

Judgment

APPELLATE COURT OF THE HAGUE

Civil law division

Case numbers of the Appellate Court : 200.315.070/01 and 200.315.145/01
Case number of the District Court : C/10/638489/KG XA 22-393

Judgment of February 20, 2024

in the case numbered 200.315.145/01 of

DMARCIAN, Inc.,

with its corporate domicile in Brevard, North Carolina, United States of America,
Appellant,

Attorney: T.S. Jansen, practicing in Amsterdam, the Netherlands,

v.

DMARC Advisor B.V.,

with its corporate domicile in Dordrecht, the Netherlands,
Appellee,

Attorney: A.P. Meijboom, practicing in Amsterdam, the Netherlands;

and in the case numbered 200.315.070/01 of

DMARC Advisor B.V.,

with its corporate domicile in Dordrecht, the Netherlands, the Appellant

Attorney: A.P. Meijboom, aforementioned;

v.

Shannon Christine Draegen,

residing in

Brevard, North Carolina, United States of America Attorney: T.S. Jansen, aforementioned.

This Appellate Court will hereinafter refer to the parties as Dmarcian, Advisor and Shannon Draegen, respectively.



1. The case in brief

- 1.1 These summary proceedings are about a failed cooperation between a U.S. and a Dutch software company, Dmarcian and Advisor, respectively, for the commercialization of software developed by Dmarcian. During that cooperation, Advisor engaged software developers to work on the software and a dispute arose as to whether this made Advisor a co-copyright owner of the redeveloped software. This has led to several lawsuits in the Netherlands and in the United States. The claims in these summary proceedings seek to have Dmarcian respect the alleged exclusivity of Advisor's operating rights in Europe, Russia and Africa. Advisor is relying in this regard on a verbally agreed perpetual exclusive license and joint copyright. Regarding Dmarcian's director Shannon Draegen, Advisor is seeking (among other things) an order against her in person to ensure that Dmarcian complies with the injunctions requested against Dmarcian in these summary proceedings.
- 1.2 The District Court granted the relief sought against Dmarcian in part and dismissed the claims against Shannon Draegen. This Appellate Court will uphold the District Court decision in the case against Shannon Draegen. In the case against Dmarcian, this Appellate Court will set aside the District Court decision in part and grant some of Advisor's claims to a greater extent and some of them to a lesser extent.

2. The proceedings on appeal

- 2.1 The course of the proceedings on appeal in case 200.315.145/01 is evidenced by the following documents:
 - the summons dated August 12, 2022 in which Dmarcian appealed against the summary decision of the Rotterdam District Court judge delivered between Advisor and Dmarcian on July 18, 2022;
 - the motion seeking to join Advisor;
 - the motion seeking to join Dmarcian;
 - the Appellant's Brief filed by Dmarcian, with exhibits;
 - the Appellee's Brief, including an Appellant's Brief in the cross appeal, submitted by Advisor, with exhibits;
 - the Appellee's Brief in the cross appeal submitted by Dmarcian.
- 2.2 The course of the proceedings on appeal in case 200.315.070/01 is evidenced by the following documents:
 - the summons dated August 12, 2022, in which Advisor appealed against the summary decision of the Rotterdam District Court judge delivered between Advisor and Shannon Draegen on July 18, 2022;
 - the motion for a joinder, with exhibits;
 - the answer to that motion;
 - the Appellant's Brief submitted by Advisor, with exhibits;
 - the Appellee's Brief submitted by Shannon Draegen.
- 2.3 On December 14, 2023, an oral (docket) hearing was held in both joined cases. At that hearing, this Appellate Court directed that Dmarcian's Exhibits 109 through 116 and 117 through 134 and Advisor's Exhibits 94 through 106 be entered into the proceedings. The parties' counsel argued their cases on the basis of filed written arguments. Judgment was then requested.
- 2.4 In an email sent at 3:37PM on January 18, 2024, purportedly with Dmarcian's consent (Rule 5.5 of Procedural Rules), Advisor gave this Appellate Court a substantive response to part of Dmarcian's oral argument, asking this Appellate Court to disregard that part of it. Dmarcian responded by email sent at 3:25 PM on January 22, 2024 expressing its assumption, put briefly,

that

this Appellate Court would disregard Advisor's request and that it did not endorse the content of the latter's email. Advisor in turn responded in an email sent at 8:55PM on the same day with the (repeated) assertion that Dmarcian had indeed consented to Advisor sending its email at 3:37PM on January 18, 2024.

3. Factual background

- 3.1 In **grounds 6 through 9 of the principal appeal**, Dmarcian disputed a number of facts found by the summary judge and , submitted additional facts. To the extent relevant, those additional facts and submissions will be addressed in the assessment. For the rest, regard being had to the objections to the finding of facts in the contested summary decision, this Appellate Court proceeds from the following facts.
- 3.2 Advisor was incorporated on March 21, 2013. It was called Mailmerk B.V. until February 15, 2017 and dmarcian Europe B.V. until January 28, 2022. Until July 2018, The Digital Xpedition Holding B.V. ("TDX") was Advisor's sole shareholder and director. Since TDX's incorporation, its shares have been held by Mr. M. Groeneweg ("Groeneweg") and Mr. H.J. Kalkman ("Kalkman") through their personal holding companies.
- 3.3 Dmarcian was incorporated on September 19, 2014, with Tim Draegen as CEO. Along with her husband T.im Draegen, Shannon Draegen, is Dmarcian's majority shareholder.
- 3.4 Advisor and Dmarcian provide identity security products and services for email addresses.
- 3.5 Advisor and Dmarcian entered into a verbal agreement in January 2016 regarding the use and distribution of the Dmarcian software developed by Dmarcian (the "Software"). Under that agreement, Advisor obtained a license to use the Software permitting it to sell the Software (and subscriptions to it) in Europe, Russia and Africa (the "Territory"). Dmarcian and/or Tim Draegen acquired an option on a majority stake in Advisor.
- 3.6 In an email dated December 7, 2016, Dmarcian sent Advisor a Mutual Non Disclosure Agreement (the "MNDA") and a Proprietary Information and Invention Agreement (the "PIIA"). Under the MNDA, confidential information was to be kept secret and under the PIIA, all IP rights were assigned to Dmarcian. Neither of these documents were signed by Advisor.
- 3.7 In practice, the Software is provided on an SaaS basis (Software as a Service). It can be accessed on Dmarcian's website (www.dmarcian.com). Dmarcian and Advisor made joint use of it. This site directed potential customers in the Territory (via a platform hosted in Europe or otherwise) to Advisor as "leads". Other customers were redirected to Dmarcian.
- 3.8 On July 13, 2018, Tim Draegen exercised the option referred to at 3.5 and acquired 50.01% of the shares in Advisor. At the same time, Tim Draegen and TDX concluded an "Exit Agreement". Clause 4 of that agreement provides that either shareholder has the right to terminate the cooperation between the shareholders by making an offer on the other shareholder's shares. If that other shareholder does not accept the offer, he is obliged to buy out the first shareholder at the price (per share) offered by the first shareholder.
- 3.9 In May 2017, Advisor, with Dmarcian's consent, engaged the Bulgarian company BeLean EOOD ("BeLean") to provide two developers to make further developments to the Software. Starting in November 2018, the team of Bulgarian programmers was expanded and housed at dmarcian Bulgaria EOOD ("dmarcian Bulgaria"), a company incorporated by Advisor. The further development resulted in version 2.0 of the Software. Version 1.0 was phased out at the

end of 2018, leaving only version 2.0 available from November 2019.

- 3.10 On December 4, 2019, Groeneweg sent an email containing an attachment to Tim Draegen. That email contained the following passage:
"This document describes the current situation that software owned by dmarcian Europe BV can 't be sold by dmarcian, Inc. nor Dmarcian Asia Pacific Pty Ltd to customers as there's no license agreement in place to do so. Before this problem is solved new software including but not limited to DMARC delegation can 't go live on other instances than the EU instance. This document describes a solution /or the above problem as well."
The attachment included a document setting out the substance of the arrangements that, according to Groeneweg, had been made between Advisor and Dmarcian in January 2016. That document also states that the problem referred to in the email could be solved by Advisor providing a perpetual license to Dmarcian in exchange for certain share transfers.
- 3.11 Tim Draegen responded to Groeneweg's proposals on the same day, writing:
"I agree we 'll need a licensing agreement to be put into place. Without going into details over email, it makes sense to reflect the perpetual and exclusive license that Europe BV has enjoyed. (. ..) The proposed solution (. ..) isn't something I can support (...)".
- 3.12 On December 6, 2019, Tim Draegen sent an email to Groeneweg and others discussing some *"rather unpleasant surprises"* contained in the document. He noted the following in that regard: *"The initial terms described around 22 January 2016 are either wrong or inaccurate,"* after which he gave his views on what had been agreed in 2016. At the end of his email, he states that the errors in Groeneweg's document *"have raised serious red flags"* and that the document has raised *"issues that cannot be ignored"*.
- 3.13 On December 6, 2019, Dmarcian blocked Advisor's access to the shared systems. That blockade was lifted 48 hours later.
- 3.14 In an email dated July 3, 2020, Tim Draegen asked for a meeting of Advisor's shareholders to be held, with the proposal to dismiss TDX as director and appoint another company in its place, to be designated by Tim Draegen, on the agenda.
- 3.15 Advisor's meeting of shareholders was scheduled for August 13, 2020. TDX subsequently commenced investigation proceedings against Advisor before the Enterprise Division of the Amsterdam Appellate Court, after which the meeting of shareholders did not go ahead. Tim Draegen joined the proceedings before the Enterprise Division as an interested party.
- 3.16 In a decision dated September 7, 2020, the Enterprise Division ordered an investigation into Advisor's policy and conduct between January 1, 2016 and August 20, 2020. Its findings in that regard included the following:
(. ..)
3.4
The Enterprise Division finds as follows. The crux of the dispute between the parties is their differences with regard to the intellectual property rights to the software applications developed by dmarcian Europe (and dmarcian Bulgaria). (...) The Enterprise Division notes to start with that solely the ordinary civil courts are competent to give a legal assessment of this dispute. However, the Enterprise Division also notes that this dispute is disruptive for dmarcian Europe's business; developing and selling software is its core business and the cooperation with dmarcian Inc. is a prerequisite for that. Nevertheless, the parties have not sufficiently regulated this cooperation either in general or in relation to the intellectual property rights to the developed and yet to be developed software applications or, in particular, to the scope of the licenses granted and yet to be granted in that regard. There are no unequivocally established agreements about this, the result being that the parties' cooperation is imperiled, thus creating a serious impediment to dmarcian Europe's business operations. . The Enterprise

Division

finds that this situation provides sufficiently valid reasons to doubt whether dmarcian Europe's policy and conduct are proper and appropriate. . As requested by both TDX and Draegen [i.e. Tim - this Appellate Court] the Enterprise Division will order an investigation into the policy and conduct of dmarcian Europe from January 1, 2016 to August 20, 2020. (. ..)".

- 3.17 In a decision dated September 10, 2020, the Enterprise Division appointed H.J.M. Harmeling ("Harmeling") as a director (with independent power of representation and a casting vote) of Advisor and Y. Borrius as the manager of all the shares minus one per shareholder.
- 3.18 On September 14, 2020, Dmarcian again blocked Advisor's access to its systems. A few days later, access to the most essential systems was restored.
- 3.19 In a letter dated January 22, 2021, Dmarcian notified Advisor of its desire to terminate cooperation with effect from February 1, 2021 and that it would no longer provide Advisor with access to its systems from that date unless Advisor assigned its copyright in the new software to Dmarcian in exchange for a license under which it would surrender 80% of its revenue from the sale of the Software to Dmarcian.
- 3.20 On January 22, 2021, Dmarcian again blocked Advisor's access to its systems. Since then, Advisor has no longer had direct access to the data of the vast majority of its customers.
- 3.21 In a letter to TDX dated January 22, 2021, Tim Draegen invoked Clause 4 of the exit agreement concluded between them and offered to acquire TDX's shares in Advisor for € 445,956.30. As a condition precedent for that, Tim Draegen stipulated that Advisor agree to Dmarcian's demands set out in the letter referred to at 3.19. The letter ends as follows:

"Please inform me whether DME [Advisor, this Appellate Court] will agree to the attached agreements before February 1, 2021, 17:00h CET. If the agreements are not in place by then, dmarcian will terminate the cooperation between the parties with immediate effect as per February 1, 2021. This means that, from that day on, all access to the dmarcian systems will be terminated and the use of the dmarcian brand name, domain names, other IP rights and materials is no longer allowed."
- 3.22 In a letter dated February 10, 2021, Dmarcian informed Advisor that as no agreement on the basis of its proposal had been reached by February 1, 2021, the cooperation "has effectively ended".
- 3.23 In a letter dated March 19, 2021, TDX informed Tim Draegen that it did not accept his offer (referred to at 3.21 above) and that thereby, under Clause 4 of the exit agreement, TDX was obliged to acquire Tim Draegen's shares in Advisor for € 446,134.72. The letter asked Tim Draegen to transfer the shares to TDX within one month. . On September 8, 2021, Tim Draegen transferred those Advisor shares to TDX.
Since then, TDX has once again been Advisor's sole shareholder. TDX deposited the purchase price in a clients' account which TDX itself attached in connection with a set-off claim against what it said were incurred penalties.
- 3.24 On January 27, 2021, Harmeling asked the Enterprise Division to appoint an investigator to launch the investigation into the policies pursued at Advisor between January 1, 2016 and August 20, 2020. . The Enterprise Division then appointed H.W. Wefers Bettink ("Wefers Bettink") as investigator.
- 3.25 On January 29, 2021, Advisor summoned Dmarcian and Tim Draegen to appear before the summary judge of the Rotterdam District Court on February 1, 2021. The case was heard on

that date, after which a decision by default was delivered on the same day, which was corrected by a decision dated February 2, 2021. That corrected decision included a mandatory order to Dmarcian to perform the agreement between the parties for the duration of the investigation ordered by the Enterprise Division and enjoined it from giving notice to terminate the agreement during that period. It also ordered Dmarcian to lift Advisor's (and its employees') blocked access to the SaaS platform. Tim Draegen was ordered to refrain from any act that interfered with Advisor's business operations, all orders pending clarification of the content and scope of the licensing agreement between Advisor and Dmarcian and the ownership of IP rights to the software.

- 3.26 On February 9, 2021, Tim Draegen stepped down as CEO of Dmarcian and Shannon Draegen was appointed CEO.
- 3.27 Harmeling repeatedly asked Dmarcian to lift the blockade. Dmarcian did not comply with those demands. Advisor then placed the files (including the jointly developed software) it needed to continue its operations on a separate, independent instance, which went live on March 8, 2021.
- 3.28 On April 6, 2021, Tim Draegen and Dmarcian filed opposition proceedings against the default decision of February 1, 2021. In a District Court decision in opposition proceedings dated May 31, 2021, Dmarcian was ordered to lift Advisor's (and its employees') blocked access to the SaaS platform, subject to the condition that Advisor surrender to Dmarcian 20% per month of its revenues from the sale of the Software from June 1, 2021. For the rest, that decision upheld the default decision of February 1, 2021.
- 3.29 On June 28, 2021, Dmarcian appealed against the decision in opposition proceedings. Advisor, in turn, filed a cross appeal against (among other things) the summary judge's ruling ordering it to surrender a percentage of its revenue in exchange for compliance with the agreement and determining that it was not yet possible to establish the exclusivity of its rights. In a judgment dated May 23, 2023, this Appellate Court set aside both the default and opposition decisions in part and dismissed Advisor's claims for lack of urgency, finding that Advisor did not have an urgent interest, even at the time of the decision in opposition proceedings.
- 3.30 At some point after February 1, 2021, Mr. A.A. Fernandes ("Fernandes") and Mr. B.P. van der Laan ("Van der Laan") started serving European customers for Dmarcian. From that point, the website no longer directed those customers to Advisor.
- 3.31 In a decision delivered by the summary judge of the Noord-Holland District Court on April 23, 2021 (to which grounds were added on May 7, 2021), Fernandes and Van der Laan were, put briefly, ordered to cease their activities in the Territory, refrain from using quotations and other business documentation the templates for which had originated with Advisor, redirect users in the Territory to Advisor, and provide a list of all users in the Territory with whom they had been in contact since January 22, 2021. Fernandes and Van der Laan filed an appeal against that decision.
- 3.32 On April 30, 2021, Fernandes and Van der Laan's lawyer informed Advisor's lawyer that, on April 23, 2021, his clients had with immediate effect been denied access to Dmarcian's IT systems and hence commercial information. The bottom of that email lists the names of 11 companies and government bodies in the Netherlands and other countries whom Fernandes and Van der Laan claim to remember having been in contact with since January 22, 2021 in relation to the use of the Software.
- 3.33 On October 11, 2021, Advisor filed proceedings on the merits against Dmarcian and Tim Draegen. In them, Advisor request (put briefly):
 1. a declaratory decision :

- a) determining that the 2016 agreement included Dmarcian granting to Advisor the perpetual, exclusive right to distribute the Software in the Territory without Advisor owing Dmarcian any further compensation in that regard;
 - b) ordering Dmarcian to surrender to Advisor the credit card payments made by customers in the Territory and processed by Dmarcian from 2016 and to draw up and issue a report in that regard;
 - c) determining that Dmarcian's termination of the agreement was without any legal basis and therefore had no effect;
 - d) determining that Dmarcian was in breach of its obligations under the agreement with Advisor or had been acting unlawfully by acquiring customers in the Territory or inducing current Advisor customers to enter into an agreement with Dmarcian since January 22, 2021, and that Dmarcian and Tim Draegen were jointly and severally liable for damage that Advisor had sustained and was still sustaining as a result;
 - e) classifying Dmarcian's three blockades of Advisor's access to the joint computer systems as a breach or an unlawful act against Advisor, and ruling that Dmarcian and Tim Draegen were jointly and severally liable for the damage that Advisor had sustained and was still sustaining as a result;
2. a declaratory decision:
- a) determining that Advisor was the sole copyright owner of the computer programs and parts of the software code of version 2.0 of the Dmarcian software referred to in the summons;
 - b) determining that Advisor and Dmarcian had joint copyright to the parts of the software code of version 2.0 of the Dmarcian software referred to in the summons;
3. a declaratory decision:
- a) ruling that Dmarcian had incurred penalties of € 1,000,000 for not complying with the decisions given by the summary judge on February 1 and May 31, 2021;
 - b) ruling that Tim Draegen had incurred penalties of € 1,000,000 for not complying with the decisions given by the summary judge on February 1 and May 31, 2021;
4. an order against Dmarcian and Tim Draegen to compensate Advisor for the damage that Advisor had sustained and would sustain as a result of their conduct, as referred to at 1, to be assessed in quantum of damages proceedings;
5. an order against Dmarcian to draw up and issue a report on all credit card payments it had received from customers in Territory from 2016 onwards, subject to a penalty;
6. the division, on the basis of Article 3:178 of the Dutch Civil Code ("DCC") and with effect from the date of the decision, of Dmarcian's and Advisor's joint ownership of the computer programs to which they held joint copyright, with each party thus having full copyright to reproduce and disclose those computer programs as they saw fit in any country in the world;
7. an order against Dmarcian to pay the costs of the proceedings, half of them in full under Article _1019h of the Dutch Code of Civil Procedure ("DCCP")..
- 3.34 In those proceedings, Dmarcian filed a motion for lack of jurisdiction and lack of standing and, in the alternative, requesting a stay of the proceedings. The District Court handed down its decision on the motion for lack of jurisdiction on December 14, 2022, declaring that it had jurisdiction under Article 7(1) DCCP to hear Advisor's claims against Dmarcian and Tim Draegen. . The District Court dismissed both parties' plea of connexity and *Lis pendens* in relation to the U.S. proceedings. The case on the merits is now awaiting an interlocutory

decision.

