

**LJN: BT8511, Gerechtshof Leeuwarden , 200.064.095/01**

Datum 18-10-2011  
uitspraak:  
Datum 18-10-2011  
publicatie:  
Rechtsgebied: Handelszaak  
Soort procedure: Hoger beroep  
Inhoudsindicatie: Beoordelingsmarge van de rechter met betrekking tot een veroordeling in de proceskosten ex. art. 1019h RV.  
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

**Uitspraak**

Arrest d.d. 18 oktober 2011  
Zaaknummer 200.064.095/01

HET GERECHTSHOF TE ARNHEM  
Nevenzittingsplaats Leeuwarden

Arrest van de derde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

1. [appellant],  
wonende te [woonplaats],  
hierna te noemen: [appellant 1],
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
De Culinaire Makelaar B.V. ,  
gevestigd te Zwolle,  
hierna te noemen: De Culinaire Makelaar,

appellanten,  
in eerste aanleg: gedaagden,  
hierna gezamenlijk te noemen: [appellanten],  
advocaat: mr. H. Maatjes, kantoorhoudende te Amsterdam,

tegen

BI-WEAR Clothing Company B.V.,  
gevestigd te Amsterdam,  
geïntimeerde,  
in eerste aanleg: eiseres,  
hierna te noemen: Bi-Wear,  
advocaat: mr. R.M.R. van Leeuwen, kantoorhoudende te Amsterdam.

De inhoud van het tussenarrest d.d. 3 mei 2011 wordt hier overgenomen.

1. Het verdere procesverloop

1.1 In het arrest van 3 mei 2011 heeft het hof aan Bi-Wear de gelegenheid geboden zich alsnog uit te laten over het verweer van De Culinaire Makelaar dat Bi-Wear niet als maker/auteursrechthebbende van de Bi-Wear collectie kan worden beschouwd. Het hof heeft de zaak naar de rol verwezen voor akte aan de zijde Bi-Wear. Vervolgens heeft Bi-Wear op 7 juni 2011 een akte na tussenarrest genomen. Bi-Wear heeft bij die gelegenheid drie nieuwe producties (17, 18 en 19) in het geding gebracht. Hierop heeft De Culinaire Makelaar bij antwoord na tussenarrest van 5 juli 2011 gereageerd. Bij deze gelegenheid heeft zij een vijftal nieuwe producties (W, Y, Z, AA) in het geding gebracht.

1.2 Op 6 juli 2006 is door Bi-Wear een fax bij de griffie ingediend. Het hof stelt vast dat deze fax niet bij akte is ingediend, zodat dit stuk op grond van artikel 2.1 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven niet in behandeling wordt genomen.

1.3 Vervolgens is door Bi-Wear op 19 juli 2011 een akte uitlating producties genomen. Hierop heeft De Culinaire Makelaar bij antwoordakte uitlating producties op 16 augustus 2011 gereageerd.

1.4 Ten slotte hebben partijen de procesdossiers overgelegd en andermaal arrest gevraagd.

2. De verdere beoordeling

Nader over de grieven I, II en III

2.1 Bij voornoemd tussenarrest is Bi-Wear toegelaten aannemelijk te maken feiten en omstandigheden waaruit volgt dat de auteursrechten op de in dit geding relevante kledingstukken (bij prod 1. van MvA aangeduid onder de artikelnummers 1, 2, 4, 5, 15, 16,

17 en 18) krachtens artikel 7 Auteurswet aan Bi-Wear toekomen. Het hof is van oordeel dat Bi-Wear dit, vooruitlopend op een bodemprocedure, voldoende aannemelijk heeft gemaakt. Daartoe is het volgende bepalend.

