

arrest

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.094.532

arrest van 29 januari 2013

in de zaak van

Melano B.V.,
gevestigd te Stein,
appellante in principaal appel,
geïntimeerde in incidenteel appel,
hierna: "Melano",
advocaat: mr. P.M.H. Cruts,

tegen:

T., tevens handelend onder de naam **Quiges Fashion Jewels**,
wonende te C.,
geïntimeerde in principaal appel,
appellant in incidenteel appel,
hierna: "T."
advocaat: mr. C.J.E.A. van Gorp,

als vervolg op het door het hof gewezen tussenarrest van 22 november 2011 in het hoger beroep van het door de rechtbank 's-Hertogenbosch onder nummer 216564/HA ZA 10-1890 gewezen vonnis van 25 mei 2011.

5. Het tussenarrest van 22 november 2011

Bij genoemd arrest is een comparitie van partijen gelast en is iedere verdere beslissing aangehouden.

6. Het verdere verloop van de procedure

6.1. Op 19 december 2011 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. Partijen hebben toen geen minnelijke regeling getroffen.

6.2. Bij memorie van grieven heeft Melano onder overlegging van zes producties (genummerd 9 tot en met 14) vier grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot alsnog toewijzing (uitvoerbaar bij voorraad) van haar vorderingen (zij het met een hogere dwangsom dan in eerste aanleg gevorderd) en met veroordeling van T. in de werkelijke proceskosten van beide instanties.

6.3. Bij memorie van antwoord heeft T. onder overlegging van vijf producties (genummerd 9, 9A tot en met 9C, 10) de grieven bestreden. Voorts heeft T. onder

overlegging van vier producties (genummerd 11A, 11B, 12A, 12B) incidenteel appel ingesteld, daarin één grief aangevoerd en geconcludeerd tot kort gezegd, vernietiging van de in eerste aanleg uitgesproken proceskostenveroordeling en tot alsnog toewijzing van een hogere vergoeding van de proceskosten van de eerste aanleg en met veroordeling van Melano in de proceskosten in hoger beroep, eveneens op de voet van artikel 1019h Rv.

6.4. Melano heeft in incidenteel appel geantwoord.

6.5. Vervolgens heeft Melano nog een akte genomen en daarbij twee producties (genummerd 15 en 16) overgelegd (waarvan 16 betrekking heeft op een depot bij het hof door Melano van sieraden), waarna T. een antwoordakte heeft genomen.

6.6. Vervolgens hebben partijen de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

7. De verdere beoordeling

7.1. Voor zover de vorderingen gebaseerd zijn op het merkenrecht dient het hof gelet op het bepaalde in artikel 4.6 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) zijn bevoegdheid ambtshalve vast te stellen. In eerste aanleg was de rechtbank 's-Hertogenbosch bevoegd en daarmee in hoger beroep dit hof.

In principaal en incidenteel appel

7.2. De rechtbank heeft onder 2.1 en 2.2 vastgesteld van welke feiten zij is uitgegaan. Deze feiten, die in hoger beroep niet zijn betwist, vormen ook voor het hof het uitgangspunt. Daarnaast acht het hof nog andere feiten van belang. Het gaat om het volgende.

7.2.1. Melano ontwerpt, produceert en verkoopt sieraden. Zij verkoopt sinds 2004 onder meer sieraden van de Stainless steel serie, zoals de cateye ring, de briljant ring, de cateye hanger en cateye oorbellen (hierna: de Melano sieraden). Het is mogelijk om in/op deze sieraden verschillende (edel)stenen en balletjes te plaatsen; in de sieraden is een systeem van uitwisselbaarheid verwerkt.

Melano verkoopt deze sieraden onder de naam Melano.

