims A, B and C, which had been awarded in the default judgment, (claim B being partially upheld). Thus, on the basis of the default judgment, no penalties were forfeited. Claim E fails for this reason alone.
- 4.4 As regards claims A, A1, B and C, there is also the following, which is also relevant to claim D. With a view to the oral hearing on appeal held on September 15, 2022, DME submitted, as exhibit 86, a judgment of the Rotterdam District Court dated July 18, 2022 delivered in interim relief proceedings between DMarc Advisor B.V. (as DME has been called since January 29, 2022) and Inc. Para. 6.10 of that judgment states the following (Dmarcian = Inc):

'On September 8, 2021, T. Draegen transferred all its shares in Advisor to TDX, which has since become (one again) Advisor's sole shareholder. This eliminated a crucial aspect of the agreement - the fee to T. Draegen or Dmarcian for acquiring Advisor's licensing and sales right. This means the agreement cannot be performed as originally concluded.

Advisor cannot reasonably require Dmarcian to allow it to (among other things) to sell Dmarcian's product and also use the Software and the Dmarcian platform without payment.'

This passage was raised at the oral hearing on September 15, 2022 (see paras. 2.7, 3.3 and 3.4 of DME's written arguments and paras. of 4.8 through 4.11 of written arguments [*sic*]). This Appellate Court understands that the following occurred. On January 22, 2021, pursuant to the provisions of Clause 4 EA (referred to in para. 1.e of this judgment) offered EUR 445,956.30 for the shares TDX still held in DME (apparently: 49.99 %). In a letter dated March 19, 2021, TDX stated that it did not accept that offer and that it was exercising its right - also under Clause 4 EA to reverse it. Subsequently, in a judgment dated August 3, 2021, the interim relief judge of the Rotterdam District Court ordered Draegen to cooperate in the transfer of the shares he held in DME (apparently 50.01 %, see para. 1.e of this judgment) to TDX for the sum of EUR 446,134.72. Draegen then transferred the shares to TDX on September 8, 2021. Because TDX had transferred those shares to Draegen in 2018, this was a return transfer.

- 4.5 Referring to the passage cited above from the July 18, 2022 judgment, Inc argued that this return transfer removed an essential aspect of the cooperation - the payment to Draegen/Inc for DME's acquisition of the licensing right - and that, therefore, "implementation" of the cooperation was unjustified. Draegen, putting forward an argument not addressed in his written arguments, stated that the value of the IP rights had not been factored into the purchase price of the shares. Put briefly, Inc. and Draegen dispute that the agreement still justifies the relief requested by DME. Although it would have been incumbent upon it as the party requesting relief under the agreement - particularly in light of the passage cited from the July 18, 2022 judgment which it submitted - DME did not explain that the value of the redemption of a perpetual license to the Inc Software had been factored into the price that TDX paid to Draegen (EUR 446,134.72 for the return transfer of the shares in DME. Contrary to what DME seems to think (para. 3.4 Of DME's written arguments), it cannot be inferred from the fact that this return transfer price was, by the operation of Clause 4 EA, based on the price that Draegen, the then majority shareholder, had previously offered for TDX's minority stake (49.99%), that that included a consideration for the surrender of the licensing rights. Serious consideration therefore needs to be given to the possibility that this surrender value was not factored into the return transfer price. And, if it was not, then the balance of the agreement - which is a long-term continuing performance contract - has been seriously disrupted since that return transfer and, consequently, there is a serious doubt whether it will (or can) be ruled in proceedings on the merits that Inc is still obliged to fulfill its obligations under that agreement . Given this situation, there is no reason for this Appellate Court to issue orders to that effect. DME's claims A, A1, B, C and D also fail for this reason (see para. 4.2 of this judgment as regards the first four of them).
- 4.6 As stated in paras. 4.2 and 4.3 above the interim relief judge should not have considered claims A, B and C at the time of the judgment amending the default judgment. Therefore, if claim D should indeed have been allowed by the interim relief judge based on the situation at the time of the judgment amending the default judgment, that

would not have resulted in a more favorable decision on costs for DME at first instance. At most, the costs would have been divided between the parties in that situation, and that is what happened in the judgment amending the default judgment. Consequently, also in relation to the costs decision at first instance, DME has no interest in an assessment on appeal of whether claim D in the judgment amending the default judgment should have been upheld. It should be noted that Claim A1 had not been filed by that point; it was only filed on appeal.