- 3.35 In March 2021, Dmarcian filed proceedings against Advisor before the United States District Court for the Western District of North Carolina Asheville Division (the "USDC") for *inter alia* the alleged infringement of Dmarcian's IP rights. In that case (numbered 1:21-cv-00067-MR), a number of decisions were issued, including the following:
- By "Order and Preliminary Injunction" dated 26 May 2021, the USDC, put briefly:
 1. enjoining Advisor from providing services to customers outside the Territory;
 2. ordering Advisor to redirect those customers to Dmarcian;
 3. enjoining Advisor from making alterations to "the copyrighted software";
 4. enjoining Advisor from using the "dmarcian" trademark unless the disclaimer specified in the 'Order was included;
 5. enjoining Advisor from displaying the "dmarcian" trade name on its website unless the disclaimer specified in the Order was included;
 6. enjoining Advisor from inducing customers to switch from Dmarcian to Advisor or from inducing customers to change the payment method used;
 7. enjoining Advisor from making public statements about Dmarcian;and, in addition, ordering Advisor to provide (sealed) documents about its revenue, expenditure and net income to the USDC from the date of the Order.
 - By "Order" dated August 11, 2021 (doc. 80), the USDC, in brief, determined that Advisor "*is held in civil contempt of the Court's Preliminary Injunction [doc. 39]*" and: with effect from May 29, 2021, owed a penalty of \$ \$ 5,000. for every day that Advisor used Dmarcian's domain names;
 - 2. with an order against Advisor to provide a copy of that Order to the court in any proceedings between the parties in the Netherlands.
 - By "Order" dated August 11, 2021 (doc. 81), the USDC amended para. 6 of the Order dated May 26, 2021, in the sense that it enjoined Advisor from inducing customers to change the recipient of their payments from Dmarcian to Advisor and, where the customer's current service provider (Dmarcian or Advisor) was a different party than the recipient of the payment for that customer, enjoined the party providing services to the customer (Dmarcian or Advisor) from unilaterally terminating or otherwise altering them without the USDC's explicit authorization.
- By "Memorandum of Decision and Order" dated June 9, 2022 (doc. 124), the USDC ordered Advisor:
- to pay costs in the amount of \$ 27,712.21 to Dmarcian;
 - to pay the sum of \$335,000 to Dmarcian "as a sanction for its contemptuous conduct as found in the Court's August 11, 2021 Order".
 - By "Order" dated June 9, 2022 (doc. 125), the USDC held that Advisor had not complied with the order of May 26, 2021 (doc. 39) as regards the submission of documents and ordered Advisor to disclose the identity of all customers who had made payments to Advisor as well as the revenue thus generated from May 26, 2021.
- 3.36 On appeal, the United States Appellate Court of Appeals 4th Cir. largely upheld the decisions of the USDC in a judgment dated February 14, 2023.
- 3.37 Wefers Bettink completed the investigation into the policies and conduct of Advisor and set out his findings in an investigation report. He had engaged the assistance of Mr. C. Barbiers, an IT expert, for his investigation.
- 3.38 In a decision dated November 14, 2022, the Enterprise Division found that, according to the

report of the investigator it had appointed, T. Draegen was responsible for Advisor's mismanagement.

4. Proceedings before the District Court

4.1 Advisor summoned Dmarcian and Shannon Draegen in summary proceedings, asking for a decision, enforceable pending appeal:

1. enjoining Dmarcian, within 24 hours of that decision being served on it, from:
 - i. providing the Software and/or licensing it or causing it to be licensed, as an SaaS or otherwise, to natural persons and/or legal entities in Europe, Africa and/or Russia;
 - ii. appointing and/or retaining natural persons and/or legal entities for the purpose of acquiring, extending or renewing customers for its software in Europe, Africa and/or Russia;
 - iii. altering the Software, except for making any modifications needed in order to comply with other orders pursuant to the decision to be issued in this matter, as well as any demonstrable repair of defects;
 - iv. inducing, encouraging or authorizing natural persons and/or legal entities in Europe, Africa and/or Russia to change their counterparty and/or recipient of payment from Advisor to Dmarcian or its group companies, or to terminate their contract with Advisor;
 - v. modifying or terminating the services of natural persons and/or legal entities in Europe, Africa and Russia that have a contract with Advisor but are still using Dmarcian's SaaS platforms without prior written instructions from Advisor;
 - vi. making untrue or defamatory statements about Advisor, its software and its services, to third parties;

2. ordering Dmarcian, within five calendar days after the District Court decision to be issued in this matter has been sent to it:

- i. to block access to its websites and web pages of its SaaS platforms (including but not limited to registration pages such as <https://eu.dmarcian.com/accounts/register>) to visitors with IP addresses in Europe, Africa or Russia, and to publish on the relevant web pages the following easily readable text, without additions, or a text to be determined in fairness by the summary judge:

"it looks like you are visiting this website from Europe, Africa or Russia. Please note that dmarcian, Inc. is not allowed to provide any DMARC related services in Europe, Russia and Africa. For services in these regions, please contact DMARC Advisor at <https://dmarcadvisor.com>"

- ii. to remove the SaaS platform made available to Cisco customers in Europe, Africa and/or Russia and to keep it removed;
- iii. to send to its current distributors and/or agents and/or representatives tasked with acquiring customers in Europe, Africa and/or Russia or supplying Software to them, a letter (in Dutch and English) on Dmarcian's stationery with the following content, or a text to be determined in fairness by the summary judge:

"In a decision dated [date] 2022, the summary judge of the Rotterdam District Court ordered our company to stop providing and/or licensing the dmarcian software, SaaS or otherwise, as well as through distributors, agents and/or representatives, to companies in Europe, Africa and/or Russia. Accordingly, you are no longer authorized to engage in any further activities involving the dmarcian software in relation to parties in Europe, Africa and/or Russia, and the licenses of customers in Europe, Africa and/or Russia acquired from or through you will expire. The summary judge has ordered us to block the access that such parties have to the dmarcian platform in Europe, Africa and/or Russia no later than five calendar days after the said judgment. DMARC Advisor (<https://dmarcadvisor.com>) is willing to take over the current licenses. Please inform the customers in question of this in writing.

*Sincerely,
Shannon Draegen, CEO"*

- iv. to provide Advisor's counsel with the names, addresses and contact details of all natural persons or legal entities in Europe, Africa and Russia with whom Dmarcian, its resellers, agents and/or representatives are or have been in contact since January 22, 2021 regarding the use of the Software, including its purchase, extension and renewal, at the same time submitting relevant copies of correspondence, quotations, invoices and licensing agreements;
 3. ordering Dmarcian to fully comply with the agreement with Advisor (including the exclusivity agreed in that regard);
 4. ordering Dmarcian to pay a penalty of €50,000 for each day that it fails to comply, or fails to comply fully, with one or more of the orders and injunctions referred to in the claims at 1.i. through vii., 2.i. through iv. and 3;
 5. ordering Shannon Draegen, within 24 hours after the decision to be delivered in this matter has been sent to her:
 - i. to ensure that Dmarcian complies with the orders in the decision to be issued in this matter subject to a penalty of €50,000 for each day that Dmarcian fails to comply with the orders contained in the aforementioned decisions; and
 - ii. to refrain from directly or indirectly making untrue or defamatory statements to third parties about Advisor, its software and its services, subject to a penalty of € 50,000 per violation;
 6. ordering Dmarcian to pay the costs of the proceedings and any follow-up costs, plus statutory interest from the date of the decision until the date when payment is made in full.
- 4.2. In a motion for lack of jurisdiction filed by Dmarcian and Shannon Draegen, the summary judge declared the court's international jurisdiction and dismissed the motion for lack of jurisdiction. In the main proceedings, the summary judge enjoined Dmarcian from providing the software to customers that Advisor already had and still had on June 1, 2021 and from inducing such customers to terminate their contract with Advisor. The summary judge also enjoined Dmarcian from altering the Software without Advisor's consent, in accordance with the claim. The summary judge also ordered Dmarcian to provide documentary evidence of the names of Advisor's customers with whom Dmarcian and/or its representatives had had contact since January 22, 2021, all subject to an (uncapped) penalty. The other claims, including the claims against Shannon Draegen, were dismissed and costs were divided between the parties.
- 4.3 Dmarcian has appealed because it disagrees with that decision. It has raised several grounds for appeal against it, asking this Appellate Court to dismiss Advisor's claims in their entirety. Advisor has filed a motion against the dismissal of some of its claims, asking this Appellate Court to grant its claims in full. Advisor has also asked this Appellate Court to award its claims against Shannon Draegen.

5. **Assessment on appeal**

In both cases:

International jurisdiction

- 5.1 **Grounds 1 through 5 of the principal appeal**, Dmarcian takes issue with the first-instance decision in the jurisdiction motion determining that the Dutch courts have jurisdiction to hear the claims. Even without those grounds for appeal, this Appellate Court is obliged in both cases to examine ex officio whether the Dutch courts have international jurisdiction. Contrary to Advisor's contention in the case against Shannon Draegen, she did not need to file a cross

appeal against the District Court decision dismissing Advisor's claims against her, against the dismissal of her claims in the jurisdiction motion.

- 5.2 Since the (original) defendants are domiciled or resident in the United States, international jurisdiction has to be assessed under the general rules of international jurisdiction (Articles 1 through 14 DCCP). These rules should, in principle, be interpreted in line with the case law of the Court of Justice of the European Union ("CJEU") on the Brussels Regulation (recast) (and its predecessors)... . According to that case law, when examining whether it has jurisdiction, a court should not only consider the submissions of the plaintiff but should also take into account all the information available to it regarding the legal relationship actually existing between the parties and, where appropriate, the submissions of the defendant. If the defendant disputes the plaintiff's submissions, the court need not provide the opportunity for the production of evidence when determining its jurisdiction (Dutch Supreme Court, March 29, 2019, ECLI:NL:HR:2019:443).
- 5.3 On the basis of Article 6(a) in conjunction with Article 6a DCCP, the Dutch courts have jurisdiction in matters concerning contractual obligations to provide services if, according to the contract, the services were or should have been provided in the Netherlands. In such a case, jurisdiction extends to any obligation arising from the contract.
- 5.4 In this case, it is an established fact that, under an agreement verbally entered into with Dmarcian in 2016, Advisor sold subscriptions for the use of the Software to customers in the Territory (Europe, Africa and Russia) on an exclusive basis. Territory-based customers who signed up on Dmarcian's platform were thereby redirected to Advisor (either through the SaaS platform in Europe or otherwise). Advisor then entered into the subscription contracts with the customers in the Territory, provided them with related services (implementation assistance, support services) and received the subscription fees as well as fees for other services from the customers it had contracted with. Advisor did not accept a proposal initially made by Dmarcian according to which the former would surrender 30% of its revenue. The parties ultimately opted for a model in which Advisor did not pay any (revenue-related) licensing fee and under which Dmarcian and/or Tim Draegen acquired an option on a majority stake in Advisor. For the present, this Appellate Court finds that that arrangement in any case also served as a consideration for the right granted to Advisor to sell subscriptions to the Software.
- 5.5 The agreement described above, under which Advisor entered into subscription contracts with end-users in the Territory on the basis of a sales license granted . for that purpose, under which those users gained access to the Software and Advisor provided support services for them, is a distribution agreement and thus an agreement for the provision of services within the meaning of Article 6a DCCP. The services provided by Advisor were performed (principally) from Advisor's head office in Dordrecht, the Netherlands. On this basis, the Dutch courts have jurisdiction to hear and determine all obligations arising from the agreement, as well as ones connected to the agreement that are based on unlawful acts.
- 5.6 To the extent that Advisor bases its claims against Dmarcian on joint copyright, arguing that the commercialization of Software version 2.0 in the Territory infringes that copyright, the following applies.
- 5.7 Put briefly, according to the case law on (the current) Article 7, opening words and paragraph 2 of the Brussels Regulation (recast), on which Article 6(e) DCCP is based, when a copyright infringement is alleged in relation to infringing copies offered through a website that is also accessible in the jurisdiction of the court seised, that court has jurisdiction to rule on the liability claim filed by the copyright owner. In this context, there is no requirement for the activity in question (of the alleged infringer) to "target" the Member State of the court seised. A court that has international jurisdiction on this basis has exclusive jurisdiction to rule on the damage caused in the territory of its Member State, since courts in other Member States are

best placed to assess whether copyright has been infringed in their respective Member States and to determine the nature of the damage (CJEU January 22, 2015, C-441/13 (Hejduk), CJEU 3 October 2013, case no. C-170/12 (*Pinckney v. KDG Mediatech*)). Although the CJEU does not refer to claims for an injunction in relation to this limitation, it follows from the wording of the judgment ("best placed to assess whether copyright has been infringed") that a court whose jurisdiction is based solely on Article 7, opening words and paragraph 2 of the Brussels Regulation (recast) does not have jurisdiction to adjudicate on copyright infringements in other Member States. On that basis, it follows that such a court is not competent to impose a cross-border injunction either (including according to previous judgments delivered by this Appellate Court ECLI:NL:GHDHA:2013:4466; ECLI:NL:GHDHA:2023:142).

- 5.8 According to Advisor, Dmarcian is committing copyright infringement by itself selling software subscriptions to customers in the Territory through its internet platform without redirecting those customers to Advisor. Dmarcian argued at the hearing, without being contested, that Cisco (an Amsterdam-based company) is now no longer acting as a distributor of the Software. This does not alter the fact that, via Dmarcian's SaaS platform, the Software is currently being offered online and also being distributed in the Netherlands, meaning that customers in the Netherlands are able to access the Software through that channel. Based on the case law referred to at 5.7, the Dutch courts only have jurisdiction to the extent that an infringement is committed in the Netherlands and/or the damage has occurred in the Netherlands. A Dutch court that has jurisdiction on this basis (Article 6(e) DCCP) is not competent to impose cross-border measures.
- 5.9 The claims against Shannon Draegen are based on unlawful acts and the (alleged) resulting damage occurred in the Netherlands. Thus, pursuant to Article 6(e) DCCP, the Dutch courts have jurisdiction to hear and determine the claims against Shannon Draegen.
- 5.10 Having regard to the foregoing, it may be left open as to whether this Appellate Court is in this case required to assume jurisdiction under the coordination rule given that the court hearing the merits assumed jurisdiction over Dmarcian under Article 7 DCCP due to its jurisdiction over the defendant, Tim Draegen (who is not involved in these present summary proceedings).
- 5.11 It follows from the foregoing that (in case 200.315.145) grounds 1 through 5 of the principal appeal fail. The Dutch courts have jurisdiction in both cases, except as regards the requested copyright-based injunctions to the extent that they are cross-border injunctions.

Applicable law

- 5.12 In neither case have grounds for appeal been directed against the summary judgment's finding that the claims based on both the performance of the agreement and on unlawful acts should be assessed under Dutch law. This Appellate Court, too, will assess the allowability of Advisor's claims on the basis of Dutch law.

Review framework for summary proceedings

- 5.13 In assessing the grounds for appeal, this Appellate Court notes at the outset that, in order to assess the allowability of any claim for relief in summary proceedings, it should be determined whether it has been shown to be sufficiently likely that there is a legal relationship between the parties on the basis of which the defendant is obliged to perform as requested... In determining whether relief sought in summary proceedings may be allowed, it also has to be assessed whether the plaintiff has an urgent interest in that relief at the time of the decision. In principle, witness testimony for the further production of evidence is not allowed in summary proceedings.

In case 200.315.145 (*Dmarcian v. Advisor*):

Claims for performance of the agreement (including its exclusivity)

- 5.14 In these summary proceedings, Advisor asks, at 3, for Dmarcian to be ordered to perform the agreement in full, including the exclusivity agreed in it. Similarly, Advisor bases claims 1.i, ii, iv, v and 2 principally on the continued existence of what it claims to be the perpetual, exclusive (or at least not validly or otherwise terminated) license it agreed with Dmarcian. **Grounds I through III of the cross appeal** argue that those claims are allowable on this contractual basis. Dmarcian disputes this basis, claiming that a perpetual, non-cancelable license was not granted and that the license that was granted was validly terminated on February 1, 2021 after notice had been given in that regard.
- 5.15 This Appellate Court notes the following in its assessment of this. Whether a continuing performance agreement entered into for an indefinite period is cancelable and, if so, under what conditions, is determined by its content and the applicable legal provisions. If the law and the agreement itself do not include any rules for its cancellation, then the agreement may be canceled in principle. Under Article 6:248(1) DCC, the requirements of reasonableness and fairness given the nature and content of the agreement and the circumstances of the matter could mean that the agreement may only be canceled if there are sufficiently compelling grounds for that. It can also follow from those requirements, given the nature and content of the agreement and the specific set of circumstances of the matter, that a certain notice period must be observed or that cancellation must be accompanied by an offer to pay compensation (damages). Even if the law or a continuing performance agreement does include an arrangement for terminating it, if that is allowed by law and according to what has been agreed between the parties, the requirements of reasonableness and fairness given the nature and content of the agreement and the circumstances of the case may mean, on the basis of Article 6:248(1) DCC, that further requirements apply to the cancellation. Under Article 6:248(2) DCC, reliance on a right to cancel an agreement on the basis of the law or the agreement itself may, in certain circumstances, be unacceptable according to standards of reasonableness and fairness. . This does not alter the fact that it is possible that a continuing performance agreement concluded for an indefinite period of time may be non-cancelable according to the parties' intentions. Put briefly, in certain circumstances, the counterparty of the party invoking non-cancelability may in response invoke Articles 6:248(2) and 6:258 DCC (Dutch Supreme Court, February 2, 2018, ECLI:NL:HR:2018:141, with further references).
- 5.16 This Appellate Court refers firstly to the considerations on international jurisdiction set out above with regard to the substance of the verbal agreement concluded in January 2016. Essentially, this means that it has been sufficiently established in these summary proceedings that the parties were acting on the basis of a verbally agreed (largely) exclusive distribution relationship in which Advisor sold subscriptions to the Software in the Territory. For the present, this Appellate Court finds that it follows from the actual course of events and the correspondence that the parties assumed that this was a continuing performance agreement for an indefinite period of time. In this Appellate Court's preliminary opinion, in the given circumstances, Advisor was not (yet) reasonably entitled to expect the agreement - which was never formally set out in writing - to be non-cancelable. The fact that Advisor used the term "eternal and exclusive license" in a June 11, 2019 Slack message to Dmarcian and Dmarcian did not contradict that, is for the present not sufficient to make a finding to the contrary. The modification to the arrangement that Dmarcian made using the words "perpetual licensing agreement" on September 3, 2019 occurred in the context of proceedings against the dismissed employee Swenberg. Nor can it be found for the present that the proposals and documents exchanged after 2016 (including the MNDA and the PIIA that Dmarcian sent to Advisor on December 7, 2016, referred to at 3.6 above) may be seen as written records of verbal agreements. At the time of the cancellation in 2021, the cooperation had not yet been formalized

in writing, and the fact is that, relations between the parties were already seriously disrupted from the time that Advisor sent its email dated December 4, 2019. Also, it is by no means self-evident that Dmarcian would verbally have agreed to grant its first and only distributor a perpetual, exclusive and non-cancelable license in 2016, thus relinquishing its own rights of commercialization to a far-reaching extent. Nor was Advisor reasonably entitled to rely on this, given the absence of any written documentation in that regard. This is not altered by the fact that Dmarcian and/or Tim Draegen were granted an option on a majority stake in Advisor. It is an established fact that, when the exit arrangement was invoked in 2021, Advisor had been using the exclusive license granted to it by Dmarcian for more than five years. For the present, it does not follow from the foregoing facts and circumstances that Dmarcian's and/or Tim Draegen's (exercised) option on the majority stake in Advisor could reasonably be deemed a full buy-out for a perpetual, non-cancelable license.