7.2.2. Melano is rechthebbende op het Benelux-woordmerk "Melano" dat op 6 april 2006 is ingeschreven voor de klassen 14 en 35, voor onder meer edele metalen en producten hieruit vervaardigd, juwelierswaren, bijouerieën en de bemiddeling bij de groothandel van (...) sieraden. Voorts is Melano rechthebbende op het Gemeenschaps-woordmerk "Melano", dat op 17 november 2008 is geregistreerd.

Melano gebruikt de handelsnaam Melano.

7.2.3. T. houdt zich sedert 2005 bezig met het importeren van sieraden en de groot- en detailhandel in juwelen en sieraden. Eind 2009/begin 2010 is T. sieraden gaan verkopen onder de naam Eligo. Ook deze sieraden hebben een systeem van uitwisselbaarheid, zodat in elk sieraad verschillende stenen kunnen worden geplaatst.

T. gebruikt de handelsnaam Quiges.

7.2.4. Bij brief van 19 februari 2010 heeft Melano T. gesommeerd om de Eligo sieraden uit de handel te halen en de verkoop ervan direct te staken. T. heeft de door Melano gestelde inbreuk niet erkend, maar wel de verkoop van de Eligo sieraden gestaakt en aan Melano opgave gedaan van de hoeveelheid ingekochte Eligo sieraden, van de naam van de

leverancier, van de inkooprijzen, van zijn afnemers, van het aantal verkochte Eligo-sieraden en van de verkoopprijzen.

7.3.1. Bij inleidende dagvaarding van 26 juli 2010 heeft Melano T. in rechte betrokken. Zij vorderde een verbod op het maken van inbreuk op haar auteurs-, merken- en handelsnaamrechten, met daaraan verbonden een aantal nevenvorderingen, zoals afgifte van Eligo sieraden, opgave van inkoop- en verkoopgegevens, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, en voorts schadevergoeding, bestaande uit omzet- en reputatieschade, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover, en veroordeling in de werkelijke proceskosten. Aan haar vorderingen heeft Melano ten grondslag gelegd dat zij de Melano sieraden ontworpen heeft, dat daarop auteursrechten rusten, dat de Eligo sieraden een imitatie van de Melano sieraden zijn, zodat T. inbreuk maakt op de aan Melano toebehorende auteursrechten en dat T. bovendien inbreuk maakt op de handelsnaam- en merkenrechten van Melano door (ook) onder de naam Melano Eligo sieraden te verkopen.

7.3.2. Nadat de rechtbank bij tussenvonnissen van 17 november 2010 een comparitie van partijen had gelast, die op 18 maart 2011 heeft plaatsgevonden, heeft de rechtbank bij eindvonnis van 25 mei 2011 de vorderingen van Melano afgewezen en haar veroordeeld in de aan de zijde van T. gevallen proceskosten, door de rechtbank begroot op € 8.552,50 (door T. was gevorderd ruim € 23.000,--).

Met betrekking tot twee ringen en vijf hangers oordeelde de rechtbank dat sprake was van overeenstemming tussen de Melano sieraden en de Eligo sieraden. Maar omdat Melano naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd had aangegeven waar de persoonlijke, subjectieve keuzes van de maker van de Melano sieraden uit zouden hebben bestaan en op welke wijze deze sieraden het persoonlijk stempel van de maker dragen, worden de Melano sieraden volgens de rechtbank niet door het auteursrecht beschermd. Daarbij kwam dat Melano ook haar stelling dat zij de ontwerper van de sieraden is, onvoldoende heeft onderbouwd, aldus de rechtbank.

Voorzover de vorderingen van Melano ook op onrechtmatige daad waren gebaseerd, wees de rechtbank deze als onvoldoende onderbouwd af, omdat Melano niets had gesteld ten aanzien van de eigen plaats van de Melano sieraden op de markt, de verwarring bij het publiek die door de gestelde nabootsing zou ontstaan en de vermijdbaarheid van de nabootsing.

De op de handelsnaam- en merkenrechtelijke grondslag gebaseerde vorderingen wees de rechtbank af, omdat naar haar oordeel niet was komen vast te staan dat T. de naam Melano had gebruikt.