- 4.7. In summary, DME's claims cannot be allowed at this point, nor were they allowed at the time of the judgment amending the default judgment. Inc and Draegen's assertions in the principal appeal, set out in para. 3.2 and 3.3 of this judgment, succeed, but DME's grounds for cross appeal do not. The judgment amending the default judgment will therefore be upheld insofar as it rejected any other or additional claims (claims D and E), and it will otherwise be set aside, with DME's other claims (claims A, A1, B and C) being rejected. As the unsuccessful party, DME will be ordered to pay the costs of the proceedings at first instance and on appeal.
- 4.8 Inc and Draegen now have no further interest in an assessment of their grounds for appeal regarding the jurisdiction of the Dutch courts and the applicable law, meaning that they require no discussion.

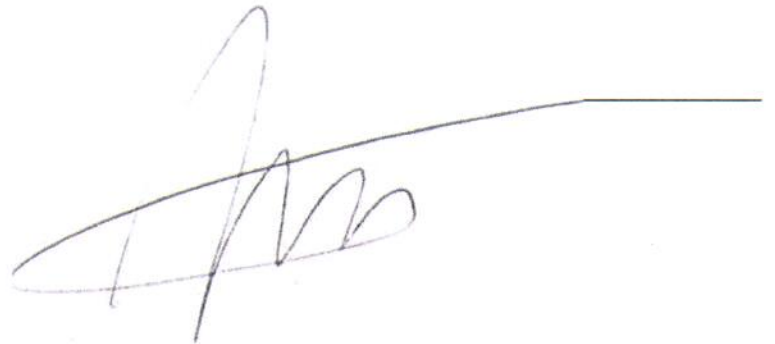
Decision

This Appellate Court:

- upholds the judgment delivered between the parties by the interim relief judge of the Rotterdam District Court on May 31, 2021 insofar as it dismisses, in para. 5.9, the other and additional claims, sets aside the remainder of that judgment, and delivering a new judgment in that regard:
 - * upholds the default judgment delivered between the parties by the interim relief judge of the Rotterdam District Court on February 1, 2021 insofar as it dismisses, in para. 3.10, the other and additional claims, sets aside the remainder of that judgment, and delivering a new judgment in that regard;
 - * rejects DME's claims;
- rejects the claim brought by DME on appeal;
- orders DME to pay the costs of the proceedings, fixed at first instance on Inc's part at EUR 667 for court registry fees and EUR 1,689 for attorneys' fees, and fixed on appeal on Inc's part at EUR 85,81 for the summons, EUR 772 for court registry fees and EUR 4140,50 for attorneys' fees, and at EUR 157 for attorneys' subsequent fees, plus EUR 82 if this judgment has not been complied with amicably within fourteen calendar days after notice of it has been given and it has subsequently been served, and orders that these amounts to be paid within fourteen days after the date of this judgment or, as regards the sum of EUR 82, within fourteen days after the date when this judgment is served, failing which these amounts will be subject to statutory interest as referred to in Article 6:119 of the Dutch Civil Code effective from the end of the said fourteen-day period;

-
- orders DME to pay the costs of the proceedings, fixed at first instance on Draegen's part at EUR 1,689 for attorney's fees, and fixed on appeal on Draegen's part at EUR 103.83 for the summons, EUR 338 for court registry fees and 4,140.50 for attorney's fees, and at EUR 157 for attorney's subsequent fees, plus EUR 82 if this judgment has not been complied with amicably within fourteen calendar days after notice of it has been given and it has subsequently been served, and orders that these amounts to be paid within fourteen days after the date of judgment or, as regards the sum of EUR 82, , within fourteen days after the date when this judgment is served, failing which these amounts will be subject to statutory interest as referred to in Article 6:119 of the Dutch Civil Code effective from the end of the said fourteen-day period;
 - declares this judgment, to the extent possible, enforceable pending any appeal.