- 5.17 In addition, this Appellate Court concurs with the summary judge that it is likely that it will be ruled in proceedings on the merits that, at this point, three years later, Dmarcian's termination, effected with due observance of a notice period, has in any event brought to an end the parties' seriously disrupted relationship. Which party bears most blame for this break-down in relations needs no discussion. The same applies to the exact duration of the (now elapsed) notice period and/or the amount of any compensation to be paid in that regard. That debate was not (sufficiently) comprehensive in these summary proceedings and it is not decisive as regards whether the interim relief is allowable. The conclusion is that it has not been shown to be sufficiently likely in summary proceedings that the allegedly exclusive distribution agreement is still in force between the parties on the basis of which, according to Advisor, Dmarcian is obliged to perform as requested.
- 5.18 The foregoing means that the relief sought is not allowable to the extent that it is based on the assertion that Advisor has a perpetual, exclusive and non-cancelable license under the arrangements made in 2016. Added to the foregoing is the fact that, to the extent that Dmarcian allowed Advisor to commercialize the Software from a copyright perspective under the agreement, an exclusive copyright license requires an authentic, signed document under both U.S. law and Dutch law (applicable since 2015), and it does not follow from the facts submitted in these summary proceedings that any such document was signed.
- 5.19 The foregoing does not alter the fact that there could still be ongoing post-contractual obligations in place after the termination of the distribution relationship. For the present, this Appellate Court finds that that is the case with regard to the migration of customers with whom Advisor concluded software subscriptions before the termination of the agreement and whose data is still on Dmarcian's platform to which Advisor no longer has access.
- 5.20 Grounds I through III of the cross appeal therefore fail to the extent that they seek to have the performance claims awarded on the basis of a (still existing) verbal perpetual distribution agreement. On this basis, claim 2i (order to block access to Dmarcian website to visitors in the Territory) is not allowable either, meaning that ground VI of the cross appeal fails to this extent. The termination of the agreement does not alter the fact that, even after that termination, Dmarcian is obliged to migrate customers with whom Advisor had already entered into an agreement at the time of the termination on January 21, 2021 (before the third blockade) and whose data, inaccessible to Advisor, is still on Dmarcian's platform, to Advisor's platform, or at least to provide Advisor with access to that data. The claim for performance at 3 is allowable to this extent.

Contacting Advisor's customers and disclosure of data (claims 1.iv and 2.iv)

- 5.21 The summary judge enjoined Dmarcian from offering or licensing (or arranging for the licensing of) the Software to the Territory-based customers that Advisor already had and still had on June 1, 2021, because Dmarcian was unlawfully contacting Advisor's customers for the

purpose of taking over the contracts with them and, to that end, was using customer data that Advisor had put into the system and was keeping up to date (paras. 6.13 and 7.2 of the contested decision). In that regard, the summary judge also ordered Dmarcian to provide details of Advisor's customers it had contacted after January 21, 2022.

- 5.22 **Grounds 10 through 12 of the principal appeal** take issue with those orders and the findings on which they are based. According to Dmarcian, it only contacted customers whose subscriptions were expiring, using the data that those customers themselves had entered on the platform, and there was no further evidence that Advisor lost customers that it would otherwise have had, e.g. as a result of extensions.
- 5.23 Advisor has contested those grounds for appeal. According to Advisor, Dmarcian is only able to contact Advisor customers because it appropriated Advisor's files after the third blockade and it is a miracle that Advisor still exists. Advisor claims that it still has an urgent interest in the data of its own customers being disclosed because it is sustaining damage due to Dmarcian's actions, and the list of customers is still incomplete.
- 5.24 This Appellate Court finds as follows. In the context of the unlawful conduct referred to here, since Advisor has not (in the cross appeal) raised any ground for appeal against the summary judge's limitation to customers that Advisor already had and still had on June 1, 2021, this Appellate Court also proceeds from that date. It is an established fact that, starting in February 2021, Dmarcian contacted European customers of Advisor who needed to extend their subscriptions, stating that they could only extend them by entering into a new agreement with Dmarcian because Advisor was no longer allowed to sell the Software (or user rights to it). Leaving aside whether those customers had themselves entered their contact details on the website in order to open a trial account prior to the automatically sent lead, it is an established fact that Advisor and its sales team contacted the potential customers who had taken out trial subscriptions with a view to their taking out paid subscriptions. It must therefore be held in these summary proceedings that the data of the customers who were paying subscribers (after their trial subscriptions had expired) and the dates when their subscriptions were due to be extended, were processed in the system by Advisor. Added to this, Dmarcian has not disputed the fact that Advisor kept that data up to date in the system. Therefore, contrary to what Dmarcian argues, when it contacted the customers with whom Advisor had contracts, it did indeed use data whose entry in the system should be ascribed to Advisor. It is likely that Advisor lost existing customers as a result of Dmarcian's conduct (which is sufficiently substantiated and otherwise not sufficiently refuted by Exhibits 21, 31 through 45 and 47 through 53).
- 5.25 This Appellate Court finds that it would be going too far to at this point to enjoin Dmarcian, on a post-contractual basis, from contacting and licensing any Advisor Territory-based customers at all (or arranging for them to be licensed) due to the mere fact that it has customer data that, in this Appellate Court's preliminary opinion, it is not allowed to use. Even at the time of the contested decision, that requested injunction was too far-reaching in this Appellate Court's preliminary opinion. The point is that Dmarcian is not allowed to use that data. This Appellate Court will therefore uphold the contested decision solely in this regard, subject to the limitation that the injunction against contacting and licensing Advisor customers (who were also its customers on June 1, 2021) does not apply to the extent that, in its further dealings with those Advisor customers, Dmarcian refrains from using any customer data it already had on January 21, 2021 when contacting them. This injunction also does not apply to licensees in the Territory who paid by credit card or who otherwise became and continued to be licensees without Advisor's de facto involvement: Dmarcian did not acquire data from those parties through the involvement of Advisor. Nor does this injunction apply to customers whom Dmarcian had already contracted directly before the time referred to at 7.2 of the contested decision (the date when that decision was sent to Dmarcian) even if that contracting was unlawful; the conclusion from a weighing of the interests is that this will not disrupt the status quo. The extent to which

Advisor would nevertheless be entitled to claim (customer) compensation for such categories of customers is a question that can be answered in proceedings on the merits. The email correspondence referred to at 2.4 does not result in a different assessment. The order issued at 7.5 of the contested decision will also be limited to the category of customers referred to here.

Injunction against modifying altering [sic] services provided to Advisor customers via Dmarcian's SaaS platform (claim 1.v)

- 5.26 According to **ground IV of the cross appeal**, the summary judge erred in dismissing the injunction, sought at 1.v., against modifying/altering the services provided on Dmarcian's SaaS platform to customers within the Territory.
- 5.27 It follows from the explanation of the claim and the ground for appeal that this (mainly) involves customers with whom Advisor did not contract (directly or through a lead), but rather customers in the Territory who took out a subscription paid directly to Dmarcian by credit card on Dmarcian's website, without the involvement of Advisor, and who had their services delivered directly from Dmarcian's SaaS platform.
- 5.28 Dmarcian disputes, giving reasons, that this group of credit card-paying customers would be regarded as Advisor's customers according to the (verbal) arrangements and, in this Appellate Court's preliminary opinion, Advisor has also failed to provide sufficient facts and circumstances in this regard. In addition, this Appellate Court does not consider it likely that Dmarcian will terminate (or modify) the software licenses of this group of customers from whom it was already receiving revenue. Consequently, it has not been sufficiently established that Advisor has an urgent interest in this claim, meaning that it will be dismissed. This ground for appeal therefore fails.

Joint copyright

- 5.29 **Ground 13 of the principal appeal** asks whether the work that the "European" developers did on version 2.0 of the Software from 2017 onward resulted in Dmarcian and Advisor having joint copyright ownership of that version. For the avoidance of doubt: in line with the parties' submissions in the written documents, this Appellate Court refers to versions 1.0 and 2.0, but without as such expressing a substantive opinion on the extent and nature of the changes made in "version 2.0" compared to "version 1.0". They are therefore just names, meaning that Dmarcian's position, first expressed during oral arguments that there was never any question of a version 2.0, can remain unchallenged in this regard.
- 5.30 It is an established fact that, from early 2017 and with Dmarcian's consent, developers from Bulgaria as well as Seller and Kalkman carried out work that contributed to version 2.0 of the Software. At issue between the parties is whether the input from those developers meets the originality requirement, needed for copyright protection, which is "the author's own intellectual creation that reflects his/her personality and is expressed through the free creative choices that the author made in the process of creation" (CJEU, December 1, 2011, ECLI:EU:C:2011:798, *Painer*). According to Dmarcian, the software developers' contributions consisted solely of copyright-irrelevant, purely functional refactoring, leaving no opportunity for copyright-relevant creative choices. Advisor has refuted this, stating that 80% of the post-2017 additions are European code and are only refactoring to a minor extent. In support of their respective positions, the parties each relied on conflicting expert reports (by J.R. Levine and Prof. P. Klint, respectively).
- 5.31 Whether the contributions by the European software developers are original in a copyright sense requires further investigation, for which there is no opportunity in summary proceedings, and is a matter that will ultimately have to be decided in the proceedings on the merits. However, this Appellate Court considers it sufficiently likely (as will eventually be established)

that it is a joint work. Indeed, for there to be joint copyright in version 2.0, it is not required that the developers' contributions be of equal weight to Dmarcian's contribution as the creator of the initial version of the Software. Even a minor contribution that is inextricable from the other elements of the work and meets the originality requirement is sufficient in this regard. It is an established fact that six Bulgarian software developers and Kalkman spent many months developing version 2.0. Wefers Bettink, the investigator appointed by the Enterprise Division, concluded together with the independent IT expert C.A.M. Barbiers that, partly in view of the methods pursued by the software development team ((described in the investigation report), the de facto software development that took place from May 2017 onward, the amount of time the hired developers spent working on version 2.0, the investment made in that development and the list of features delivered, it is likely that the developers made a significant contribution to the source code of the core functionality of versions 1.0 and 2.0. Without further explanation, which Dmarcian has not provided, it is also impossible to see that the hired European developers could never have become co-copyright owners due to the fact that they developed the Software "under a license". Nor has Dmarcian provided sufficient explanation and substantiation, in light of the content of the investigation report in this regard, that the European developers worked under the (continual) direction and supervision of Tim Draegen to the extent that he has to be deemed the creator.

Regard being had to all of the foregoing, this Appellate Court finds it sufficiently likely in these summary proceedings that the European developers did, at least to some extent, play an integral part in the development of version 2.0, evidencing free creative choices in a copyright sense, which (in itself) means that there is joint ownership of copyright. Ground for appeal 13 therefore fails. To the extent that Dmarcian is carrying out acts of exploitation in relation to the joint work without Advisor's consent, they in principle constitute copyright infringement actionable by Advisor.

Injunction against commercialization of the Software in the territory, blocking of websites, injunction against modification of the Software

- 5.32 In part on the basis of this joint copyright, Advisor asks for Dmarcian to be enjoined from providing and/or licensing the Software in the Territory (claim 1.i.), to be ordered to block its websites to visitors in the Territory (claim 2.i) and enjoined from making alterations to the Software (claim 1.iii). In its written arguments (at 7.3), Advisor submits in this regard that, in order to create a level playing field, it limits the exercise of its copyright to the Territory.
- 5.33 As held at 5.17 above, it cannot be assumed in these summary proceedings that there is still a contractual basis for these claims. The only question, therefore, is whether these claims are allowable on the basis of copyright. It has already been held above that, where Dmarcian performs acts of exploitation in respect of the joint work without Advisor's consent, it is committing copyright infringement. Advisor may therefore prohibit such exploitation in principle.
- 5.34 As held at 5.7 above, a Dutch court that has jurisdiction to hear claims based on joint copyright solely under Article 6(e) DCPD, is not competent to order cross-border measures. The requested injunction against commercializing the Software in the Territory by providing and/or licensing it can therefore only be assessed to the extent that it concerns providing and licensing the Software in the Netherlands. The same applies to the order against Dmarcian to block its website to visitors in the Territory. That claim, too, can only be assessed insofar as it concerns customers with an IP address in the Netherlands.
- 5.35 In this Appellate Court's preliminary opinion, based on a balancing of interests at this stage, these claims, for the Netherlands, should be dismissed as regards current customers of Dmarcian, i.e. customers in the Netherlands with whom Dmarcian has contracted directly or at least without the involvement of Advisor. Also of relevance in this regard is the fact that

Advisor's summons in the Dutch proceedings on the merits (claim 6) asks for a division of the alleged joint copyright to the effect that each party is allowed to exploit it without restriction. The extent to which Dmarcian should pay a customer fee to Advisor for serving (and continuing to serve) its current customers until such division is effected and, more generally, the extent to which there would be reciprocal compensation claims for the use of the joint copyright - is a question that may be answered in proceedings on the merits. For the rest, the injunction requested will be granted. The email correspondence referred to at 2.4 does not lead to a different assessment. **Ground VI of the cross appeal** will be upheld in part.

- 5.36 In the understanding of this Appellate Court, the claim to enjoin Dmarcian from altering the Software involves a cross-border measure. Indeed, Advisor has not explained that the acts to be enjoined are taking place or will take place in the Netherlands; nor is that obvious, as Dmarcian is based in the United States. As already stated, given that the Dutch courts' jurisdiction in this regard is based solely on Article 6(e) DCCP, they do not have jurisdiction to impose any such cross-border measure. Consequently, this claim is not allowable. Therefore, to the extent that **ground 13 of the principal appeal** takes issue with the summary judge's grant of this claim, that ground for appeal succeeds.
- 5.37 The claim at 2.ii for an order to remove the SaaS platform for Cisco customers, as well as the relevant **ground VII of the cross appeal**, was withdrawn at the hearing due to Dmarcian's statement that its agreement with Cisco had since been terminated. This claim and ground for appeal therefore need no further discussion.

Letter of correction (claim 2.iii)

- 5.38 This Appellate Court sees insufficient grounds for granting the order sought at 2.iii for letters of correction to be sent to its [sic] distributors, agents and representatives. In view of the division of the joint copyright sought by Advisor in the proceedings on the merits, in summary proceedings this Appellate Court dismissed the requested injunction above as regards current customers. In addition, as held above, it cannot be assumed for the present that there is still a contractual basis for Advisor's claims for compliance. Furthermore, to the extent that the claims are based on joint copyright, the Dutch courts are not competent to impose cross-border actions. The requested letter of correction stating that Dmarcian is enjoined from exploiting the Software in the Territory cannot, as such, be granted for that reason either. Partly in view of a court's discretionary power to assess whether or not a letter of correction should be ordered, this Appellate Court does not see, all in all, sufficient grounds for ordering such a measure. Ground VIII of the cross appeal therefore fails.

Injunction against making defamatory statements about Advisor (claim 1.vi)

- 5.39 In **ground V of the cross appeal**, Advisor unsuccessfully challenges the summary judge's finding that the requested injunction, reinforced by periodic penalty payments, against making "untrue or defamatory statements about Dmarc Advisor, its Software and its services to third parties", is too unspecific to be granted. Although it has cited some alleged untrue statements in appeal proceedings, Advisor has not provided further details regarding the injunction sought by it. This Appellate Court, too, finds that the relief sought is not sufficiently specific. This ground for appeal fails.

Conclusion

- 5.40 To conclude, the injunction sought at 1.i against exploiting the Software is allowable, to the extent limited to the Netherlands and on the basis of the balancing of interests referred to at 5.35 above, with the exception of customers in the Netherlands with whom Dmarcian has already contracted directly/without the involvement of Advisor. The injunction sought at 2.i is also limited to blocking Dmarcian's website from customers with an IP address in the

Netherlands, again with the exception of customers in the Netherlands with whom Dmarcian has already contracted directly/without the involvement of Advisor. The injunction sought at 1.iv against acquiring customers in the Territory is only allowable to the extent that, in contacting Advisor customers, Dmarcian uses the customer data it already had on January 21, 2021. The same restriction applies to the requested injunction against inducing customers to terminate their contract with Advisor and the requested order for the disclosure of data and documents regarding customers. These injunctions and the order do not apply to licensees within the Territory who paid by credit card or who otherwise became and continued to be licensees without Advisor's de facto involvement. Claim 3 (compliance with the agreed exclusivity) is allowable solely as regards the migration of Advisor's customer data that has been made inaccessible to Advisor (and assistance in that regard). These orders will be reinforced by a penalty payment of € 5,000 for each day or part of a day that Dmarcian is in default.

- 5.41 For the rest, the relief sought, including the injunction against altering the Software that was granted by summary judge (at 7.3), are not allowable.

