

12/05512

mr. Hammerstein

Zitting 11 april 2014

Conclusie inzake:

E. Rubik,
eiser in het principaal cassatieberoep,
verweerder in het incidenteel cassatieberoep,
advocaten: mr. Aantjes en mr. Klos

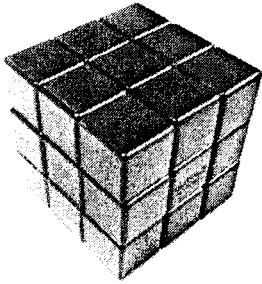
tegen:

1. Beckx Trading & Co B.V. c.s.,
2. Out of the Blue KG,
verweerders in het principaal beroep,
eisers in het incidenteel beroep,
advocaten: mr. Rörsch en mr. Cohen Jehoram

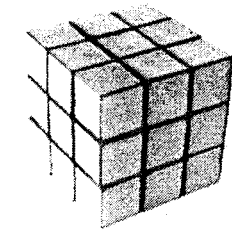
In deze zaak claimt Rubik auteursrecht op het proto-type van zijn beroemde kubus dat hij aanvankelijk ontwikkelde zonder de later bekend geworden felle contrasterende kleuren. De rechtbank oordeelde dat de rubik-kubus een functioneel logica-spel is en geen eigen oorspronkelijk karakter heeft met het persoonlijk stempel van de maker en dus geen intellectuele schepping betreft, die auteursrechtelijke bescherming verdient. Rubik meent dat uit Europese rechtspraak volgt dat vrije keuzes per definitie subjectieve keuzes zijn en daarom leiden tot auteursrechtelijke bescherming. Het idee om met kubussen te werken zou daarom beschermd zijn nu er ook andere puzzelvormen mogelijk waren. Het hof en de rechtbank zijn in dat betoog niet meegegaan. Het hof heeft een subsidiaire grief van Rubik zo uitgelegd dat het een toewijsbare vordering betrof met een meer bescheiden insteek, die erop neerkomt dat de oplossingsstand van de beroemd geworden kubus met de combinatie van de kleuren daarin (wel) een oorspronkelijke creatie oplevert. Incidenteel wordt volgens mij terecht geklaagd dat dit een (te) welwillende lezing is van wat Rubik in feite naar voren heeft gebracht in appel. Ten slotte komt de vraag aan de orde welke onderbouwing geleverd moet worden bij een (betwiste) vordering voor een 'volledige' proceskostenvergoeding.

1. Feiten¹ en procesverloop

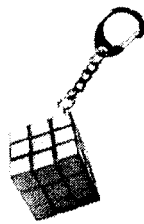
1.1 Rubik is de ontwerper van de zogenaamde Rubik's Cube. De basisvorm van deze kubus is hierna weergegeven.



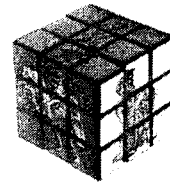
1.2. Beckx is een in Nederland gevestigde onderneming die zich bezighoudt met handel in cadeauartikelen. Op de Nederlandse markt biedt zij onder meer de navolgende producten aan:



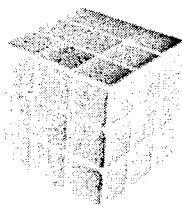
Magic Cube



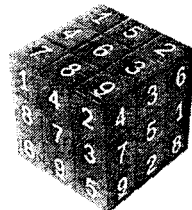
Keychain Magic Cube



Kama Sutra Cube



Pink Cube



Sudoku Cube

1.3. Out of the Blue is een Duitse vennootschap die cadeauartikelen, waaronder de hiervoor bedoelde producten, levert aan (onder meer) Beckx².

¹ Het hof geeft een eigen weergave van waar het in deze zaak om gaat in rov. 4.1-4.4. In rov. 3 van het bestreden arrest wordt evenwel naar rov. 2.1-2.3 van het vonnis van de rechtbank verwezen als het gaat om de vaststaande feiten.

1.4 Stellende dat Beckx c.s. inbreuk maken op het auteursrecht op de door hem ontworpen kubus, heeft Rubik de volgende vordering in kort geding ingesteld:

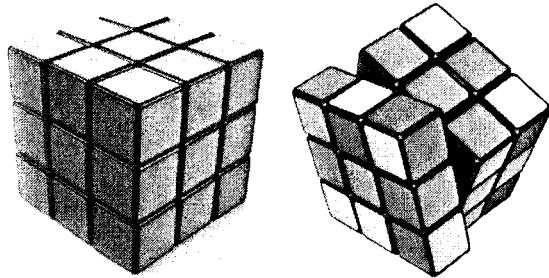
1. dat Out of the Blue c.s. bevolen wordt om iedere verdere inbreuk op het auteursrecht met betrekking tot Rubiks kubus te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom,
2. dat Out of the Blue c.s. veroordeeld wordt om een door een registeraccountant gecertificeerde schriftelijke verklaring te overleggen over het aantal inbreukmakende producten dat Out of the Blue c.s. in voorraad heeft en/of heeft verkocht, de verkoopprijs van de inbreukmakende producten, het totaalbedrag aan genoten winst, en de naam en adresgegevens van de kopers en leveranciers van de inbreukmakende producten, op straffe van verbeurte van een dwangsom,
3. dat Out of the Blue c.s. veroordeeld wordt de bij haar in voorraad aanwezig zijnde inbreukmakende producten te laten vernietigen, op straffe van verbeurte van een dwangsom,
4. dat Out of the Blue c.s. hoofdelijk veroordeeld wordt in de kosten van de procedure overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv,
5. dat de termijn ex artikel 1019i Rv bepaald wordt op zes maanden na betekening van het vonnis.

1.5 De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen nu op de meest basale uitvoering van de Rubiks kubus (zonder kleuren) geen auteursrecht rust, omdat de vormgeving daarvan technisch en functioneel bepaald is en de kubusvorm niet oorspronkelijk is. Het ontbreken van een vaste verbinding tussen de elementen en de draaibaarheid van Rubiks kubus zijn de technische randvoorwaarden voor de oplossing van Rubiks 'probleem' (om de onderdelen van een object van plaats te laten veranderen zonder dat het object uit elkaar zou vallen), zodat die elementen niet als creatieve keuzes van Rubik kunnen worden aangemerkt. De functie van Rubiks kubus als 3D-spel brengt mee dat de afzonderlijke kubusvormige elementen individueel identificeerbaar moeten zijn, omdat anders het spelelement zou ontbreken. De speler moet de elementen individueel kunnen volgen om te kunnen bepalen of hij met het oplossen van de puzzel op de goede weg is. Dit element is dus functioneel bepaald. Rubik heeft voorts voor de meest basale vorm, de kubus, gekozen en deze vervolgens op de meest basale wijze opgedeeld, namelijk in meerdere kleinere kubussen die tezamen de grote kubus vormen. Omdat die wijze van vormgeving al lang bekend is (ook bij 3D-spellen) is ook daarin geen creatieve keuze van de

² Rov. 2.1-2.3 van het vonnis van de rechtbank.

maker aan te wijzen. Rubiks kubus komt derhalve niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking volgens de voorzieningenrechter³.

1.6 Tegen dit vonnis is Rubik in hoger beroep opgekomen onder aanvoering van vier grieven. Daarbij heeft Rubik de grondslag van zijn vorderingen aangevuld. In hoger beroep heeft Rubik zich subsidiair beroepen op het auteursrecht op de kubus inclusief de kleurvlakken, waarover het hof Amsterdam al eens eerder oordeelde⁴. De vormgeving inclusief de kleurvlakken is niet weergegeven in het bestreden arrest. Beckx klaagt incidenteel dat in de gedingstukken een voldoende duidelijke kleurstelling van Rubiks kubus ontbreekt en dat het hof ten onrechte ervan uitgaat dat in het lichaam van de memorie van grieven een kleurenvariant van de Rubiks kubus is afgebeeld. Ik stel vast dat Rubik alleen analoge afbeeldingen heeft verstrekt aan de Hoge Raad, waaronder geen heldere afbeelding van 'de kleurenvariant'. Voor de begrijpelijkheid verwijs ik daarom naar afbeeldingen, zoals die te vinden zijn op IEPT/boek9 bij de publicatie van de uitspraak van het Amsterdamse hof uit 1981⁵. Ik onderstreep evenwel dat onderstaande afbeeldingen geen onderdeel vormen van de gedingstukken⁶.



³ Rb. Utrecht 12 oktober 2011, ECLI:NL:RBUTR:2011:BT7141. Ik volg de verkorte weergave de inhoudsindicatie op rechtspraak.nl.

⁴ Hof Amsterdam 16 juli 1981, IEPT19810716, BIE 1982, 50. Anders: Wichers Hoeth, 'Gekleurde strepen en blokken', AMI 1982, p. 145. Zie overigens eveneens Rb. Amsterdam, 27 november 1986, IEPT19861127, BIE 1987, 50, rov. 6, waar de 'oplossingsstand' van de kubus als beschermd werk wordt aangemerkt.

⁵ On-line te raadplegen op: http://www.boek9.nl/files/1981/IEPT19810716_Hof_Amsterdam_Rubiks_Kubus.pdf

⁶ Vergelijk HR 9 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR1653, rov. 3.5: "Het hof heeft zijn beslissing kennelijk doen steunen op feitelijke gegevens die niet in het procesdossier voorkwamen, maar die het uit eigen beweging op internet heeft gevonden. Door die gegevens aan zijn beslissing ten nadele van de bewindvoerder ten grondslag te leggen, zonder dat deze de gelegenheid heeft gekregen van die gegevens kennis te nemen en daarop desgewenst te reageren, heeft het hof gehandeld in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor". Een conclusie hoeft zich echter niet te beperken tot de gegevens in het procesdossier nu partijen nog kunnen reageren, zodat ik meen dat van 'gevaarlijk googlen' geen sprake is in het onderhavige geval. Zie evenwel: L. Siemerink, 'Rechter gewaarschuwd voor googelen', NJB 2010, 41; C. Drion, 'De onderzoekende en/of googelende rechter', NJB 2009, 14, [www.http://njblog.nl/2009/03/30/de-onderzoekende-en/of-googelende-rechter/](http://njblog.nl/2009/03/30/de-onderzoekende-en/of-googelende-rechter/) & J. Schwartz, 'As jurors turn to web, mistrials are popping up', New York Times, 17 maart 2009, http://www.nytimes.com/2009/03/18/us/18juries.html?_r=4&scp=4&sq=jury&st=cse&.

1.7 Het hof oordeelde dat voor zover Rubik zich beroept op de combinatie van zes gekleurde vlakken, zoals de kubus door hem op de markt wordt gebracht, (wel) is voldaan aan het oorspronkelijkheidscriterium. Volgens het hof heeft Beckx c.s. daarom met de door hen vervaardigde en op de Nederlandse markt gebrachte (keychain) Magic Cube inbreuk gemaakt op het subsidiair aangevoerde auteursrecht op de (vormgeving van) de kubus van Rubik. Het hof oordeelde dat de grieven slagen voor zover zij zijn gericht op toewijzing van het gevorderde verbod onder de subsidiaire grondslag en dat zij falen voor het overige.

1.7 Tegen dit oordeel heeft Rubik tijdig en regelmatig cassatieberoep ingesteld. Beckx c.s. heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. Beckx c.s. heeft in cassatie verzocht om een spoedbehandeling. Rubik heeft tegen dit verzoek bezwaar gemaakt. Het verzoek is afgewezen door de rolraadsheer. Partijen hebben hun stellingen schriftelijk doen toelichten. Er is over en weer gerepliceerd en gedupliceerd.

1.8 Het verdient signalering dat een bodemprocedure aanhangig is⁷.

2. Beoordeling

Primaire cassatieberoep

2.1 Het middel valt uiteen in subonderdelen A, B en C. Alle onderdelen zijn gericht tegen rov. 4.7, 4.8 en 4.10⁸:

4.7 Het hof stelt voorop dat voor auteursrechtelijke bescherming onder de Auteurswet is vereist dat sprake is 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. Onderdelen die louter door hun technische functie worden bepaald, voldoen niet aan het

⁷ Rb. Midden Nederland (Utrecht) 4 december 2013, IEF 13314. In dit tussenvonnissen heeft de rechtbank een incidentele vordering van Rubik tot onbevoegdverklaring afgewezen en zich bevoegd verklaard op grond van 5 lid 3 EEX-Vo. Zie [http://www.ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum_nl%20Rechtbank%20Midden-Nederland%204%20december%202013,%20HA%20ZA%2013-316%20\(Beckx%20Trading%20en%20Out%20of%20the%20Blue%20tegen%20Rubik\).pdf](http://www.ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum_nl%20Rechtbank%20Midden-Nederland%204%20december%202013,%20HA%20ZA%2013-316%20(Beckx%20Trading%20en%20Out%20of%20the%20Blue%20tegen%20Rubik).pdf).

⁸ Rov. 4.9 bevat enkel een verkorte weergave van het verweer van Beckx c.s.

oorspronkelijkheidscriterium. Aan het oorspronkelijkheidscriterium is niet voldaan wanneer de uitdrukking van de onderdelen waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen door hun technische functie wordt bepaald, aangezien de verschillende manieren om een idee uit te voeren dan zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan (HvJ EU 16 juli 2009, C-5/08 (Infopaq); HvJ EU 22 december 2010, C-393/09 (Softwarová); HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (Eva Maria Painer)).