This judgment was delivered by M.Y. Bonneur, H.M.H. Speyart van Woerden and J.N. de Blécourt; it was pronounced in open court on May 23, 2023 in the presence of the court clerk.



Voor grosse aan:
Bijgegeven aan mr. T.S. Jansen
Advocaat van app/geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

[stamp: issued as an authentic copy to:
T.S. Jansen
Attorney of: Appellant/Respondent.
The Clerk of the Appellate Court of The Hague]

I, Ian James Gaukroger, residing in Amsterdam, duly sworn as a translator for the English language by the Amsterdam District Court (petition no. 01.358 H) and listed under number 2517 in the Dutch Register of Sworn Interpreters and translators (*Register beëdigde tolken en vertalers*) of the Dutch Legal Aid Board (*Raad voor Rechtsbijstand*), the official register of sworn translators and interpreters recognised and approved by the Dutch Ministry of Justice, certify that the foregoing document is a true and faithful translation of the original document, which is hereby attached.

Amsterdam, 26 May 2023



arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Civiel Recht
Team Handel

zaaknummers : 200.296.959/01
zaak-/rolnummer rechtbank : C/10/616075/KG ZA 21-249

Arrest d.d. 23 mei 2023

in de zaak van:

1. de rechtspersoon naar vreemd recht **DMARCIAN INC.**,
gevestigd te Brevard, North-Carolina, Verenigde Staten van Amerika,
advocaat: mr. T.S. Jansen te Amsterdam,
 2. **Timothy George DRAEGEN**,
wonende te Brevard, North-Carolina, Verenigde Staten van Amerika,
advocaat: mr. P.A. Josephus Jitta te Amsterdam,
- appellanten, geïntimeerden in het incidenteel appel,
hierna te noemen: Inc en Draegen,

tegen

DMARCIAN EUROPE B.V.,
gevestigd te Dordrecht,
geïntimeerde, appellante in het incidenteel appel,
advocaat: mr. A.P. Meijboom te Amsterdam,
hierna te noemen: DME.

Het verloop van het geding

Het verloop van het geding blijkt uit:

- het verzetvonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam van 31 mei 2021 en daaraan ten grondslag liggende stukken, waaronder:
 - * de inleidende dagvaarding van 29 januari 2021 van DME;
 - * het verstekvonnis van 1 februari 2021, verbeterd bij vonnis van 2 februari 2021;
 - * de verzetdagvaardingen van Inc en Draegen;
 - * de akte eiszijziging van DME;
- de appeldagvaarding van Inc van 28 juni 2021;
- de appeldagvaarding van Draegen van 28 juni 2021;
- de memorie van grieven van Inc (MvG-I), met de producties 1 t/m 108;
- de memorie van grieven van Draegen (MvG-D);
- de memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel appel tevens akte houdende wijziging van eis (MvA/MvG-inc) van DME, met de producties 45 t/m 83;
- de memorie van antwoord in het incidenteel appel en akte houdende bezwaar tegen wijziging van eis van Inc (MvA-i-Inc);
- de memorie van antwoord in het incidenteel appel van Draegen (MvA-i-D);
- de akte van DME met de producties 84 t/m 88;

-
- de akte van Inc met de producties 9 t/m 21;
 - de pleitnota's van Inc (PA-I), Draegen (PA-D) en DME (PA-DME) die zijn overgelegd op de mondelinge behandeling van 15 september 2022.

