

**LJN: BV1072, Gerechtshof 's-Gravenhage , 105.007.627/01**

Datum 17-01-2012  
uitspraak:  
Datum 17-01-2012  
publicatie:  
Rechtsgebied: Handelszaak  
Soort procedure: Hoger beroep  
Inhoudsindicatie: Intellectuele eigendom. Ambtshalve toetsing toepasselijkheid artikel 1019h Rv. Deze bepaling is van toepassing bij een verzoek ex artikel 843a Rv. ter verkrijging van informatie m.b.t. auteursrechtinbreuk. (zie ook LJN BV1068)  
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

**Uitspraak**

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE  
Sector civiel

Zaaknummer : 105.007.627/01  
Rolnummer (oud) : C08/217  
Rol/zaaknr. Rechtbank : 51080/HA ZA 03-2667

arrest van 17 januari 2012

inzake

HOOGENDONK B.V.,  
gevestigd te Giessen, gemeente Woudrichem,  
appellante, tevens geïntimeerde in incidenteel beroep,  
hierna te noemen: Hoogendonk,  
advocaat: mr. M.F.G. Mulders te Zaltbommel,

tegen

1. DUTCH SPIRAL B.V.,  
2. VAN DIJK INPIJN BEHEER B.V.,  
beide gevestigd te Arkel, gemeente Giessenlanden,  
geïntimeerden, tevens appellanten in incidenteel beroep,  
hierna tezamen te noemen: Dutch Spiral c.s.,  
advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

Verloop van het geding

Bij exploit van 21 december 2007 is Hoogendonk in hoger beroep gekomen van de tussen partijen onder zaak/rolnummer 51080/HA ZA 03-2667 gewezen vonnissen van de rechtbank Dordrecht van 21 januari 2004, 23 juni 2004, 8 december 2004, 23 maart 2005, 7 juni 2006 en 3 oktober 2007. Bij memorie van grieven, met producties, heeft Hoogendonk vijf grieven aangevoerd, die door Dutch Spiral c.s. bij memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel appel, met producties, zijn bestreden (waarbij de vermelding van Van Dijk Inpijn Engineering B.V., [X] en [Y] als geïntimeerden geacht moet worden op een kennelijke vergissing te berusten). Bij genoemde memorie hebben Dutch Spiral c.s. in het incidentele beroep vier grieven aangevoerd, die door Hoogendonk bij memorie van antwoord in incidenteel appel zijn bestreden.

Vervolgens hebben partijen, onder overlegging van hun procesdossiers, arrest gevraagd.

Beoordeling van het principale en het incidentele beroep

1. De onderhavige procedure hangt samen met die welke bij appeldagvaarding van gelijke datum door Hoogendonk aanhangig is gemaakt tegen de hiervoor onder 1 en 2 genoemde partijen, alsmede tegen Van Dijk Inpijn Engineering B.V., [X] en [Y]. In die procedure, die bij het hof geregistreerd is onder zaaknummer 105.007.626/01 (hierna: de andere procedure), wordt eveneens vandaag uitspraak gedaan.
2. De door de rechtbank in r.o. 3.1 tot en met 3.4 van het vonnis van 23 juni 2004 vastgestelde feiten zijn niet weersproken, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.
3. Kort samengevat gaat het, voor zover in hoger beroep nog van belang, om het volgende. Hoogendonk stelt dat voormalig werknemers van haar bij hun vertrek tekeningen, documenten, tabellijsten en/of bestanden (verder te noemen: gegevensdragers) hebben meegenomen, aan de hand waarvan Dutch Spiral c.s. in staat is de zogenoemde "Hoogendonk-spiraal" op de markt te brengen. Hoogendonk heeft onder meer ten laste van Dutch Spiral c.s. conservatoir beslag tot afgifte gelegd op de in het exploit van

beslaglegging genoemde gegevensdragers. Deze gegevensdragers zijn in kopie in bewaring gegeven bij een notaris. In de onderhavige procedure vordert Hoogendonk in hoofdzaak afgifte van de in beslag genomen gegevensdragers. Zij wil daarmee bewijzen dat Dutch Spiral c.s. (daaronder begrepen de gedaagden/geïntimeerden onder 3 tot en met 5 in de andere procedure) onrechtmatig handelen en/of hebben gehandeld door gebruik te maken van bedoelde gegevensdragers, welk handelen onderwerp is van de andere procedure. De vordering is gegrond op artikel 843a Rv.