In case 200.315.070/01 (*Advisor v. Shannon Draegen*):

The claims against Shannon Draegen (at 5)

- 5.42 According to **ground for appeal I**, the claims against Shannon Draegen (set out at 4.1(5)) should be allowed because she bears serious blame to a sufficient degree. These claims amount to an order for her to ensure that Dmarcian complies with the orders issued against it in these proceedings and refrains from making untrue or defamatory statements to third parties about Advisor, all subject to a penalty.
- 5.43 According to Advisor, Shannon Draegen is to blame for these serious infractions because she:
- i) Dmarcian's non-compliance with the decisions in the first summary proceedings was her doing;
 - ii) obstructed Fernandez and Van der Laan's compliance with the decision in the second summary proceedings;
 - iii) sent emails to potential customers of Advisor that were untrue and contrary to the decision in the first summary proceedings; and
 - iv) is infringing the exclusivity granted to Advisor, including by incorporating a European entity in Ireland, i.e. Dmarcian Limited, for the apparent purpose of distributing the Software in Europe in breach of the exclusivity granted.
- Regard being had to what happened in the first and second summary proceedings, Advisor argues that there is a genuine risk that Shannon Draegen will again decide not to fully comply with the decisions in these summary proceedings, which is evidenced by the fact that v) after the decision dated July 18, 2022, she has so far failed to disclose the full details of the customers with whom she has been in contact, she is making incorrect statements, and she is making alterations to the Software in breach of that decision.
- 5.44 Under Dutch law, a company director may be liable for the company's actions if he or she causes or allows the company to breach its statutory or contractual obligation to a third party and that director bears sufficient personal blame in that regard (ECLI:NL:HR:2006:AZ0758). In this Appellate Court's preliminary opinion, the submissions made by Advisor are not sufficient for it to be assumed that the director Shannon Draegen is personally liable. This Appellate Court explains this as follows.
- 5.45 The fact that a company director allows the company not to comply with a court decision (allegations i, ii and iii) does not unreservedly mean that he or she bears blame for that and is thus personally liable as a director. In addition, this Appellate Court ruled in a summary judgment dated May 23, 2023 (ECLI:NL:GHDHA:2023:1029) that Advisor's claims made in

the first summary proceedings (amended in opposition proceedings) were not allowable, nor allowable at the time of the decision in opposition proceedings. Nor, given this background, is it beyond doubt that Shannon Draegen may be held to bear personal blame for the (alleged) non-compliance with the decisions delivered in those first instance proceedings.

- 5.46 In the understanding of this Appellate Court, Advisor's allegation that Shannon Draegen allowed customers and sub-distributors to be informed by email that Advisor is a former licensee and that their subscriptions had to be extended with Dmarcian, was the chief basis for the requested injunction against defamatory or inaccurate statements being made to third parties (claim 5.ii). As also found in the case against Dmarcian, such an injunction is too vague and broadly worded to be granted in these summary proceedings (see 5.34 above).
- 5.47 The threshold for personal liability has also not been as regards Advisor's allegation that Shannon Draegen obstructed the enforcement of the decision in the second summary proceedings, which enjoined Fernandes and Van der Laan from representing Dmarcian for the duration of the investigation ordered by the Enterprise Division and ordered them to provide Advisor with details of customers with whom they had been in contact. Dmarcian was not a party to those summary proceedings. Nor, therefore, was any order issued against Dmarcian in them. It is also an established fact that Dmarcian cooperated with the decision by relieving Fernandes and Van der Laan of their duties at their request. The fact that Dmarcian then also blocked them from accessing its systems is not unreservedly unlawful for the present, nor indeed can Shannon Draegen can be held personally to blame in that regard.
- 5.48 Similarly, the incorporation of the European entity Dmarcian Limited is not sufficient, in this Appellate Court's preliminary opinion, for personal liability on the part of Shannon Draegen to be assumed. As such, that incorporation was not yet in breach of the agreement and the decisions. Moreover, as held above in the case against Dmarcian, it is not likely that Advisor may now still invoke its agreed exclusive right to market the Dmarcian software in the Territory. Since Dmarcian cannot any longer be accused of unlawful conduct on that basis, it is even more difficult to see that Shannon Draegen bears serious personal blame in that regard (allegations iv and v).
- 5.49 To the extent that Advisor considers Shannon Draegen liable due to the allegation in these summary proceedings that Dmarcian has not fully complied with the order issued in the decision dated July 18, 2022 for it to disclose customer data to Advisor (allegation v), that cannot yet be concluded from the email correspondence explained and submitted at the appeal hearing in this regard (Exhibit 89). It merely demonstrates that the lawyers for both parties discussed how the decision with regard to the data disclosure should be implemented and that counsel Hoeba then apparently did not respond to a final email dated August 24, 2022 about whether or not Advisor should provide consent to Dmarcian's U.S. lawyers. It does not yet follow from this that Dmarcian has not fully complied with the decision, nor that Shannon Draegen was personally responsible for the discussion between the lawyers and bears serious personal blame in that regard.
- 5.50 Regard being had to the foregoing, there are insufficient grounds for granting the order sought against Shannon Draegen *in personam* for her to ensure that Dmarcian complies with the orders to be given in this judgment (claim 5i). In addition, in the case between Advisor and Dmarcian, the orders against Dmarcian are reinforced with penalty payments, as claimed. It has neither been stated nor shown that Dmarcian is not able to pay the penalty payments owed and will not provide any opportunity for them to be recovered. The injunction sought at 5.ii against untrue and defamatory statements being made about Advisor will also be dismissed.
- 5.51 Based on the foregoing, this ground for appeal and therefore the appeal in this case fails.

In both cases:

Conclusion and legal costs

- 5.52 In conclusion, in Dmarcian v. Advisor (200.315.145/01), both the principal and the cross appeal succeed in part. In Advisor v. Shannon Draegen (200.315.070/01), the appeal fails.
- 5.53 Therefore, this Appellate Court will uphold the decision insofar as delivered between Advisor and Shannon Draegen and set aside in part the decision insofar as delivered between Advisor and Dmarcian.
- 5.54 In the case against Shannon Draegen, as the unsuccessful party, Advisor will be ordered to pay the costs of the appeal. In the case between Dmarcian and Advisor, this Appellate Court will divide the costs on appeal. The summary judge's decision on costs at first instance will be upheld. **Ground IX of the cross appeal fails.**

6. The decision

This Appellate Court:

in case 200.315.070/01

- upholds the decision between the parties dated July 18, 2022;
- orders Advisor to pay the costs of the appeal, on Shannon Draegen's part fixed at € 343 for court registry fees and € 2,366 for lawyer's fees (2 points x rate II), and, after today's date, fixed at € 173 for post-judgment costs, plus € 90 in the event that Advisor has had fourteen days from the date of notification to comply amicably with these cost orders and Shannon Draegen has had to have this judgment served, plus statutory interest on the above amounts with effect from fourteen days after today's date and, as regards the amount of € 90, statutory interest following the date of service;

in case 200.315.145/01

- sets aside the decision delivered between the parties dated July 18, 2022 as regards the operative part at 7.3;
- upholds the decision as regards the operative part at 7.6 through 7.9;
- upholds the operative part of the decision at 7.2, 7.4 and 7.5 to the extent that the orders given there do not exceed the orders restated below, sets aside those orders to the extent that they do so, and delivers a new judgment in this regard:
- enjoining Dmarcian, on the basis of joint copyright, from providing and/or licensing the Software and/or arranging for its licensing, as SaaS or otherwise, to natural persons and/or legal entities in the Netherlands, with the exception of customers in the Netherlands with whom Dmarcian has already contracted directly/without the involvement of Advisor;
- ordering Dmarcian, on the basis of joint copyright, to block visitors with an IP address in the Netherlands from accessing its website(s) on which it offers the Software, with the exception of customers in the Netherlands with whom Dmarcian has already contracted directly/without the intervention of Advisor;

- enjoining Dmarcian, on a (post) contractual basis, from offering and/or licensing the Software and/or arranging for its licensing, as SaaS or otherwise, within the Territory to customers that Advisor had on June 1, 2021 as well as after the- date when the decision was sent to Dmarcian, to the extent that, in that regard, it uses the customer data already in its possession on January 21, 2021, and determines that this injunction does not apply to customers within the Territory who paid by credit card or who otherwise became and continued to be licensees without the de facto involvement of Advisor;
- limiting the order to provide a statement of data given at 7.5 of the District Court decision (on a (post) contractual basis) to instances where use was made of customer data that Dmarcian already had on January 21, 2021, and determines that that order does not apply as regards customers within the Territory who paid by credit card or who otherwise became and continued to be licensees without the de facto involvement of Advisor;
- ordering Dmarcian (on a (post) contractual basis) to cooperate, within 30 business days after this judgment is sent, in the migration of, or at least in making available, the data of customers with whom Advisor had already concluded a contract at the time of the termination on January 21, 2021 and whose data is still on Dmarcian's platform and is inaccessible to Advisor;
- ordering Dmarcian to pay to Advisor a penalty payment of € 5,000 for each day or part of a day that it fails to comply with any of the foregoing orders after this judgment served, up to a maximum of € 200,000 per order;
- dividing the costs of the appeal proceedings such that each party bears its own costs;

In both cases:

- declares the above orders enforceable pending any appeal;
- dismisses any additional or other claims.

This judgment was delivered by B.J. Lenselink, J.W. Frieling and R.S. Le Poole and was pronounced at an open hearing on February 20, 2024 in the presence of the court clerk.

[signed]

Issued as an authentic copy to:

The Attorney for the appellant/appellee T.S. Jansen

The Clerk of the Appellate Court

of The Hague

[initialed]

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, 7 March 2024



arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummers hof : 200.315.070/01 en 200.315.145/01
Zaaknummer rechtbank : C/10/638489/KG XA 22-393

Arrest van 20 februari 2024

in de zaak 200.315.145/01 van

DMARCIAN, Inc.,
gevestigd te Brevard (North Carolina), Verenigde Staten,
appellante,
advocaat: mr. T.S. Jansen, kantoorhoudend in Amsterdam,

tegen

DMARC Advisor B.V.,
gevestigd te Dordrecht,
verweerster,
advocaat: mrs. A.P. Meijboom, kantoorhoudend in Amsterdam;

en in de zaak 200.315.070/01 van

DMARC Advisor B.V.,
gevestigd te Dordrecht,
appellante
advocaat: mrs. A.P. Meijboom, voornoemd;

tegen

Shannon Christine Draegen
wonende te
Brevard, North Carolina, Verenigde Staten van Amerika
advocaat: mr. T.S. Jansen, voornoemd.

Het hof zal partijen hierna Dmarcian, Advisor en Shannon Draegen noemen.

1. De zaak in het kort

- 1.1 Dit kort geding gaat over een stukgelopen samenwerking tussen een Amerikaanse en een Nederlandse softwareonderneming, Dmarcian en Advisor, voor de exploitatie van door Dmarcian ontwikkelde software. Gedurende de samenwerking heeft Advisor softwareontwikkelaars ingeschakeld voor werkzaamheden aan de software en is een geschil ontstaan over de vraag of Advisor daardoor mede-auteursrechthebbende is geworden op de doorontwikkelde software. Dit heeft tot diverse procedures in Nederland

en Amerika geleid. De vorderingen in het onderhavige kort geding strekken ertoe dat Dmarcian de gestelde exclusiviteit van de exploitatiebevoegdheid van Advisor in Europa, Rusland en Afrika respecteert. Advisor beroept zich hierbij op een mondeling overeengekomen eeuwigdurende exclusieve licentie en op gemeenschappelijk auteursrecht. Jegens de bestuurder van Dmarcian, Shannon Draegen, vordert Advisor (onder meer) dat zij in persoon wordt veroordeeld ervoor zorg te dragen dat Dmarcian de gevraagde veroordelingen van Dmarcian in dit kort geding zal nakomen.

- 1.2 De rechtbank heeft de jegens Dmarcian gevorderde voorzieningen gedeeltelijk toegewezen en de vorderingen jegens Shannon Draegen afgewezen. Het hof bekrachtigt het vonnis in de zaak tegen Shannon Draegen. In de zaak tegen Dmarcian vernietigt het hof het vonnis gedeeltelijk en wijst het de vorderingen van Advisor deels ruimer en deels voor een geringer deel toe.

2. Procesverloop in hoger beroep

- 2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep in de zaak 200.315.145/01 blijkt uit de volgende stukken:
- de dagvaarding van 12 augustus 2022 waarmee Dmarcian in hoger beroep is gekomen van het tussen Advisor en Dmarcian gewezen vonnis van de kortgedingrechter in de rechtbank Rotterdam van 18 juli 2022;
 - de incidentele memorie tot voeging van Advisor;
 - de incidentele memorie tot voeging van Dmarcian;
 - de memorie van grieven van Dmarcian, met producties;
 - de memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep van Advisor, met producties;
 - de memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep van Dmarcian.
- 2.2 Het verloop van de procedure in hoger beroep in de zaak 200.315.070/01 blijkt uit de volgende stukken:
- de dagvaarding van 12 augustus 2022 waarmee Advisor in hoger beroep is gekomen van het tussen Advisor en Shannon Draegen gewezen vonnis van de kortgedingrechter in de rechtbank Rotterdam van 18 juli 2022;
 - de incidentele conclusie tot voeging, met producties;
 - de incidentele conclusie van antwoord;
 - de memorie van grieven van Advisor, met producties;
 - de memorie van antwoord van Shannon Draegen.
- 2.3 Op 14 december 2023 heeft in beide (op de rol) gevoegde zaken een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Daarbij is akte verleend van het in het geding brengen van de producties 109 tot en met 116 en 117 tot en met 134 van Dmarcian en van de producties 94 t/m 106 van Advisor. De partijen hebben hun zaak doen bepleiten aan de hand van overgelegde pleitnotities. Vervolgens is arrest gevraagd.
- 2.4 Bij e-mail van 18 januari 2024 15:37 uur, naar eigen zeggen met instemming van Dmarcian (artikel 5.5 Procesreglement), heeft Advisor zich tot het hof gewend met een inhoudelijke reactie op een onderdeel van het pleidooi van Dmarcian, en het verzoek dat onderdeel buiten beschouwing te laten. Bij e-mail van 22 januari 2024 15:25 uur heeft Dmarcian daarop gereageerd met kort gezegd de mededeling dat zij ervan uitgaat dat het

hof het verzoek van Advisor naast zich neer zal leggen, en dat zij de inhoud van het bericht niet onderschrijft. Bij e-mail van diezelfde dag, 20:55 uur, heeft Advisor daarop weer gereageerd met de (herhaalde) stelling dat Dmarcian (wel degelijk) heeft ingestemd met de verzending van het bericht van Advisor van 18 januari 2024 15:37 uur.

3. Feitelijke achtergrond

- 3.1 Dmarcian heeft onder de **grievens 6 tot en met 9 in principaal hoger beroep** enkele door de kortgedingrechter vastgestelde feiten betwist en aanvullende feiten gesteld. Op die aanvullende feiten en stellingen zal, voor zover van belang, bij beoordeling worden ingegaan. Voor het overige gaat het hof, met inachtneming van de bezwaren tegen de feitenvaststelling in het bestreden vonnis, uit van de volgende feiten.
- 3.2 Advisor is op 21 maart 2013 opgericht. Zij heette tot 15 februari 2017 Mailmerk B.V. en tot 28 januari 2022 dmarcian Europe B.V. The Digital Xpedition Holding B.V. (hierna: TDX) was tot juli 2018 enig aandeelhouder en bestuurder van Advisor. De aandelen van TDX worden sedert de oprichting van TDX, via hun persoonlijke holdings, gehouden door de heren M. Groeneweg (hierna: Groeneweg) en H.J. Kalkman (hierna: Kalkman).
- 3.3 Dmarcian is op 19 september 2014 opgericht, met Tim Draegen als CEO. Shannon Draegen is, samen met haar echtgenoot Tim Draegen, meerderheidsaandeelhouder van Dmarcian.
- 3.4 Advisor en Dmarcian houden zich bezig met het leveren van producten en diensten op het gebied van identiteitsbeveiliging van e-mailadressen.
- 3.5 Advisor en Dmarcian hebben in januari 2016 een mondelinge overeenkomst gesloten met betrekking tot het gebruik en de distributie van de door Dmarcian ontwikkelde Dmarcian-software (hierna: de Software). Op grond van deze overeenkomst ontving Advisor een licentie voor het gebruik van de Software en mocht zij (abonnementen op) de Software verkopen in Europa, Rusland en Afrika (hierna: het Territoir). Dmarcian en/of Tim Draegen verkreeg een optierecht op een meerderheidsbelang in Advisor.
- 3.6 Bij e-mail van 7 december 2016 heeft Dmarcian aan Advisor een Mutual Non Disclosure Agreement (hierna: MNDA) en een 'Proprietary Information and Invention Agreement' (hierna: PIIA) gestuurd. De MNDA strekte tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie en de PIIA tot toedeling van alle IE-rechten aan Dmarcian. Geen van deze documenten is door Advisor getekend.
- 3.7 In de praktijk wordt de Software aangeboden als SaaS-dienst (Software as a Service). Deze is toegankelijk via de website van Dmarcian (www.dmarcian.com). Dmarcian en Advisor maakten gezamenlijk gebruik hiervan. Potentiële klanten uit het Territoir werden via deze site (al dan niet via een platform dat in Europa werd gehost) als 'leads' doorgeleid naar Advisor. Andere klanten werden doorgeleid naar Dmarcian.
- 3.8 Op 13 juli 2018 heeft Tim Draegen het in 3.5 genoemde optierecht uitgeoefend en 50,01% van de aandelen in Advisor verkregen. Tegelijkertijd zijn Tim Draegen en TDX een 'exit agreement' 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.

- 3.9 In mei 2017 heeft Advisor met instemming van Dmarcian het Bulgaarse bedrijf BeLean EOOD (hierna: BeLean) ingeschakeld om twee ontwikkelaars te leveren voor de doorontwikkeling van de Software. Vanaf november 2018 is het team van Bulgaarse programmeurs uitgebreid en ondergebracht in de door Advisor opgerichte vennootschap dmarcian Bulgaria EOOD (hierna: dmarcian Bulgaria). De doorontwikkeling heeft geleid tot de Software versie 2.0. Eind 2018 is versie 1.0 uitgefaseerd en vanaf november 2019 is alleen nog versie 2.0 te verkrijgen.
- 3.10 Groeneweg heeft op 4 december 2019 een e-mail, met bijlage, gestuurd aan Tim Draegen. In die e-mail staat onder meer:
"This document describes the current situation that software owned by dmarcian Europe BV can't be sold by dmarcian, Inc. nor Dmarcian Asia Pacific Pty Ltd to customers as there's no license agreement in place to do so. Before this problem is solved new software including but not limited to DMARC delegation can't go live on other instances than the EU instance. This document describes a solution for the above problem as well."
De bijlage bevat een document dat de inhoud van de, volgens Groeneweg, in januari 2016 tussen Advisor en Dmarcian gemaakte afspraken inhoudt. In het document staat verder dat het in de e-mail genoemde probleem kan worden opgelost door het verstrekken van een eeuwigdurende licentie door Advisor aan Dmarcian in ruil voor bepaalde aandelenoverdrachten.
- 3.11 Tim Draegen heeft op diezelfde dag op de voorstellen van Groeneweg gereageerd. Hij schrijft onder meer:
"I agree we'll need a licensing agreement to be put into place. Without going into details over email, it makes sense to reflect the perpetual and exclusive license that Europe BV has enjoyed. (...) The proposed solution (...) isn't something I can support (...)".
- 3.12 Op 6 december 2019 heeft Tim Draegen in een e-mail aan onder meer Groeneweg enkele *"rather unpleasant surprises"* uit het document aan de orde gesteld. Hij heeft daarbij opgemerkt: *"The initial terms described around 22 January 2016 are either wrong or inaccurate"*, waarna hij zijn visie heeft gegeven op wat in 2016 is overeengekomen. In de afsluiting van zijn e-mail staat dat de fouten in het document van Groeneweg *"have raised serious red flags"* en dat het document *"issues that cannot be ignored"* heeft doen ontstaan.
- 3.13 Op 6 december 2019 heeft Dmarcian de toegang van Advisor tot de gemeenschappelijke systemen geblokkeerd. Deze blokkade is na 48 uur weer opgeheven.
- 3.14 Tim Draegen heeft bij e-mail van 3 juli 2020 verzocht een aandeelhoudersvergadering van Advisor bijeen te roepen, met op de agenda het voorstel TDX als bestuurder te

ontslaan en een andere door Tim Draegen aan te wijzen vennootschap als bestuurder te benoemen.