2.2 Het hof stelt voorop dat een beroep op artikel 7 Auteurswet, naast een dienstverband, vereist dat de in dienst verrichte arbeid bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst. In het tussenarrest is (voorshands) vastgesteld dat de getoonde kledingstukken onder artikelnummers 1, 2, 4, 5, 15, 16, 17 en 18 als werken kwalificeren en dat [ontwerper] als feitelijke maker van deze werken moet worden aangemerkt. Het feit dat [tekenaars] in opdracht van Bi-Wear de patronen voor de ontwerpen van [ontwerper] heeft (uit)getekend, doet hieraan niet af, nog daargelaten dat de eventuele rechten op de patronen door [tekenaars] aan Bi-Wear zijn overgedragen (prod. 3 bij inl. dagv. en prod. 4 bij MvA). Door De Culinaire Makelaar wordt in dit verband ten onrechte uit het oog verloren dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de (oorspronkelijke) kledingontwerpen en de patronen die op basis daarvan tot stand zijn gekomen.

2.3 Vervolgens dient te worden onderzocht of deze werken door [ontwerper] in dienst van Bi-Wear zijn verricht. Daarbij gaat het hof, met partijen, er vanuit dat het begrip dienstverband als bedoeld in artikel 7 Auteurswet in beginsel samenvalt met het criterium voor een arbeidsovereenkomst volgens artikel 7:610 BW. Dat veronderstelt, naast arbeid en loon, een gezagsverhouding.

#### Arbeid en loon

2.4 Met betrekking tot de kledingstukken onder artikelnummers 1, 2, 4, 5, 15, 16, 17 en 18 moet, nu dit door De Culinaire Makelaar niet is weersproken, als vaststaand worden aangenomen dat deze kledingstukken door Bi-Wear in de periode 2005 tot en met 2009 zijn vervaardigd. Zoals blijkt uit de als productie 17 overgelegde loonstroken en belastingaangiften was [ontwerper] in deze periode in loondienst van Bi-Wear. Aan het verweer van De Culinaire Makelaar dat de authenticiteit van deze stukken niet te controleren is omdat het BSN/Sofinummer onzichtbaar is gemaakt, wat daarvan overigens ook verder zij, gaat het hof voorbij omdat een kort geding zich niet leent voor een volledig onderzoek van die (bewijs)stukken. Deze stukken overziend is het hof voorshands van oordeel dat Bi-Wear voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat [ontwerper] bij Bi-Wear in loondienst was.

#### Gezagsverhouding

2.5 De enkele omstandigheid dat [ontwerper] bestuurder en aandeelhouder is van Robia Holding B.V., die op zijn beurt aandeelhouder en bestuurder is van Bi-Wear, staat er niet aan in de weg dat tussen Bi-Wear en [ontwerper] met betrekking tot met de door haar voor Bi-Wear verrichte ontwerpwerkzaamheden een gezagsverhouding aanwezig is. Anders dan De Culinaire Makelaar betoogt, is voor het aannemen van een gezagsverhouding voldoende dat de werkgever bevoegd is de werknemer bindende aanwijzingen met betrekking tot het te verrichten werk te geven. Het is niet noodzakelijk dat de werkgever in feite van die bevoegdheid gebruik maakt (vgl. HR, 7 februari 2001, LJN: AA9845). Uit de als productie 18 overgelegde schriftelijke verklaring, waarvan de betrouwbaarheid niet wordt betwist, blijkt dat Bi-Wear de bevoegdheid had dergelijke aanwijzingen aan [ontwerper] te geven. In het gegeven geval, waarbij werkgever en werknemer bevestigen dat de werkgever deze bevoegdheid heeft, hecht het hof meer waarde aan de overgelegde verklaring dan de (blote) stelling van De Culinaire Makelaar dat de werkgever deze bevoegdheid niet had.