4. Bij vonnis van 23 juni 2004 heeft de rechtbank overwogen dat het gestelde onrechtmatig handelen vooralsnog voldoende aannemelijk is om een vordering op grond van artikel 843a Rv. te kunnen rechtvaardigen. Voorts heeft zij overwogen dat alleen gegevensdragers waarvan bij summiere bestudering moet worden aangenomen dat ze door Hoogendonk zijn vervaardigd voor afgifte in aanmerking komen. Om te bepalen welke gegevensdragers daaraan voldoen achtte de rechtbank deskundigenonderzoek nodig. Nadat dit had plaatsgevonden heeft de rechtbank, bij vonnis van 7 juni 2006, Dutch Spiral c.s. veroordeeld tot afgifte aan Hoogendonk van kopieën van de door de deskundige in zijn rapport genoemde bestanden, c.q. gegevensdragers, c.q. bescheiden. Het meer of anders gevorderde heeft zij afgewezen behoudens de vordering tot vergoeding van de proceskosten, waaromtrent zij haar beslissing heeft aangehouden tot na de einduitspraak in de andere procedure. Bij vonnis van 3 oktober 2007 heeft de rechtbank Hoogendonk in de proceskosten veroordeeld.

Het principale beroep

5. Hoogendonk heeft in beide procedures een gelijklopende memorie van grieven genomen. Daarin formuleert zij vijf grieven. De grieven 1 en 4 zijn gericht tegen het eindvonnis in de andere procedure. De grieven 2 en 3 zien op de onderhavige procedure en strekken ten betoge dat de aan de deskundige gegeven opdracht te beperkt is geweest, respectievelijk dat een nieuw onderzoek dient plaats te vinden. Grief 2 richt zich in dat verband tegen de vonnissen van 23 juni 2004, 23 maart 2005 en 7 juni 2006. In de vijfde grief stelt Hoogendonk dat de rechtbank haar ten onrechte in de kosten heeft veroordeeld. Kennelijk voert zij deze grief in beide procedures aan en wel tegen de beide eindvonnissen daarin. In het petitum van de memorie van grieven formuleert Hoogendonk vorderingen die overeenkomen met de vorderingen genoemde onder 1, 2 en 4 tot en met 7 van de inleidende dagvaarding in de andere procedure.

6. Voor zover het beroep van Hoogendonk zich richt tegen het vonnis van 21 januari 2004, is zij daarin niet-ontvankelijk. Zij heeft daartegen immers geen grief aangevoerd.

7. Bij memorie van antwoord/memorie van grieven, die eveneens gelijklopend is in de beide procedures, betogen Dutch Spiral c.s. onder 38 primair dat Hoogendonk in beide hoger beroepen (ook overigens) niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, omdat Hoogendonk ten onrechte één memorie van grieven heeft ingediend in twee verschillende procedures, de gronden van haar vorderingen in hoger beroep volstrekt onvoldoende heeft omschreven, in de onderhavige zaak verzuimd heeft een (toewijsbare) vordering te formuleren en bovendien in de andere zaak in hoger beroep achterhaalde, onduidelijke en in ieder geval niet toewijsbare vorderingen heeft geformuleerd. Aldus wordt het Dutch Spiral c.s. onmogelijk gemaakt zich deugdelijk te verweren, zo betoogt zij.