Ten aanzien van de proceskostenveroordeling oordeelde de rechtbank dat de door T. overgelegde kostenopgave een aantal onduidelijkheden bevat. Gelet hierop en omdat de zaak volgens de rechtbank een eenvoudige bodemzaak zonder repliek, dupliek en pleidooi is, wees de rechtbank conform de indicatietarieven een bedrag van € 8.000,-- excl. BTW, vermeerderd met griffierecht van € 550,-- en kosten (uittreksel Kvk) van € 2,50, totaal € 8.552,50 toe als door Melano aan T. te betalen proceskosten.

In principaal appel

7.4. Melano heeft tijdig hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis. Met haar eerste grief heeft Melano bezwaar gemaakt tegen het oordeel van de rechtbank dat de Melano sieraden niet auteursrechtelijk zijn beschermd. Haar tweede grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat Melano onvoldoende heeft onderbouwd dat zij de maker/ontwerper is van de Melano sieraden. De derde grief betreft het oordeel van de rechtbank dat slaafse nabootsing niet kan worden vastgesteld. De vierde grief bestrijdt het oordeel van de rechtbank dat Melano haar stellingen omtrent merk- of handelsnaaminbreuk onvoldoende heeft

onderbouwd.

Zijn de Melano sieraden auteursrechtelijk beschermd? Grieven I en II

7.5.1. Melano heeft aangevoerd dat zij, afgezien van het unieke systeem van uitwisselbaarheid, subjectieve keuzes heeft gemaakt ten aanzien van vormgeving, materiaal, maatvoering en kleur. Zij verwijst naar een eervolle vermelding die in 2005 op de beurs in Utrecht aan haar is toegekend. De vormgeving is bewust strak en minimalistisch met klassieke uitstraling, de maat is bewust groter dan gangbare sieraden, zodat de sieraden opvallender zijn en er is voor zilver gekozen, omdat die kleur neutraler is dan goud en de kleur van de stenen dan beter tot zijn recht komt, aldus Melano.

Zij stelt voorts dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat Melano's keuzes uitsluitend van technische/practische aard zijn en daarom niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

7.5.2. T. heeft erop gewezen dat Melano zich er uitdrukkelijk op beroept dat haar sieraden zich kenmerken "*door de ingenieuze wijze van uitwisselbaarheid van stenen*". Volgens T. heeft Melano in ieder geval in eerste aanleg dit idee van uitwisselbaarheid benadrukt en waren volgens Melano dáárin haar creativiteit en het onderscheid met andere sieraden gelegen. De uitwisselbaarheid van stenen is echter een kenmerk van technische aard, betreft de functionaliteit en betreft een al lang bestaande trend. Die aspecten worden niet auteursrechtelijk beschermd, aldus T..

Verder heeft T. betoogd dat Melano niet per model heeft aangegeven wat de specifieke onderscheidende en oorspronkelijke kenmerken zijn die het persoonlijke stempel van de maker dragen, dat het idee van een strakke en minimalistische vormgeving met klassieke uitstraling niet nieuw, oorspronkelijk of uniek is en dat de enkele toekenning van een designprijs niet betekent dat het werk daardoor auteursrechtelijk beschermd is.

7.5.3. Het hof oordeelt als volgt.

Op grond van het bepaalde in artikel 1 juncto 10 Auteurswet komen voor auteursrechtelijke bescherming die werken in aanmerking die voldoende oorspronkelijk zijn, een eigen karakter hebben en bovendien het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt in dat het niet ontleend mag zijn aan het werk van een ander. Om te voldoen aan de eis dat het werk het persoonlijke stempel van de maker draagt, zal sprake moeten zijn van een resultaat van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, dat aldus een voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een uiterlijk heeft dat zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen (Hoge Raad, 30 mei 2008, LJN BC 2153; Endstra tapes). Voorts heeft het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen bepaald, dat het auteursrecht slechts kan gelden met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is in die zin, dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan (HvJ EG 16 juli 2009, AMI 2009, 20 Infopaq).