4.8 Volgens Rubik voldoet de kubus aan het hiervoor bedoelde oorspronkelijkheidscriterium. Daartoe heeft Rubik gewezen op een aantal concrete elementen van de kubus (memorie van grieven, onder 23 en pleitnota in hoger beroep, onder 25), te weten: - de kubus vorm als hoofdvorm, - de samenstelling uit kleinere kubusvormige elementen, - de samenstelling uit 26 (uiterlijk schijnbaar 27) kleinere kubusvormige elementen, - individuele identificeerbaarheid van de samenstellende kubusvormige elementen, - het ontbreken van een vaste onderlinge verbinding van de samenstellende kubusvormige elementen, waardoor de elementen schijnbaar geheel "los" van elkaar staan en als het ware "onzichtbaar" bijeen worden gehouden, - de 360 graden draaibaarheid van de samenstellende kubusvormige elementen in groepen van 3 rijen van drie elementen, - de 360 graden draaibaarheid van de samenstellende kubusvormige elementen in groepen van 3 rijen van drie elementen langs 3 assen, - de 360 graden draaibaarheid van de samenstellende kubusvormige elementen in groepen van drie rijen van drie elementen langs 3 assen waarbij de samenstelling van de groep wisselt al naar gelang de as waarlangs wordt gedraaid. Volgens Rubik is het juist het volledige samenstel van alle door Rubik bij de vormgeving gemaakte ontwerpkeuzes en het zintuiglijk effect dat dit concrete geheel bewerkstelligt wanneer de kubus door bekijken en tasten als één geheel wordt waargenomen, die de kubus een eigen intellectuele schepping van Rubik en daarmee een auteursrechtelijk werk maken (pleitnota in hoger beroep, nrs. 17 tot en met 28). Rubik beroept zich daarbij primair op auteursrechtelijke bescherming van de kubus zonder (kleuren)opdruk (zoals hiervoor onder 4.1 afgebeeld).

4.10 Naar het voorlopig oordeel van het hof vormt de kubus van Rubik een driedimensionaal logicaspel. Het is in deze functie dat Rubik (en zijn licentienemers) de kubus exploiteren en waarvoor Rubik in het verleden in Hongarije octrooi heeft aangevraagd (productie 23 bij pleidooi). In verband met zijn functie als driedimensionaal logicaspel, moeten de onder 4.8 vermelde elementen alle als technisch functioneel bepaald worden aangemerkt. Met de voorzieningenrechter is het hof (voorshands) van oordeel dat de kubusvorm als zodanig niet beschermd is. Ofschoon ook andere vormen mogelijk zijn (gebleken) voor het onderhavige spel, ligt de keuze voor de kubusvorm voor het onderhavige spel voor de hand en is daarmee onvoldoende creatief, terwijl de verdeling in 3x3x3 kubussen- ten opzichte van een 2x2x2 verdeling- in verband met de inwendige asconstructie en de daaruit voortvloeiende draaibaarheid functioneel noodzakelijk zijn voor de spelfunctie van de kubus. Hetzelfde geldt voor de wisselende samenstelling van de kleinere kubussen, die het gevolg is van de door Rubik ontworpen asconstructie en die wezenlijk is voor het door Rubik geëxploiteerde logicaspel. Dat ook andere vormen mogelijk zijn evenals andere (tot grotere complexiteit leidende) verdelingen (5x5x5, 6x6x6 en 7x7x7), doet er niet aan af dat de verschillende manieren om het idee van de kubus van Rubik uit te voeren in dit geval zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan. Uit de door Rubik als productie 1 bij memorie van grieven overgelegde overzichten van verschillende logicaspellen blijkt nog niet dat al deze spellen het door Rubik ontworpen draaisysteem volgen. Het zintuiglijke effect dat het waarnemen van (de uitdrukking van het idee van) de kubus heeft en waarop Rubik

zich in het bijzonder beroept, berust geheel op de (functioneel noodzakelijke) onderdelen van de kubus. Auteursrechtelijke bescherming zou in dit geval dan ook tot monopolisering van het achterliggende (functionele) idee van deze kubus leiden, zodat ook de combinatie van de genoemde elementen niet voldoet aan het oorspronkelijkheids criterium. Op de primaire grondslag van de vorderingen van Rubik kunnen de gevorderde voorzieningen dan ook niet worden toegewezen.

2.2 *Onderdeel A* klaagt dat het hof is uitgegaan van een onjuiste opvatting ten aanzien van de inhoud van de vereisten waaraan voldaan dient te zijn voor auteursrechtelijke bescherming en aldus een verkeerde maatstaf hanteert. Uit de vaststelling van het hof dat de elementen van de kubus "technisch functioneel" bepaald zijn, is volgens Rubik kenbaar dat het hof heeft geoordeeld dat er op het moment dat Rubik zijn werk schiep bepaalde objectieve ("technisch functionele") maatstaven bestonden voor de gestalte en hoedanigheden van de verschillende elementen van zijn werk, welke de door hem gemaakte keuzes bij het scheppen van zijn werk zouden hebben bepaald. Dit zo zijnde, had het hof echter, volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU, dienen te beoordelen of die objectieve maatstaven zodanig waren dat die ook geen ruimte lieten voor het maken van persoonlijke, creatieve keuzes. De vraag die het hof had dienen te beantwoorden bij een juiste toepassing van de door het HvJ EU ontwikkelde criteria zou zijn of Rubik in 1974 bij het scheppen van het werk zodanig gebonden was aan objectieve technische vereisten dat hij geen enkele creatieve inbreng meer kon hebben, zodanig dat zijn werk als het ware volledig uit de toepassing van die objectieve eisen is voortgevloeid.

2.3 *Onderdeel A* klaagt voorts dat uit de aangevallen overwegingen uitdrukkelijk blijkt dat het hof heeft verzuimd de door het HvJ EU in het arrest *Softwarovà*⁹ ontwikkelde maatstaf toe te passen. Het hof overweegt immers: "Dat ook andere vormen mogelijk zijn evenals andere (tot grotere complexiteit leidende) verdelingen (5x5x5, 6x6x6 en 7x7x7), doet er niet aan af dat de verschillende manieren om het idee van de kubus van Rubik uit te voeren in dit geval zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan" waaruit blijkt dat het hof ten onrechte ervan uitgaat dat, ook bij het zich voordoen van de mogelijkheid van keuze door de maker van een werk uit verschillende vormen voor zijn werk, het werk in de woorden van het *Softwarovà* arrest kan "samenvallen met het idee". Het hof miskent dat er eerst sprake kan zijn van "het idee [dat] samenvalt met de uitdrukking ervan" in de zin van het *Softwarovà* arrest indien zich slechts één enkele wijze van uitdrukking van dat idee laat

⁹ HvJ EU 22 december 2010, NJ 2011, 289 (BSA of *Softwarovà*), rov. 48-50, m.nt. Hugenholtz; BIE 2011, 21, m.nt. Quaadvlieg; AMI 2011, 3, m.nt. Van Rooijen.

denken, omdat de elementen van het werk "louter worden gekenmerkt door hun technische functie" zodat de auteur "onmogelijk uitdrukking kan geven aan zijn creatieve geest". Waar de auteur kan kiezen uit verschillende vormen (zoals het hof heeft vastgesteld door te overwegen dat "andere vormen mogelijk zijn gebleken voor het onderhavige spel") kan er volgens Rubik geen sprake zijn van "samenvallen" van "idee" en "de uitdrukking ervan". Het "idee" laat zich dan immers in verschillende uitdrukkingvormen denken.

De werktoets

2.4 Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een "eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt"¹⁰. Deze toets wordt in de praktijk wel afgekort als EOKPS¹¹. Het HvJ EU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk"¹². Deze toets wordt in de praktijk wel de EIS-toets genoemd¹³. De toetsen worden in de literatuur gezamenlijk 'de werktoets' genoemd of 'EOKPS/EIS'. Spoor, Verkade en Visser hebben een uitgebreid overzicht gemaakt van de werktoets dat inmiddels echter sterk verouderd is¹⁴. Korte actuele aanvullingen zijn echter te vinden bij Visser¹⁵, Verkade¹⁶ of Geerts¹⁷.

2.5 Om te kunnen begrijpen op basis waarvan het HvJ EU bevoegd zou zijn het auteursrechtelijke werkbegrip te harmoniseren moet men buitengewoon geleerd zijn¹⁸. Anders dan Hugenholtz, Visser en Verkade meen ik dat de vraag of de beide toetsen overeenstemmen vooral vanuit een ordeningsgedachte gezien moet worden. De Hoge Raad moet - als dat ook maar enigszins mogelijk is -

¹⁰ HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, NJ 2008, 556 met noot Dommering, IER 2008, 58 (Endstra).

¹¹ Voor een willekeurig voorbeeld: De Cock Buning, 'Autonome creatie: waar is de scheppende mens?', IER 2012, 67.

¹² HvJ EU 16 juli 2009, NJ 2011, 288, m.nt. Hugenholtz; IER 2009, 78, m.nt. Grosheide. Zie Speyart, 'Infopaq: het werkbegrip geharmoniseerd?', NtEr 2009, 10.

¹³ Zie bijvoorbeeld Geerts IER 2013, 50, B9 12628.

¹⁴ Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 57-77.

¹⁵ Visser 2013, (T&C IE), art. 10 Aw, aant. 3 & 5.

¹⁶ A-G Verkade, ECLI:NL:PHR:2012:BY1532 onder 4.34.1 en verder.

¹⁷ Geerts 2013, *Bescherming van de Intellectuele Eigendom*, p. 56-60. Vergelijk Wichers Hoeth/Geerts in: Gielen (red.), *Kort begrip*, p. 425-442.

¹⁸ Vergelijk J. Griffiths, 'Infopaq, BSA and the 'Europeanisation' of United Kingdom Copyright Law', *Media & Arts Law Review*, Vol. 16, 2011, [www.http://ssrn.com/abstract=1777027](http://ssrn.com/abstract=1777027); G. Schulze, 'Schleichende Harmonisierung des urheberrechtlichen Werkbegriffs? Anmerkung zu EuGH Infopaq/DDF', *GRUR* 2009, p. 1019; E. Derlaye 2010, 'Wonderful or Worrysome? The impact of CJEU ruling in Infopaq on UK copyright law?', *E.I.P.R.* 247.

overeind houden dat er geen verschil is tussen de beide toetsen, zodat de Nederlandse rechtspraak over het werkbegrip betekenis houdt en de formele plaats van het HvJ EU in de Europese rechtsorde zoveel als mogelijk wordt gerespecteerd. Anders dan Visser meen ik dan ook dat er geen prejudiciële vragen gesteld moeten worden over de werktoets¹⁹; althans zie ik in het onderhavige geval niet in waaruit die vragen zouden moeten bestaan. Het HvJ EU beantwoordt vragen over Europese richtlijnen en verordeningen en dat is iets anders dan het beantwoorden van algemene vragen over uitspraken van het HvJ EU in verhouding tot concrete uitspraken van de Hoge Raad. Voor prejudiciële vragen moet in de eerste plaats aanleiding gevonden kunnen worden in onzekerheid over de uitleg van een Europese richtlijn of verordening. Ik zie een dergelijke aanleiding niet. Hoewel in het kader van een (afgewezen) verzoek om een spoedbehandeling partijen rekening hebben gehouden met de mogelijkheid dat de Hoge Raad een vraag zou stellen, is in cassatie geen begrip of bepaling uit een artikel uit een richtlijn of een verordening genoemd waarover de Hoge Raad een vraag zou kunnen stellen. De Hoge Raad moet de rechtspraak van het HvJ EU volgens mij zelfstandig uitleggen en vermeden moet worden dat via vragen-over-eerdere-vragen een soort vierde instantie ontstaat, die te zeer los van de eenvormige uitleg van Europese regelgeving komt te staan. De lagere Britse rechtspraak²⁰ neigt naar een vergelijkbare conclusie; evenals de Duitse²¹. De ‘nationale’ werktoets geldt volgens mij dan ook onverkort en is in overeenstemming (of moet worden geacht in overeenstemming te zijn) met de rechtspraak van het HvJ EU. Een andere uitkomst zou onaanvaardbaar zijn vanuit de rechtszekerheid. Met name de formulering ‘intellectuele schepping’ in EIS laat ruimte voor EOKPS²². Ik signaleer eveneens dat EOKPS/EIS volgens mij goed verenigbaar is met het werkbegrip uit de zogenaamde Wittem-code, die door verschillende Europese auteursrechtgeleerden is opgesteld als ‘academische’ visie op een ‘Europees’ auteursrecht²³.

¹⁹ Visser, ‘Hoge Raad had in de Tripp Trapp-zaken prejudiciële vragen moeten stellen over het auteursrecht’, B9 12245, IEF 12542. Vergelijk: Visser, ‘Kroniek van de Intellectuele Eigendom’, NJB 2013, 788, p. 979-988.

²⁰ Zie Headon, ‘Life after infopaq’, IPM 2011 september, p. 68-70, www http://www.blplaw.com/.../068-070-IPM-Sept_2011-LD.pdf.