- 3.15 De aandeelhoudersvergadering van Advisor stond gepland op 13 augustus 2020. TDX is daarop een enquêteprocedure tegen Advisor gestart bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, waarna de aandeelhoudersvergadering niet meer is doorgegaan. Tim Draegen heeft zich als belanghebbende in de OK-procedure gevoegd.
- 3.16 Bij beschikking van 7 september 2020 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Advisor over de periode van 1 januari 2016 tot 20 augustus 2020 bevolen. Daartoe heeft zij onder meer het volgende overwogen:
“(…)
3 4
*De Ondernemingskamer overweegt als volgt. De controverse over de intellectuele eigendomsrechten op de door dmarcian Europe (en dmarcian Bulgaria) ontwikkelde software(applicaties) vormt de kern van het geschil tussen partijen. (...) De Ondernemingskamer stelt voorop dat voor de juridische beoordeling van dat geschil slechts de gewone burgerlijke rechter bevoegd is. Wel kan de Ondernemingskamer constateren dat dit geschil ontwrichtend is voor de onderneming van dmarcian Europe; het ontwikkelen en verkopen van software is haar core business en de samenwerking met dmarcian Inc. is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Desondanks is deze samenwerking noch in het algemeen, noch ter zake van de intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde en te ontwikkelen software(applicaties) en (de reikwijdte van) de in verband daarmee verleende/te verlenen licenties in het bijzonder, door partijen voldoende geregeld. Hierover zijn geen eenduidig vastgelegde afspraken voorhanden, met als gevolg dat de samenwerking op het spel is komen te staan door de huidige discussie daarover, hetgeen een serieuze belemmering vormt voor de bedrijfsvoering van dmarcian Europe. Naar het oordeel van de Ondernemingskamer levert het bestaan van voornoemde situatie voldoende gegronde redenen op om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van dmarcian Europe. De Ondernemingskamer zal, gelijk door zowel TDX als [Tim, hof] Draegen is verzocht, een onderzoek gelasten naar het beleid en de gang van zaken van dmarcian Europe, en wel vanaf 1 januari 2016 tot 20 augustus 2020.
(...)”.*
- 3.17 Bij beschikking van 10 september 2020 heeft de Ondernemingskamer mr. H.J.M. Harmeling (hierna: Harmeling) aangewezen als (zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd en van doorslaggevende stem voorziene) bestuurder van Advisor en mr. Y. Borrius als beheerder van alle aandelen minus één per aandeelhouder.
- 3.18 Op 14 september 2020 heeft Dmarcian de toegang van Advisor tot haar systemen opnieuw geblokkeerd. Na enkele dagen is de toegang tot de meest essentiële systemen hersteld.
- 3.19 Bij brief van 22 januari 2021 heeft Dmarcian aan Advisor bericht dat zij de samenwerking per 1 februari 2021 wenst te beëindigen en dat zij Advisor vanaf die

datum geen toegang meer verschaft tot haar systemen, tenzij Advisor haar auteursrecht op de nieuwe software aan Dmarcian overdraagt in ruil voor een licentie op grond waarvan zij 80% van haar inkomsten uit de verkoop van de software aan Dmarcian afstaat.

- 3.20 Op 22 januari 2021 heeft Dmarcian de toegang van Advisor tot haar systemen opnieuw geblokkeerd. Advisor heeft sindsdien geen (directe) toegang meer tot de gegevens van het overgrote deel van haar klanten.
- 3.21 Bij brief van 22 januari 2021 aan TDX heeft Tim Draegen een beroep gedaan op artikel 4 van de tussen hen overeengekomen exit agreement. In die brief doet Tim Draegen een bod om de aandelen van TDX in Advisor over te nemen tegen de prijs van € 445.956,30. Tim Draegen stelt daarbij als ontbindende voorwaarde dat Advisor akkoord gaat met de eisen van Dmarcian opgenomen in de brief als omschreven in 3.19. De brief eindigt als volgt:
- "Please inform me whether DME [Advisor, hof] will agree to the attached agreements before 1 februari 2021, 17:00h CET. If the agreements are not in place by then, dmarcian will terminate the cooperation between the parties with immediate effect as per 1 februari 2021. This means that, from that day on, all access to the dmarcian systems will be terminated and the use of the dmarcian brand name, domain names, other IP rights and materials is no longer allowed."*
- 3.22 Bij brief van 10 februari 2021 heeft Dmarcian Advisor meegedeeld dat, nu op 1 februari 2021 geen overeenstemming was bereikt op basis van het door haar gedane voorstel, de samenwerking 'has effectively ended'.
- 3.23 Bij brief van 19 maart 2021 heeft TDX aan Tim Draegen medegedeeld dat zij zijn (hiervoor onder 3.21 bedoelde) bod niet accepteert en dat TDX daarmee op de voet van artikel 4 van de exit agreement wordt geacht de aandelen van Tim Draegen in Advisor over te nemen tegen de prijs van € 446.134,72. In de brief wordt Tim Draegen verzocht de aandelen binnen een maand over te dragen aan TDX. Op 8 september 2021 heeft Tim Draegen de aandelen in Advisor overgedragen aan TDX. Sindsdien is TDX weer enig aandeelhouder van Advisor. De koopprijs is door TDX op een kwaliteitsrekening gezet waarop zij eigenbeslag heeft gelegd in verband met een beroep op verrekening met volgens haar verbeurde dwangsommen.
- 3.24 Op 27 januari 2021 heeft Harmeling de Ondernemingskamer verzocht een onderzoeker aan te stellen om het onderzoek naar het bij Advisor tussen 1 januari 2016 tot 20 augustus 2020 gevoerde beleid te starten. De Ondernemingskamer heeft vervolgens mr. H.W. Wefers Bettink (hierna: Wefers Bettink) als onderzoeker benoemd.
- 3.25 Op 29 januari 2021 heeft Advisor Dmarcian en Tim Draegen gedagvaard om op 1 februari 2021 te verschijnen voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam. Op laatstgenoemde dag is de zaak behandeld waarna dezelfde dag een verstekvonnis is gewezen, dat is verbeterd bij vonnis van 2 februari 2021. Met dit (verbeterde) vonnis is Dmarcian, bij wijze van ordemaatregel, geboden om, gedurende het door de Ondernemingskamer gelaste onderzoek, de tussen partijen bestaande overeenkomst na te komen en is het haar verboden de overeenkomst gedurende die

- periode op te zeggen. Dmarcian is voorts geboden om de blokkade van (de medewerkers van) Advisor tot het SaaS-platform op te heffen. Tim Draegen is veroordeeld zich te onthouden van iedere handeling die de bedrijfsvoering van Advisor belemmert, een en ander in afwachting van duidelijkheid over de inhoud en reikwijdte van de licentieovereenkomst tussen Advisor en Dmarcian en de eigendom van IE-rechten op de software.
- 3.26 Op 9 februari 2021 is Tim Draegen teruggetreden als CEO van Dmarcian en is Shannon Draegen als CEO benoemd.
- 3.27 Harmeling heeft Dmarcian meermaals verzocht een einde te maken aan de blokkade. Aan deze sommaties heeft Dmarcian niet voldaan. Advisor heeft vervolgens de bestanden (inclusief de gezamenlijk ontwikkelde 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.
- 3.28 Op 6 april 2021 hebben Tim Draegen en Dmarcian verzet ingesteld tegen het verstekvonnis van 1 februari 2021. Bij vonnis in verzet van 31 mei 2021 is Dmarcian geboden om de blokkade van (de medewerkers van) Advisor tot het SaaS-platform op te heffen, onder de voorwaarde dat Advisor vanaf 1 juni 2021 maandelijks 20% van de inkomsten uit de verkoop van de Software aan Dmarcian afdraagt. Voor het overige is het verstekvonnis van 1 februari 2021 bekrachtigd.
- 3.29 Op 28 juni 2021 heeft Dmarcian hoger beroep ingesteld tegen het verzetvonnis. Advisor heeft op haar beurt incidenteel appel ingesteld tegen (onder meer) het oordeel van de voorzieningenrechter dat zij in ruil voor nakoming van de overeenkomst een percentage van haar inkomsten moet afdragen en dat nog niet kon worden vastgesteld dat sprake was van exclusiviteit. Bij arrest van 23 mei 2023 heeft dit hof zowel het verstek- als verzetvonnis gedeeltelijk vernietigd en de vorderingen van Advisor alsnog bij gebrek aan spoedeisend belang afgewezen. Daarbij overwoog het hof dat dit belang ook heeft ontbroken ten tijde van het wijzen van het verzetvonnis.
- 3.30 Op enig moment na 1 februari 2021 zijn de heren A.A. Fernandes (hierna: Fernandes) en B.P. van der Laan (hierna: Van der Laan) voor Dmarcian Europese klanten gaan bedienen. Die klanten werden op dat moment niet meer via de website doorgeleid naar Advisor.
- 3.31 Bij vonnis van 23 april 2021 van de rechtbank Noord-Holland (dat op 7 mei 2021 is aangevuld met gronden) heeft de voorzieningenrechter Fernandes en Van der Laan kort gezegd veroordeeld hun activiteiten in het Territoir te staken, geen gebruik te maken van offertes en andere zakelijke documentatie waarvan het ontwerp is ontleend aan Advisor, gebruikers in het Territoir door te sturen naar Advisor en opgave te doen van alle gebruikers in het Territoir met wie zij vanaf 22 januari 2021 contact hebben gehad. Fernandes en Van der Laan hebben hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.
- 3.32 Op 30 april 2021 heeft de advocaat van Fernandes en Van der Laan aan de advocaat van Advisor bericht dat zijn cliënten op 23 april 2021 direct de toegang tot de IT-systemen van Dmarcian, en daarmee tot commerciële informatie, is ontzegd. Onderaan het e-mailbericht staan de namen van 11 bedrijven en overheidsinstanties in Nederland en daarbuiten waarvan Fernandes en Van der Laan stellen zich te kunnen herinneren

dat zij daarmee vanaf 22 januari 2021 in contact waren ter zake van het gebruik van de Software.

3.33 Op 11 oktober 2021 heeft Advisor een bodemprocedure aanhangig gemaakt jegens Dmarcian en Tim Draegen. Daarin vordert Advisor (samengevat):

1. voor recht te verklaren dat:

a) de overeenkomst van 2016 onder meer inhoudt dat Dmarcian aan Advisor het eeuwigdurende, exclusieve recht heeft verschaft om de Software in het Territoir te distribueren zonder dat Advisor daarvoor een nadere vergoeding aan Dmarcian is verschuldigd;

b) Dmarcian is gehouden om de creditcardbetalingen van klanten uit het Territoir die Dmarcian vanaf 2016 heeft verwerkt aan Advisor af te dragen en ter zake rekening en verantwoording af te leggen;

c) de beëindiging van de overeenkomst door Dmarcian zonder rechtsgrond is geschied en derhalve geen effect heeft;

d) Dmarcian jegens Advisor toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst dan wel onrechtmatig handelt door sinds 22 januari 2021 klanten in het Territoir te verwerven of bestaande klanten van Advisor te bewegen een overeenkomst met Dmarcian aan te gaan, en dat Dmarcian en Tim Draegen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die Advisor als gevolg daarvan heeft geleden en nog lijdt;

d) de drie blokkades door Dmarcian van de toegang van Advisor tot de gezamenlijke computersystemen te kwalificeren als een tekortkoming danwel dat ze jegens Advisor onrechtmatig zijn, en dat Dmarcian en Tim Draegen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die Advisor als gevolg daarvan heeft geleden en nog lijdt;

2. voor recht te verklaren dat:

a) Advisor enig auteursrechthebbende is op de in de dagvaarding genoemde computerprogramma's en onderdelen van de softwarecode van de Dmarcian-software versie 2.0;

b) Advisor en Dmarcian gezamenlijk auteursrecht hebben op de in de dagvaarding genoemde onderdelen van de softwarecode van de Dmarcian-software versie 2.0;

3. voor recht te verklaren dat:

a) Dmarcian wegens het niet nakomen van de vonnissen van de voorzieningenrechter van 1 februari en 31 mei 2021 dwangsommen heeft verbeurd ten bedrage van € 1.000.000,-;

b) Tim Draegen wegens het niet nakomen van de vonnissen van de voorzieningenrechter van 1 februari en 31 mei 2021 dwangsommen heeft verbeurd ten bedrage van € 1.000.000,-;

4. Dmarcian en Tim Draegen te veroordelen om aan Advisor de schade die Advisor heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de handelwijze van Dmarcian en Tim Draegen als bedoeld onder 1. te vergoeden, nader op te maken bij staat;

5. Dmarcian te veroordelen om rekening en verantwoording af te leggen van alle door haar ontvangen creditcardbetalingen van klanten uit het Territoir vanaf 2016, op straffe van een dwangsom;
 6. met ingang van de datum van het vonnis op de voet van artikel 3:178 BW de gemeenschap van Dmarcian en Advisor ter zake van computerprogramma's waarop zij gemeenschappelijk auteursrecht hebben te verdelen, zodat ieder van partijen het volledige auteursrecht heeft om deze computerprogramma's naar eigen inzicht te veelelvoudigen en openbaar te maken in alle landen ter wereld;
 7. veroordeling van Dmarcian in de proceskosten, waarvan de helft volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.
- 3.34 Dmarcian heeft in die procedure een incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid en niet-ontvankelijkheid, tevens houdende een subsidiair verzoek tot aanhouding ingediend. De rechtbank heeft op 14 december 2022 vonnis gewezen in het bevoegdheidsincident en zich op grond van art. 7 lid 1 Rv bevoegd verklaard om kennis te nemen van de vorderingen van Advisor jegens Dmarcian en Tim Draegen. Een door beide partijen in verband met de Amerikaanse procedures gedaan beroep op connexiteit en litispudentie werd door de rechtbank verworpen. In de bodemprocedure staat de zaak thans voor (tussen)vonnis.
- 3.35 In maart 2021 heeft Dmarcian voor de *United States District Court for the Western District of North Carolina Asheville Division* (hierna: de USDC) een procedure aanhangig gemaakt tegen Advisor, onder meer vanwege een beweerdelijke inbreuk op IE-rechten van Dmarcian. In die zaak (met zaaknummer 1:21-cv-00067-MR) zijn meerdere beslissingen genomen, waaronder de volgende:
- Bij 'Order and Preliminary Injunction' van 26 mei 2021 heeft de USDC kort gezegd Advisor:
 1. verboden om diensten te leveren aan klanten buiten het Territoir;
 2. geboden om deze klanten door te sturen aan Dmarcian;
 3. verboden om wijzigingen aan te brengen in 'the copyrighted software';
 4. verboden het merk 'dmarcian' te gebruiken, tenzij de in de 'Order' nader aangeduide disclaimer wordt opgenomen;
 5. verboden om de handelsnaam 'dmarcian' op de website van Advisor te tonen, tenzij de in de 'Order' nader aangeduide disclaimer wordt opgenomen;
 6. verboden om klanten te bewegen om van Dmarcian over te stappen naar Advisor of klanten te bewegen de gebruikte betaalmethode te wijzigen;
 7. verboden zich in het openbaar uit te laten over Dmarcian;en tevens bepaald dat Advisor vanaf de datum van de Order (verzegelde) documenten met betrekking tot haar inkomsten, uitgaven en netto-inkomen aan de USDC dient te verstrekken.
 - Bij 'Order' van 11 augustus 2021 (doc. 80) heeft de USDC kort gezegd bepaald dat Advisor *'is held in civil contempt of the Court's Preliminary Injunction [doc. 39]'* en:
 1. vanaf 29 mei 2021 een boete verbeurt van \$ 5.000,- voor iedere dag dat Advisor gebruik maakt van de domeinnamen van Dmarcian;

2. een afschrift van de 'Order' moet verstrekken aan de gerechtelijke instantie bij iedere procedure tussen partijen in Nederland.

- Bij 'Order' van 11 augustus 2021 (doc. 81) heeft de USDC de Order van 26 mei 2021 onder 6. gewijzigd, in die zin dat het Advisor wordt verboden om klanten te bewegen de ontvanger van hun betaling te veranderen van Dmarcian naar Advisor en, voor zover de huidige dienstverlener (Dmarcian of Advisor) van de klant een andere is dan de ontvanger van de betaling voor die klant, het de partij die diensten aan de klant verleent (Dmarcian of Advisor) wordt verboden deze eenzijdig te beëindigen of anderszins te wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de USDC.

- Bij 'Memorandum of Decision and Order' van 9 juni 2022 (doc. 124) heeft de USDC bepaald dat Advisor:

1. aan proceskosten een bedrag van \$ 27.712,21 dient te betalen aan Dmarcian;
2. een bedrag van \$ 335.000,- dient te betalen aan Dmarcian 'as a sanction for its contemptuous conduct as found in the Court's August 11, 2021 Order'.

- Bij 'Order' van 9 juni 2022 (doc. 125) heeft de USDC geoordeeld dat Advisor niet heeft voldaan aan de veroordeling van de Order van 26 mei 2021 (doc. 39) voor wat betreft het overleggen van stukken en heeft zij bepaald dat Advisor de identiteit van alle klanten die betalingen aan Advisor hebben verricht en het inkomen dat daaruit is gegenereerd vanaf 26 mei 2021 openbaar dient te maken.

- 3.36 In hoger beroep heeft het United States Court of Appeals 4th Cir. bij arrest van 14 februari 2023 de beslissingen van het USDC grotendeels bekrachtigd.
- 3.37 Wefers Bettink heeft het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken binnen Advisor afgerond en zijn bevindingen neergelegd in een onderzoeksverslag. Bij zijn onderzoek heeft hij zich laten bijstaan door de heer C. Barbiers, een IT-deskundige.
- 3.38 Bij beschikking van 14 november 2022 heeft de Ondernemingskamer geoordeeld dat uit het verslag van de door hem benoemde onderzoeker blijkt dat T. Draegen verantwoordelijk is voor het wanbeleid van Advisor.