7.5.4. Voorzover vormgeving technisch noodzakelijk is komt zij niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Anders dan Melano kennelijk meent, heeft de rechtbank niet geoordeeld dat aan de Melano sieraden geen auteursrechtelijke bescherming toekomt omdat de door Melano gemaakte keuzes zijn gemaakt met het oog op een technisch effect (uitwisselbaarheid). De rechtbank heeft geoordeeld dat de onderbouwing door Melano van het vereiste persoonlijke stempel van de maker slechts ziet op functionele eisen en dat zij overigens dat persoonlijke stempel onvoldoende heeft onderbouwd.

7.5.5. T. heeft terecht opgemerkt dat Melano heeft nagelaten per model aan te geven waaruit het persoonlijke stempel van de maker bestaat. Melano maakt niet concreet dat en op welke wijze elk individuele Melano sieraad, ten aanzien waarvan Melano auteursrechtelijke bescherming claimt, het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en van creatieve keuzes. Zij heeft vooral in eerste aanleg doch ook in hoger beroep de nadruk gelegd op het unieke systeem van uitwisselbaarheid, dat door haar zou zijn bedacht. Ideeën zijn echter niet auteursrechtelijk beschermd. Weliswaar kan de uitwerking van een idee een werk in de zin van de Auteurswet opleveren, maar Melano heeft niet onderbouwd aangevoerd dat daarvan in casu sprake is. Zij heeft niet concreet aangegeven dat en op welke wijze bijvoorbeeld haar cateye ring, haar cateye hanger en haar cateye oorbellen het resultaat zijn van genoemde subjectieve en creatieve keuzes. Zij heeft ermee volstaan foto's van deze sieraden over te leggen, een aantal sieraden te deponeren, te wijzen op haar systeem van uitwisselbaarheid en in zijn algemeenheid wat op te merken omtrent vormgeving, materiaal, maatvoering en kleur. Mede gelet op het door T. gevoerde verweer is dat onvoldoende om te kunnen vaststellen dat de Melano sieraden, elk voor zich, het resultaat zijn van bepaalde creatieve keuzes, nog daargelaten dat hetgeen Melano heeft aangevoerd ten aanzien van de vormgeving, maatvoering, kleur en materiaal ("strak, minimalistisch, klassieke uitstraling, groot, zilver") op zichzelf genomen onvoldoende wijst op creatieve keuzes. Het hof neemt in dit verband mede in aanmerking dat T. in eerste aanleg heeft gewezen op reeds bestaande, vergelijkbare sieraden(lijnen) met verwisselbare componenten die op de markt zijn gebracht. Melano heeft dat niet bestreden, noch voldoende onderbouwd aangevoerd dat haar sieraden zich daarvan onderscheiden door hun oorspronkelijkheid en persoonlijk makerschap.

7.5.6. Het voorgaande betekent dat de op het auteursrecht gebaseerde vorderingen van Melano reeds stranden op het feit dat Melano onvoldoende het vereiste persoonlijke stempel heeft onderbouwd. Daarom behoeft grief II, dat het makerschap betreft, in beginsel geen bespreking meer. Niettemin zal het hof ook deze grief bespreken. Ook dit tweede vereiste is onvoldoende door Melano onderbouwd. T. heeft als verweer aangevoerd dat de Eligo sieraden in april 2003 zijn ontworpen door Wu Wing Pok in Hong Kong. T. heeft de desbetreffende ontwerptekeningen overgelegd. Melano heeft deze tekeningen als ongeloofwaardig gekwalificeerd, maar zij heeft die (dis)kwalificatie niet nader onderbouwd. Evenmin heeft zij zelf gedateerde ontwerptekeningen van de Melano sieraden overgelegd. Zij heeft volstaan met overlegging van één ongedateerd en ongesigneerd schetsontwerp van een ring, waarvan zij bovendien stelt dat die eind 2003 – dus later dan april 2003 - is vervaardigd (mvg 24, prod. 10). Verder heeft Melano verwezen naar "*personen, die bij de ontwikkeling van deze sieraden waren betrokken*". Zij heeft verklaringen van deze personen overgelegd. Daarin wordt echter gesproken van ontwerpen van na juni 2005. In het licht van het verweer van T. had het op de weg van Melano gelegen, als de partij die de op het auteursrecht gebaseerde vordering instelt, om nader onderbouwd aan te geven dat haar sieraden eerder dan in april 2003 zijn ontworpen c.q. dat de door T. overgelegde tekeningen niet authentiek kunnen zijn c.q. dat de Melano sieraden niet zijn ontleend aan andere werken.

