

WOORD VOORAF

AVANT-PROPOS

Proceskosten in zaken van intellectuele eigendom in Nederland

E.F. Brinkman¹

Mij werd gevraagd om een voorwoord te schrijven over een onderwerp dat de rechters in Nederland bezighoudt bij zaken van intellectuele eigendom (hierna ook IE-zaken). Ik dacht daarbij meteen aan de proceskosten omdat deze in elke zaak terugkomen. Volgens de Nederlandse wet² moet namelijk bij elk eindvonnis worden beslist over de proceskosten. Bovendien is er een mooie verbinding met België omdat over de proceskosten door de Belgische rechter interessante vragen van uitleg zijn gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Ik begrijp verder dat over de repercussies van de antwoorden op die vragen in België momenteel discussie wordt gevoerd³. Ook in Luxemburg leeft kritiek op het proceskostensysteem aldaar⁴. Mogelijk is het voor die discussies nuttig de Nederlandse aanpak en enkele problemen die wij daarbij zijn tegengekomen te bespreken.

Het werd in Nederland toegejuicht dat de Antwerpse rechter na bijna 10 jaar vragen stelde aan het Europese Hof van Justitie (hierna HvJ) over artikel 14 van de handhavingsrichtlijn⁵ en hoe zich dat verhoudt met een vast tarievenstelsel⁶. Soms werd de Nederlandse rechter wel eens verweten zich als het beste jongetje van de klas te gedragen door sinds 2007 relatief hoge vergoedingen voor de kosten van de advocaat en bijkomende procedurele kosten toe te kennen. De Nederlandse rechter heeft echter nooit een vraag gesteld of afwijking van de voordien ook in IE-zaken stevast toegepaste vaste vergoedingsregeling wel nodig was. In Nederland geldt voor (nagenoeg) alle andere civiele zaken namelijk een

laag vergoedingstarief genoemd liquidatietarief⁷. In een reguliere IE-bodemprocedure met één dagvaarding respectievelijk conclusie van antwoord en een comparitie/zitting, komt het liquidatietarief uit op ongeveer 1.000 EUR⁸. Al kort nadat de implementatietermijn was verlopen van de Hrl, werd met een beroep op artikel 14 Hrl om een aanzienlijk hogere vergoeding van de proceskosten gevraagd dan als voorzien in het liquidatietariefvenstelsel. Hoewel afwijking van het liquidatietarief volgens de Nederlandse Hoge Raad slechts in buitengewone omstandigheden mogelijk was⁹, is de vraag of artikel 14 Hrl zich leende voor richtlijnconforme interpretatie in Nederland positief beantwoord^{10,11}. Het is hierbij goed op te merken dat de Nederlandse liquidatietariefvenstelsel geen wet in formele zin is (zoals kennelijk in België) maar een (niet-bindende) richtlijn¹². Uitleg conform de Hrl was in Nederland daarom niet *contra legem* en zodoende relatief onomstreden, anders dan in België naar het oordeel van het Antwerpse hof¹³.

Om de rechter en partijen een houvast te bieden voor de beoordeling welke advocaatkosten redelijk en evenredig zijn (hierna ook wel “volledige proceskosten” genoemd), zijn in Nederland al vrij snel richtlijnen ontwikkeld. Sinds augustus 2008 worden de proceskosten gevorderd in IE-zaken daarom getoetst aan indicatietarieven die in overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) door de rechtspraak (eerst de rechtbanken en nadien ook door de Gerechtshoven en de Hoge Raad) zijn vastgesteld¹⁴. Zij worden geacht te

¹. Senior rechter rechtbank Den Haag. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

². Meer specifiek art. 237 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv).

³. Zie bv. F. PETILLION en D. NOESEN, “Verhaalbaarheid van kosten in Belgische IE-procedures”, *Bull.BMM*, 1/2019, p. 9-16.

⁴. Zie V. WELLENS, “La récupération de frais d’avocat dans des procédures de propriété intellectuelle au Luxembourg”, *Bull.BMM*, 1/2019, p. 23.

⁵. Richtlijn nr. 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna ook Hrl) (*Pb.* 2004, L. 157/45).