2.6 Op grond van het voorgaande is het voorts aannemelijk dat het ontwerpen van de in het geding zijnde kledingstukken tot de taak van [ontwerper] behoorde zodat ook aan het tweede vereiste van artikel 7 Auteurswet wordt voldaan, namelijk de eis dat de in dienst verrichte arbeid bestaat in het maken van bepaalde werken. Beslist is immers dat [ontwerper] beschouwd moet worden als de feitelijke maker van de omschreven werken die zij in dienstverband van Bi-Wear tegen betaling van loon heeft ontworpen. Het enkele feit dat [ontwerper] tevens actief was als managing director van Bi-Wear, sluit niet uit dat zij in dienstverband van Bi-Wear de ontwerpen heeft gemaakt.

2.7 Het verweer van De Culinaire Makelaar dat de arbeid van [ontwerper] niet (mede) bestond uit het ontwerpen van de genoemde kledingstukken, slaagt aldus niet. Naar het voorlopig oordeel van het hof kan mitsdien in het midden blijven of de onderhavige kledingstukken als van Bi-Wear afkomstig zijn openbaar gemaakt.

2.8 De voorlopige conclusie is dat Bi-Wear voorshands genoegzaam heeft aangetoond dat zij rechthebbende is op de auteursrechtelijk beschermde kledingstukken onder artikelnummers 1, 2, 4, 5, 15, 16, 17 en 18. De verbodsvorderingen zijn wat betreft deze kledingstukken door de voorzieningenrechter terecht toegewezen. In het tussenarrest is reeds beslist dat de verboden wat betreft de overige stukken (artikelnummers 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 en 22) ten onrechte zijn toegewezen. In zoverre slagen de grieven I, II en III.

#### Grief IV

2.9 Deze grief houdt in dat de voorzieningenrechter ten onrechte de proceskosten van [appellant 1] op nihil heeft gesteld omdat [appellant 1] geen kosten heeft moeten maken.

2.10 [appellant 1] stelt dat een deel van de door zijn advocaat en de advocaat van De Culinaire Makelaar gemaakte proceskosten verband houden met het door de voorzieningenrechter toegewezen verweer dat [appellant 1] met de inbreuk niets van doen had. Volgens [appellant 1] bedragen deze kosten minimaal 25% van de totale door de advocaat van de Culinaire Makelaar en [appellant 1] gefactureerde proceskosten. De vordering wordt door Bi-Wear gemotiveerd betwist.

2.11 Met Bi-Wear is het hof van oordeel dat het, op de voet van artikel 1019h Rv., op de weg van [appellant 1] had gelegen zijn vordering nader te onderbouwen, in het bijzonder het door hem geschatte percentage van de tijd die door zijn advocaat aan zijn verweer is besteed, vergezeld van een gespecificeerde opgave van de gevorderde kosten. Nu [appellant 1] zijn vordering op dit punt in het geheel niet heeft onderbouwd, is het - anders dan [appellant 1] stelt - juist dat de voorzieningenrechter de proceskosten van [appellant 1] op nihil heeft gesteld.

2.12 Grief IV faalt derhalve.

Incidentele grief

2.13 Bi-Wear heeft in punt 9 (9.1 - 9.7) van haar memorie van antwoord uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen de proceskostenveroordeling in eerste aanleg. Zij vraagt het hof deze proceskostenveroordeling te vernietigen en De Culinaire Makelaar alsnog te veroordelen in de volledige proceskosten.

2.14 Naar het oordeel van het hof dient dit bezwaar van Bi-Wear in de memorie van antwoord als een incidentele grief te worden beschouwd die in de gegeven omstandigheden toelaatbaar is. De Culinaire Makelaar heeft immers door het instellen van hoger beroep en de daarin geformuleerde bezwaren tegen de proceskostenveroordeling in eerste aanleg het debat hierover heropend. Naar het oordeel van het hof had De Culinaire Makelaar er dus op bedacht moeten zijn dat Bi-Wear dit onderdeel van haar oorspronkelijke eis alsnog in hoger beroep aan de orde zou willen stellen en had zij dit ook in de bedoelde passage in de memorie van antwoord moeten lezen. Bovendien heeft De Culinaire Makelaar bij pleidooi de gelegenheid gehad hierop te reageren.