7.5.7. Kort en goed stranden de op het auteursrecht gebaseerde vorderingen van Melano op het onvoldoende onderbouwd zijn van zowel het vereiste persoonlijke stempel als het vereiste makerschap.

Slaafse nabootsing; grief III

7.6.1. Nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom is in beginsel geoorloofd, tenzij door die

nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (Hoge Raad 20 november 2009, NJ 2011, 302, Lego).

7.6.2. Omtrent de hiervoor genoemde elementen heeft Melano in eerste aanleg niets aangevoerd. De rechtbank heeft dit vastgesteld en daarop terecht de vorderingen, voorzover gebaseerd op slaafse nabootsing, afgewezen.

In hoger beroep heeft Melano aangevoerd dat haar sieraden een eigen plaats op de markt innemen. Zij heeft in dat verband gewezen op de in 2005 op de beurs in Utrecht ontvangen prijs, op *“haar unieke zettingen die uitwisselbaarheid van stenen mogelijk maken”* en op het feit dat een zoektocht op internet met “Google” meer treffers oplevert dan *“de gelijknamige Italiaanse stad”*. Volgens Melano is er ook verwarringsgevaar, omdat de Eligo sieraden op de Melano sieraden lijken, wat wordt onderschreven door de rechtbank die ten aanzien van een aantal sieraden overeenstemming heeft aangenomen. Ook heeft de controlerende instantie van de Waarborgwet, Verispect, een controle bij Melano uitgevoerd, omdat Verispect sieraden als die van Melano in de handel had aangetroffen zonder keurmerk. Melano houdt het ervoor dat het de Eligo sieraden zijn die tot de verwarring bij Verispect hebben geleid. Bovendien had T. net zo goed een andere vormgeving kunnen kiezen, aldus Melano.

7.6.3. T. heeft betoogd dat hij heeft aangetoond dat de Eligo sieraden al (vóór) medio april 2003 zijn ontworpen en dat reeds daarom van nabootsing geen sprake kan zijn. Verder heeft hij de Eligo sieraden als gereed product in Hong Kong gekocht en geen opdracht gegeven de Melano sieraden te kopiëren, aldus T.. Bovendien hebben de Melano sieraden volgens T. geen eigen plaats op de markt, waarbij T. vergelijkbare sieraden van andere leveranciers noemt, zijn de zettingen al eerder toegepast en bepalen die nu juist de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het sieraad en is er geen verwarringsgevaar omdat op de Melano sieraden duidelijk de naam Melano wordt vermeld en op de Eligo sieraden niet. T. betwist dat de controle door Verispect verband heeft gehouden met de Eligo sieraden.

7.6.4. Het hof oordeelt als volgt.

De op slaafse nabootsing gebaseerde vordering kan niet worden toegewezen reeds omdat niet is komen vast te staan dat T. de Melano sieraden heeft nagebootst. T. heeft reeds in eerste aanleg – door Melano onweersproken - gesteld dat hij de Eligo sieraden in november 2009 als gereed product heeft gekocht van een met name genoemde leverancier. Uit niets blijkt dat T. zelf heeft nagebootst of heeft laten nabootsen. Voorzover Melano heeft bedoeld te stellen dat T. niettemin jegens haar onrechtmatig handelt door de door een derde onrechtmatig nagebootste Eligo sieraden te verhandelen, heeft zij die stelling niet althans onvoldoende onderbouwd.