²¹ Zie http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=hgh&Art=pm&pm_nummer=0186/13

²² A-G Verkade, ECLI:NL:PHR:2013:BY1529, onder 4.36, Hugenholtz NJ 2011, 288, Visser, ‘Endstra ingehaald door Infopaq’, IEF 8122, p. 21; Grosheide IER 2009, 78, Speyart, NTER 2009, 10, p. 335-342.

²³ Zie Bentley e.a. 2010, *Wittem European Copyright Code*, www http://www.copyrightcode.eu/Wittem_European_copyright_code_21%20april%202010.pdf, p. 9-10.

2.6 De Hoge Raad heeft recent in *Stokke/H3* een overzichtsoverweging gegeven met betrekking tot de werktoets, die rekening houdt met de EIS-toets. De Hoge Raad geeft het kader als volgt weer:

(a) Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556 (Endstra)). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk" (HvJEU 16 juli 2009, nr. C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq I)).

(b) Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, nr. A 85/3, LJN AK1803, NJ 1987/881 en HR 15 januari 1988, LJN AG5738, NJ 1988/376 (Screenoprints)). Aanleiding voor de veronderstelling dat zulks naar Europees recht anders zou zijn, is er niet.

(c) Dit werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten (vgl. HvJEU 22 december 2010, nr. C-393/09, LJN BP0405, NJ 2011/289 (BSA) en HR 16 juni 2006, LJN AU8940, NJ 2006/585 (Kecofa/Lancôme)).

Daarbij verdient opmerking dat deze uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming zich niet uitstrekt tot alle elementen die een technische functie bezitten: daarmee zou de industriële vormgeving ten onrechte buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst worden.

(d) Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren (vgl. HR 8 september 2006, LJN AX3171, NJ 2006/493 (Slotermeervilla's)).

(e) Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode (HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546 (Decaux/Mediamax)).

(f) De beoordeling van de auteursrechtelijke beschermingsomvang van een bepaald werk en van de vraag of daarop door een ander werk inbreuk wordt gemaakt, is in hoge mate feitelijk van aard en derhalve slechts in (zeer) beperkte mate vatbaar voor toetsing in cassatie (vgl. HR 5 januari 1979, LJN AB7291, NJ 1979/339 (Heertje/Hollebrand)). Klachten die

in wezen een nieuwe feitelijke beoordeling in cassatie vragen, miskennen de grenzen van de cassatierechtspraak. Overigens dient de wijze waarop de toetsing door de feitenrechter is uitgevoerd in overeenstemming te zijn met de hiervoor weergegeven rechtsregels en moet de uitspraak tenminste zodanig zijn gemotiveerd dat deze voldoende inzicht geeft in de aan haar ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden - in geval van openstaan van hogere voorzieningen: de hogere rechter daaronder begrepen - controleerbaar en aanvaardbaar te maken (HR 4 juni 1993, LJN ZC0986, NJ 1993/659). Daartoe is evenwel niet steeds vereist dat alle door een partij aangedragen stellingen door de rechter uitdrukkelijk in de motivering worden betrokken²⁴.

2.7 Ik benadruk eveneens een opvolgende - meer toegespitste - overweging over de betekenis 'baanbrekendheid' van een ontwerp uit Stokke/H3:

Voor gebruiksvoorwerpen gelden de hiervoor in 3.4 onder (a) vermelde toetsingsmaatstaf in gelijke mate als voor andere werken. Dat bij de Tripp Trapp sprake is geweest van een baanbrekend ontwerp maakt dat niet anders, al zal bij een zodanig ontwerp in meer dan gemiddelde mate sprake zijn van creatieve - en dus beschermde - wijzen waarop de door de technische randvoorwaarden begrensde ontwerpruimte is benut²⁵.

2.8 Volgens mij volgt uit de gebruikte formuleringen in de bovenstaande overweging dat ook als sprake is van 'ontwerpruimte' volgens de Hoge Raad niet per definitie sprake is van EOKPS/EIS. In de benadering van de Hoge Raad zal dit soms wel en soms niet het geval zijn. Uit resterende ontwerpruimte als zodanig volgt immers nog niet direct dat deze ruimte ook op 'een creatieve - en dus beschermde - wijze' is benut. Baanbrekende ontwerpen zullen volgens de Hoge Raad vaker dan gemiddeld (maar dus niet altijd of per definitie) creatief en beschermd zijn, maar anders dan het middel voorstaat, brengt het enkele feit dat verschillende keuzes mogelijk zijn nog niet mee dat sprake is van EOKPS/EIS. Uit de weergave onder c van het algemene kader in de overzichtsoverweging in Stokke volgt dat de Hoge Raad het *Softwarovà*-arrest zo leest dat niet enkel sprake is van een uitsluiting voor werken, die 'louter een technisch effect dienen' maar dat ook geen ruimte is voor auteursrechtelijke bescherming van werken, die 'te zeer' het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze.

2.9 Dit lijkt me in overeenstemming met de volgende passages uit het *Softwarovà* arrest:

²⁴ HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529, rov. 3.4.

²⁵ HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529, rov. 3.5.3.

Het Hof heeft geoordeeld dat het auteursrecht in de zin van richtlijn 2001/29 slechts geldt met betrekking tot een werk dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan (zie in die zin met betrekking tot artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29, arrest Infopaq International, reeds aangehaald, punten 33-37). Bijgevolg kan de grafische gebruikersinterface als werk auteursrechtelijke bescherming genieten, indien hij een eigen intellectuele schepping van zijn auteur is. Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of dit in de voor hem dienende zaak het geval is. Bij zijn beoordeling dient de nationale rechter met name rekening te houden met de schikking en de specifieke configuratie van alle onderdelen van de grafische gebruikersinterface, teneinde vast te stellen welke daarvan het oorspronkelijkheidscriterium vervullen. In dit verband voldoen onderdelen van de grafische gebruikersinterface die louter worden gekenmerkt door hun technische functie, niet aan dit criterium. Zoals de advocaat-generaal in de punten 75 en 76 van zijn conclusie aangeeft, is aan het oorspronkelijkheidscriterium immers niet voldaan wanneer de uitdrukking van deze onderdelen door hun technische functie wordt bepaald, aangezien de verschillende manieren om een idee uit te voeren dan zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan. In een dergelijk geval kan de auteur door middel van de onderdelen van de grafische gebruikersinterface onmogelijk uitdrukking geven aan zijn creatieve geest en tot een resultaat komen dat een eigen intellectuele schepping vormt. In het licht van het bovenstaande dient op de eerste vraag te worden geantwoord, dat de grafische gebruikersinterface geen uitdrukkingwijze van een computerprogramma vormt in de zin van artikel 1, lid 2, van richtlijn 91/250 en dat hij niet onder de auteursrechtelijke bescherming valt die deze richtlijn aan computerprogramma's toekent. Niettemin kan een dergelijke interface als werk wel onder de auteursrechtelijke bescherming vallen van richtlijn 2001/29, indien hij een eigen intellectuele schepping van zijn auteur vormt.²⁶

2.10 Het onderdeel bepleit volgens mij een ongeldige a-contrario redenering²⁷ ten aanzien van bovenstaande overwegingen. Het onderdeel leest immers (zonder geldige verklaring daarvoor) als het ware de volgende gecursiveerde aanpassingen:

In dit verband voldoen onderdelen van de grafische gebruikersinterface die *niet* louter worden gekenmerkt door hun technische functie, ~~niet~~ aan dit criterium. Zoals de advocaat-generaal in de punten 75 en 76 van zijn conclusie aangeeft, is aan het oorspronkelijkheidscriterium immers ~~niet~~ voldaan wanneer de uitdrukking van deze onderdelen *niet* door hun technische functie wordt bepaald, aangezien de verschillende manieren om een idee uit te voeren dan *niet* zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan.

2.11 Er is geen aanleiding voor de veronderstelling dat volgens de hierboven geciteerde oorspronkelijk geciteerde overwegingen alle 'onderdelen', die niet louter worden gekenmerkt door een

²⁶ HvJ EU 22 december 2010, nr. C-393/09, NJ 2011, 289 (BSA), rov. 45-50.

²⁷ Zie uitgebreid Jansen 2003, *Van omgekeerde strekking: een pragma-dialectische reconstructie van a contrario-argumentatie in het recht*, p. 105-107, 125-129 & 191-193.

technische functie, voldoen aan het oorspronkelijkheids criterium en dat dan steeds sprake is van ‘het uitdrukking geven aan een creatieve geest’. Ik benadruk ook het werkwoord ‘kan’ in de slotzin van de weergegeven overwegingen. De weergave onder d van de Stokke-overweging van de Hoge Raad leert in dit verband eveneens dat het uitgangspunt dat een werk voldoet aan technische en functionele eisen onverlet laat dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig *kunnen* zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker, die een werk in auteursrechtelijke zin *kunnen* opleveren. In die benadering is - anders dan het onderdeel veronderstelt - niet steeds gegeven dat resterende (vrije) ruimte ook daadwerkelijk met ‘creatieve’ keuzes is benut. Ik wijs erop dat dit laatste oordeel in hoge mate feitelijk van aard is en daarom zeer beperkt toetsbaar is in cassatie²⁸. De gedachte dat de creativiteit van de prestatie de kern vormt van de werktoets, komt nadrukkelijk naar voren in de ontwerp MvT voor het wetsvoorstel om de geschriftenbescherming af te schaffen. Daar wordt een werkbegrip neergezet, waarin de wetgever nadrukkelijk EOKPS onder verwijzing naar (Van Dale/Romme) in de sleutel zet van een hulpmiddel om de creativiteit van de prestatie (wat daar kennelijk als de kern van de werktoets wordt gezien) te beoordelen. Dat er iets bestaat als Infopaq is uit de ontwerp-MvT niet op te maken. In het ontwerp wordt zelfs terloops tot uitgangspunt genomen dat als de creativiteit van de prestatie niet meer vooropgesteld zou worden dit leidt tot het verlies van draagvlak voor auteursrechtelijke bescherming als zodanig²⁹. De Cock Buning wijst er overigens terecht op dat er – met of zonder deze wetswijziging – in feite al door de rechter is afgerekend met de auteursrechtelijke bescherming voor geschriften, die niet aan de werktoets voldoen³⁰.

2.12 Ik zou willen uitgaan van een ruime beperkende werking van de ‘technische bepaaldheid’ ten aanzien van het auteursrechtelijke werkbegrip om de simpele reden dat een te ruim auteursrecht

²⁸ HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533.

²⁹ Zie de concept MvT, p.1-2 via <http://www.internetconsultatie.nl/geschriften>: “Voor het behoud van het draagvlak voor deze bescherming is noodzakelijk dat zij slechts wordt geboden wanneer dat daadwerkelijk gerechtvaardigd is, namelijk wanneer sprake is van een creatieve prestatie van de maker. Ter beoordeling van de vraag of sprake is van een creatieve prestatie, is in de jurisprudentie een criterium aangelegd. Dit criterium behelst dat het moet gaan om een werk dat een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. met name Hoge Raad 4 januari 1991, NJ 1991, 608 (Van Dale/Romme). Werken die niet aan dit vereiste voldoen, kunnen geen auteursrechtelijke bescherming genieten.”

³⁰ De Cock Buning 2014, ‘Van de brug af gezien - Kroniek Auteursrecht’, IER 2014, 15 onder verwijzing naar HR 17 januari 2014: ECLI:NL:HR:2014:88 (Ryanair/PR Aviation) & HvJ EU 1 maart 2012, ECLI:NL:XX:2012:BV8463, NJ 2012, 433 met noot Hugenhotz, IER 2013, 3, met noot Ringnalda (Football Dataco).

maatschappelijk zeer onwenselijk is en nauwelijks steun vindt in de wet³¹. Ik meen dat een ruime visie op ‘technische bepaaldheid’ eveneens het meest in overeenstemming is met vaste rechtspraak van de Hoge Raad waaruit volgt dat het gebruik van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens dezelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, of het volgen van dezelfde stijl, nog niet meebrengt dat sprake is van nabootsing van een werk als bedoeld in art. 13 Aw³². De Auteurswet geeft geen exclusief recht aan degene die volgens een - hem kenmerkende - stijl werkt. Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen³³. In dit geval is niet zozeer sprake van werken in dezelfde stijl, maar is wel gewerkt volgens dezelfde ‘een bepaald (artistiek) effect opleverende methode’. Het werken volgens een bepaalde methode impliceert volgens mij in veel gevallen een door techniek en functionaliteit beperkte ontwerpruimte. De begrenzingen aan het auteursrecht als het gaat om stijl, methode en functionaliteit liggen daarom in elkaars verlengde en zijn van even groot belang voor de vrijheid van creatie. De Hoge Raad heeft recent in Duijsens/Broeren³⁴ nog eens benadrukt dat er veel vrijheid bestaat om te werken volgens dezelfde methode of stijl; zelfs als dit bij het publiek nodeloze verwarring kan opleveren. De onderhavige zaak biedt een kans om functionaliteit als belangrijke beperking van het werkbegrip te markeren. Nu het hof van de juiste maatstaf is uitgegaan, meen ik dat het onderdeel moet falen. Volgens mij sluit een dergelijke benadering aan bij de annotatie van Verkade onder de Rubik-zaak uit 1981. Verkade betoogde dat andere mogelijke prints op de kubus - zoals cijfers (zoals bij de ‘sudoku’ kubus van Beckx c.s. aan de orde is) - in beginsel geen inbreuk kunnen opleveren. Een verbod dat geacht zou moeten worden mede de kubus-mechaniek zelf te treffen, zou volgens Verkade niet in het auteursrechtelijk systeem passen en cassabel zijn³⁵.