2.15 De incidentele grief van Bi-Wear houdt in dat de voorzieningenrechter ten onrechte de proceskosten heeft gecompenseerd in de zin dat De Culinaire Makelaar slechts de helft van de kosten van Bi-Wear dient te vergoeden. Volgens Bi-Wear had de voorzieningenrechter, nu het hier ging om een kostenveroordeling in de zin van 1019h Rv., niet de bevoegdheid de kosten te compenseren.

2.16 Het hof kan Bi-Wear hierin niet volgen. De toepasselijkheid van artikel 1019h Rv. tast de beoordelingsmarge van de rechter met betrekking tot een veroordeling in de proceskosten immers niet aan. Dat de rechter de bevoegdheid heeft een weersproken vordering te matigen volgt ook uit (de tekst van) artikel 1019h Rv. waarin is bepaald dat alleen die proceskosten voor vergoeding in aanmerking die "redelijk en evenredig" zijn en alleen voor zover de billijkheid zich daartegen niet verzet. Deze bevoegdheid volgt tevens uit artikel 237 Rv.

2.17 De klacht van Bi-Wear dat de voorzieningenrechter de proceskosten ten onrechte heeft gecompenseerd, is naar het oordeel van het hof in zoverre terecht voorgedragen nu Bi-Wear op de hoofdpunten van het geschil - de vraag naar de auteursrechtelijke bescherming van de kledingsstukken en de inbreuk die daarop door de De Culinaire Makelaar wordt gemaakt - in het gelijk is gesteld. De klacht kan evenwel niet tot vernietiging van het dictum leiden nu Bi-Wear op dit punt in hoger beroep alsnog deels in het ongelijk wordt gesteld.

2.18 De klacht met betrekking tot de hoogte van proceskosten in eerste aanleg, kan evenmin tot vernietiging van het dictum leiden. Naar het oordeel van het hof is de voorzieningenrechter terecht uitgegaan van de Indicatietarieven in Intellectuele Eigendomszaken. De door Bi-Wear aangevoerde argumenten tegen toepassing van de indicatietarieven vormen voor het hof onvoldoende reden om van de indicatietarieven af te wijken nu, die argumenten (waaronder het uurtarief van de advocaat en de draagkracht van partijen) in de vaststelling van de indicatietarieven zijn verdisconteerd.

2.19 De incidentele grief faalt.

Proceskosten

2.20 Nu partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk zijn gesteld, ziet het hof aanleiding de kosten van het hoger beroep te compenseren in de zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt. Het hof laat de proceskostenveroordeling in eerste aanleg jegens de Culinaire Makelaar in stand omdat de daartegen gerichte incidentele grief faalt.

3. De beslissing

Het hof, recht doende in kort geding in hoger beroep:

- bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad Utrecht van 22 maart 2010, met uitzondering van de beslissingen over de voorlopig gegeven voorzieningen voor zover die betrekking op de kledingstukken onder artikelnummers 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 en 22 en de daaraan verbonden dwangsomveroordelingen,
  - vernietigt het vonnis uitsluitend op deze punten en doet in zoverre opnieuw recht:
- bepaalt dat de veroordelingen onder 5.2 tot en met 5.4 beperkt zijn tot de kledingstukken onder artikelnummers 1, 2, 4, 5, 15, 16, 17 en 18 van de Bi-Wear-collectie zoals getoond in prod. 1 bij memorie van antwoord;
- bepaalt dat de onder 5.5 en 5.6 opgenomen dwangsomveroordelingen alleen van toepassing zijn indien in strijd wordt gehandeld met de veroordelingen onder 5.2 tot en met 5.4 zoals hiervoor beperkt;
- bepaalt dat iedere partij de eigen kosten van het geding in hoger beroep zal dragen;
- verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mrs. R.E. Weening, voorzitter, L. Groefsema en M.F.J. Haak en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 18 oktober 2011 in bijzijn van griffier.