Tenslotte – en ten overvloede – overweegt het hof dat hetgeen Melano in hoger beroep heeft aangevoerd omtrent de eigen plaats op de markt en het verwarringsgevaar, in het licht van de gemotiveerde betwisting door T., onvoldoende is onderbouwd. De enkele eervolle vermelding op een sieradenbeurs, welke vermelding overigens één Melano sieraad betrof, of een aantal “hits” via Google is onvoldoende om aan te nemen dat de Melano sieraden een eigen plaats op de markt innemen, temeer nu T. onderbouwd heeft aangevoerd dat er veel meer vergelijkbare sieraden op de markt zijn. Verder blijkt nergens uit dat de door Melano gestelde Verispect controle verband hield met de Eligo sieraden. Ook de door de rechtbank aangenomen overeenstemming (in het kader van een auteursrechtelijke toetsing), die T. overigens heeft betwist, is zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onvoldoende om

verwarringsgevaar aan te nemen.
De derde grief slaagt niet.

Handelsnaam- en merkenrechtinbreuk? Grief IV

7.7.1. Melano heeft aangevoerd dat T. Eligo sieraden heeft verkocht c.q. doet verkopen onder de naam Melano. Zij heeft in dit verband één detaillist genoemd: mevrouw Nobis die een winkel genaamd “t Juweeltje” heeft. Verder heeft Melano gewezen op een weblink waarop zowel de naam Melano als de bedrijfsnaam van T., Quiges, voorkomt.

7.7.2. T. heeft betwist dat hij ooit de naam Melano heeft gebruikt in verband met de verkoop van de Eligo sieraden. Ook heeft hij betwist zijn afnemers te hebben verzocht de Eligo sieraden als Melano sieraden te verkopen. T. heeft erop gewezen dat hij de namen van zijn afnemers aan Melano heeft verstrekt en dat Melano haar stelling niet heeft onderbouwd. Van mevrouw Nobis heeft T. een brief overgelegd die zijn verweer ondersteunt. Tenslotte heeft T. gebruik door hem op internet van de naam Melano gemotiveerd betwist.

7.7.3. Het hof is van oordeel dat het door Melano gestelde gebruik door T. van Melano’s handelsnaam en merk niet is komen vast te staan. Het enkele feit dat de namen Melano en Quiges op een website van een derde voorkomen is onvoldoende om gebruik door T. van de naam Melano aan te nemen.
De vierde grief slaagt evenmin.

7.8. De slotsom is dat geen van de principale grieven slaagt en dat het beroepen vonnis in zoverre zal worden bekrachtigd. Melano zal als de in het ongelijk gestelde partij in de aan de zijde van T. gevallen proceskosten worden veroordeeld. T. heeft op de voet van art. 1019h Rv. een bedrag van € 18.976,87 aan proceskosten in hoger beroep (principaal en incidenteel appel) gevorderd. De vergoeding van proceskosten is ook onderwerp van het incidentele appel. Daarom zal het hof eerst het incidentele appel behandelen en daarna de in principaal en in incidenteel appel toe te wijzen kosten bespreken.

In incidenteel appel

7.9.1. T. heeft in incidenteel appel één grief aangevoerd, gericht tegen de door de rechtbank uitgesproken proceskostenveroordeling. In eerste aanleg had T. een bedrag van € 20.746,97 excl. BTW en te vermeerderen met de kosten over de periode vanaf 1 november 2010 gevorderd. De rechtbank wees een bedrag van € 8.552,50 toe.
Volgens T. had de rechtbank het gevorderde bedrag moeten toewijzen, reeds omdat Melano dat niet had betwist. Verder zijn de door T. overgelegde specificaties voldoende helder, hebben de kosten ook betrekking op de periode voorafgaand aan de inleidende dagvaarding en betreft het geen “eenvoudige bodemzaak” maar een “overige bodemzaak” waarvoor in ieder geval een indicatie-tarief van € 20.000,-- geldt, aldus T..