³¹ De onwenselijkheid van een almaar uitdijend auteursrecht is evident. Er is toch veel over geschreven. Ik noem: Hugenholtz, NJB 2008, 7, ‘Auteursrecht op alles’ (zonder grapjes) & op <http://ie-online.nl/getobject.php?id=4364> (met grapjes).

³² HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712; HR 29 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1942, NJ 1996, 546.

³³ HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661, rov. 3.5, NJ 2013, 46.

³⁴ HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661, rov. 3.5, NJ 2013, 46.

³⁵ Hof Amsterdam 16 juli 1981, AMR 1982, 13 met noot Verkade. Verkade betoogt dat de ‘vrije’ keuze van Rubik voor kleuren “wellicht met enige moeite – maar dat is feitelijk” als origineel en ingegeven door een kunstzinnig schreven kan worden beschouwd. Ik meen overigens zelf dat Verkade dan doelde op de concrete keurencombinatie waar Rubik voor gekozen heeft en niet voor de meer abstracte keuze om met (zes) kleuren te werken als zodanig. Dat is althans de benadering die ik zou willen verdedigen ten aanzien van het incidentele cassatieberoep.

2.13 *Onderdeel B* is vooral gericht tegen rov. 4.10 en betoogt dat het hof vaststelt dat Rubik bij het scheppen van zijn werk bepaalde vormgevingskeuzes heeft gemaakt en dat onder deze keuzes zich de keuze bevindt voor het gebruik van de kubusvorm voor onderdelen van het voortbrengsel. Ten aanzien van deze keuze voor de kubusvorm stelt het hof volgens Rubik vast dat deze zou worden bepaald door technisch functionele vereisten. Het onderdeel klaagt dat het hof vaststelt dat de keuze voor de kubusvorm niet wordt bepaald door technisch functionele vereisten door te overwegen dat "andere vormen mogelijk zijn (gebleken) voor het onderhavige spel". Het hof stelt volgens Rubik daarom vast dat die keuze niet noodzakelijk is voor het voortbrengsel en aldus niet louter door objectieve vereisten wordt bepaald, waardoor de keuze een subjectieve keuze is. De keuze voor de kubusvorm wordt door het hof vervolgens echter gekwalificeerd als onvoldoende creatief, omdat de keuze voor de kubusvorm voor het onderhavige spel voor de hand ligt.

2.14 Rubik klaagt in *onderdeel B* dat het hof aldus vereist dat een auteursrechtelijk werk 'voldoende creatief' en/of 'niet voor de hand liggend' is. Het hanteren van deze norm komt volgens Rubik in strijd met zowel de rechtspraak van de Hoge Raad³⁶ als de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie inzake het leerstuk van de vereisten voor auteursrechtelijke bescherming³⁷. Uit deze rechtspraak volgt dat uitsluitend doorslaggevend is of de gemaakte keuze bij de vormgeving van het voortbrengsel louter is bepaald door objectieve vereisten dan wel, in plaats daarvan, berust op een subjectieve keuze. De door het hof aangelegde maatstaf, die inhoudt dat de mate van creativiteit aan een bepaald (door het hof niet geëxpliciteerd) kwantitatief vereiste zou moeten voldoen, kent de rechtspraak van de Hoge Raad en het HvJ EU niet volgens het onderdeel.

2.15 *Onderdeel B* bouwt voort op de gedachte dat waar een keuze mogelijk is (in dit geval tussen een kubusvorm of een andersoortige vorm) direct sprake is van een subjectieve keuze en dus van auteursrechtelijke bescherming. Ik meen dat een dergelijke opvatting maatschappelijk onwenselijk is en een onaanvaardbare rem zou zetten op de creatieve ontwikkeling en bovendien dat deze gedachte geen steun vindt in het recht. De opvatting zou te zeer leiden tot een auteursrecht 'op alles' en doet

³⁶ HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, NJ 2008, 556 met noot Dommering, IER 2008, 58; HR 24 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU7508, IER 2006, 39 (Technip); HR 16 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8940, AMI 2006, p. 168-173 m.nt. Quaedvlieg, AA 2006, 11, p. 821-824 met noot Hugenholtz (Lancôme/Kecofa).

³⁷ HvJ EU 16 juli 2009, AMI 2009, nr. 20, p. 198 m.nt. Koelman (Infopaq); HvJ EU 22 december 2010, NJ 2011, 289 (BSA) of (Softwarerova); HvJ EU 1 december 2011, IER 2012, nr. 2, p. 143 m.nt. PGFAG (Painer/Standard); HvJ EU 1 maart 2012, C-604/10, IEPT 20120301; HvJ EU 4 oktober 2011, AMI 2012, 1, p. 13 (Premier League).

geen recht aan de EOKPS/EIS toets. Het hof heeft naar mijn oordeel ook hier de juiste maatstaf gehanteerd. Het oordeel van het hof houdt in dat de keuze voor de kubus als technisch functioneel bepaald moet worden beschouwd en dat geen sprake is van een creatieve keuze. Het onderdeel faalt.

2.16 *Onderdeel C* klaagt dat in het licht van de vaststelling van het hof dat andere vormen mogelijk zijn (gebleken) voor het onderhavige spel het onbegrijpelijk is waarom de keuze van de kubusvorm, zoals het hof overweegt, voor de hand ligt of onvoldoende creatief is. Voorts volgt niet kenbaar uit het arrest dat het hof bij de beoordeling van - in de woorden van het hof - de mate waarin de keuze voor de kubus vorm creatief was en de mate waarin de keuze voor de kubusvorm "voor de hand ligt" als maatgevend heeft genomen het tijdstip waarop de Rubik's Kubus werd gecreëerd, hetgeen het oordeel van het hof onbegrijpelijk doet zijn, met name in het licht van de stelling zijdens Rubik (pleitnota in Appel par. 59-60) inhoudende dat kennisname van het reeds gecreëerde werk op een tijdstip gelegen na het tijdstip van de daad van schepping van het werk de waardering van de mate van creativiteit van de keuze van de vorm en/of de mate waarin de keuze van de vorm "voor de hand ligt" ten onrechte negatief beïnvloedt, zodat het hof had dienen te motiveren dat en waarom, ook op het tijdstip van creëren van het werk van Rubik, de keuze voor de kubusvorm voor het betreffende werk niet op subjectieve keuzes berustte.

2.17 In het licht van het voorgaande faalt dit onderdeel evenzeer voor zover het een herhaling van de eerdere klachten betreft. Ik kan aan Rubik toegeven dat niet mag meewegen dat na een zekere tijd een bepaalde gewenning optreedt ten aanzien van beroemd geworden werken, die na tijdsverloop soms minder creatief kunnen lijken dan ten tijde van de ontwikkeling. De creativiteit moet worden gezien ten tijde van de situatie dat het voortbrengsel is gemaakt. Ik wijs in dit verband op de volgende Arubaanse auteursrechtoverweging van de Hoge Raad ten aanzien van het uiterlijk van sigarettenpakjes:

Het heeft er de schijn van dat het Hof de vraag heeft beantwoord door uitsluitend, althans in hoofdzaak acht te slaan op de situatie op de sigarettenmarkt ten tijde waarop het vonnis wees. Het spreekt immers aanstonds van 'het algemene beeld dat sigarettenpakjes plegen op te roepen', wat een verwijzing lijkt naar de tegenwoordige sigarettenmarkt. Het Hof lijkt vervolgens beslissend te achten dat het gebruikelijk is dat de eigen smaak van een sigaret wordt aangegeven door de kleur(code) van zijn verpakking en dat 'extra Suave' sigaretten gewoonlijk in blauw en wit gekleurde pakjes worden verkocht. Het vermeldt voorts dat Doucal 'ook nog' een viertal andere pakjes 'extra Suave' sigaretten heeft overgelegd met

de kleuren blauw en wit. Een en ander versterkt de suggestie dat het Hof het oog had op de situatie op de sigarettenmarkt ten tijde waarop het vonnis wees. Indien dít de juiste lezing van de bestreden uitspraak is, geeft deze blijk van een onjuiste rechtsopvatting omdat bij de beantwoording van de vraag of een voortbrengsel in voldoende mate een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt om te kunnen worden beschouwd als een werk in de zin van de Auteursverordening, beslissend is de situatie ten tijde dat het voortbrengsel is gemaakt. Of dit de juiste lezing is, is echter niet zeker. Na zijn even besproken uitlatingen heeft het Hof immers ook nog, zij het terloops, aandacht besteed aan de stelling van Bigott en Batco dat het BELMONT-pakje in 1973 is ontworpen, maar de wijze waarop het deze stelling afdoet, maakt niet duidelijk hoe dit deel van zijn motivering zich verhoudt tot het voorafgaande deel. Of het Hof heeft bedoeld zijn oordeel minst genomen mede te baseren op de situatie op de sigarettenmarkt van destijds, is ook daarom niet duidelijk omdat het geheel niet is ingegaan op de stelling van Bigott en Batco dat het BELMONT-pakje destijds qua ontwerp en kleurstelling van de toen gebruikelijke pakjes sterk afweek. Kortom, 's Hof's overwegingen op dit stuk geven onvoldoende inzicht in zijn gedachtengang³⁸, met name doordien daaruit niet met voldoende zekerheid valt op te maken welk van beide tijdstippen het beslissend heeft geoordeeld. Het Hof heeft daardoor partijen en de cassatierechter de gelegenheid onthouden om na te gaan of het van een juiste rechtsopvatting is uitgegaan, en is dusdoende in zijn motiveringsplicht tekortgeschoten³⁹.

2.18 Anders dan het onderdeel tot uitgangspunt neemt, blijkt evenwel nergens uit dat het hof in deze zaak tijdsverloop en gewenning oneigenlijk heeft laten meewegen. In de motivering van het hof komt evenmin naar voren dat het hof zich heeft georiënteerd op een huidige relevante markt in plaats van op de relevante markt ten tijde van de creatie van de kubus. Het hof heeft gezien of het voortbrengsel EOKPS/EIS is en hoefde niet expliciet in te gaan op hetgeen door Rubik naar voren is gebracht over het tijdsverloop. Anders dan het middel lijkt te betogen, meen ik dat niet door de Hoge Raad nog eens expliciet gemarkeerd moet worden dat de creativiteit op het moment van de creatie bepalend is dan wel dat de rechter zich niet op het verkeerde been moet laten zetten door gewenning in verband met tijdsverloop. Het hof heeft dit immers niet miskend. Het oordeel van het hof, dat in hoge mate feitelijk is, is toereikend gemotiveerd. Het onderdeel faalt.

Incidenteel cassatieberoep

2.19 Onderdeel I is gericht tegen over rov. 4.11:

³⁸ Hier is vermoedelijk sprake van een eigen visie op de tussen-n, die officieel onjuist is, maar in het 'Witte Boekje' wordt verdedigd. Vergelijk <https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/gedachtewisseling-gedachtenwisseling>

³⁹ HR 16 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2889, NJ 1999, 697, rov. 3.4, met noot Hugenholtz. Zie eveneens Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 69.

Subsidiar heeft Rubik zich beroepen op het auteursrecht op de kubus inclusief de kleurvlakken. De oorspronkelijkheid is bij deze grondslag volgens hem gelegen in de 'onderling verschillende egale kleurvlakken op de zes te onderscheiden zijden van de kubus', alsmede in de 'veranderlijkheid die door een simpele draaiing van één of meer lagen van de kubus kan worden verkregen en in de met behoud van de kubusvorm optredende mengeling van de zes kleuren in een schier oneindig aantal variaties van het uiterlijk.

2.20 Onderdeel I klaagt dat het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd (en in strijd met hoor en wederhoor) heeft geoordeeld dat Rubik zich beroept op de auteursrechtelijke bescherming van zes gekleurde vlakken van de kubus op iedere zijde verdeeld over negen deelvlakken. De gedingstukken laten immers geen andere uitleg toe dan dat Rubik zich uitsluitend heeft beroepen op de vormgeving, die bestaat uit de zes kleurvlakken en de beweegbaarheid waardoor (oneindige) kleurvariaties ontstaan. In dit verband is mede van belang dat Rubik zijn subsidiaire grondslag (uitsluitend) heeft onderbouwd met een beroep op het arrest van Hof Amsterdam van 16 juli 1981, BIE 1982, 50 waarin (slechts) aan de orde was de veranderlijkheid, die door een simpele draaiing van één of meer lagen van de kubus kan worden verkregen en waardoor met behoud van de kubusvorm door de daarbij optredende mengeling van de zes kleuren een schier oneindig aantal variaties van het uiterlijk optreedt. Tegen de achtergrond van het partijdebat is de lezing van de grondslag van Rubik's vordering door het hof onbegrijpelijk.