8. Het hof verwerpt dit verweer. Hoewel het indienen van een inhoudelijk gelijklopende memorie van grieven in de beide procedures, die weliswaar grotendeels op hetzelfde feitencomplex berusten, maar niettemin elk een andere inzet hebben, de duidelijkheid niet ten goede komt, brengt dat niet mee dat Hoogendonk niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in beide beroepen. Blijkens de inhoud van de memorie van antwoord/memorie van grieven is het Dutch Spiral c.s. daardoor ook niet onmogelijk gemaakt zich deugdelijk te verweren. Uit de verschillende grieven en de toelichting daarop valt in voldoende mate af te leiden waarop de daarin geformuleerde bezwaren betrekking hebben en wat Hoogendonk ermee beoogt. Of en in hoeverre de grieven tot dat beoogde resultaat kunnen leiden is een andere vraag, die het hof in het hierna volgende (en in het arrest in de andere procedure) zal beantwoorden.

9. In de onderhavige procedure dienen gelet op het voorgaande de grieven 2, 3 en 5 te worden beoordeeld.

10. De grieven 2 en 3 strekken, zoals reeds is overwogen, ten betoge dat de aan de deskundige gegeven opdracht te beperkt is en dat alsnog een ruimer, c.q. nader onderzoek dient te worden gelast. Daarbij richt grief 2 zich met zoveel woorden tegen de vonnissen van 23 juni 2004, 23 maart 2005 en 7 juni 2006. Gelet op de inhoud van het vonnis van 8 december 2004 en van de grief, gaat het hof ervan uit dat de grief mede tegen dat vonnis is gericht. Bij het vonnis van 7 juni 2006 heeft de rechtbank, zoals hiervoor in rov. 4 is overwogen, Dutch Spiral c.s. veroordeeld tot afgifte aan Hoogendonk van kopieën van de door de deskundige in zijn rapport genoemde bestanden, c.q. gegevensdragers, c.q. bescheiden en het meer of anders gevorderde afgewezen (behoudens de vordering tot vergoeding van de proceskosten). Dit vonnis was is zoverre een eindvonnis, waartegen Hoogendonk binnen drie maanden (derhalve uiterlijk op 7 september 2006) in hoger beroep

had moeten komen. Nu zij dat heeft nagelaten, heeft dat vonnis en hebben ook de daaraan voorafgaande vonnissen in zoverre gezag van gewijsde gekregen en is Hoogendonk niet-ontvankelijk in haar beroep.

11. In grief 3, met als toevoeging in de kop "(tevens nieuw verzoek/nieuwe vordering)" bepleit Hoogendonk dat alsnog een nieuw onderzoek dient te worden gedaan naar al de bij de notaris nog aanwezige digitale en andere gegevens. Ook in de toelichting op deze grief voert Hoogendonk aan dat de deskundige een te beperkte opdracht heeft gekregen en dat deze zijn werk niet goed heeft gedaan. De grief en het verzoek/de vordering stuiten af op hetgeen hiervoor in rov. 10 ten aanzien van grief 2 is overwogen. Immers, in het – in kracht gewijsde gegane – vonnis van 7 juni 2006 is vastgesteld dat Hoogendonk jegens Dutch Spiral c.s. slechts aanspraak kan maken op de in (het dictum van) dat vonnis vermelde gegevens (en niet meer, het meer of anders gevorderde is immers afgewezen), welke gegevens Hoogendonk ook heeft gekregen.

12. Grief 5 houdt in dat de rechtbank Hoogendonk ten onrechte in de kosten heeft veroordeeld. Bij gebreke van een toelichting moet worden aangenomen dat Hoogendonk geen bezwaar heeft tegen de overweging van de rechtbank in haar vonnis van 8 december 2004 (waarnaar de rechtbank in haar vonnis van 7 juni 2006 verwijst) dat, indien Hoogendonk er in de andere procedure niet in slaagt haar stelling waar te maken dat de voormalige werknemers bij hun vertrek gegevensdragers hebben meegenomen aan de hand waarvan Dutch Spiral c.s. thans in staat zijn de Hoogendonk-spiraal op de markt te brengen, Hoogendonk ook in de onderhavige procedure als de in het ongelijk gestelde partij dient te worden aangemerkt en de kosten daarvan dient te dragen. Het hof gaat er mitsdien vanuit Hoogendonk uitsluitend aan deze grief ten grondslag legt dat zij er wél in is geslaagd haar voornoemde stelling waar te maken. Zoals het hof in zijn vandaag uitgesproken arrest in de andere procedure heeft overwogen, is dat niet het geval. De grief slaagt derhalve niet.