De beoordeling

De feiten

1. De volgende feiten worden door het hof tot uitgangspunt genomen.
 - a. Inc is opgericht op 19 september 2014. Draegen is aandeelhouder van Inc.
 - b. DME is opgericht op 21 maart 2013. Tot juli 2018 was The Digital Xpedition Holding B.V. (TDX) de enig aandeelhouder en bestuurder van DME. De aandelen in TDX worden, via hun persoonlijke holdings, gehouden door de heren Groeneweg en Kalkman.
 - c. DME en Inc houden zich bezig met het leveren van producten en diensten op het gebied van identiteitsbeveiliging van e-mailadressen.
 - d. In januari 2016 hebben DME en Inc een mondelinge overeenkomst gesloten met betrekking tot het gebruik van het gebruik en de distributie van de door Inc ontwikkelde software (hierna: de Inc-software). Deze overeenkomst hield in ieder geval het volgende in:
 - DME kreeg een eeuwigdurende licentie om de Inc-software te gebruiken en deze te verkopen in Europa, Rusland en Afrika;
 - In ruil hiervoor kreeg Inc en/of Draegen het recht om een meerderheidsbelang in DME te kopen voor € 1,- (het optierecht).In de praktijk wordt de Inc-software aangeboden als SaaS (Software as a Service) dienst die toegankelijk is via de website dmarcian.com waar Inc en DME gezamenlijk gebruik van maken. Potentiële klanten worden via deze site doorgeleid naar DME als de klant uit Europa, Rusland of Afrika komt. Andere klanten worden doorgeleid naar Inc.
 - e. Op 13 juli 2018 heeft Draegen het mede aan hem toegekende optierecht uitgeoefend en 50,01% van de aandelen in DME verkregen. Tegelijkertijd zijn Draegen en TDX een 'exit agreement' (hierna: EA) overeengekomen. Artikel 4 daarvan bepaalt dat iedere aandeelhouder het recht heeft om de samenwerking tussen de aandeelhouders te beëindigen door een bod uit te brengen op de aandelen van de andere aandeelhouder. Indien de andere aandeelhouder dat bod niet accepteert, heeft die aandeelhouder de verplichting om de eerste aandeelhouder uit te kopen tegen dezelfde prijs (per aandeel) die de eerste aandeelhouder heeft geboden.
 - f. DME houdt 100% van de aandelen in dmarcian Bulgaria EOOD (hierna: DMB). Vanaf medio 2018 vindt (verdere) ontwikkeling van de Inc-software (ook) plaats door DME en DMB. Vanaf november 2019 is alleen nog de aldus aangepaste en uitgebreide versie van de Inc-software te verkrijgen.
 - g. Tussen TDX/DME /Groeneweg en Inc/Draegen is een geschil ontstaan over deze aangepaste en uitgebreide versie van de Inc-software (hierna: de +software). Volgens

TDX/DME/Groeneweg staat de +software los van de Inc-software, zodanig dat het auteursrecht daarop aan haar, en niet aan Inc toekomt. Volgens Inc/Draegen omvat de +software niet meer dan aanvullende *features* voor verbeterd gebruik van de Inc-software, zodat het auteursrecht daarop bij Inc berust. De Inc-software en de +software zullen hierna gezamenlijk kortweg worden aangeduid als: de Software.

- h. TDX heeft in 2020 een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het hof Amsterdam (OK) ingeleid. Bij beschikking van 7 september 2020 heeft de OK een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij DME over de periode 2016-2020 bevolen.
- i. Bij brief van 22 januari 2021 heeft Inc aan DME bericht dat zij de samenwerking per 1 februari 2021 wenst te beëindigen en dat zij DME vanaf die datum geen toegang meer verschaft tot haar systemen tenzij DME haar auteursrecht op de +software aan Inc overdraagt in ruil voor een licentie op grond waarvan zij 80% van haar inkomsten uit de verkoop van de Software aan Inc afstaat.
- j. Op 22 januari 2022 heeft Inc de toegang van DME tot haar systemen geblokkeerd. DME had daardoor geen (directe) toegang meer tot de gegevens van het overgrote deel van haar klanten.
- k. Eveneens op 22 januari 2022 heeft Draegen aan TDX op basis van artikel 4 EA een bod uitgebracht op de aandelen die TDX nog in DME had.
- l. Inc heeft niet voldaan aan sommaties om een einde te maken aan de blokkade. DME heeft vervolgens de bestanden (inclusief de Software) die nodig zijn om haar bedrijf te blijven voeren op een aparte ‘*instance*’ geplaatst. Deze eigen ‘*instance*’ is op 8 maart 2021 ‘*live*’ gegaan.