2.21 Rubik heeft zich in onderdeel 35 van de memorie van grieven beroepen op de reeds door het hof Amsterdam in 1981 verleende bescherming van het Nederlandse auteursrecht “..bestaande uit onderling verschillende egale kleurvlakken op de zes te onderscheiden zijden van de kubus en het, als gevolg van de combinatie van die vormgeving met de hiervoor omschreven drie dimensionale vormgeving en beweegbaarheid, gecreëerde zintuigelijk waarneembare effect”. Die grondslag is nog iets verder uitgewerkt onder 143 van deze memorie, waarin wordt gewezen op het oordeel van het hof dat destijds in de mengeling van de zes gebruikte kleuren waardoor een oneindig aantal variaties van het uiterlijk optreedt, een artistieke verschijningsvorm zag. In de onderhavige procedure heeft het hof evenwel in rov. 4.12 de auteursrechtelijke bescherming van de kleurenvariaties die (kunnen) ontstaan door het gebruik van de kubus, verworpen. Hoewel het hof veel ruimte heeft om de gedingstukken zelfstandig uit te leggen, meen ik dat het hof de subsidiaire grondslag alleen aldus had kunnen lezen dat een beroep op de uitspraak uit 1981 werd gedaan in de context van de vormgeving, die bestaat uit

de zes kleurvlakken en de beweegbaarheid waardoor (oneindige) kleurvariaties ontstaan. Bij die lezing is geen sprake van een bescheidenere (meer reële) insteek waarin Rubik aangeeft dat 'als het gaat om de subsidiaire grondslag de oorspronkelijkheid ten aanzien van de vormgeving inclusief kleurvakken is gelegen in de combinatie van zes gekleurde vakken' zoals het hof het betoog van Rubik parafraseert aan het begin van rov. 4.13. Het middel betoogt naar mijn mening terecht dat de uitleg die het hof heeft gekozen, daadwerkelijk onbegrijpelijk is.

2.22 Ik meen dat zelfs bij de zeer ruime beoordelingsvrijheid die het hof hier toekomt, en ook in de samenhang met alinea's 142, 145 en 146 het hof de subsidiaire grondslag niet zo kon lezen als hij in de bestreden overwegingen heeft gedaan. Het onderdeel slaagt.

2.23 Onderdeel II is gericht tegen rov. 4.13:

Voor zover Rubik zich evenwel beroept op de combinatie van zes gekleurde vakken, zoals de kubus door hem op de markt wordt gebracht, is naar het oordeel van het hof voldaan aan het onder 4.7 bedoelde oorspronkelijkheidscriterium. De keuze van Rubik om de (in 3x3 deelkubussen opgedeelde) buitenvlakken van de kubus te voorzien van de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en wit is naar het voorlopig oordeel van het hof een niet door de technische/functionele eisen bepaalde keuze. Voor zijn functie als driedimensionaal logicaspel, waarbij de deelkubussen door de speler afzonderlijk moeten kunnen worden gevolgd, zijn immers ander kleuren of kleurcombinaties of andere afbeeldingen denkbaar. De keuze voor de 6 kenmerkende, opvallende, kleuren, en het beeld dat ontstaat doordat deze kleur op ieder kleurvlak over 9 (3x3) deelvlakken is verdeeld, is daarmee een vrije creatieve keuze van Rubik en verleent aan diens kubus zijn oorspronkelijk karakter. Dat een (op dezelfde wijze in deelvlakken opgebouwde) kubus met dezelfde kleuren al bestond en Rubik zijn kubus daaraan heeft ontleend, is niet gebleken." (...)

2.24 Onderdeel II klaagt dat het hof de maatstaf miskend, die moet worden aangelegd bij beoordeling of een voortbrengsel als 'werk' in de zin van art. 1 jo. artikel 10 Aw kan worden aangemerkt. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk "een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker" draagt⁴⁰ althans dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk"⁴¹. Ten onrechte laat het hof na deze beslissende criteria toe te passen. Het hof heeft immers ten

⁴⁰ HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, NJ 2008, 556 met noot Dommering, IER 2008, 58.

⁴¹ HvJ EU 16 juli 2009, nr. C-5/08, Z.J/VBJ3749, NJ 2011, 288 (Infopaq I).

onrechte de eis van een eigen intellectuele schepping (die een bepaalde mate van creativiteit en/of originaliteit vereist) vervangen door de eis - of ten minste ten onrechte volledig ingevuld met de eis - dat er andere keuzes "denkbaar waren", dit terwijl de mogelijkheid dat er andere keuzes gemaakt hadden kunnen worden nog niet (altijd) volstaat voor de vaststelling dat die keuzes ook creatief, oorspronkelijk of een eigen intellectuele schepping zijn. Zo mag de keuze bijvoorbeeld niet zo 'banaal of triviaal' zijn dat daarachter geen creatieve arbeid valt aan te wijzen, welke mogelijkheid het hof ten onrechte niet beoordeeld heeft. Dat klemt volgens Beckx c.s. natuurlijk temeer waar het hof heeft miskend dat de keuze van Rubik voor de (basale) kleuren rood, geel, groen, blauw, wit en oranje niet creatief is en daarop ook met nadruk is gewezen door Beckx c.s. Door gebruik van het woord 'daarmee' in rov. 3.14 wordt duidelijk dat het hof slechts doelt op de vrijheid van keuze, en niet op enige menselijke creativiteit in deze specifieke keuze. Indien het hof het vorenstaande niet heeft miskend, maar in weerwil van de tekst van het bestreden arrest zou moeten worden geacht te hebben geoordeeld dat de keuze voor de zes kleuren op ieder kleurvlak de auteursrechtelijke creatieve drempelis haalt, is dat oordeel volgens Beckx c.s. zonder nadere motivering, die ontbreekt, op zijn minst onbegrijpelijk.

2.25 In dit verband is volgens Beckx c.s. van belang dat beide partijen hebben aangevoerd de keuze slechts zes standaardkleuren betreft; te weten de primaire kleuren rood, geel, groen, blauw en wit, aangevuld met oranje. Daarmee zou het hof (met schending van art. 24 Rv) buiten de rechtsstrijd van partijen zijn getreden. Een en ander klemt temeer in het licht van hetgeen Beckx c.s. (gemotiveerd) heeft aangevoerd over het gebrek aan creatieve arbeid dat aan de kleurkeuze ten grondslag ligt. Voor zover het hof slechts heeft overwogen dat de keuze van Rubik om de (in 3x3 deeltkubussen opgedeelde) buitenlakken van de kubus te voorzien van de kleuren rood, geel, groen, blauw, wit en oranje een niet door de technische/functionele eisen bepaalde keuze is, omdat immers andere kleuren of kleur combinaties of andere afbeeldingen denkbaar zijn, dan is het oordeel eveneens onjuist, althans zonder nadere motivering die ontbreekt, onbegrijpelijk. Dat ook andere kleuren of kleur combinaties of andere afbeeldingen denkbaar zijn, laat namelijk onverlet dat de keuze voor de desbetreffende kleuren, te zeer het resultaat is, althans kan zijn, van technische of functionele eisen, hetgeen het hof heeft miskend. Ook heeft het hof dan miskend dat deze keuzes creatief/oorspronkelijk/een eigen intellectuele schepping zouden moeten zijn. Een en ander klemt volgens het onderdeel temeer nu Rubik zelf heeft aangevoerd dat uniforme kleuren noodzakelijk zijn in verband met (wereldwijde) competities en het hof ook zelf in rov. 4.18 vaststelt dat het door Rubik ontworpen driedimensionaal

logicaspel voorwerp is van (wereldwijde) competities, en daarmee de technische randvoorwaarden en een behoefte aan standaardisatie zijn gegeven. Dat maakt het oordeel (ook) innerlijk tegenstrijdig volgens het onderdeel.

2.26 De uitgangspunten van het onderdeel zijn op zichzelf juist. Het onderdeel miskent evenwel dat het hof in de bestreden overweging niet alleen vaststelt dat er andere keuzes denkbaar waren, maar ook oordeelt dat die keuzes oorspronkelijk zijn. Het hof oordeelde immers dat ‘... de keuze voor de 6 kenmerkende, opvallende, kleuren, en *het beeld dat ontstaat doordat* deze kleur op ieder kleurvlak over 9 (3x3) deelvlakken is verdeeld, is daarmee een vrije *creatieve keuze* van Rubik en verleent aan diens kubus zijn *oorspronkelijk karakter*’. Dat een (op dezelfde wijze in deelvlakken opgebouwde) kubus met dezelfde kleuren al bestond en Rubik zijn kubus daaraan heeft ontleend, is niet gebleken volgens het hof. Het oordeel van het hof moet volgens mij dan ook zo worden verstaan dat het niet alleen om een ‘vrije’ keuze gaat, maar dat in de benadering van het hof eveneens sprake is van een ‘creatieve’ keuze met een eigen ‘oorspronkelijk karakter’. Het hof omschrijft immers waaruit die creatieve keuze bestaat. De creativiteit zou zitten in: 1) de keuze voor zes kenmerkende, opvallende kleuren en 2) het beeld dat ontstaat door de verdeling. Dan overweegt het hof nog dat een kubus, die op dezelfde wijze was opgebouwd in dezelfde kleuren, niet al bestond en dat Rubik zijn werk niet heeft ontleend. Voor zover het onderdeel klaagt dat het hof enkel vaststelde dat sprake is van een ‘vrije’ keuze en niet eveneens oordeelde dat sprake is van ‘creatieve’ keuze, faalt het.

2.27 Begrijpelijk wijst het onderdeel er in het verlengde van het eerdere onderdeel op dat beide partijen (slechts) hebben aangevoerd dat de ‘bekende’ vormgeving zes standaard primaire kleuren betrof. Rubik betoogde dit in de context dat volgens hem juist het oorspronkelijke abstracte werk (nog los van de vormgeving met de kleuren) bescherming zou verdienen. In die benadering zou elke denkbare print op de kubus een inbreuk opleveren. Ik meen dat in de MvG elk spoor ontbreekt van een stelling met de strekking dat ‘de kleurenvariant’ creatieve keuzes bevat vanwege de zes kenmerkende, opvallende, kleuren en het (concrete) beeld, dat ontstaat doordat deze kleur op ieder kleurvlak over negen(3x3) deelvlakken is verdeeld. Het onderdeel klaagt onterecht dat het hof dit niet zou hebben geoordeeld, maar de vraag of dat oordeel ook begrijpelijk is, staat in dat licht nog niet vast.

2.28 Het staat het hof op zichzelf vrij aan het in de grieven naar voren gebrachte eigen conclusies en gevolgtrekkingen te verbinden, maar ik meen dat de grenzen van de stelplicht en de begrijpelijkheid van het oordeel in het licht van de gedingstukken ook hier zijn overschreden. Rubik heeft immers enkel naar voren gebracht dat sprake is van een keuze uit 'kleuren' en dat het gaat om 'de kleurenvariant'. Rubik heeft echter niet gesteld of toegelicht dat het beeld dat ontstaat door de kleurencombinatie EOKPS/EIS is en evenmin dat Beckx c.s. nu juist de auteursrechtelijk beschermde trekken uit dat creatieve beeld heeft overgenomen, zodat de werken dezelfde totaalindruk maken. Dit maakt dat het daarmee corresponderende oordeel van het hof enigszins in de lucht komt te hangen. Vooral onderdeel 146 betoogt in dit verband slechts dat Magic Cube eveneens zes verschillende kleuren bevat en daarom dezelfde totaalindruk oplevert als de gekleurde variant van de kubus van Rubik. Beckx c.s. benadrukt dan ook terecht onder 4.7 in de ST rov. 4.12 van het arrest van het hof:

4.12 Voor zover Rubik in verband met zijn subsidiaire grondslag auteursrechtelijke bescherming inroept voor de (oneindige) kleurenvariëaties die (kunnen) ontstaan voor de gebruiker van de kubus, verwerpt het hof dat beroep. Elk van de oneindig denkbare kleurencombinaties wordt immers (pas) gecreëerd door de gebruiker zelf *en Rubik heeft zich ook niet beroepen op het auteursrecht op een bepaalde kleurencombinatie.* (curs. AG)

2.29 Beckx c.s. klaagt (overigens pas nadrukkelijk in de ST) dat deze overweging een innerlijke tegenstrijdigheid oplevert met de bestreden overweging in rov. 4.13 die erop neer komt dat Rubik zich wel degelijk heeft beroepen op het auteursrecht van een bepaalde kleurencombinatie. Rubik gaat er aan voorbij – zowel in de MvG – als in cassatie dat het verwerken van zes verschillende kleuren, op zichzelf nog niet direct EOKPS/EIS is als dit een vrije keuze betreft. Het resultaat van de verwerking van zes verschillende kleuren zal dan in de regel creatief zijn, althans dat kan de feitenrechter desgevorderd vrijwel onaantastbaar voor cassatie oordelen, maar het is wel van belang scherp te blijven zien dat het uiteraard vrij staat om te werken met zes verschillende kleuren. Zonder nadere toelichting is daarom niet begrijpelijk waarom 'een keuze' uit zes verschillende kleuren een inbreuk oplevert als een ander ook 'een keuze' heeft gemaakt uit zes verschillende kleuren. Voor een auteursrechtinbreuk is immers iets meer nodig. Het hof stapt hier volgens mij te snel heen over de vraag of Rubik wel gesteld heeft dat (het resultaat van) *deze* keuze uit zes verschillende kleuren oorspronkelijk is. Ik wijs in dit verband op de volgende overweging uit 1986 van de rechtbank Amsterdam in een eerdere Rubik-zaak:

6. Op grond van Onze beschouwing van de puzzel komen Wij tot het oordeel, dat de oplossingsstand daarvan is te beschouwen als een in de zin van artikel 1 van de Auteurswet te beschermen werk, immers zonder twijfel de belichaming is van een kunstzinnig streven van Rubik. Voor dit oordeel is zonder betekenis dat die oplossingsstand eerst wordt verkregen door middel van het oplossen van de puzzel, zoals het ook voor de auteursrechtelijke bescherming van de voorstelling op een legpuzzel zonder betekenis is dat men die voorstelling eerst te zien krijgt door de stukjes van de legpuzzel op de juiste wijze samen te voegen⁴².