4. Procedure bij de rechtbank

- 4.1 Advisor heeft Dmarcian en Shannon Draegen in kort geding gedagvaard en gevorderd, samengevat, uitvoerbaar bij voorraad:
 - i. Dmarcian te verbieden om binnen 24 uur nadat het te dezen te wijzen vonnis aan haar is toegestuurd:
 - i. de Software, al dan niet als SaaS, aan te bieden en/of te licentiëren en/of te doen licentiëren aan natuurlijke personen en/of rechtspersonen in Europa, Afrika en/of Rusland;
 - ii. natuurlijke personen en/of rechtspersonen ten behoeve van het werven, verlengen of vernieuwen van klanten voor haar software in Europa, Afrika en/of Rusland aan te stellen en/of te handhaven;

- iii. wijzigingen in de Software aan te brengen, met uitzondering van de aanpassingen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan andere geboden op grond van het te dezen te wijzen vonnis, alsmede aantoonbaar fouterstel;
- iv. natuurlijke personen en/of rechtspersonen in Europa, Afrika en /of Rusland om te leiden, aan te moedigen of toe te staan om hun wederpartij en/of ontvanger van betaling te veranderen van Advisor naar Dmarcian of haar groepsondernemingen, dan wel hun contract met Advisor te beëindigen;
- v. de diensten van natuurlijke personen en/of rechtspersonen in Europa, Afrika en Rusland die een contract hebben met Advisor maar nog gebruik maken van de SaaS platformen van Dmarcian, aan te passen of te beëindigen zonder voorafgaande schriftelijke opdracht van Advisor;
- vi. onware of diffamerende mededelingen over Advisor, haar software en haar diensten, aan derden te doen;

2. Dmarcian te gebieden om binnen vijf kalenderdagen nadat het te dezen te wijzen vonnis aan haar is toegestuurd:

i. de toegang tot haar websites en webpagina's van haar SaaS platformen (inclusief maar niet beperkt tot registratiepagina's zoals <https://eu.dmarcian.com/accounts/register>) voor bezoekers met IP adressen uit Europa, Afrika of Rusland te blokkeren, en op de desbetreffende webpagina's de volgende goed leesbare tekst te publiceren, zonder toevoegingen, of een tekst door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen:

"it looks like you are visiting this website from Europe, Africa or Russia. Please note that dmarcian, Inc. is not allowed to provide any DMARC related services in Europe, Russia and Africa. For services in these regions, please contact DMARC Advisor at <https://dmarcadvisor.com>"

ii. het SaaS platform dat aan klanten van Cisco in Europa, Afrika en/of Rusland ter beschikking is gesteld te verwijderen en verwijderd te houden;

iii. haar bestaande distributeurs en/of agenten en/of vertegenwoordigers ten behoeve van het werven van, dan wel de levering van de Software aan klanten in Europa, Afrika en/of Rusland op briefpapier van Dmarcian een brief (in het Nederlands en het Engels) te sturen met de volgende inhoud, of een tekst door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen:

"Bij vonnis van [datum] 2022 heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam ons bedrijf bevolen te stoppen met het aanbieden en/of in licentie geven van de dmarcian software, al dan niet als SaaS en/of via distributeurs, agenten en/of vertegenwoordigers, aan bedrijven in Europa, Afrika en/of Rusland. Het is u dan ook niet langer toegestaan enige verdere activiteiten met betrekking tot de dmarcian software te ontplooiën ten aanzien van partijen in Europa, Afrika en/of Rusland en de licentie van klanten in Europa, Afrika en/of Rusland die zij van of via u hebben verkregen, komt te vervallen. De voorzieningenrechter heeft ons bevolen om de toegang van deze partijen in Europa, Afrika en/of Rusland tot het dmarcian platform uiterlijk vijf kalenderdagen na genoemd vonnis te blokkeren. DMARC Advisor (<https://dmarcadvisor.com>) is bereid om de bestaande licenties over te nemen. Ik verzoek u bedoelde klanten hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Hoogachtend

Shannon Draegen, CEO"

-
- iv. opgave te doen aan de raadsman van Advisor van de namen, adressen en contactgegevens van alle natuurlijke personen of rechtspersonen uit Europe, Afrika en Rusland met wie Dmarcian, haar resellers, agenten en/of vertegenwoordigers vanaf 22 januari 2021 contact hebben of hebben gehad ter zake van gebruik van de Software, waaronder de aanschaf, verlenging en vernieuwing van de Software, onder gelijktijdige overlegging van relevante kopieën van correspondentie, offertes, facturen en licentieovereenkomsten;
3. Dmarcian te gebieden om de overeenkomst met Advisor (inclusief de in dat verband overeengekomen exclusiviteit) onverkort na te komen;
4. Dmarcian te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 50.000,- per dag dat zij niet, of niet volledig voldoet aan een of meer van de verboden en geboden van het onder 1. sub i. tot en met vii., 2. sub i. tot en met iv. en onder 3. gevorderde;
5. Shannon Draegen te gebieden om binnen 24 uur nadat het te dezen te wijzen vonnis aan haar is toegestuurd:
- i. ervoor zorg te dragen dat Dmarcian voldoet aan de veroordelingen van het te dezen te wijzen vonnis op straffe van een dwangsom van € 50.000,- per dag dat Dmarcian niet aan de veroordelingen van voornoemde vonnissen voldoet; en
 - ii. zich te onthouden van het direct of indirect doen van onware of diffamerende mededelingen aan derden over Advisor, haar software en haar diensten, op straffe van een dwangsom van € 50.000,- per overtreding;
6. Dmarcian te veroordelen in de proceskosten en de nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de datum van het vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.
- 4.2 De kortgedingrechter heeft zich in een door Dmarcian en Shannon Draegen opgeworpen bevoegdheidsincident internationaal bevoegd verklaard en de vordering tot onbevoegdverklaring in het incident afgewezen. In de hoofdzaak heeft de kortgedingrechter Dmarcian verboden de software aan te bieden aan klanten die Advisor op 1 juni 2021 had en nog steeds heeft en om zulke klanten aan te moedigen het contract met Advisor te beëindigen. Verder heeft de kortgedingrechter Dmarcian verboden, zoals gevorderd, om zonder instemming van Advisor de Software te wijzigen. Tevens veroordeelde de kortgedingrechter Dmarcian om onderbouwd met stukken opgave te doen van de namen van klanten van Advisor met wie Dmarcian en/of haar vertegenwoordigers vanaf 22 januari 2021 contact hebben gehad, een en ander op straffe van een (niet gemaximeerde) dwangsom. De overige vorderingen, waaronder de vorderingen jegens Shannon Draegen, werden afgewezen en de kosten gecompenseerd.
- 4.3 Dmarcian is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het vonnis. Zij heeft verschillende grieven tegen het vonnis aangevoerd en wil dat het hof de vorderingen van Advisor alsnog geheel afwijst. Advisor komt in incidenteel hoger beroep op tegen de gedeeltelijke afwijzing van haar vorderingen en wil dat het hof haar vorderingen alsnog geheel toewijst. Ook in de zaak tegen Shannon Draegen vordert Advisor dat het hof de vorderingen alsnog toewijst.

5. Beoordeling in hoger beroep

In beide zaken:

Internationale bevoegdheid

- 5.1 De **grievens 1 tot en met 5 in principaal hoger beroep** van Dmarcian keren zich tegen het oordeel in eerste aanleg in het bevoegdheidsincident dat de Nederlandse rechter bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen. Ook los van deze grieven is het hof gehouden in beide zaken ambtshalve te onderzoeken of de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is. Anders dan Advisor in de zaak tegen Shannon Draegen heeft betoogd, behoefde zij tegen het vonnis waarin de vorderingen van Advisor tegen haar waren afgewezen, geen incidenteel hoger beroep in te stellen tegen de afwijzing van haar vorderingen in het bevoegdheidsincident.
- 5.2 Omdat de (oorspronkelijk) gedaagden in de Verenigde Staten gevestigd respectievelijk woonachtig zijn, moet de internationale bevoegdheid worden beoordeeld aan de hand van de commune regels voor internationale rechtsmacht (art. 1 – 14 Rv). Voor de uitleg van deze regels moet in beginsel aansluiting worden gezocht bij de rechtspraak van het HvJEU over de (voorlopers van) de Verordening Brussel I-bis. Uit die rechtspraak volgt dat de rechter bij het onderzoek of hem bevoegdheid toekomt zich niet dient te beperken tot de stellingen van de eisende partij, maar ook acht moet slaan op alle hem ter beschikking staande gegevens over de werkelijk tussen partijen bestaande rechtsverhouding en, in voorkomend geval, op de stellingen van de verwerende partij. Indien de verwerende partij de stellingen van eiser betwist, behoeft de rechter in het kader van de bepaling van zijn bevoegdheid geen gelegenheid te geven voor bewijsvoering (HR 29 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:443).
- 5.3 Op grond van art. 6 sub a jo. 6a Rv heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht in zaken betreffende verbintenissen uit overeenkomst tot verstrekking van diensten, indien de diensten volgens de overeenkomst in Nederland verstrekt werden of verstrekt hadden moeten worden. De bevoegdheid strekt zich in dat geval uit tot elke uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis.
- 5.4 In dit geval staat vast dat Advisor op grond van een in 2016 mondeling met Dmarcian gesloten overeenkomst op exclusieve basis aan klanten in het Territoir (Europa, Afrika en Rusland) abonnementen verkocht voor het gebruik van de Software. In het Territoir gevestigde klanten die zich op het platform van Dmarcian aanmeldden, werden daarbij (al dan niet via het SaaS platform in Europa) doorgeleid naar Advisor. Advisor sloot vervolgens de abonnementscontracten met de klanten in het Territoir, verleende bijbehorende diensten (ondersteuning bij de implementatie, supportdiensten) aan de klanten en ontving de abonnementsvergoedingen en vergoedingen voor overige diensten van de klanten met wie zij had gecontracteerd. Een aanvankelijk gedaan voorstel van Dmarcian waarin Advisor 30% van de inkomsten zou afdragen, heeft Advisor niet aanvaard. Partijen hebben uiteindelijk gekozen voor een model waarin Advisor geen. (omzetgerelateerde) licentievergoeding betaalde en waarin Dmarcian en/of Tim Draegen een optierecht op een meerderheidsaandeel in Advisor verkreeg. Ook het hof is voorshands van oordeel dat deze constructie in ieder geval mede diende als tegenprestatie voor de aan Advisor verleende recht om softwareabonnementen te verkopen.

- 5.5 Deze hiervoor beschreven overeenkomst, waarin Advisor op basis van een daartoe verleende verkooplicentie met eindgebruikers in het Territoir abonnementscontracten afsloot waardoor deze toegang kregen tot de Software en Advisor voor deze klanten supportdiensten verrichtte, is een distributieovereenkomst en daarmee een overeenkomst tot het verstrekken van diensten in de zin van art. 6a Rv. De door Advisor verrichte diensten werden (hoofdzakelijk) verricht vanuit het in Dordrecht gelegen hoofdkantoor van Advisor. Op grond hiervan is de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen, alsook van de met de overeenkomst samenhangende op onrechtmatige daad gebaseerde verbintenissen.
- 5.6 Voor zover Advisor haar vorderingen jegens Dmarcian heeft gebaseerd op (gemeenschappelijk) auteursrecht, stellende dat de exploitatie van de Software versie 2.0 in het Territoir op dat auteursrecht inbreuk maakt, geldt het volgende.
- 5.7 Uit rechtspraak met betrekking tot (thans) art. 7 aanhef en onderdeel 2 Brussel I-bis Verordening, waarop art. 6 sub e Rv is gebaseerd, volgt (samengevat) dat wanneer een auteursrechtinbreuk wordt aangevoerd met betrekking tot inbreukmakende exemplaren die worden aangeboden via een website die ook toegankelijk is in het rechtsgebied van de aangezochte rechter, deze rechter bevoegd is te oordelen over de door de auteursrechthebbende ingeleide aansprakelijkheidsvordering. In dit kader is niet vereist dat de betrokken activiteit (van de beweerdelijk inbreukmaker) “gericht is op” de lidstaat van de aangezochte rechter. De op deze grond internationaal bevoegde rechter is daarbij uitsluitend bevoegd te oordelen over de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn lidstaat, omdat de rechters in andere lidstaten het best geplaatst zijn te beoordelen of de auteursrechten zijn geschonden en om de aard van de schade vast te stellen (HvJEU 22 januari 2015, C-441/13 (Hejduk), HvJEU 3 oktober 2013, zaaknr. C-170/12 (Pinckney/KDG Mediatech)). Hoewel het HvJEU bij deze laatste beperking niet de verbodsvordering noemt, volgt uit de bewoordingen van het arrest (‘het best geplaatst om te beoordelen of de auteursrechten zijn geschonden’) dat een (alleen) krachtens art. 7 aanhef en onderdeel 2 Brussel I-bis Vo bevoegde rechter niet bevoegd is om over auteursrechtinbreuken in andere lidstaten te oordelen. Daaruit volgt dat ook de bevoegdheid om op die grond een grensoverschrijdend verbod uit te spreken ontbreekt (aldus ook eerder dit hof, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466; ECLI:NL:GHDHA:2023:142).
- 5.8 Volgens Advisor pleegt Dmarcian auteursrechtinbreuk doordat zij zelf via haar internetplatform softwareabbonementen aan klanten in het Territoir verkoopt zonder dat zij die klanten doorgeleidt naar Advisor. Dmarcian heeft ter zitting onweersproken aangevoerd dat (het in Amsterdam gevestigde) Cisco inmiddels niet langer als distributeur van de Software optreedt. Dit laat onverlet dat de Software thans via het SaaS-platform van Dmarcian online wordt aangeboden en – ook in Nederland – gedistribueerd, aldus dat in Nederland gevestigde klanten langs die weg toegang (kunnen) krijgen tot de Software. Op grond van de onder 5.7 genoemde rechtspraak bestaat daarom alleen bevoegdheid voor zover van inbreuk in Nederland sprake is en/of de schade in Nederland is ingetreden. De op deze grond (art. 6 sub e Rv) bevoegde Nederlandse rechter is niet bevoegd tot het treffen van grensoverschrijdende maatregelen.
- 5.9 De vorderingen jegens Shannon Draegen zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen, waarvan de (gestelde) schade in Nederland is ingetreden. De Nederlandse rechter is daarmee krachtens art. 6 sub e Rv bevoegd van de vorderingen jegens Shannon Draegen kennis te nemen.

- 5.10 Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of het hof in dit geval op grond van de afstemmingsregel is gehouden bevoegdheid aan te nemen omdat de bodemrechter bevoegdheid jegens Dmarcian heeft aangenomen op grond van art. 7 Rv in verband met haar bevoegdheid ten opzichte van de – niet in het onderhavige kort geding betrokken – gedaagde Tim Draegen.
- 5.11 Uit het voorgaande volgt dat (in de zaak 200.315.145) de **grievens 1 tot en met 5 in principaal hoger beroep** falen. De Nederlandse rechter komt rechtsmacht toe in beide zaken, met uitzondering van de gevraagde op auteursrecht gebaseerde verboden voor zover deze grensoverschrijdend zijn.

Toepasselijk recht

- 5.12 In geen van beide zaken zijn grieven gericht tegen het oordeel van de kortgedingrechter dat zowel de op nakoming van de overeenkomst als de op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen moeten worden beoordeeld naar Nederlands recht. Ook het hof zal de toewijsbaarheid van de vorderingen van Advisor beoordelen aan de hand van het Nederlandse recht.

Toetsingskader kort geding

- 5.13 Het hof stelt bij de beoordeling van de grieven voorop dat voor de toewijsbaarheid van in kort geding gevorderde voorzieningen moet worden beoordeeld of voldoende aannemelijk is geworden dat tussen partijen een rechtsverhouding bestaat op grond waarvan de verwerende partij tot de verlangde prestatie(s) is gehouden. Bij de beantwoording van de vraag of een in kort geding verlangde voorziening voor toewijzing in aanmerking komt, dient mede te worden beoordeeld of de eisende partij ten tijde van de uitspraak bij die voorziening een spoedeisend belang heeft. In kort geding is in beginsel geen plaats voor (nadere) bewijslevering door middel van het horen van getuigen.

In de zaak 200.315.145 (Dmarcian/Advisor):

Vorderingen tot nakoming van de (exclusiviteit van de) overeenkomst

- 5.14 Advisor vordert in dit kort geding, onder 3, onder meer dat Dmarcian wordt geboden de overeenkomst inclusief de daarin overeengekomen exclusiviteit onverkort na te komen. Ook de vorderingen 1 sub i, ii, iv, v en 2 heeft Advisor in de eerste plaats gebaseerd op het (voort)bestaan van de volgens haar met Dmarcian overeengekomen eeuwigdurende onopzegbare, althans niet rechtsgeldig opgezegde of anderszins beëindigde, exclusieve licentie. De **grievens I tot en met III in incidenteel hoger beroep** strekken ertoe dat genoemde vorderingen op deze contractuele basis toewijsbaar zijn. Dmarcian heeft deze grondslag betwist. Volgens haar is er geen eeuwigdurende onopzegbare licentie verleend en is de wél verleende licentie op 1 februari 2021 door opzegging rechtsgeldig geëindigd.
- 5.15 Het hof stelt bij de beoordeling het volgende voorop. Of en, zo ja, onder welke voorwaarden een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzegbaar is, wordt bepaald door de inhoud daarvan en door de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Indien wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging,

geldt dat de overeenkomst in beginsel opzegbaar is. Op grond van art. 6:248 lid 1 BW kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat. Die eisen kunnen voorts in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding. Ook als de wet of een duurovereenkomst wel voorziet in een regeling van de opzegging, kunnen, indien de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen daarvoor ruimte laten, de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval op grond van art. 6:248 lid 1 BW meebrengen dat aan de opzegging nadere eisen gesteld worden. Een beroep op een uit de wet of een overeenkomst voortvloeiende bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen kan op grond van art. 6:248 lid 2 BW onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Het voorgaande neemt niet weg dat het mogelijk is dat een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst naar de bedoeling van partijen niet-opzegbaar is. De wederpartij van degene die zich op de niet-opzegbaarheid beroept, kan daartegen, onder omstandigheden een beroep doen op, kort gezegd, de art. 6:248 lid 2 BW en 6:258 BW (HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141, met verdere verwijzingen).