De procedure in eerste aanleg

- 2.1 Bij het verstekvonnis van 1 februari 2021 zijn de vorderingen van DME in zoverre toegewezen dat Inc:
 - A. is geboden om, bij wijze van ordemaatregel gedurende het door de OK gelaste onderzoek, de overeenkomst na te komen en is verboden om deze gedurende die periode te beëindigen
 - B. is geboden om de blokkade op te heffen totdat de overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd;en dat Draegen:
 - C. is veroordeeld om zich te onthouden van iedere handeling – zelf of via Inc – die de bedrijfsvoering van DME belemmert, totdat duidelijkheid bestaat over de inhoud en reikwijdte van de aan DME verstrekte licentieovereenkomst en de eigendom van de IE-rechten op de software,alles op straffe van verbeurte van dwangsommen en met veroordeling van Inc en Draegen in de proceskosten.

De vorderingen waarop deze beslissingen zijn gebaseerd zullen hierna worden eveneens worden weergegeven met de hoofdletters waarmee deze beslissingen zijn aangeduid, dus: de vorderingen A, B en C.

-
- 2.2 Tijdens de verzetprocedure heeft DME haar eis gewijzigd, aldus dat zij vordert bekrachtiging van het verstekvonnis en daarnaast:
- D. een gebod aan Inc om opgave te doen van gegevens van de personen uit Europa, Afrika en Rusland met wie Inc contact heeft gehad ter zake van het gebruik van de software;
 - E. veroordeling van Inc en Draegen tot betaling van verbeurde dwangsommen die bij het verstekvonnis waren opgelegd.
- Vordering D berust op de stelling dat DME een exclusieve licentie had verkregen om in Europa, Afrika en Rusland de Inc-software te gebruiken en te verkopen.
- 2.3 In het verzetvonnis van 31 mei 2021 heeft de voorzieningenrechter beslissing B aangepast, in die zin dat aan het opheffingsgebod een voorwaarde is verbonden en het verstekvonnis ten aanzien van de beslissingen A en C bekrachtigd, met compensatie van de kosten in de verzetprocedure, en onder afwijzing van het meer of anders gevorderde. Vordering D heeft de voorzieningenrechter afgewezen op de gronden dat niet is komen vast te staan dat sprake was van exclusiviteit en dat, nu DME de door haar benodigde bestanden op een aparte 'instance' heeft geplaatst, onvoldoende duidelijk is vanaf wanneer en in welke mate zij hinder heeft ondervonden van de blokkade. Vordering E heeft de voorzieningenrechter afgewezen op de grond dat een kort geding zich niet leent voor een definitief oordeel over de verschuldigdheid van dwangsommen.

Het hoger beroep; inleiding

- 3.1 Inc en Draegen zijn tijdig in (principaal) hoger beroep gekomen van het verzetvonnis.
- 3.2 Inc heeft in de MvG-I onder meer aangevoerd dat:
- DME's bedrijvigheid na de blokkade niet is weggevallen (punt 10.3 MvG-I, zie ook de punten 3.143 e.v. MvG-I en rov. 1.1 van dit arrest);
 - er geen objectieve rechtsgrond is om haar te gebieden de samenwerking en de licentieovereenkomst te herstellen en na te komen (punt 7.3 MvG-I) en dat zonder zo'n rechtsgrond geen ordemaatregel mocht worden opgelegd (punt 7.2 MvG-I).
- 3.3 Draegen heeft in de MvG-D onder meer aangevoerd dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat Inc voorlopig gehouden is om de beëindigde licentieovereenkomst met DME voort te zetten (punten 9 en 10 MvG-D).
- 3.4 DME is in incidenteel hoger beroep opgekomen tegen de afwijzing van haar vorderingen D en E (de incidentele grieven 1 en 3) en tegen de verbinding van een voorwaarde aan de toewijzing van haar vordering B (incidentele grief 2). Daarnaast heeft DME in de MvA/MvG-inc haar eis vermeerderd, in de zin dat zij nu tevens vordert – als, zo begrijpt het hof, een uitbreiding van haar vordering A – een gebod aan Inc om de overeenkomst onverkort na te komen en haar te verbieden de overeenkomst te beëindigen totdat hierover in de bodemprocedure tussen Inc en DME bindend is beslist, op straffe van verbeurde van een dwangsom. Deze uitbreiding zal hierna worden aangeduid als vordering A1. Het bezwaar van Inc tegen deze eisvermeerdering wordt verworpen nu deze geen strijd met de goede procesorde oplevert.