Een vergelijkbare insteek met betrekking tot (enkel) de oplossingsstand is door Rubik in deze procedure niet naar voren gebracht. Rubik heeft - zoals het hof in rov. 4.12 terecht opmerkt - zich in deze procedure immers niet beroepen op bescherming voor een bepaalde kleurencombinatie of stand.

2.30 Het onderdeel klaagt volgens mij terecht dat het zonder nadere motivering onbegrijpelijk is dat sprake is van dezelfde totaal-indruk⁴³ nu het hof in het midden laat of de auteursrechtelijk beschermde trekken zijn overgenomen met betrekking tot de zes verschillende kleuren. Hierbij speelt voor mij op de achtergrond mee dat het ongelukkig is dat in het bestreden arrest en de MvG een heldere afbeelding van 'de kleurenvariant' ontbreekt⁴⁴. Mijn eigen indruk, die ik heb opgedaan uit het dossier, is dat de Magic Cube nu juist andere (minder felle en opvallende) kleuren gebruikt dan 'de bekende kleurenvariant' van Rubik. De eerste indruk is weliswaar hetzelfde, maar dat komt vooral door de niet-auteursrechtelijk beschermde trekken, die zijn overgenomen. Het hof kan Rubik geen alleenrecht toekennen op het verwerken van zes verschillende kleuren als zodanig. Het hof kan alleen auteursrecht toekennen op het resultaat van het combineren van die verschillende kleuren. Het springende punt is dat het hof dit laatste niet op eigen initiatief mag doen. Beckx c.s. moest immers in de memorie van grieven kunnen lezen wat Rubik van het hof verlangde om concreet verweer te kunnen voeren en het

⁴² Rb. Amsterdam, 27 november 1986, IEPT19861127, BIE 1987, 50, rov. 6.

⁴³ Zie kritisch ten aanzien van dit begrip: Gielen, IER 2004, p. 255 en Hugenholtz in NJ 2013, 503. Ik zie zelf niet direct een probleem met het begrip als zodanig. Ik onderschrijf wel de kritische waarschuwing van Hugenholtz dat niet uit het oog verloren moet worden dat een werk vaak een combinatie is van functionele en niet-functionele elementen. De creativiteit kan ook zitten in een bepaalde rangschikking of combinatie van de - op zichzelf gezien - functionele elementen. Voor het aannemen van een inbreuk is dan (echter) vooral van belang of de creatieve elementen zijn ontleend. Als de opvallende overeenkomsten in de kern juist niet-beschermde (functionele) elementen betreffen, moet de rechter niet al te gemakkelijk oordelen dat werken dezelfde totaal-indruk maken zodat er sprake van een inbreuk is. Van belang in dit verband is vooral HR 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE8456, NJ 2003, 17, AMI 2003, 1, p. 15 m.nt. Visser, IER 2003, 17, p. 93 m.nt. FWG, NTBR 2003, 4, p. 224 m.nt. Quanjel-Schreurs (Una voce Particulare), rov. 3.5. Dezelfde totaal-indruk moet ontstaan door de 'auteursrechtelijk beschermde trekken' om tot een inbreuk te kunnen komen. Zie ook de conclusie van A-G Verkade ECLI:NL:PHR:2012:BY1532 onder 5.5.2.

⁴⁴ Zie onderdeel III.

hof mocht daarom niet zelf een toewijsbare vordering construeren. Dat maakt dat het oordeel van het hof een verrassingsbeslissing is die bovendien onbegrijpelijk is in het licht van de gedingstukken.

2.30 Ook in cassatie benadrukt Rubik slechts dat er een beroep is gedaan op ‘de kleurenvariant’ en dat de keuze om met zes kleuren te werken vrij en dus creatief was⁴⁵. In repliek onder 34 komt nadrukkelijk naar voren dat volgens Rubik het hof kon volstaan met de overweging dat het ging om een vrije keuze om de kubus te voorzien van kleuren en dat volgens Rubik een vrije keuze voor de oorspronkelijkheid van een keuze volstaat. Slechts in repliek onder 38 wordt opgemerkt dat het hof oordeelde dat de keuze van de kleuren ‘niet alleen vrij, *maar ook* creatief’ was. Er wordt echter niet naar voren gebracht waar in de feitelijke instanties iets vergelijkbaars subsidiair in een ‘maar-ook-creatief-variant’ is betoogd. Rubik heeft zich kortom steeds op het standpunt gesteld dat de keuze vrij en dus creatief was en niet op het standpunt dat de ‘kleurenvariant’ op zichzelf beschouwd een concreet EOKPS/EIS auteursrechtelijk beschermd werk is. Beckx c.s. wijzen er terecht op dat Rubik bij pleidooi in appel niet inhoudelijk is ingegaan op de subsidiaire grondslag. Rubik brengt niet onder verwijzing naar de gedingstukken naar voren dat dit anders zou zijn. Beckx c.s. wijst er eveneens terecht op dat het haar op basis van de MvG en het pleidooi niet duidelijk was dat zij zich moest verweren tegen een vordering gebaseerd op creativiteit van de combinatie van de gekozen kleurvlakken. Bij MvA onder 133 heeft Beckx c.s. opgemerkt dat onduidelijk is om welke specifieke kleurvlakken het gaat en Rubik heeft in de procedure bij het hof zijn vordering niet subsidiair beperkt tot zijn concrete keuze uit specifieke kleurvlakken.

2.31 In elk geval is mij niet duidelijk geworden of het hof het concrete ontwerp van de kleurenvariant heeft beoordeeld en EOKPS/EIS heeft bevonden dan wel dat het hof toch in de kern auteursrecht heeft verleend aan de ‘vrije’ keuze om zes verschillende kleuren te gebruiken. Dit laatste zou in strijd zijn met het betoog van Rubik bij pleidooi onder 29 en 33 waarin Rubik het hof nadrukkelijk voorhoudt dat zijn aanspraak geen betrekking heeft op individuele afzonderlijke kenmerken of elementen en niet ziet op de kubusvorm zelf, die onderverdeeld is in kleinere elementen als zodanig. Het hele betoog van Rubik is er steeds op neer gekomen dat Rubik vrije subjectieve keuzes heeft gemaakt en dat die keuzes daarom creatief zijn en auteursrechtelijke bescherming

⁴⁵ Zie vooral de ST onder 63 en 70.

verdienen. Ditzelfde betoog heeft Rubik gehouden in het kader van haar primaire vordering, maar dat betoog is nu juist terecht door het hof verworpen. Ik concludeer daarom dat het onderdeel terecht klaagt dat het hof buiten de rechtsstrijd is getreden bij het inkleuren van de subsidiaire grondslag.

Onderdeel III is gericht tegen rov. 4.14 en 6:

Naar het voorlopig oordeel van het hof vertonen (alleen) de Magic Cube en de keychain Magic Cube van Beckx c.s. (hierna samen ook: (keychain) Magic Cube) een op dit (beperkte) oorspronkelijke element van de kubus van Rubik berustende gelijke totaalindruk en vormen daarvan een auteursrechtelijke relevante verveelvoudiging. (...)

(...) beveelt Beckxs c.s. vanaf een maand na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op de in dit arrest onder 4.13 genoemde auteursrechten van Rubik met betrekking tot het in het lichaam van de memorie van grieven afgebeelde kleurenvariant van de Rubik's Kubus, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden (in Nederland) van de vervaardiging, verkoop, verhandeling, aflevering, ter verkoop aanbieding, aanprijzing, afbeelding, tentoonstelling, gebruik en/ of voor één of meer van deze doeleinden in voorraad houden van de door hen verhandelde, in dit arrest onder 4.2 weergegeven, objecten genaamd Magic Cube en keychain Magic Cube en/ of enig ander product dat inbreuk maakt op het onder 4.13 vermelde auteursrecht van Rubik, zulks op straffe van een dwangsom van € 500,- per afzonderlijk product (in de zin van individueel exemplaar) waarmee dit bevel wordt overtreden, of - zulks naar keuze van Rubik - € 2.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als hele dag gerekend) waarop de inbreuk voortduurt, alles tezamen tot een maximum van € 500.000,-; (...)

2.32 Het onderdeel klaagt dat het hof er in het dictum ten onrechte vanuit is gegaan dat in het lichaam van de memorie van grieven een kleurenvariant van Rubik's kubus is afgebeeld. Het hof noemt in rov. 4.13 weliswaar de kleuren rood, geel, groen, blauw en wit en oranje, maar laat na de specifieke kleurstelling/tinten van Rubik's kubus te beschrijven. Daarmee is het dictum waarin het hof beveelt iedere verdere inbreuk op de in dit arrest onder rov. 4.13 genoemde auteursrechten van Rubik met betrekking tot het in het lichaam van de memorie van grieven afgebeelde kleurenvariant van Rubik's Kubus onjuist, althans onbegrijpelijk, dan wel in ieder geval onvoldoende omlijnd en duidelijk. Volgens het onderdeel laat het hof ten onrechte na de visuele kleurstelling van Rubik's kubus te beoordelen, ook nu in de gedingstukken een (voldoende duidelijke) afbeelding van de kleurstelling van Rubik's kubus ontbreekt. Daarmee is het oordeel in rov. 4.14 dat sprake is van een gelijkende totaalindruk onjuist, althans onbegrijpelijk.

2.33 Aan Beckx c.s. moet worden toegegeven dat bij de lezing die het hof voorstond, het logisch was geweest als in de MvG onder 140 tot 146 een heldere weergave van het daar bedoelde werk was opgenomen; zodat het hof eveneens in de uitspraak een heldere weergave op had kunnen nemen van het werk. Steeds als Rubik in de grieven of bij pleidooi aan ‘het werk’ refereerde ging het om de oorspronkelijke kubus, die bij de creatie nog niet was voorzien van de ‘bekende’ kleurencombinatie, maar nog was geabstraheerd van tweedimensionale vormgeving. Dit geldt zelfs subsidiair onder 140 tot 146 in de MvG. Dit ‘werk’ is dan ook visueel helder naar voren gebracht. Dit geldt ook voor het prototype en de latere ‘basisvorm’. Een heldere afbeelding is echter niet verstrekt van de vormgeving inclusief kleurvlakken, die nog wel onder 141 in de MvG wordt beschreven. Naar mijn indruk valt niet te ontkennen dat de kleuren van de ‘bekende kubus’, die staat afgebeeld op IEPT niet overeenstemmen met de kleuren van de Magic Cube zoals die is afgebeeld in het arrest. Zo bevat de kubus van Rubik ‘fellere’ kleuren dan de Magic Cube. Enige (overigens wel altijd onwenselijke) onduidelijkheid over het dictum en de reikwijdte van de bescherming, die aan ‘de kleurenvariant’ is toegekend, is evenwel mogelijk zonder dat dit tot cassatie hoeft te leiden. Ik meen dat het hof hier teveel onduidelijkheid heeft laten bestaan, zodat de klachten van het onderdeel gegrond zijn.

Kostenveroordeling in cassatie

2.34 Rubik maakt (onder de nummers 40 tot 43) in repliek bezwaar tegen de vordering van Beckx c.s. tot kostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. De overlegde specificatie zou niet voldoen nu deze te summier is en niet is voorzien van enig onderliggend document. Uit de specificatie valt niet op te maken wat de uurtarieven van de behandelend advocaten zijn, hoe zij de werkzaamheden hebben verdeeld en welke bedragen daadwerkelijk in rekening zijn gebracht. Daarmee is ‘een verweer dat zich toespitst op het aantal in rekening te brengen uren van de behandelend advocaat en het daarop toe te passen uurtarief’ onmogelijk⁴⁶. Rubik betwist daarom bij gebrek aan afdoende informatie over de totstandkoming zowel de hoogte als het redelijke en evenredige karakter van de gevorderde bedragen. Rubik verzoekt om een eventuele proceskostenveroordeling ten gunste van Beckx c.s. uit te spreken volgens het toepasselijke liquidatie-tarief; althans te matigen tot een bedrag dat niet hoger is dan het zijnerzijds gevorderde bedrag.

⁴⁶ Onder 41 in repliek wordt in dit verband verwezen naar HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, NJ 2008, 556 met noot Dommering, IER 2008, 58, rov. 5.4.1. (Endstra).