⁶. HvJ 28 juli 2016, C-57/15, *United Video Properties / Telenet*, ECLI:EU:C:2016:611.

⁷. www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Paginas/Liquidatietarief.aspx.

⁸. Omdat in Nederland in IE-zaken naast een verbod met nevenvorderingen, weliswaar gewoonlijk ook schade wordt gevorderd maar dat deze zal worden vastgesteld in een vervolprocedure (“nader op te maken bij staat”) en niet een concreet bedrag, worden IE-zaken als van onbepaalde waarde ingeschaald op tarief II.

⁹. HR 6 april 2012, *NJ* 2012, 233, ECLI:NL:HR:2012:BV7828.

¹⁰. Art. 1019h Rv dat art. 14 Hrl implementeert is op 1 mei 2007 in werking getreden terwijl de uiterste implementatiedatum 29 april 2006 was.

¹¹. HR 30 mei 2008, *NJ* 2008, 556, ECLI:NL:HR:2008:BC2153.

¹². HR 3 april 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2621.

¹³. Antwerpen 8 mei 2017, 212/AR/2489, *Rovi / Telenet*.

¹⁴. www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Nieuwe-regelingen-proceskosten-in-zaken-over-intellectuele-eigendom-indicatietarieven.aspx.

waarborgen dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten van de in het gelijk gestelde partij door de verliezende partij wordt gedragen¹⁵. Afwijking naar boven zal slechts nog in uitzonderingsgevallen worden toegestaan¹⁶. Het betreffen verder maximumtarieven voor de advocaatkosten die variëren van het liquidatietarief tot 40.000 EUR, waarbij een categorie-indeling wordt gehanteerd voor de mate van bewerkelijkheid van de zaak van zeer eenvoudig tot complex. Eventuele kosten voor ingeschakelde deskundigen zijn apart te begroten.

Van die indicatietarievenregeling zijn de procedures over octrooien tot op heden uitgezonderd omdat die zaken veelal bewerkelijker zijn dan andere IE-zaken en de opgegeven kosten daarvoor ook veel meer uiteenlopen. Bij gebrek aan indicatietarieven voor octrooizaken werden de opgegeven kosten tot nog toe tamelijk marginaal getoetst. Het was en is niet ongebruikelijk dat in octrooizaken de vergoeding van de kosten van de advocaat en octrooigemachtigde in de tonnen loopt. Niettemin zijn thans ook voor octrooizaken indicatietarieven in de maak, welke in het voorstel dat is voorgelegd aan de NOvA en andere stakeholders variëren van (maximaal) 10.000 EUR (eenvoudige zaak) tot 180.000 EUR (zeer complexe zaak) voor de eerste instantie.

Het is duidelijk dat die bedragen voor advocaatkosten in IE-zaken veel hoger zijn dan het liquidatietarief in “gewone” civiele zaken. Dat heeft daarmee ook geleid tot kritiek. Zo zouden vooral financieel minder draagkrachtige rechthebbenden de gang naar de rechter niet meer durven maken omdat zij bij verlies, zeker in octrooizaken, in financiële problemen kunnen geraken en aan een proceskostenveroordeling zelfs ten onder kunnen gaan. Ook is er kritiek dat de Nederlandse rechter (volledige) kostenveroordeling uitsprekt ongeacht de omvang van de inbreuk en ongeacht de vragen of sprake is van kwade trouw en of er een reële discussie over inbreuk mogelijk is¹⁷.

Het verwijt dat de toegang tot de rechter voor minder financieel draagkrachtige partijen zou worden bemoeilijkt is vanzelfsprekend serieus te nemen. Het is logisch dat een hogere proceskostenvergoeding leidt tot een hoger financieel risico bij verlies, wat op een financieel weinig draagkrachtige partij zwaar kan drukken. De rechtbanken hebben bij de laatste herziening van de indicatietarieven gepoogd dit probleem te adresseren en een regeling voorgesteld, waarbij zo een partij zo vroeg mogelijk in de procedure om toepassing van het (lage) liquidatietarief kan vragen ongeacht de complexiteit van de zaak. Enerzijds kan een minder vermogende partij zo