Het incidentele beroep

13. De eerste grief van Dutch Spiral c.s. is gericht tegen de afwijzing van haar reconventionele vordering in de andere procedure, bij vonnis in die procedure van 23 juni 2004.

14. De tweede grief is, naar Dutch Spiral c.s. stellen, gericht tegen alle vonnissen in beide procedures. Dutch Spiral c.s. betogen dat de rechtbank Hoogendonk in haar vorderingen voor zover gericht tegen Van Dijk Inpijn Beheer B.V., Van Dijk Inpijn Engineering B.V., [X] en [Y] niet-ontvankelijk had moeten verklaren, althans de vorderingen jegens hen had moeten afwijzen op de grond dat deze gedaagden niets met de aan Dutch Spiral en de ex-werknemers verweten gedragingen van doen hadden/hebben. Voor zover de grief betrekking heeft op de onderhavige procedure is zij tardief. Immers, zij richt zich tegen de (gedeeltelijke) toewijzing van de vordering tot afgifte. Deze heeft echter reeds plaatsgevonden in het vonnis van 7 juni 2006, waartegen Dutch Spiral c.s. in zoverre binnen drie maanden daarna in hoger beroep had moeten komen. Dutch Spiral c.s. zijn in zoverre niet-ontvankelijk in hun beroep.

15. Hetzelfde geldt voor grief 3, die gericht is tegen de (gedeeltelijke) toewijzing van de vordering tot afgifte en de daaraan voorafgegane beslissing tot het gelasten van een deskundigenonderzoek. Dutch Spiral c.s. hadden het in het kader van deze grief gevoerde betoog, dat de rechtbank de vordering meteen had moeten afwijzen en dat het deskundigenonderzoek derhalve niet had mogen worden gelast, moeten aanvoeren in een binnen drie maanden na het vonnis van 7 juni 2006 ingesteld beroep. Thans zijn zij daarmee te laat.

16. In haar vierde en laatste grief betogen Dutch Spiral c.s. dat de kosten van de beide procedures, waarin Hoogendonk door de rechtbank is veroordeeld, niet hadden moeten worden begroot overeenkomstig het liquidatietarief, maar met toepassing van artikel 1019h Rv. Zij vorderen in dat verband een bedrag van € 120.273,21 voor de kosten van rechtsbijstand in twee instanties. Nu Dutch Spiral c.s. in eerste aanleg geen aanspraak hebben gemaakt op een volledige vergoeding van haar proceskosten, is in zoverre sprake van een eisvermeerdering. Hoogendonk heeft daartegen geen bezwaar gemaakt, zodat het hof de aldus gewijzigde eis zal beoordelen. Deze moet worden afgewezen. Immers, zoals Hoogendonk terecht aanvoert, is het bepaalde in artikel 1019h Rv. niet van toepassing op voor of op de datum van invoering daarvan (1 mei 2007), althans de datum waarop Richtlijn 2004/48 uiterlijk had moeten zijn geïmplementeerd (29 april 2006), aangevangen procedures. Nu de inleidende dagvaarding in de onderhavige zaak is uitgebracht op 6 augustus 2003, kunnen Dutch Spiral c.s. wat betreft de eerste aanleg derhalve geen aanspraak maken op volledige vergoeding van hun kosten. De grief faalt derhalve.

De kosten van het hoger beroep

17. Artikel 1019h Rv. kan wel toepassing vinden op de kosten van het hoger beroep, nu de appeldagvaarding is uitgebracht op 21 december 2007. Wat betreft het incidentele beroep leidt dat echter niet tot het beoogde resultaat. Immers, daarin gelden Dutch Spiral c.s. als de in het ongelijk gestelde partij. Zij kunnen terzake dan ook geen aanspraak maken op

een kostenveroordeling ten laste van Hoogendonk. Het hof zal Dutch Spiral c.s. daarentegen veroordelen in de proceskosten van Hoogendonk.