2.35 Voor een overzicht met betrekking tot de bijzondere IE-kostenveroordeling van 1019h Rv wijs ik op de recente bundel van Maas, Shannon en de Boer⁴⁷, het commentaar op het wetsartikel⁴⁸ en enkele meer beschouwende artikelen rondom dit thema⁴⁹. Ik verwijs bovendien graag naar de beschouwingen van mijn ambtgenoot Verkade in zijn conclusie (onder 5) van 21 maart 2014 in de zaak *Leo Pharmaceutical Products Ltd/Sandoz B.V.* (nr. 13/03763). Art. 1019h Rv. is gebaseerd op art. 14 Richtlijn 2004/48/EG. Art. 1 Handhavingsrichtlijn bepaalt dat de richtlijn ziet op de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen. Artikel 2, lid 1 van de richtlijn bepaalt de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen overeenkomstig artikel 3 van deze richtlijn van toepassing zijn op elke inbreuk op IE-rechten, zoals bepaald in met name het nationale recht van de betrokken lidstaat. Een en ander komt erop neer dat als sprake is van handhaving die voortvloeit uit inbreuken⁵⁰ op IE-rechten ‘desgevorderd’ een ‘volledige’ proceskostenveroordeling wordt uitgesproken. De gevorderde kosten dienen zo tijdig opgegeven en gespecificeerd te worden dat de wederpartij zich nog naar behoren kan verweren⁵¹.

⁴⁷ Maas, Shannon & Boer 2013, *De handhavingsrichtlijn*, p. 231-270.

⁴⁸ Burgerlijke Rechtsvordering (losbl.), Tjong Tjin Tai, art. 1019h Rv., aant. 1-7; Van Nispen 2013, (T&C Rv.), art. 1019h, aant. 1-10.

⁴⁹ Vrendenburg, ‘Arresten over de volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken - Korte bespreking van arresten van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie over artikel 1019h Rv / 14 Handhavingsrichtlijn, IEF 11780 & Vrendenburg, BIE juni 2013, p. 160-169; M. Driessen, ‘De willekeur van de proceskostenveroordeling’, BIE 2007, 6; Pinckaers, ‘Ontwikkelingen op het gebied van het ex-parte verbod, bewijsbeslag en proceskostenveroordeling’, AMI 2011, 4; Visser/Tsoutanis, ‘De volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken’, NJB 2006, 34; Wefers Bettink/Hoefnagel, ‘Artikel 1019h Rv en de Indicatieterieven: toepassing in de praktijk’, IER 2010, 47; W. Maas, ‘Zorgelijke ontwikkelingen omtrent artikel 1019h Rv.’, boek9.nl, B912308.

⁵⁰ Een verweer ter handhaving van IE-rechten valt ook onder dit begrip volgens HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0393 (Knooble/Staat), rov. 3.13. Anders: A-G Langemeijer, ECLI:NL:PHR:2012:BW0393 onder 5.10. Vergelijk de prejudiciële vragen over de striktheid met betrekking tot het begrip ‘inbreuk’ in dit verband in HR 21 september 2012, ECLI:NL:HR:BW5879, AB 2012, 367 met noot Widdershoven, IER 2013, 14 met noot Speyar (ACI/Thuis kopie). In ECLI:NL:PHR:2013:1825 (Staat/Norma) concludeerde ik onder verwijzing naar HvJ EU 15 november 2012, z.k. C-180/11, (Bericap/Plastinnova); C. Vrendenburg, Kort commentaar bij HvJ EU 15 november 2012, zaak C-180/11 (Bericap/Plastinnova), IEF 12065 en Rb ’s- Gravenhage 28 november 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BY4482, (Apple/Samsung) nog dat als de Staat aangesproken wordt als wetgever (in verband met mogelijk tekortschieten bij de vaststelling van een billijke vergoeding) duidelijk geen sprake is van een inbreuk zodat de regeling op dergelijke procedures niet van toepassing is. De Hoge Raad heeft de zaak echter aangehouden in afwachting van de gestelde prejudiciële vragen. Zie HR 7 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:523. Inmiddels is uitgemaakt dat de volledige proceskostenvergoeding enkel ziet op kosten voor de handhaving van de verschillende rechten van de personen die intellectuele-eigendomsrechten verkregen hebben. Daar kan volgens het HvJ EU onder worden verstaan een vordering ingesteld door rechthebbenden teneinde elke inbreuk op een bestaand intellectuele-eigendomsrecht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen. Op een vordering, die is ingesteld door marktdeelnemers ter zake van de billijke compensatie die zij dienen te betalen, is richtlijn 2004/48 echter niet van toepassing. Zie HvJ EU 10 april 2014, (ACI/Thuis kopie), IEPT20140410, rov. 62-65.

⁵¹ HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, NJ 2008, 556 met noot Dommering, IER 2008, 58, (Endstra), rov. 5.4.1.

Opgave en specificatie in cassatie bij ‘Borgersbrief’ zijn te laat⁵². Ten tijde van de ST zijn opgave en specificatie nog aanvaardbaar nu partijen zich daarna nog kunnen uitlaten⁵³. Overigens moeten de gevorderde kosten worden toegewezen als partijen het eens zijn over de kostenveroordeling⁵⁴.

2.36 Als het gaat om de concrete eisen die aan de specificaties gesteld moeten worden, komt in de feitelijke rechtspraak begrijpelijkerwijs naar voren dat uitgaven aan “La trattoria del’Ialie’ hoe gering ook bezwaarlijk als proceskosten kunnen worden aangemerkt⁵⁵ en is soms een streep gezet door hoge kosten in verband met vertalingen, ingeschakelde deskundigen, bureaus of anderen derden waarvan onvoldoende duidelijk is gemaakt waarom ze zijn geraadpleegd of waarom het zo duur was⁵⁶. De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat niet-betwiste kosten in beginsel moeten worden toegewezen⁵⁷. Begrijpelijkerwijs hebben de feitenrechters evenwel zich soms niet kunnen inhouden om ambtshalve een oordeel te vellen over de redelijkheid en de toewijsbaarheid van het gevorderde⁵⁸. Ik meen dat hier de ruimte voor moet zijn in extreme gevallen waarin toewijzing van de gevorderde kosten tot een evident onredelijke uitkomst leidt, maar ik onderken dat dit op gespannen voet staat met het uitgangspunt dat partijen zelf moeten bepalen wat ze aan de rechter voorleggen. In het onderhavige geval is echter sprake van een betwisting. Aan de orde is dan ook of het nodig is dat - zoals Rubik betoogt - specificaties:

- 1) worden voorzien van onderliggende documenten
- 2) uurtarieven bevatten van de behandelend advocaten
- 3) een verdeling van werkzaamheden tussen meerdere behandelaars bevatten
- 4) een overzicht bevatten van de feitelijke verdeling van werkzaamheden

⁵² HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:BW4006, IER 2012, 59, JGR 2012, 28 met noot Schutjens, NJ 2012, 472 met noot Gielen, rov. 3.8. Ze werden evenwel toegewezen nu de wederpartij nog had laten weten geen opmerkingen te hebben over het (te laat) gespecificeerde bedrag. Overigens is dit volgens mij eigenlijk niet zo vanzelfsprekend nu men kan betogen dat pas na de borgersbrief duidelijk is hoeveel ‘uren’ er moesten worden gemaakt. Daarom zou de Hoge Raad er ook in een reglement voor kunnen kiezen om in IE-zaken een extra ronde toe te staan na de borgersbrief uitsluitend over de gemaakte kosten.

⁵³ A-G Wissink ECLI:NL:PHR:2012:BX7484 onder 3.55 onder verwijzing naar HR 29 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK1599, RvdW 2010, 223 (Gavita/Helle & ATS).

⁵⁴ Overeenstemming ‘heelt’ zelfs het te laat (pas bij dupliek) instellen van de vordering. Zie HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1532, rov. 7 (Stokke/Fikszo). Vergelijk HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1036, rov. 4.5 (S&S/Esschert Design).

⁵⁵ Rb. Den Bosch 6 augustus 2007, ECLI:NL:RBSHE:2007:BB125, rov. 4.8.1.

⁵⁶ Maas, Shannon & Boer 2013, *De handhavingsrichtlijn*, p. 244-246 met verdere verwijzingen.

⁵⁷ HR 26 februari 2010, ECLI:NL:HR:BK5756, rov. 5.2.

⁵⁸ Maas, Shannon & Boer 2013, *De handhavingsrichtlijn*, p. 247 voetnoot 37 met verdere verwijzingen.

5) een overzicht bevatten van welke bedragen daadwerkelijk in rekening zijn gebracht

2.37 In het Endstra-arrest heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat sprake moet zijn van een ‘gespecificeerde’ opgave:

5.4.1 (...) Hoewel art. 14 Handhavingsrichtlijn niet met zoveel woorden bepaalt dat voor toeschatting⁵⁹ van de volledige proceskosten sprake moet zijn van een daartoe strekkende vordering, aanspraak of verzoek - in tegenstelling tot het bij de implementatiewet ingevoerde art. 1019h Rv., dat bepaalt dat die kosten 'desgevorderd' worden toegewezen - moet worden aangenomen dat die eis ook in art. 14 Handhavingsrichtlijn besloten ligt. Zonder dat de betrokken partij op enigerlei wijze aanspraak maakt op vergoeding van de volledige proceskosten die art. 14 Handhavingsrichtlijn de in het gelijk te stellen partij in het vooruitzicht stelt, en daarvan een gespecificeerde opgave doet, is de rechter immers niet in staat een daartoe strekkende veroordeling uit te spreken. Vergoeding van volledige proceskosten op de voet van art. 14 Handhavingsrichtlijn dient daarom te worden gevorderd, en de gevorderde kosten dienen zo tijdig opgegeven en gespecificeerd te worden dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren. Dat verweer kan zich toespitsen niet slechts 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 die vergoeding verzet, alsmede, indien in het geding ook andere vorderingen dan ter handhaving van intellectuele-eigendomsrechten zijn ingesteld - zoals ook in het onderhavige geval - op de vraag welk gedeelte van de in rekening gebrachte kosten op die handhaving betrekking heeft.

2.38 De Hoge Raad heeft bij een eerdere betwisting afwijzend geoordeeld onder verwijzing naar de internationale context, complexiteit van de zaak en de noodzaak om prejudiciële vragen te stellen⁶⁰. In een ander geval werden de kosten sterk gematigd op basis van een inschatting van Apple met betrekking tot de verhouding van de kosten tussen het incidentele en het principale beroep van Samsung nu Samsung had nagelaten zelf een onderscheid te maken tussen de kosten voor het principale en het incidentele beroep⁶¹. In een andere recente zaak rondom de proceskosten oordeelde de Hoge Raad ten aanzien van een verdeling in appel:

Nu de provisionele eis in eerste aanleg dezelfde strekking had als de vordering in de hoofdzaak – en het verweer tegen de provisionele eis zich derhalve slechts hierin van dat in de hoofdzaak onderscheidde dat werd aangevoerd dat en waarom voor een voorlopige toewijzing van het gevorderde geen grond bestond – had het hof, daartoe door OrbusNeich met een

⁵⁹ Van Dale geeft als definitie van ‘toeschatten’ het ‘volgens schatting toewijzen’. Microsoft vindt het evenwel foutief taalgebruik.

⁶⁰ HR 14 december 2012, ECLI:NL:HR:BX7456, rov. 4.

⁶¹ HR 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1983, rov. 4.13.

specificatie of ten minste een beredeneerde schatting van die kosten in de gelegenheid gesteld, dienen te onderzoeken welke extra kosten voor OrbusNeich met haar verweer tegen de provisionele eis gemoeid zijn geweest. Bovendien kon het hof, dat vaststelde dat slechts een zeer beperkt deel van de gedingstukken in eerste aanleg aan dat verweer was gewijd, niet zonder nadere motivering beslissen tot toerekening van een zesde deel van de totale kosten aan de provisie, aangezien de toerekening van de door OrbusNeich opgevoerde totale kosten aan haar verweer in het incident recht dient te doen aan de hiervoor geschetste omstandigheid dat het bij de provisie slechts gaat om vergoeding van de extra kosten bovenop de kosten die toch al gemaakt moesten worden in de hoofdzaak. Opmerking verdient dat in een geval waarin sprake is van samenhangende vorderingen in conventie en in reconventie en de kosten door partijen niet zijn uitgesplitst – hetgeen doorgaans ook niet mogelijk is, voor zover het werkzaamheden betreft die zowel op de conventie als op de reconventie betrekking hebben gehad – het de rechter vrijstaat te bepalen welk gedeelte van de telkens opgevoerde kosten aan de conventie, respectievelijk de reconventie moet worden toegerekend⁶².