7.9.2. Melano heeft aangevoerd dat er in eerste aanleg door het ontbreken van re- en dupliek geen uitdrukkelijke betwisting van de door T. opgevoerde kosten heeft plaatsgevonden. In hoger beroep heeft Melano die kosten en ook de in appel door T. opgevoerde kosten uitdrukkelijk betwist. Melano heeft de juistheid van de specificaties betwist en erop gewezen dat haar raadsman beduidend minder uren heeft opgegeven dan de raadsman van T. heeft gedaan. Zij vond de door de rechtbank uitgesproken proceskostenveroordeling al te hoog, maar heeft daarin berust.

7.9.3. Het hof stelt voorop dat het verweer tegen vergoeding van volledige proceskosten zich toe kan spitsen niet alleen op het aantal in rekening te brengen uren van de behandelend advocaat en het daarop toe te passen uurtarief, maar ook op de vraag of die kosten “redelijk en evenredig” zijn en of de billijkheid zich wellicht tegen de gevorderde vergoeding verzet. Hoewel het enkele feit dat de advocaat van de ene partij beduidend meer uren in rekening heeft gebracht dan de advocaat van de andere partij op zichzelf genomen nog niet betekent dat de kosten van eerstgenoemde partij niet als redelijk en evenredig zijn aan te merken, kan een grote discrepantie tussen de in rekening gebrachte uren daarvoor wel een indicatie zijn. T. heeft deze discrepantie – tussen 154 uren aan de zijde van T. en 20 uren aan de zijde van Melano - niet toegelicht. Verder heeft T. onvoldoende concreet toegelicht waarom deze zaak geen eenvoudige bodemzaak zou zijn. T. heeft verwezen naar “*de omvang van het redelijkerwijs noodzakelijke feitenonderzoek en de omvang van het relevante feitencomplex*”. Dat feitencomplex is naar het oordeel van het hof echter beperkt qua omvang, mede gelet op de eigen stellingen van T. dat hij slechts een maand of twee een beperkt aantal Eligo sieraden heeft verkocht. T. heeft verder zijn stelling dat Melano “*zelf van deze zaak een niet eenvoudige bodemzaak heeft gemaakt*” niet toegelicht. Gelet hierop, op de gemotiveerde betwisting door Melano van de urenspecificatie van T. (’s raadsman) en op het feit dat de rechtbank naar het oordeel van het hof deze zaak terecht als eenvoudige bodemzaak heeft aangemerkt, slaagt de incidentele grief niet. T. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de aan de zijde van Melano gevallen proceskosten worden veroordeeld.

In principaal en incidenteel appel; de proceskosten

7.10.1. In het principaal appel moet Melano de aan de zijde van T. gevallen proceskosten dragen. T. heeft terzake een bedrag van € 18.976,87 exclusief BTW en te vermeerderen met de kosten vanaf 7 juni 2012 gevorderd. T. heeft verwezen naar de producties 12A en 12B. Daaruit blijkt dat T. (’s raadsman) ruim 74 uur heeft besteed aan het hoger beroep tot en met het nemen van de memorie van antwoord/memorie van grieven tegen een gemiddeld uurtarief van € 231,45 exclusief BTW.

Uit de door Melano overgelegde productie 14, laatste blad, blijkt dat haar raadsman over de periode 26/5/2011 (ontvangst eindvonnis) tot en met 21/12/2011 (opstellen mvg en bijwonen cna) 21 uur aan de zaak heeft besteed tegen een uurtarief van € 150,--.