18. In het principale beroep geldt Hoogendonk als de in het ongelijk gestelde partij en kunnen Dutch Spiral c.s. aanspraak maken op vergoeding van hun proceskosten. Niettegenstaande het feit dat Hoogendonk niet aanvoert dat het onderhavige geschil niet onder het materiële toepassingsbereik van de artikelen 1019 e.v. Rv. valt, dient het hof dat ambtshalve te beoordelen. De vordering die inzet vormt van de onderhavige procedure strekt tot afgifte van bescheiden als bedoeld in artikel 843a Rv., onder meer met het oog op de (in de andere procedure bepleite) stelling dat Dutch Spiral c.s. zich schuldig maken/hebben gemaakt aan auteursrechtinbreuk. In zijn arrest van 29 maart 2011, LJN BP9443, heeft het hof overwogen dat artikel 1019h Rv. alleen van toepassing is in procedures waarin een (dreigende) inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht aan de orde is. Het hof is van oordeel dat dat ook het geval is wanneer op grond van artikel 843a Rv. afgifte van bescheiden wordt gevorderd waarmee degene die deze vordering instelt wil bewijzen dat sprake is van zodanige inbreuk. De door Dutch Spiral c.s. gevorderde vergoeding is derhalve in beginsel toewijsbaar.

19. Dutch Spiral c.s. hebben hun kosten in het hoger beroep begroot op € 35.796,18 (exclusief BTW, die zij niet vorderen) + € 8.500,-. Daarbij hebben zij geen onderscheid gemaakt tussen het principale en het incidentele beroep. De vergoeding van € 8.500,- ziet bovendien op beide instanties. Voorts zien de kosten kennelijk ook op het beroep in de andere zaak; Dutch Spiral c.s. hebben immers in beide zaken een gelijklopende memorie genomen en hun grief 4 ziet op beide zaken.

Hoogendonk heeft aangevoerd dat de hoogte van de kosten buitensporig en oncontroleerbaar is en toepassing van het indicietarief bepleit. Dat tarief geldt echter slechts voor de eerste aanleg, waarop, zoals is overwogen, artikel 1019h Rv. niet van toepassing is.

Het hof zal de door Dutch Spiral c.s. voor het hoger beroep begrote kosten, verminderd met de griffierechten (voor beide procedures) die in die begroting zijn begrepen voor de helft toerekenen aan de onderhavige procedure. Van die helft zal het hof de helft toerekenen aan het principale beroep. Alsdan resteert van de gevorderde € 35.796,18 (minus € 606,-) een bedrag van € 8.797,55. Van het bedrag van € 8.500,- (tegen de vergoeding waarvan door Hoogendonk op zichzelf geen bezwaar is gemaakt), zal het hof de helft toerekenen aan de onderhavige procedure en daarvan 25% (€ 1.062,50) aan het hoger beroep. Daarvan zal het hof de helft toerekenen aan het principale beroep. Alsdan resteert een vergoeding ex artikel 1019h Rv. van (afgerond) € 9.329,-. Het hof acht dat bedrag redelijk en evenredig. Voorts komt ook het voor deze procedure verschuldigde griffierecht (€ 303,-) voor vergoeding in aanmerking.

#### Beslissing

Het hof:

in het principale beroep

verklaart Hoogendonk niet-ontvankelijk in haar beroep voor zover gericht tegen de vonnissen van 21 januari 2004, 23 juni 2004, 8 december 2004, 23 maart 2005 en 7 juni 2006;

bekrachtigt het vonnis van 3 oktober 2007;

veroordeelt Hoogendonk in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Dutch Spiral c.s. begroot op € 9.632,-;

in het incidentele beroep

verklaart Dutch Spiral c.s. niet-ontvankelijk in hun beroep voor zover gericht tegen de vonnissen van 21 januari 2004, 23 juni 2004, 8 december 2004, 23 maart 2005 en 7 juni 2006;

bekrachtigt het vonnis van 3 oktober 2007;

veroordeelt Dutch Spiral c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Hoogendonk begroot op € 447,- aan salaris;

verklaart dit arrest wat betreft de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, R.C. Schlingemann en H.J.H. van Meegen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 januari 2012 in aanwezigheid van de griffier.