2.39 Om de redelijkheid van de toegewezen proceskosten te bevorderen, wordt in de praktijk nuttig gebruik gemaakt van de ‘Indicatie-tarieven in IE-zaken’⁶³. Deze tarieven zien alleen op de procedure bij de rechtbank. Het verdient aanbeveling ook in cassatie enig aanknopingspunt te bieden in de vorm van een indicatietarief. Dat zou eigenlijk niet zo ingewikkeld moeten zijn. De indicatietarieven hebben immers slechts een bescheiden uitgangspunt. Onder 8 staat toegelicht dat het slechts gaat om een indicatie van het maximale bedrag aan proceskosten dat in de regel nog als redelijk en evenredig kan worden aangemerkt. Het gaat dus niet om forfaitaire bedragen, maar slechts om een hulpmiddel om de redelijkheid van de gevorderde proceskosten te beoordelen als deze wordt betwist. Voor de eerste aanleg is - zonder cijfermatige onderbouwing maar kennelijk puur op basis van kennis en ervaring - gekozen voor de volgende tarieven:

- eenvoudig kort geding: maximaal € 6.000
- overige korte gedingen: maximaal € 15.000

- eenvoudige bodemzaak zonder repliek en dupliek en/of pleidooi: maximaal € 8.000
- overige bodemzaken zonder repliek en dupliek en/of pleidooi: maximaal € 20.000
- eenvoudige bodemzaak met repliek, dupliek en/of pleidooi: maximaal € 10.000
- overige bodemzaken met repliek, dupliek en/of pleidooi: maximaal € 25.000

⁶² HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733, rov. 3.3.4-3.3.5.

⁶³ <http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-civiel-recht/Documents/INDICATIETARIEVEN.pdf>

2.40 Ik zou het zelf niet zo'n gek idee vinden als de Hoge Raad - als mogelijk aanknopingspunt voor de praktijk - eveneens in een reglement een opvatting kenbaar maakt over de (in de regel) maximaal redelijke kosten in cassatie voor een reguliere zaak. Te denken is aan een inschatting ergens tussen een factor 3 en een factor 4 ten opzichte van de indicatie-tarieven voor bodemzaken in eerste aanleg voor eenvoudige bodemzaak met repliek, dupliek en/of pleidooi. Het onderscheid tussen bodemzaken en kort gedingen is ook in cassatie van belang, maar is minder bruikbaar om vast te stellen hoeveel uren aan een zaak besteed moeten worden. Voor het voeren van verweer in een eenvoudige zaak zou volgens mij een aanmerkelijk lager tarief moeten gelden; met name als sprake is van een beroep dat wordt afgewezen op grond van 81 RO. Als eiser in cassatie een zaak aanbrengt, die slechts voor toepassing van 80a in aanmerking komt, is voor een vergoeding in proceskosten geen plaats. Een zorgvuldiger proces met consultatie van de verschillende stakeholders zou uiteraard tot meer toegespitste getallen kunnen leiden, maar ook zonder formele bevoegdheid daartoe is het volgens mij mogelijk en nuttig een eigen inschatting als hulpmiddel te lanceren. Op zichzelf zijn de Indicatietarieven immers ook zonder formele regelgevende bevoegdheid gegeven en daarom niet minder nuttig.

2.41 De Indicatietarieven bevatten enige aanknopingspunten als het gaat om de vraag welke concrete eisen aan betwiste specificaties gesteld moeten worden. Onder 5 wordt vereist een 'gedetailleerde opgave van het uurtarief, het aantal gewerkte uren met een concrete omschrijving van de verrichte werkzaamheden, een specificatie van de aard en hoogte van de verschotten, alsmede - indien tevens aanspraak wordt gemaakt op vergoeding van BTW - een onderbouwing waarom BTW verschuldigd is'. Een dergelijke wijze van specificeren is ook in cassatie goed mogelijk. In het Endstra-arrest is de verplichting om te specificeren in de sleutel gezet van mogelijke verweren. Ik meen dat als de eisen in de Indicatietarieven onder 5 eveneens door de Hoge Raad gesteld zouden worden, meer verweren in beeld komen ten aanzien van de redelijkheid van de te voeren kosten. Dergelijke eisen aan een kostenspecificatie lijken redelijk en zullen in de regel geen problemen opleveren. In het onderhavige geval is volgens het kostenoverzicht echter sprake van een 'cap afspraak' met cliënt. Wellicht is mede daarom slechts een algemene schets gegeven van welke werkzaamheden zoal verricht zijn. Dit is in het onderhavige geval gebleven bij een lange algemene opsomming met de verschillende werkzaamheden, die zoal bij een cassatieprocedure kunnen komen kijken (bestuderen dossier, jurisprudentie- en literatuuronderzoek, overleg, opstellen van de

verschillende stukken enzovoorts). Daarnaast is opgegeven dat de werkzaamheden plaatsvonden tussen september 2012 en september 2013. Mr. T. Cohen Jehoram heeft voor 21,8 uren een bedrag van € 9.000,- in rekening gebracht. Mr. V. Rorsch heeft voor 137,6 uren € 41.000,- in rekening gebracht. Dan is er nog een opslag voor kantoorkosten berekend van 5% wat neer zou komen op 2.500 euro. Het totaal komt dan op € 52.500 euro exclusief BTW. BTW wordt overigens niet gespecificeerd op het overzicht, waarschijnlijk omdat sprake is van een internationale dienst. Ten slotte is nog aangegeven dat 4/5 van de kosten betrekking hebben op het principaal cassatieberoep en 1/5 op het incidentele cassatieberoep.

2.42 Het kostenoverzicht bevat kortom enige informatie, maar voldoet niet aan de criteria die worden voorgesteld door Rubik. Het overzicht voldoet evenmin aan de criteria, die in de Indicatie tarieven 2010 terugkomen. Er is wel een verdeling tussen het principale en het incidentele beroep gepresenteerd, maar er staat geen uurtarief vermeld. Dit uurtarief laat zich wel eenvoudig terugrekenen, maar toch kan deze wijze van vermelding volgens mij niet gelden als een 'gedetailleerde' opgave van het uurtarief. Het springende punt is dat er geen sprake is van een 'concrete omschrijving van de verrichte werkzaamheden', maar enkel een 'algemene' opsomming van werkzaamheden is gepresenteerd. Over voorschotten wordt evenmin iets gemeld. De kosten zijn twee keer zo hoog als volgens de Indicatie tarieven in de regel bij een niet-eenvoudige procedure in eerste aanleg maximaal redelijk is. Hoewel in het licht van een 'cap afspraak' ten opzichte van cliënt de specificatie naar verrichte werkzaamheden en onderbouwing minder van belang is, moet een partij die in cassatie aanspraak maakt op een hoge proceskostenveroordeling volgens mij iets meer doen dan in het onderhavige geval is gebeurd om de kosten inzichtelijk te onderbouwen, omdat anders te weinig kans wordt geboden aan de wederpartij om de redelijkheid van gemaakte kosten te kunnen betwisten. Dit volgt volgens mij althans uit de volgende overweging van de Hoge Raad:

Het verweer onder (a) mist doel. Aan een vordering tot vergoeding van proceskosten op de voet van art. 1019h Rv (art. 14 Handhavingsrichtlijn) wordt in beginsel geen andere eis gesteld dan dat de gevorderde kosten zo tijdig worden opgegeven en gespecificeerd dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren (vgl. HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, NJ 2008/556 (Endstra)). Ook hetgeen onder (b) is aangevoerd, faalt. Er is geen grond aan te nemen dat de werking van art. 14 Handhavingsrichtlijn zich niet mede zou uitstrekken tot een prejudiciële procedure, gevoerd in het kader van een geding waarop het voorschrift van toepassing is.

Het verweer onder (c) treft evenwel doel: de kosten zijn niet anders gespecificeerd dan met een opgave van het totale aantal uren dat de onderscheiden advocaten in cassatie en in de prejudiciële procedure aan de zaak hebben besteed (en van een forfaitair percentage aan kantoorkosten), zonder nadere specificatie van de door hen afzonderlijk verrichte werkzaamheden en gehanteerde uurtarieven. Dat belet Red Bull zich tegen die opgave naar behoren te verweren. De kosten zullen daarom op de gebruikelijke wijze worden begroot.⁶⁴

2.43 Deze overweging uit het Red Bull arrest laat zich volgens mij goed verenigen met de eisen die onder 5 gesteld worden in de Indicatie-tarieven. Het risico om voor € 52.500 het schip in te gaan, is voor kleine partijen afschrikwekkend en kan er toe leiden dat rechtzoekenden zich neerleggen bij een onjuiste uitspraak. Ik onderschrijf dan ook de opvatting van Verkade dat er niet te lichtvaardig met de toekenning van dergelijke bedragen moet worden omgegaan⁶⁵. Ik meen dat in het onderhavige geval tot uitgangspunt genomen moet worden dat de gevorderde proceskostenvergoeding niet is voorzien van een zo 'gespecificeerde opgave' dat de wederpartij zich voldoende kon verweren, omdat mogelijke verweren zich niet slechts toe kunnen spitsen op het aantal in rekening te brengen uren. Er is iets voor te zeggen dat bij een 'cap afspraak' minder hoge eisen gelden aan de specificatie, maar er had met relatief weinig inspanning tenminste een toegespitst overzicht verstrekt kunnen worden over op welke werkzaamheden de gemaakte uren concreet betrekking hebben. Het is immers een feit van algemene bekendheid dat advocatenkantoren via geautomatiseerde systemen plegen bij te houden hoe de medewerkers hun uren besteden. Beckx c.s. heeft in het onderhavige geval echter nagelaten een gespecificeerd overzicht te verstrekken, terwijl met een relatief geringe inspanning een meer gedetailleerd overzicht aangeleverd had kunnen worden. Van de criteria die Rubik voorstelt, voeren de eisen die ik hierboven heb weergegeven onder 1 en 5 volgens mij te ver, maar de overige eisen zouden volgens mij wel gesteld moeten worden. Ik geef Uw Raad echter wel in overweging om - in afwijking van de tot nu toe gevestigde praktijk, die kennelijk aansluit bij bepaalde in de Indicatie-tarieven onder 6 - in dit geval bij een kostenveroordeling uit te gaan van geobjectiveerde redelijke kosten, die volgens mij zouden kunnen worden begroot op € 25.000,-. Het voert immers wel erg ver om te oordelen dat Beckx c.s. in het licht van het verstrekte kostenoverzicht enkel kosten hebben gemaakt, die vergoed behoren te worden op basis van het liquidatietarief. In die zin meen ik dat afgeweken moet worden van het uitgangspunt onder 6 in de Indicatie-tarieven. Initiatieven als de Indicatie-tarieven en de TREMA-

⁶⁴ HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057, NJ 2014, 130, IER 2014, 10 met noot Eijsvogels rov. 2.4.3 (Refresco/Red Bull).

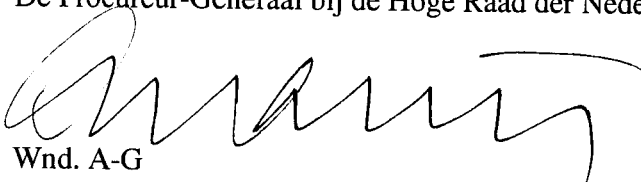
⁶⁵ Zie uitgebreid Verkade in zijn conclusie (onder 5) van 21 maart 2014 in de zaak Leo Pharmaceutical Products Ltd/Sandoz B.V. (nr. 13/03763).

normen⁶⁶ zijn vanuit de rechtseenheid bezien toe te juichen, maar binden de Hoge Raad uiteraard niet. Net als bijvoorbeeld bij de TREMA-normen gebruikelijk is, zouden de Indicatie-tarieven bijgewerkt kunnen worden als de Hoge Raad op dit punt een andere richting aan zou willen geven. Het uitgangspunt in de Indicatie-tarieven onder 6 komt erop neer dat indien de opgegeven proceskosten niet volledig zijn onderbouwd, zoals is voorgeschreven, ten hoogste nog het reguliere liquidatietarief wordt toegewezen als het gevorderde wordt bestreden. Dat uitgangspunt vind ik te radicaal. Het laat zich immers goed denken dat een specificatie niet volledig aan de daaraan te stellen eisen voldoet, maar dat vanwege het feit dat sprake is van een ‘cap afspraak’ en in het licht van de wel verstrekte informatie in samenhang met de overige omstandigheden van het geval nu ook weer niet kan worden gezegd dat in redelijkheid geen enkele plaats is voor een hogere vergoeding van proceskosten dan te doen gebruikelijk. Ik denk dat in voorkomende gevallen teruggevallen zou moeten worden op een bedrag dat op basis van kennis en ervaring geobjectiveerd als minimaal redelijk kan gelden in het licht van de beschikbare informatie. Ik meen bovendien dat eveneens rekening gehouden mag worden met de proceskosten waar de wederpartij zelf om verzocht heeft⁶⁷. Het is daarom volgens mij niet nodig om in gevallen als de onderhavige de gevorderde vergoeding volledig af te wijzen. Er is geen rechtsregel die tot een dergelijke onredelijke uitkomst dwingt en ik zie daarom niet in waarom een dergelijk onrechtvaardig gevolg zou moeten worden aanvaard.

3. Conclusie

De conclusie strekt in het principale beroep tot verwerping en in het incidentele beroep tot vernietiging.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden,



Wnd. A-G

⁶⁶ Zie over de verhouding tussen het Rapport alimentatienormen en de rechtspraak van de Hoge Raad: J. van Duijvendijk-Brand, Hoge Raad houdt alimentatierechter (nog) bij de les, NJB 2012, 822, p. 926-932, alsmede B.M. Dijksterhuis, Rechter normeren de alimentatiehoogte. Een empirisch onderzoek naar rechterlijke samenwerking in de Werkgroep Alimentatienormen (1975- 2007) (2008), p. 80-85.

⁶⁷ Vergelijk HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816, rov. 3.8: “Mede gelet daarop en gezien de door Medinol zelf gevorderde vergoeding...”.