worden geadviseerd dat een lagere vergoeding kan worden gevraagd (aan de hand van daarvoor te ontwikkelen criteria), wat zijn zorgen misschien niet helemaal maar toch voor een belangrijk deel kan weghalen. Anderzijds kunnen partijen zo hun inzet van advocaten vooraf wat modereren. De regeling was een invulling (vooraf) van de billijkheidscorrectie van artikel 14 Hrl. De NOvA reageerde op dat voorstel evenwel met de nodige kritiek, zonder overigens met een eigen voorstel te komen¹⁸. De regeling is door de rechtbanken daarop ten grave gedragen. De door criticiasters zo gewenste lagere vergoeding met duidelijkheid vooraf voor weinig vermogende partijen is er daarom niet gekomen¹⁹.

Dit neemt niet weg dat er (thans dus slechts achteraf) toepassing van de in artikel 14 Hrl neergelegde billijkheidscorrectie kan worden gevraagd. Die correctie is in artikel 1019h Rv overgenomen. Door partijen wordt daarop echter zelden tot nooit een behoorlijk onderbouwd beroep gedaan. Het is begrijpelijk dat door een advocaat keuzes worden gemaakt aan welke onderwerpen de toegemeten zittingstijd wordt besteed, waarbij proceskosten nog wel eens het onderspit delven, maar een groot verschil in financiële draagkracht tussen partijen of financiële ondergang zijn onderwerpen die zich best lenen om voorafgaand aan de zitting op schrift te stellen. Dat gebeurt nog te weinig en als het gebeurt, veelal met onvoldoende toelichting of bewijsstukken.

Verder komt het mij voor dat kritiek op toepassing van volledige proceskostenveroordeling in zaken waarin discussie over de inbreuk bestaat of geen sprake is van kwade trouw dan wel grootschalige inbreuk, lastig te verenigen is met de rechtspraak van het HvJ in bijvoorbeeld de *Diageo / Simiramida*-zaak²⁰. Het Hof oordeelde in die zaak dat ook een procedure die strekt tot vergoeding van de schade die is veroorzaakt door een inbeslagneming die eerst door de rechter werd bevolen ter voorkoming van een dreigende inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht en daarna door diezelfde rechter werd opgeheven op grond dat het bestaan van een inbreuk niet was bewezen, binnen de werkingssfeer van artikel 14 Hrl valt. Door eerst het beslag toe te staan, maar daarna op te heffen, moge duidelijk zijn dat in die zaak (bij de Bulgaarse rechter) in elk geval discussie bestond over de vraag of sprake was van inbreuk. Voorts wijst het HvJ in die zaak (niet voor het eerst) op de doelstelling van een hoog niveau van bescherming van “een benadeelde partij”²¹ in een IE-zaak en de “ruime en algemene bewoordingen” van artikel 14 Hrl. Dit overziende lijkt mij dan ook dat een eventuele gereede discussie over de inbreuk niet betekent dat

¹⁵ Zie r.o. 29-32 in HvJ, *United Video / Telenet*, o.c., vn. 6.

¹⁶ Zie punt 7 sub b) indicatietarieven ter voldoening aan r.o. 30 en 31 in HvJ, *United Video / Telenet* (kort gezegd: forfaitair systeem mag maar hogere kosten mogen niet algemeen en onvoorwaardelijk worden uitgesloten).

¹⁷ Zie bv. recent nog M. DRIESSEN, “De Nederlandse proceskostenveroordeling: (nog steeds) een obstakel”, *Bull.BMM*, 2019/1, p. 24-28 en daarin opgenomen verwijzingen.

¹⁸ Zie onder 2.1 advies NOvA 30 januari 2017, te vinden op www.boek9.nl/system/files/B92017/20170210_Indicatietarieven_IE-zaken_NOVA.pdf.

¹⁹ Het blijft altijd wat wonderlijk nadien kritiek te lezen van advocaten op dit punt, terwijl van die kritiek in het NOvA-advies niets terug is te vinden.

²⁰ HvJ 16 juli 2015, ECLI:EU:C:2015:471.