De beoordeling van het hoger beroep

- 4.1 Bij de mondelinge behandeling in hoger beroep van 15 september 2022 heeft Groeneweg, die indirect aandeelhouder is in TDX, verklaard dat DME na de blokkade op 22 januari 2021 erin is geslaagd om een eigen platform – de in rov. 1.1 bedoelde ‘instance’ – op te zetten dat op 8 maart 2021 definitief in de lucht is gegaan, dat DME vervolgens haar klanten naar die instance is gaan migreren (hetgeen veel geld heeft gekost) en dat die migratie inmiddels is voltooid, waardoor DME Inc nu niet meer nodig heeft. Namens DME is door mr Meijboom op die mondelinge behandeling verder verklaard dat na de blokkade, die ervoor zorgde dat DME nergens meer bij kon, veel energie is gestoken in het opzetten van dat eigen platform en dat tegelijkertijd een juridisch traject is ingegaan om met een ordemaatregel Inc te verplichten om toegang te verlenen. In punt 3.6 PA-DME heeft DME opgemerkt dat zij het hoofd boven water heeft weten te houden, zij het dankzij haar eigen inspanningen en grote financiële offers.
- 4.2 Uit deze verklaringen volgt dat DME op dit moment geen voldoende (spoedeisend) belang heeft bij de met haar vorderingen A, A1, B en C gevraagde voorlopige maatregelen.
- 4.3 Met het oog op vordering E oordeelt het hof als volgt over de situatie ten tijde van het verzetvonnis. Op de datum van dat vonnis (31 mei 2021) was het eigen platform van DME al geruime tijd voltooid en was de migratie van klanten al bijna drie maanden gaande. Het juridische traject was hiernaast als ‘extraatje’ ingezet. Onder deze omstandigheden kan naar het oordeel van het hof – achteraf gezien – niet worden gezegd dat ten tijde van het verzetvonnis de daarin, door toewijzing van de vorderingen A, B en C getroffen ordemaatregelen nog waren geboden; DME had op de datum van dat vonnis de nadelige gevolgen van de blokkade immers al voor een groot deel zelf weten op te heffen, waardoor er ook toen al geen voldoende spoedeisend belang meer bij die vorderingen bestond. Of de kosten van deze door DME getroffen maatregelen ter voorkoming van de schade op Inc kunnen worden verhaald (artikel 6:96 lid 2a BW) is overigens een kwestie die zo nodig aan de orde kan komen in een bodemprocedure over de al dan niet rechtmatigheid van de blokkade. Uit het voorgaande volgt dat de voorzieningenrechter de in het verstekvonnis toegewezen vorderingen A, B en C in het verzetvonnis niet (wat vordering B betreft: deels) in stand had mogen laten. Op basis van het verstekvonnis zijn dus geen dwangsommen verbeurd. Reeds hierop loopt vordering E stuk.
- 4.4 Daar komt wat vorderingen A, A1, B en C betreft het volgende bij, dat ook relevant is voor vordering D. Met het oog op de mondelinge behandeling in hoger beroep van 15 september 2022 is door DME als productie 86 overgelegd een vonnis van de rechtbank Rotterdam van 18 juli 2022, gewezen in een kort geding tussen DMarc Advisor B.V. (zoals DME sinds 29 januari 2022 is genaamd) en Inc. In rov. 6.10 daarvan is het volgende te lezen (Dmarcian = Inc):
- ‘T. Draegen heeft op 8 september 2021 al zijn aandelen in Advisor overgedragen aan TDX, die sindsdien (weer) enig aandeelhouder is van Advisor. Daarmee is een cruciaal onderdeel van de overeenkomst – de vergoeding aan T. Draegen c.q. Dmarcian voor het verkrijgen van het licentie- en verkooprecht door Advisor – weggevallen. Dat betekent dat nakoming van de overeenkomst, zoals die ooit gesloten is, niet mogelijk is.*

Advisor kan in redelijkheid niet van Dmarcian verlangen haar toe te staan (onder andere) het product van Dmarcian te verkopen en voorts gebruik te maken van de Software en het Dmarcian-platform zonder dat een vergoeding tegenover staat.'