- 5.16 Het hof verwijst allereerst naar hetgeen hiervoor in het kader van de internationale bevoegdheid over de inhoud van de in januari 2016 mondeling gesloten overeenkomst is overwogen. Dit komt erop neer dat tussen partijen in dit kort geding voldoende is komen vast te staan dat partijen handelden op grond van een mondeling overeengekomen (grotendeels) exclusieve distributierelatie waarin Advisor in het Territoir abonnementen op de Software verkocht. Het hof is voorshands van oordeel dat uit de feitelijke gang van zaken en gevoerde correspondentie volgt dat partijen ervan uitgingen dat het hierbij ging om een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Advisor mocht naar het voorlopig oordeel van het hof in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs (nog) niet verwachten dat de – nimmer formeel vastgelegde overeenkomst – onopzegbaar zou zijn. Dat Advisor in een slackbericht van 11 juni 2019 aan Dmarcian heeft gesproken over een ‘eternal and exclusive license’ en Dmarcian dat niet heeft weersproken, is voor een andersluidend oordeel voorshands onvoldoende. De door Dmarcian op 3 september 2019 aangebrachte aanpassing in het schema waarin de woorden ‘perpetual licencing agreement’ zijn gebruikt, vonden plaats in het kader van een procedure tegen de ontslagen medewerker Swenberg. Evenmin kan voorshands worden geoordeeld dat de na 2016 uitgewisselde voorstellen en stukken (waaronder de onder 3.6 genoemde op 7 december 2016 door Dmarcian aan Advisor gestuurde MND A en PIIA) als een schriftelijke vastlegging van mondeling gemaakte afspraken kunnen worden gezien. Ten tijde van de opzegging in 2021 was de samenwerking nog niet schriftelijk geformaliseerd, terwijl feitelijk vanaf de door Advisor gestuurde e-mail van 4 december 2019 al sprake was van ernstig verstoorde verhoudingen. Overigens ligt ook bepaald niet voor de hand dat Dmarcian in 2016 aan haar eerste en enige distributeur mondeling een niet opzegbare eeuwigdurende exclusieve licentie zou verlenen en daarmee vergaand afstand zou doen van haar exploitatierechten. Advisor mocht daarop bij gebrek aan schriftelijke vastlegging in dit geval redelijkerwijs ook niet op vertrouwen. Dit is niet anders doordat aan Dmarcian en/of Tim Draegen een (optierecht op een) meerderheidsaandeel in Advisor was verleend. Vast staat dat Advisor ten tijde van het invoeren van de exitregeling in 2021 al ruim vijf jaar gebruik had gemaakt van de door Dmarcian aan haar verleende exclusieve licentie. Uit de gestelde

feiten en omstandigheden volgt voorshands niet dat het (uitgeoefende) optierecht voor Dmarcian en/of Tim Draegen op het meerderheidsbelang in Advisor redelijkerwijs als volledige afkoopsom voor een eeuwigdurende niet opzegbare licentie kon gelden.

- 5.17 Het hof is verder met de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat (aannemelijk is dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat) de opzegging door Dmarcian, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn in ieder geval thans, drie jaar na de opzegging, tot beëindiging van de ernstig verstoorde distributierelatie tussen partijen heeft geleid. Daarbij kan verder in het midden blijven aan welke partij die verstoring in de verhoudingen overwegend moet worden toegeschreven. Hetzelfde geldt voor de precieze duur van de (inmiddels verstreken) opzegtermijn en/of voor de hoogte van enige in dat verband te betalen schadevergoeding. Dat debat is in dit kort geding ook niet (voldoende) gevoerd en voor de toewijsbaarheid van de voorlopige voorzieningen niet beslissend. De conclusie is dat in kort geding niet voldoende aannemelijk is geworden dat tussen partijen nog steeds de gestelde exclusieve distributieovereenkomst bestaat op grond waarvan Dmarcian volgens Advisor tot de verlangde prestaties is gehouden.
- 5.18 Het voorgaande betekent dat de gevorderde voorzieningen niet toewijsbaar zijn, voor zover gebaseerd op de stelling dat Advisor op grond van de in 2016 gemaakte afspraken over een exclusieve eeuwigdurende (niet-opzegbare) licentie beschikt. Bij het voorgaande komt nog dat, voor zover de overeenkomst ertoe strekte dat Advisor door Dmarcian werd toegestaan de Software in auteursrechtelijke zin te exploiteren, zowel naar Amerikaans als naar (vanaf 2015 geldend) Nederlands recht voor een exclusieve auteursrechtlicentie een akte is vereist, zonder dat uit de in dit kort geding gestelde feiten volgt dat een dergelijke akte is getekend.
- 5.19 Het voorgaande laat onverlet dat na beëindiging van de distributierelatie sprake kan zijn van voortdurende postcontractuele verplichtingen. Naar het voorlopig oordeel van het hof is daarvan sprake waar het gaat om de migratie van klanten met wie Advisor vóór de opzegging van de overeenkomst softwareabonnementen heeft gesloten en van wie de gegevens zich nog op het voor Advisor niet langer toegankelijke platform van Dmarcian bevinden.
- 5.20 De grieven I tot en met III in incidenteel hoger beroep falen derhalve voor zover deze ertoe strekken dat de nakomingsvorderingen worden toegewezen op grond van een (nog bestaande) mondeling gesloten eeuwigdurende distributieovereenkomst. Ook de vordering sub 2i (bevel tot blokkeren toegang Dmarcian website voor bezoekers uit Territoir) is op deze grondslag niet toewijsbaar, zodat grief VI in incidenteel hoger beroep in zoverre faalt. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet dat Dmarcian ook na de opzegging gehouden is om klanten met wie Advisor ten tijde van de opzegging op 21 januari 2021 (voor de derde blokkade) reeds een overeenkomst had gesloten en van wie de gegevens zich, voor Advisor onbereikbaar, nog op het platform van Dmarcian bevinden, te migreren naar het platform van Advisor, althans Advisor toegang tot deze gegevens te verschaffen. In zoverre is de nakomingsvordering sub 3 toewijsbaar.

Benaderen klanten van Advisor en verstrekken gegevens (vorderingen 1.iv en 2.iv)

- 5.21 De kortgedingrechter heeft Dmarcian verboden de Software aan te bieden of te (doen) licentiëren aan klanten die Advisor op 1 juni 2021 had en nog steeds heeft in het Territoir, omdat Dmarcian op onrechtmatige wijze klanten van Advisor benadert met het doel het

contract met die klanten over te nemen en daartoe klantgegevens gebruikt die Advisor in het systeem heeft gezet en *up to date* houdt (rov. 6.13 en 7.2 van het bestreden vonnis). In dat verband heeft de kortgedingrechter Dmarcian tevens bevolen gegevens van de klanten van Advisor die zij na 21 januari 2022 heeft benaderd te verstrekken.

- 5.22 Tegen deze veroordelingen en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen keren zich de **grievens 10 tot en met 12 in principaal hoger beroep**. Volgens Dmarcian benaderde zij alleen klanten van wie de abonnementen afliepen, met gebruikmaking van de gegevens die deze klanten zelf op het platform hadden ingevoerd en is verder niet gebleken dat Advisor klanten heeft verloren die zij anders, bijvoorbeeld door verlenging, wel zou hebben gehad.
- 5.23 Advisor heeft de grieven bestreden. Volgens Advisor kan Dmarcian alleen klanten van Advisor benaderen, omdat zij zich na de derde blokkade de bestanden van Advisor heeft toegeëigend en is het een wonder dat Advisor nog bestaat. Bij het verstrekken van de gegevens van haar eigen klanten heeft Advisor (nog steeds) spoedeisend belang omdat zij schade lijdt door het handelen van Dmarcian en de opgave vooralsnog onvolledig is, aldus Advisor.
- 5.24 Het hof overweegt als volgt. Advisor heeft in het kader van het hier bedoelde onrechtmatig handelen (in incidenteel hoger beroep) geen grief gericht tegen de door de kortgedingrechter aangebrachte beperking tot klanten die Advisor op 1 juni 2021 had en nog steeds heeft, zodat ook het hof van die datum uitgaat. Vast staat dat Dmarcian vanaf februari 2021 Europese klanten van Advisor heeft benaderd die hun abonnement moesten verlengen, waarbij zij heeft vermeld dat die verlenging alleen mogelijk was door een nieuwe overeenkomst met Dmarcian af te sluiten omdat Advisor de (gebruiksrechten op de) Software niet meer zou mogen verkopen. Daargelaten of deze klanten voorafgaand aan de automatisch verstuurde lead op de website ten behoeve van een proefaccount zelf hun contactgegevens hadden ingevoerd, staat vast dat Advisor met haar verkoopteam de potentiële klanten die een proefabonnement hadden genomen, benaderde om betaalde abonnementen af te sluiten. Daarmee moet het er in dit kort geding voor worden gehouden dat de gegevens van de klanten die (na afloop van de proefabonnementen) betalende abonnees zijn en de data waarop hun abonnementen aan verlenging toe zijn, door toedoen van Advisor in het systeem zijn verwerkt. Verder heeft Dmarcian ook niet bestreden dat Advisor die gegevens in het systeem *up to date* hield. Anders dan Dmarcian aanvoert, heeft zij bij het benaderen van de klanten met wie Advisor overeenkomsten had gesloten, dus wel gebruik gemaakt van gegevens waarvan de opname in het systeem aan Advisor moet worden toegeschreven. Aannemelijk is dat Advisor door de (met de producties 21, 31 t/m 45 en 47 t/m 53 voldoende onderbouwde en overigens niet voldoende weersproken) handelwijze van Dmarcian, bestaande klanten is kwijtgeraakt.
- 5.25 Het voert naar het oordeel van het hof te ver om Dmarcian nu nog op postcontractuele grondslag te verbieden om überhaupt Advisor-klanten in het Territoir te benaderen en te (doen) licentiëren vanwege de enkele omstandigheid dat zij over klantgegevens beschikt die zij, naar het voorlopig oordeel van het hof, niet mag gebruiken. Ook ten tijde van het bestreden vonnis strekte dat gevraagde verbod naar het voorlopig oordeel van het hof te ver. Waarom het gaat is dat Dmarcian deze gegevens niet mag gebruiken. Het hof zal het bestreden vonnis op dit punt daarom (slechts) bekrachtigen onder de beperking dat het verbod om Advisor-klanten (die dat op 1 juni 2021 ook waren) te benaderen en te licentiëren niet geldt voor zover Dmarcian bij het benaderen van die Advisor-klanten en

in de verdere communicatie met hen op geen enkele wijze gebruik maakt van de klantgegevens waarover zij reeds op 21 januari 2021 beschikte. Het verbod geldt ook niet voor licentienemers binnen het Territoir die via creditcard betaalden of die anderszins zonder feitelijke tussenkomst van Advisor licentienemer zijn geworden en bleven: gegevens van deze partijen heeft Dmarcian niet met tussenkomst van Advisor verworven. Het verbod geldt evenmin voor klanten die Dmarcian al rechtstreeks had gecontracteerd voor het in 7.2 van het bestreden vonnis bedoelde moment (de dag waarop het vonnis aan Dmarcian is toegestuurd) ook als die contractering onrechtmatig was; een belangenafweging brengt mee dat de status quo op dit punt niet wordt doorbroken. Beantwoording van de vraag in hoeverre Advisor evengoed aanspraak zou kunnen maken op een (klant)vergoeding voor dergelijke categorieën klanten, kan in een bodemprocedure plaatsvinden. De in 2.4 genoemde e-mailcorrespondentie leidt niet tot een andere beoordeling. Het in 7.5 van het bestreden vonnis gegeven gebod zal ook worden beperkt tot de hier bedoelde categorie klanten.

Verbod tot aanpassen wijzigen van via Saas-platform Dmarcian aan klanten van Advisor verstrekte diensten (vordering sub 1.v)

- 5.26 Volgens **grief IV incidenteel hoger beroep** heeft de kortgedingrechter ten onrechte het sub 1v gevorderde verbod tot aanpassen/wijzigen van de diensten die op het Saas-platform van Dmarcian worden geleverd aan klanten in het Territoir afgewezen.
- 5.27 Uit de toelichting op de vordering en de grief volgt dat het hier (hoofdzakelijk) gaat om klanten met wie Advisor niet (rechtstreeks of via een lead) heeft gecontracteerd, maar om klanten uit het Territoir die rechtstreeks op de website van Dmarcian, zonder tussenkomst van Advisor, een met credit card rechtstreeks aan Dmarcian betaald abonnement hebben genomen en die hun diensten rechtstreeks vanaf het Saas-platform van Dmarcian geleverd kregen.
- 5.28 Dmarcian heeft gemotiveerd betwist dat deze groep met credit card betalende klanten volgens de (mondelijke) afspraken als klanten van Advisor zouden worden aangemerkt en naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Advisor daartoe ook onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld. Verder acht ook het hof niet aannemelijk dat Dmarcian de softwarelicenties van deze groep klanten, van wie zij reeds inkomsten genoot, zal beëindigen (of aanpassen). Daarmee is ook onvoldoende komen vast te staan dat Advisor spoedeisend belang heeft bij deze vordering, zodat deze zal worden afgewezen. De grief faalt derhalve.

Gemeenschappelijk auteursrecht

- 5.29 **Grief 13 in principaal hoger beroep** legt de vraag voor of de vanaf 2017 plaatsgevonden werkzaamheden van de 'Europese' ontwikkelaars aan versie 2.0 van de Software ertoe hebben geleid dat Dmarcian en Advisor op die versie gezamenlijk auteursrechthebbenden zijn. Ter vermijding van misverstand: het hof spreekt hier, in navolging van partijen in de schriftelijke stukken, van versie 1.0 en 2.0, maar zonder hiermee als zodanig een inhoudelijk oordeel uit te spreken over de mate en aard van de wijzigingen die in 'versie 2.0' ten opzichte van 'versie 1.0' hebben plaatsgevonden. Het gaat dus slechts om een benaming, waardoor het (eerst) bij pleidooi door Dmarcian geformuleerde standpunt dat van een versie 2.0 nooit sprake is geweest in dit opzicht onbesproken kan blijven.

- 5.30 Vast staat dat vanaf begin 2017, met instemming van Dmarcian, ontwikkelaars uit Bulgarije alsmede Seller en Kalkman werkzaamheden hebben verricht die mede hebben geleid tot versie 2.0 van de Software. Tussen partijen is in geschil of de inbreng van deze ontwikkelaars voldoet aan het voor auteursrechtelijke bescherming geldende oorspronkelijkheidsvereiste van een "eigen intellectuele schepping van de auteur die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming ervan" (HvJEU 1 december 2011, ECLI:EU:C:2011:798, *Painer*). Volgens Dmarcian bestaan de bijdragen van de softwareontwikkelaars uitsluitend in auteursrechtelijk irrelevante, zuiver functionele *refactoring*, waarbij geen ruimte voor auteursrechtelijk relevante creatieve keuzes bestaat. Advisor heeft dit weersproken, stellende dat 80% van de toevoegingen na 2017 Europese code is en slechts een klein deel *refactoring* betreft. Partijen hebben zich ter onderbouwing van hun onderscheiden standpunten elk beroepen op elkaar tegensprekende deskundigenberichten (van J.R. Levine, respectievelijk prof. P. Klint).
- 5.31 Of de door de Europese softwareontwikkelaars geleverde bijdragen oorspronkelijk zijn in auteursrechtelijke zin, vergt nader onderzoek waarvoor in dit kort geding geen plaats is en zal uiteindelijk in de bodemprocedure moeten worden uitgemaakt. Het hof acht evenwel voldoende aannemelijk dat (uiteindelijk zal worden vastgesteld) dat van een gemeenschappelijk werk sprake is. Voor gemeenschappelijk auteursrecht op versie 2.0 is immers niet vereist dat de bijdragen van de ontwikkelaars van gelijk gewicht zijn ten opzichte van de bijdrage van Dmarcian als maker van de aanvankelijke versie van de Software. Ook een geringe, van de overige elementen van het werk niet scheidbare, bijdrage die voldoet aan de oorspronkelijkheidseis is hiervoor reeds voldoende. Vast staat dat zes Bulgaarse softwareontwikkelaars en Kalkman vele maanden aan de ontwikkeling van versie 2.0 hebben gewerkt. Ook de door de Ondernemingskamer benoemde onderzoeker Wefers Bettink heeft samen met onafhankelijk IT-deskundige C.A.M. Barbiers geconcludeerd dat mede gezien de (in het onderzoeksrapport beschreven) werkwijze van het (de facto) sinds mei 2017 bestaande software development team, de duur van de werkzaamheden van de ingeschakelde ontwikkelaars aan versie 2.0, de daarin gedane investeringen en het overzicht van de geleverde features, aannemelijk is dat de ontwikkelaars een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan de broncode van de kernfunctionaliteit van versie 1.0 en 2.0. Zonder nadere toelichting, die Dmarcian niet heeft gegeven, valt ook niet in te zien dat de aangetrokken Europese ontwikkelaars nooit mede auteursrechthebbenden hadden kunnen worden omdat zij de Software 'onder licentie' ontwikkelden. Evenmin heeft Dmarcian in het licht van hetgeen hierover in het onderzoeksverslag is vermeld, voldoende toegelicht en onderbouwd dat de werkzaamheden van de Europese ontwikkelaars onder zodanig (voortdurende) leiding en toezicht van Tim Draegen geschiedde, dat deze als maker moet worden aangemerkt. Gelet op al het voorgaande acht het hof in dit kort geding voldoende aannemelijk dat de Europese ontwikkelaars tenminste in enige mate een onscheidbaar aandeel hebben gehad in versie 2.0 dat blijkt geeft van vrije creatieve keuzes in auteursrechtelijke zin waarmee (reeds) van gemeenschappelijk auteursrecht sprake is. Grief 13 faalt derhalve. Voor zover Dmarcian zonder toestemming van Advisor met betrekking tot het gemeenschappelijke werk exploitatiehandelingen verricht, is in beginsel sprake van auteursrechtinbreuk waartegen Advisor kan optreden.

Verbod tot exploitatie van de software in het territoir, blokkeren websites, verbod wijziging software

- 5.32 Advisor vordert (mede) op basis van dit gemeenschappelijk auteursrecht, dat Dmarcian wordt verboden de Software in het Territoir aan te bieden en/of in licentie te geven (vordering 1 sub i), Dmarcian wordt bevolen haar websites voor bezoekers uit het Territoir te blokkeren (vordering 2 sub i) en Dmarcian wordt verboden wijzigingen in de Software aan te brengen (vordering 1 sub iii). In haar pleitnota (onder 7.3) heeft Advisor hierbij aangegeven dat zij, om een *level playing field* te creëren de uitoefening van haar auteursrecht beperkt tot het Territoir.
- 5.33 Zoals hiervoor onder 5.17 is geoordeeld, kan in dit kort geding niet ervan worden uitgegaan dat voor deze vorderingen (nog steeds) een contractuele grondslag bestaat. De vraag is daarom alleen of deze vorderingen op auteursrechtelijke grondslag toewijsbaar zijn. Hiervoor is reeds geoordeeld dat Dmarcian, voor zover zij zonder toestemming van Advisor met betrekking tot het gemeenschappelijke werk exploitatiehandelingen verricht, auteursrechtinbreuk pleegt. Advisor kan zulke exploitatie dan ook in beginsel verbieden.
- 5.34 Zoals onder 5.7 is overwogen, is de Nederlandse rechter die alleen op grond van art. 6 sub e Rv bevoegd is kennis te nemen van de op (gemeenschappelijk) auteursrecht gebaseerde vorderingen, niet bevoegd tot het treffen van grensoverschrijdende maatregelen. Het gevorderde verbod om de Software in het Territoir te exploiteren door dit aan te bieden en/of in licentie te geven kan daarom slechts worden beoordeeld voor zover het gaat om het aanbieden en licentiëren in Nederland. Hetzelfde geldt voor het bevel voor Dmarcian om haar website voor bezoekers uit het Territoir te blokkeren. Ook die vordering kan slechts worden beoordeeld voor zover het om klanten met een IP-adres in Nederland gaat.
- 5.35 Naar het voorlopig oordeel van het hof moet een belangenafweging er op dit moment toe leiden dat deze vorderingen, voor Nederland, worden afgewezen voor zover het om bestaande klanten van Dmarcian gaat, dat wil zeggen klanten in Nederland met wie Dmarcian rechtstreeks of althans zonder tussenkomst van Advisor heeft gecontracteerd. Hierbij is mede van belang dat Advisor in haar dagvaarding in de Nederlandse bodemprocedure (petitum sub 6) zodanige verdeling van het gestelde gemeenschappelijk auteursrecht nastreeft dat elk van partijen het onbeperkt mag exploiteren. Het antwoord op de vraag in hoeverre Dmarcian een (klant)vergoeding aan Advisor zou moeten betalen voor het (blijven) bedienen van bestaande klanten tot het moment van zodanige verdeling – en meer in het algemeen in hoeverre over en weer vergoedingsaanspraken zouden bestaan voor het gebruik van het gemeenschappelijk auteursrecht – kan in een bodemprocedure worden beantwoord. Voor het overige zal het gevraagde verbod worden toegewezen. De in 2.4 genoemde e-mailcorrespondentie leidt niet tot een andere beoordeling. **Grief VI in incidenteel hoger beroep** is gedeeltelijk gegrond.
- 5.36 Naar het hof begrijpt gaat het bij de vordering om Dmarcian te verbieden om wijzigingen in de Software aan te brengen om een grensoverschrijdende maatregel. Advisor heeft immers niet toegelicht dat de te verbieden handelingen in Nederland plaatsvinden of zullen plaatsvinden, hetgeen ook niet voor de hand ligt nu Dmarcian in de Verenigde Staten is gevestigd. Nu de rechtsmacht van de Nederlandse rechter in dit verband alleen op art. 6 sub e Rv is gebaseerd, bestaat als gezegd geen bevoegdheid tot het treffen van een zodanige grensoverschrijdende maatregel. Deze vordering is daarom niet toewijsbaar.