Melano heeft de juistheid van de door T. overgelegde urenspecificatie betwist en daarbij gewezen op een discrepantie tussen het over en weer genoteerde aantal uren overleg tussen beide advocaten.

7.10.2. Zoals hiervoor reeds is overwogen betekent het feit dat de advocaat van de ene partij veel meer uren schrijft dan de advocaat van de andere partij op zichzelf genomen nog niet dat de kosten die door eerstgenoemde partij zijn gemaakt niet als redelijk en evenredig zijn aan te merken. Een oorzaak kan bijvoorbeeld gelegen zijn in de noodzaak tot het doen van onderzoek en de omvang van dat onderzoek, dat voor beide partijen kan verschillen. Ook kan de ene partij veel vaker contact hebben/zoeken met zijn of haar advocaat dan de andere partij. Verder is de enkele hantering van een hoger uurtarief niet bij voorbaat als “onredelijk of onevenredig” aan te merken. Dat uurtarief dient op zichzelf te worden beoordeeld.

7.10.3. Naar het oordeel van het hof heeft T. zijn vordering tot vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten voldoende onderbouwd en gespecificeerd. Het enkele feit dat de raadsman van Melano een aanzienlijk lager aantal uren en tegen een lager uurtarief aan zijn cliënt in rekening heeft gebracht rechtvaardigt niet de conclusie dat de door T.

gevorderde kosten niet als redelijk en evenredig zouden zijn aan te merken. Voorts betekent het feit dat de raadsman van T. meer telefonisch overleg met de raadsman van Melano heeft genoteerd dan de raadsman van Melano (omgekeerd) heeft genoteerd niet zonder meer dat door de raadsman van T. niet daadwerkelijk bestede tijd is geschreven. Ook is denkbaar dat door de raadsman van Melano om zijn moverende redenen minder tijd is geschreven dan daadwerkelijk is besteed. Ander, concreet verweer tegen deze vordering heeft Melano niet gevoerd. Het gevorderde bedrag van € 18.976,87 excl. BTW

(€ 17.243,27 honorarium en € 1.733,60 verschotten) is toegewezen.

Het hof tekent hierbij aan dat gelet op de verhoudingsgewijs zeer beperkte omvang van het debat op de grondslag van de slaafse nabootsing geen afzonderlijke begroting op basis van het liquidatietarief plaatsvindt.

7.10.4. In het incidentele appel moet T. de aan de zijde van Melano gevallen proceskosten dragen. Melano heeft haar proceskosten – van zowel de eerste aanleg als van het hoger beroep tot en met de memorie van grieven - begroot op € 6.806,95 exclusief BTW. Uit de door haar overgelegde urenspecificatie kan de tijd gemoeid met het incidentele appel niet worden afgeleid. Wel blijkt daaruit dat een uurtarief van € 150,- is gehanteerd.

Gelet op i) de vordering van Melano tot veroordeling van T. in de werkelijke proceskosten, ii) het gehanteerde uurtarief en iii) de inhoud en de omvang van de in het incidentele appel gewisselde processtukken, begroot het hof de in het incidentele appel aan de zijde van Melano gevallen kosten op € 600,- (vier uur tegen een uurtarief van € 150,-) exclusief BTW.

8 De uitspraak

Het hof:

op het principaal en incidenteel appel

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 25 mei 2011 voor zover dit aan het oordeel van het hof is onderworpen;

veroordeelt Melano in de proceskosten van het principale hoger beroep, welke kosten tot op heden aan de zijde van T. worden begroot op € 1.733,60 aan verschotten en op € 17.243,27 exclusief BTW aan salaris advocaat;

veroordeelt T. in de proceskosten van het incidentele hoger beroep, welke kosten tot op heden aan de zijde van Melano worden begroot op € 600,- exclusief BTW aan salaris advocaat;

verklaart deze proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. P.Th. Gründemann, P.M. Huijbers-Koopman en M.A. Wabeke en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 29 januari 2013.

griffier

rolraadsheer