Op de mondelinge behandeling van 15 september 2022 is deze passage ter sprake gekomen (zie punten 2.7, 3.3 en 3.4 PA-DME en punten 4.8 t/m 4.11 PA). Het hof begrijpt dat het volgende is voorgevallen. Draegen had op 22 januari 2021 op grond van de in artikel 4 EA (weergegeven in rov. 1.e) een bod van € 445.956,30 uitgebracht op de aandelen die TDX nog in DME had (kennelijk: 49,99 %). Bij brief van 19 maart 2021 heeft TDX bericht dat zij dit bod niet accepteert en dat zij gebruik maakt van haar recht – eveneens op grond van artikel 4 EA – om het bod om te draaien. Vervolgens heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam in een vonnis van 3 augustus 2021 Draegen veroordeeld om medewerking te verlenen aan overdracht van de door hem gehouden aandelen in DME (kennelijk 50,01 %, zie rov. 1.e) aan TDX tegen de prijs van € 446.134,72. Vervolgens zijn de aandelen door Draegen aan TDX geleverd op 8 september 2021. Omdat deze aandelen in 2018 door TDX aan Draegen waren geleverd, gaat het hier om een teruglevering.

- 4.5 Inc heeft, onder verwijzing naar de zojuist geciteerde passage uit het vonnis van 18 juli 2022, aangevoerd dat door deze teruglevering een essentieel onderdeel van de samenwerking – de vergoeding aan Draegen/Inc voor het verkrijgen van het licentierecht door DME – is komen te vervallen en dat om die reden ‘nakoming van de samenwerking ongerechtvaardigd zou zijn’. Door Draegen is, buiten zijn PA om, betoogd dat de waarde van de IE-rechten niet was verdisconteerd in de koopprijs van de aandelen. Inc en Draegen betwisten kortom dat de overeenkomst nog steeds een rechtvaardiging vormt voor de door DME gevraagde voorzieningen. Hoewel dat op haar weg had gelegen als degene die voorzieningen op basis van de overeenkomst vraagt – zeker in het licht van de geciteerde passage uit het door haar overgelegde vonnis van 18 juli 2022 – heeft DME niet toegelicht dat in de door TDX aan Draegen betaalde prijs voor teruglevering van de aandelen in DME (€ 446.134,72), de waarde van de afkoop van een eeuwigdurende licentie van de Inc-software was verdisconteerd. Anders dan DME lijkt te menen (punt 3.4 PA-DME), kan uit het feit dat deze terugleverprijs, door de werking van artikel 4 EA, is gebaseerd op de prijs die toen nog meerderheidsaandeelhouder Draegen eerder had geboden op het minderheidspakket (49,99%) van TDX niet worden afgeleid dat daarin een tegenprestatie voor de afkoop van de licentierechten is begrepen. Er moet dus ernstig rekening mee worden gehouden dat de genoemde afkoopwaarde niet in de terugleverprijs was verdisconteerd. En wanneer dit niet het geval is, dan is het evenwicht in de overeenkomst – die een langlopende duurovereenkomst is – sinds die teruglevering fundamenteel verstoord en is (dus) aan serieuze twijfel onderhevig of in een bodemprocedure wel zal (kunnen) worden geoordeeld dat Inc nog gehouden is om haar verplichtingen uit die overeenkomst na te komen. Voor daartoe strekkende ordemaatregelen is bij deze stand van zaken naar het oordeel van het hof geen plaats. De vorderingen A, A1, B, C en D van DME stuiten – wat de eerste vier betreft: ook (zie rov. 4.2) – hierop af.
- 4.6 Zoals onder 4.2 en 4.3 tot uitdrukking is gebracht, had de voorzieningenrechter ten tijde van het verzetvonnis de vorderingen A, B en C niet toewijsbaar moeten achten. Indien vordering D door de voorzieningenrechter, naar de situatie ten tijde van het verzetvonnis, wel had moeten worden toegewezen, dan zou dat daarom niet tot een

voor DME gunstiger proceskostenbeslissing in de eerste aanleg hebben geleid. Hooguit zouden onder deze omstandigheden de kosten zijn gecompenseerd, en dat is wat in het verzetvonniss ook is gebeurd. DME heeft daarom ook in verband met de proceskostenbeslissing in de eerste aanleg geen belang bij een beoordeling in hoger beroep van de vraag of vordering D in het verzetvonniss had moeten worden toegewezen. Vordering A1 was op dat moment overigens nog niet aan de orde; die is pas in hoger beroep ingesteld.