Voor zover **grief 13 in principaal hoger beroep** zich keert tegen de toewijzing van deze vordering door de voorzieningenrechter, slaagt de grief derhalve.

- 5.37 De sub 2 ii gevorderde veroordeling tot het verwijderen SaaS-platform aan klanten van Cisco is, evenals de desbetreffende **grief VII in incidenteel hoger beroep**, ter zitting ingetrokken op grond van de mededeling van Dmarcian dat haar overeenkomst met Cisco intussen is opgezegd. Deze vordering en grief behoeven daarmee geen bespreking meer.

Rectificatie-brief (vordering 2 iii)

- 5.38 Het hof ziet onvoldoende grond voor toewijzing van het onder 2 sub iii gevorderde bevel tot het sturen van rectificatiebrieven aan haar distributeurs, agenten en vertegenwoordigers. Hiervoor heeft het hof, gelet op de in de bodemprocedure door Advisor nagestreefde verdeling van het gemeenschappelijk auteursrecht, het gevorderde verbod voor zover het gaat om bestaande klanten in dit kort geding afgewezen. Verder kan, zoals hiervoor is overwogen, er voorshands niet van worden uitgegaan dat nog steeds een contractuele grondslag voor de (nakomings)vorderingen van Advisor bestaat. Bovendien is de Nederlandse rechter, voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het (gemeenschappelijk) auteursrecht, niet bevoegd tot het treffen van grensoverschrijdende maatregelen. De gevorderde rectificatie waarin is opgenomen dat Dmarcian is verboden de Software in het Territoir te exploiteren, kan ook daarom als zodanig niet worden toegewezen. Mede gelet op de discretionaire bevoegdheid die de rechter toekomt bij de beoordeling of al dan niet een rectificatie moet worden bevolen, ziet het hof al met al onvoldoende grond voor het treffen van een desbetreffende voorziening. **Grief VIII in incidenteel hoger beroep** faalt derhalve.

Verbod doen van diffamerende uitlatingen over Advisor (vordering 1 sub vi)

- 5.39 Onder **grief V in incidenteel hoger beroep** komt Advisor tevergeefs op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het gevorderde, met dwangsommen te versterken, verbod om 'onware of diffamerende mededelingen over Dmarc Advisor, haar Software en haar diensten aan derden te doen', te onbepaald is om te kunnen worden toegewezen. Advisor heeft in hoger beroep weliswaar enkele beweerde onware mededelingen genoemd, maar heeft geen nadere precisering gegeven van het door haar verlangde bevel. Ook het hof is van oordeel dat de gevorderde voorziening te onbepaald is. De grief faalt.

Slotsom

- 5.40 De slotsom is dat het onder 1 sub i gevorderde verbod om de Software te exploiteren toewijsbaar is, voor zover beperkt tot Nederland en, op grond van de in 5.35 genoemde belangenafweging, met uitzondering van klanten in Nederland met wie Dmarcian al rechtstreeks/zonder tussenkomst van Advisor heeft gecontracteerd. Ook het 2 sub i gevorderde gebod is beperkt tot het blokkeren van de website van Dmarcian voor klanten met een IP adres in Nederland, eveneens met uitzondering van klanten in Nederland met wie Dmarcian al rechtstreeks/zonder tussenkomst van Advisor heeft gecontracteerd. Het onder 1 sub iv gevorderde verbod om klanten in het Territoir te werven is alleen toewijsbaar voor zover Dmarcian bij het benaderen van Advisor-klanten gebruik maakt van de klantgegevens waarover zij reeds op 21 januari 2021 beschikte. Voor het gevraagde verbod om klanten aan te moedigen het contract met Advisor te beëindigen, en

het gevraagde gebod om gegevens en documenten met betrekking tot klanten te verschaffen geldt dezelfde beperking. De verboden en het gebod gelden niet voor licentienemers binnen het Territoir die via creditcard betaalden of die anderszins zonder feitelijke tussenkomst van Advisor licentienemer zijn geworden en bleven. Vordering sub 3 (nakoming van de overeengekomen exclusiviteit) is slechts toewijsbaar voor zover het gaat om (meehelpen met) het migreren van de voor Advisor ontoegankelijk gemaakte gegevens van klanten van Advisor. De desbetreffende veroordelingen zullen worden versterkt met dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Dmarcian met de nakoming in gebreke blijft.

- 5.41 Voor het overige zijn de gevorderde voorzieningen, waaronder het door de kortgedingrechter (onder 7.3) wel toegewezen verbod om wijzigingen in de Software aan te brengen, niet toewijsbaar.

In de zaak 200.315.070/01 (Advisor/Shannon Draegen):

Vorderingen (sub 5) jegens Shannon Draegen

- 5.42 Volgens **grief I** moeten de (onder 4.1 sub 5 weergegeven) vorderingen jegens Shannon Draegen wel worden toegewezen, omdat sprake is van een voldoende ernstig persoonlijk verwijt. Deze vorderingen komen erop neer dat haar wordt geboden ervoor zorg te dragen dat Dmarcian voldoet aan de in deze procedure jegens Dmarcian uitgesproken veroordelingen en zich te onthouden van het doen van onware of diffamerende mededelingen aan derden over Advisor, een en ander op straffe van een dwangsom.
- 5.43 Volgens Advisor heeft Shannon Draegen ernstig persoonlijk verwijtbaar gehandeld door:
- i) te bewerkstelligen dat Dmarcian de vonnissen in het eerste kort geding niet nakomt;
 - ii) de nakoming door Fernandez en Van der Laan van het vonnis in het tweede kort geding te frustreren;
 - iii) e-mails aan (potentiële) klanten van Advisor te sturen die onwaar en in strijd met het vonnis in het eerste kort geding zijn, en
 - iv) inbreuk te maken op de aan Advisor toegekende exclusiviteit, onder meer door het oprichten van een Europese entiteit – Dmarcian Limited – in Ierland met het kennelijke doel in strijd met de toegekende exclusiviteit de Software in Europa te distribueren. Gelet op de ervaringen in het eerste en tweede kort geding, is sprake van een reële dreiging dat Shannon Draegen zal besluiten opnieuw de uitspraken in dit kort geding niet (volledig) na te komen, hetgeen blijkt uit het feit dat v) zij na het vonnis van 18 juli 2022, tot op heden niet de volledige gegevens van de klanten heeft verstrekt met wie zij contact heeft gehad, onjuiste mededelingen doet en in strijd met het vonnis wijzigingen aan de Software doorvoert, aldus Advisor.
- 5.44 Naar Nederlands recht kan een bestuurder aansprakelijk zijn voor het handelen van de vennootschap, indien deze bewerkstelligt of toelaat dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichting jegens een derde niet nakomt en hem in dat kader persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt (ECLI:NL:HR:2006:AZ0758). Naar het voorlopig oordeel van het hof is ook in hoger beroep hetgeen door Advisor is aangevoerd niet voldoende voor het aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder Shannon Draegen. Het hof licht dat als volgt toe.

- 5.45 Dat een bestuurder van een vennootschap het toelaat dat de vennootschap een rechterlijke uitspraak niet nakomt (verwijten i, ii en iii), levert niet zonder meer een persoonlijk ernstig verwijt op met persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder tot gevolg. Daarbij komt dat dit hof bij arrest in kort geding van 23 mei 2023 (ECLI:NL:GHDHA:2023:1029) heeft geoordeeld dat de in het eerste kort geding ingestelde (in verzet gewijzigde) vorderingen van Advisor niet toewijsbaar zijn en dat ook niet ten tijde van het verzetvonnis waren. Ook tegen deze achtergrond valt niet zonder meer in te zien dat Shannon Draegen een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt in de (gestelde) niet-naleving van de in die procedure in eerste aanleg gewezen vonnissen.
- 5.46 Naar het hof begrijpt heeft Advisor het verwijt, dat Shannon Draegen heeft toegelaten dat klanten en subdistributeurs per e-mail is meegedeeld dat Advisor een *former licensee* was en abonnementen moesten worden verlengd bij Dmarcian, met name ten grondslag gelegd aan het gevorderde verbod om diffamerende of onjuiste mededelingen aan derden te doen (vordering 5 sub ii). Zoals ook in de zaak tegen Dmarcian is geoordeeld, is een dergelijk verbod te vaag en ruim geformuleerd om in dit kort geding te kunnen worden toegewezen (zie hiervoor, 5.34).
- 5.47 Voor zover Advisor Shannon Draegen verwijt de uitvoering van het vonnis in het tweede kort geding te hebben gefrustreerd, waarin Fernandes en Van der Laan werd verboden voor de duur van het door de Ondernemingskamer gelaste onderzoek Dmarcian te vertegenwoordigen en hen werd bevolen om Advisor gegevens van klanten met wie zij contact hadden gehad te verstrekken, is de drempel voor persoonlijke aansprakelijkheid evenmin gehaald. Dmarcian was geen partij in dat kort geding en daarin zijn dan ook geen veroordelingen jegens Dmarcian uitgesproken. Verder staat vast dat Dmarcian aan het vonnis heeft meegewerkt door Fernandes en Van der Laan op hun verzoek van hun taken te ontheffen. Dat Dmarcian hen daarbij de toegang tot haar systemen heeft geblokkeerd is voorshands niet zonder meer onrechtmatig, laat staan dat Shannon Draegen in dit verband een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt.
- 5.48 Ook het oprichten van de Europese entiteit Dmarcian Limited is naar het voorlopig oordeel van het hof onvoldoende om persoonlijke aansprakelijkheid van Shannon Draegen aan te nemen. Die oprichting als zodanig was nog niet in strijd met de overeenkomst en de vonnissen. Bovendien is, zoals hiervoor in de zaak tegen Dmarcian is geoordeeld, niet aannemelijk dat Advisor thans nog een beroep kan doen op overeengekomen exclusiviteit met betrekking tot de verhandeling van de Dmarcian software in het Territoir. Nu Dmarcian op die grondslag reeds geen onrechtmatig handelen (meer) kan verweten, valt eens te minder in te zien dat Shannon Draegen in dit verband (verwijten iv en v) een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt.
- 5.49 Voor zover Advisor Shannon Draegen aansprakelijk acht omdat Dmarcian in het onderhavige kort geding de veroordeling in het vonnis van 18 juli 2022 tot het verstrekken van klantgegevens aan Advisor niet volledig zou zijn nagekomen (verwijt v), kan uit dit uit de daartoe ter zitting in hoger beroep toegelichte overgelegde e-mailcorrespondentie (productie 89) nog niet worden geconcludeerd. Daaruit blijkt slechts dat de wederzijdse advocaten hebben gediscussieerd over de wijze waarop het vonnis met betrekking tot de gegevensverstrekking diende te worden uitgevoerd en dat mr. Hoeba toen kennelijk niet meer heeft gereageerd op een laatste mail van 24 augustus 2022 over de vraag of Advisor al dan niet toestemming moest geven aan Amerikaanse advocaten

van Dmarcian. Hieruit volgt nog niet dat Dmarcian niet (volledig) aan het vonnis heeft voldaan en evenmin dat Shannon Draegen persoonlijk verantwoordelijk was voor de door de advocaten gevoerde discussie en in dat verband een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

- 5.50 Gelet op het voorgaande bestaat onvoldoende grond voor toewijzing van het jegens Shannon Draegen in persoon gevorderde gebod om ervoor zorg te dragen dat Dmarcian aan de in dit arrest uit te spreken veroordelingen voldoet (vordering 5i). Bovendien zijn in de zaak tussen Advisor en Dmarcian de veroordelingen van Dmarcian, zoals gevorderd, met dwangsommen versterkt. Gesteld noch gebleken is dat Dmarcian niet in staat is verschuldigde dwangsommen te voldoen en geen verhaal zal bieden. Ook het sub 5 ii gevorderde verbod om onware en diffamerende mededelingen over Advisor te doen zal worden afgewezen.
- 5.51 Uit het voorgaande volgt dat de grief en daarmee het hoger beroep in deze zaak faalt.

In beide zaken:

Conclusie en proceskosten

- 5.52 De conclusie is dat in de zaak Dmarcian/Advisor (200.315.145/01) zowel het principaal als het incidenteel hoger beroep gedeeltelijk slagen. In de zaak Advisor/Shannon Draegen (200.315.070/01) slaagt het hoger beroep niet.
- 5.53 Daarom zal het hof het vonnis voor zover gewezen tussen Advisor en Shannon Draegen bekrachtigen en het vonnis voor zover gewezen tussen Advisor en Dmarcian (gedeeltelijk) vernietigen.
- 5.54 In de zaak tegen Shannon Draegen zal Advisor als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van het hoger beroep. In de zaak tussen Dmarcian en Advisor zal het hof de kosten in hoger beroep compenseren. De beslissing van de kortgedingrechter over de kosten in eerste aanleg blijft in stand. **Grief IX in incidenteel hoger beroep faalt.**

6. Beslissing

Het hof:

in de zaak 200.315.070/01

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van 18 juli 2022;
- veroordeelt Advisor in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Shannon Draegen begroot op € 343,- voor griffierecht en € 2.366,- voor salaris van de advocaat (2 pt x tarief II) en na vandaag begroot op € 173,- aan nasalaris, te vermeerderen met € 90,- ingeval Advisor veertien dagen na aanschrijving de tijd heeft gehad om in der minne aan deze kostenveroordelingen te voldoen en Shannon Draegen dit arrest heeft moeten laten betekenen, een en ander vermeerderd met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na vandaag, respectievelijk, wat het bedrag van € 90,- betreft, na de datum van betekening;

In de zaak 200.315.145/01

- vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van 18 juli 2022 voor zover het gaat om het dictum onder 7.3;
- bekrachtigt het vonnis voor zover het gaat om het dictum onder 7.6 tot en met 7.9;
- bekrachtigt het dictum onder 7.2, 7.4, 7.5, voor zover de daarin gegeven veroordelingen de hieronder opnieuw geformuleerde veroordelingen niet te buiten gaan, vernietigt deze veroordelingen voor het overige en doet in zoverre opnieuw recht:
- verbiedt Dmarcian op grond van het (gemeenschappelijk) auteursrecht om de Software, al dan niet als SaaS, aan te bieden en/of te licentiëren en/of te doen licentiëren aan natuurlijke personen en/of rechtspersonen in Nederland, met uitzondering van klanten in Nederland met wie Dmarcian al rechtstreeks/zonder tussenkomst van Advisor heeft gecontracteerd;
- gebiedt Dmarcian op grond van het (gemeenschappelijk) auteursrecht haar website(s) waarop zij de Software aanbiedt te blokkeren voor bezoekers met een IP-adres in Nederland, met uitzondering van klanten in Nederland met wie Dmarcian al rechtstreeks/ zonder tussenkomst van Advisor heeft gecontracteerd;
- verbiedt Dmarcian op (post)contractuele grondslag om binnen het Territoir de Software, al dan niet als SaaS, aan te bieden en/of te (doen) licentiëren aan klanten die Advisor op 1 juni 2021 en op de datum na die waarop het vonnis aan Dmarcian is toegestuurd had, voor zover zij daarbij gebruik maakt van de klantgegevens waarover Dmarcian reeds op 21 januari 2021 beschikte, en bepaalt dat dit verbod niet geldt voor klanten binnen het Territoir die via creditcard betaalden of die anderszins zonder feitelijke tussenkomst van Advisor licentienemer zijn geworden en zijn gebleven;
- beperkt het in 7.5 van het vonnis gegeven gebod (op (post)contractuele grondslag) om opgave te doen van gegevens, tot die gevallen waarbij gebruik is gemaakt van de klantgegevens waarover Dmarcian reeds op 21 januari 2021 beschikte, en bepaalt dat het gebod niet geldt met betrekking tot klanten binnen het Territoir die via creditcard betaalden of die anderszins zonder feitelijke tussenkomst van Advisor licentienemer zijn geworden en zijn gebleven;
- gebiedt Dmarcian (op (post)contractuele grondslag) binnen 30 werkdagen na toezending van dit arrest mee te werken aan de migratie althans het ter beschikking stellen van de gegevens van klanten met wie Advisor ten tijde van de opzegging op 21 januari 2021 reeds een overeenkomst had gesloten en van wie de gegevens zich, voor Advisor onbereikbaar, nog op het platform van Dmarcian bevinden;
- veroordeelt Dmarcian om aan Advisor een dwangsom te betalen van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij, na betekening van dit arrest, niet aan één van de hiervoor uitgesproken veroordelingen voldoet, tot een maximum van € 200.000,- per veroordeling;

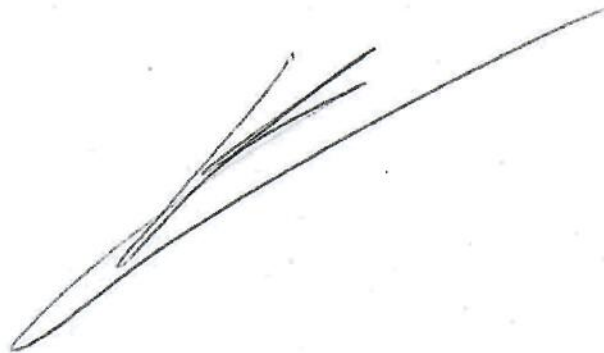
-
- compenseert de kosten van het hoger beroep aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt;

In beide zaken:

- verklaart bovenstaande veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. B.J. Lenselink, J.W. Friefling en R.S. Le Poole en in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2024 in aanwezigheid van de griffier.

Mafiel



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van: app/geint. *mr. T.S. Jansen*
De Griffier van het Gerechtshof
te 's-Gravenhage *[Handwritten mark]*