- 4.7. De vorderingen van DME zijn, resumerend, op dit moment niet toewijsbaar en waren dat ook niet ten tijde van het verzetvonniss. De onder 3.2 en 3.3 weergegeven stellingen van Inc en Draegen in het principaal appel treffen doel, terwijl de incidentele grieven van DME niet opgaan. Het verzetvonniss zal daarom worden bekrachtigd voor zover daarbij het meer of anders gevorderde (de vorderingen D en E) is afgewezen, en zal voor het overige worden vernietigd onder alsnog afwijzing van de andere vorderingen van DME (de vorderingen A, A1, B en C). Als de in het ongelijk gestelde partij zal DME worden veroordeeld in de kosten van de procedure in de eerste aanleg en in hoger beroep.
- 4.8 Bij een beoordeling van hun grieven met betrekking tot de bevoegdheid van de Nederlandse rechter en het toepasselijk recht hebben Inc en Draegen nu geen belang meer, zodat deze onbesproken kunnen blijven.

Beslissing

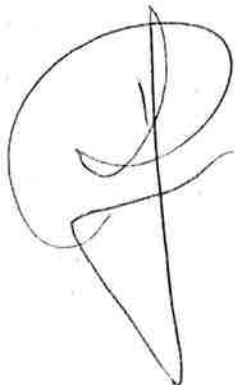
Het gerechtshof:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen verzetvonniss van de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam van 31 mei 2021 voor zover daarbij onder 5.9 het meer of anders gevorderde is afgewezen, vernietigt dit vonniss voor het overige, en in zoverre opnieuw rechtdoende:
 - * bekrachtigt het tussen partijen gewezen verstekvonniss van de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam van 1 februari 2021 voor zover daarbij onder 3.10 het meer of anders gevorderde is afgewezen, vernietigt dit vonniss voor het overige, en in zoverre opnieuw rechtdoende;
 - * wijst de vorderingen van DME af;
- wijst af de door DME in hoger beroep ingestelde vordering;
- veroordeelt DME in de kosten van de procedure, in de eerste aanleg aan de zijde van Inc begroot op € 667,- voor griffierecht en € 1.689,- voor salaris, en in hoger beroep aan de zijde van Inc begroot op € 85,81 voor de dagvaarding, € 772,- voor griffierecht en € 4140,50 voor salaris, en op € 157,- voor nasalaris, nog te verhogen met € 82,- indien niet binnen veertien dagen na aanschrijving in der minne aan dit arrest is voldaan en vervolgens betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden, en bepaalt dat deze bedragen binnen veertien dagen na de dag van de uitspraak dan wel, wat betreft het bedrag van € 82,-, na de datum van betekening, moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van genoemde termijn van veertien

dagen;

- veroordeelt DME in de kosten van de procedure, in de eerste aanleg aan de zijde van Draegen begroot op € 1.689,- voor salaris, en in hoger beroep aan de zijde van Draegen begroot op € 103,83 voor de dagvaarding, € 338,- voor griffierecht en € 4.140,50,- voor salaris, en op € 157,- voor nasalaris, nog te verhogen met € 82,- indien niet binnen veertien dagen na aanschrijving in der minne aan dit arrest is voldaan en vervolgens betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden, en bepaalt dat deze bedragen binnen veertien dagen na de dag van de uitspraak dan wel, wat betreft het bedrag van € 82,-, na de datum van betekening, moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van genoemde termijn van veertien dagen;
- verklaart dit arrest zoveel als mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, H.M.H. Speyart van Woerden en J.N. de Blécourt; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 mei 2023 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Nietgegeven aan mr.
Advocaat van: app/geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

S. Jansen