²¹ Dat is dus niet alleen de IE-rechthebbende maar ook de door die rechthebbende ten onrechte aangesproken partij.

artikel 14 Hrl buiten toepassing zou moeten blijven. Evenmin is in de jurisprudentie van het HvJ enige aanwijzing te vinden dat artikel 14 Hrl geen toepassing zou krijgen als de inbreuk niet te kwader trouw of niet grootschalig is, maar eerder van het tegendeel door de voorgestane juist ruime uitleg. Ik voeg daar nog het volgende aan toe. Waar men zich bij een inbreukmaker nog wel iets kan voorstellen bij begrippen als inbreuk te kwader trouw of grootschalige inbreuk, is dat veel lastiger bij de rechthebbende die in het ongelijk wordt gesteld. Maar zelfs voor de grootschaligheid van de inbreuk is het lastig een duidelijke grens te trekken, als die beslissend zou zijn voor de toepasselijkheid van artikel 14 Hrl. Dat leidt tot aanzienlijke rechtsonzekerheid. De grootschaligheid van de inbreuk kan bovendien in Nederland als factor mee worden gewogen bij de categorie-indeling voor het toepasselijke indicatietarief²².

Intussen wordt wel bemerkt dat de (volledige) proceskostenveroordeling ongewenste bijwerkingen heeft. Afgezien van hun mogelijk “chilling effect” op risicomijdende partijen, vormen (volledige) proceskosten nogal eens een breekpunt in de onderhandelingen van partijen over een schikking. In Nederland is het gebruikelijk om tijdens de zitting ook te onderzoeken of er een regeling tussen partijen kan worden getroffen. Vaak wordt dan wel het (gebruikelijke) midden gevonden dat elke partij zijn eigen kosten draagt maar men ziet steeds vaker dat partijen dit niet langer als standaard omarmen. Het blijkt dan bijvoorbeeld één ding dat de gedaagde – ondanks ampele discussie over de vraag of sprake is van inbreuk maar vooral gelet op de gewenste rechtszekerheid – toezegt bijvoorbeeld zijn naam of merk te veranderen met alle kosten van dien, maar dat er dan ook nog betaald moet worden voor de kosten van eiser, gaat doorgaans een stap te ver. Evenzo is het voor een rechthebbende moeilijk te verkroppen dat als hij bij de onderhandelingen op zich grotendeels zijn zin krijgt, hij toch zijn eigen advocaatkosten zal moeten betalen, zeker als hem daarvoor is voorgespiegeld dat hij bij winst zijn (volledige) kosten vergoed krijgt. Het is de ervaring van deze rechter dat het soms kan helpen de gehele onthouding/naamsverandering dan al wel vast te leggen zodat daarover de door partijen vaak zo gewenste rechtszekerheid bestaat, maar als rechter de knoop door te hakken over de vraag wie de kosten moet betalen en hoeveel.

De proceskosten zijn ook geregeld een breekpunt voor een schikking bij kleine inbreuken, bijvoorbeeld bij verkopen door semi-particulieren via *marktplaats.nl*, een in Nederland populaire website voor de verhandeling van allerlei zaken,

vergelijkbaar met *Ebay*. Niet zelden wil de inbreukmaker best stoppen maar de door de eiser opgevoerde advocaatkosten zijn doorgaans een veelvoud van de met die verkopen behaalde omzet of winsten. Die kosten drukken op een privépersoon extra zwaar. Geregeld reageert een dergelijke, vaak weinig professionele inbreukmaker bovendien niet of heel summier op de sommaties (maar haalt vaak wel het inbreuk makende product “offline”), waarna de advocaatkosten aanzienlijk oplopen omdat door de rechthebbende toch een procedure wordt geëntameerd.

Er wordt ook nog wel eens discussie gevoerd over zaken met een zogenaamde gemengde grondslag. Omdat voor “gewone” civiele zaken in Nederland te rade wordt gegaan bij de aanzienlijk lagere vergoeding volgens het liquidatietarief, is het van belang te identificeren welk deel van het geschil een IE-grondslag heeft. In veel zaken over het uiterlijk van een product wordt naast auteursrecht en een (al dan niet ingeschreven) Gemeenschapsmodelrecht, vaak ook een beroep gedaan op slaafse nabootsing. Dat (Nederlandse) leerstuk is evenwel gegrond op onrechtmatige daad en geen IE-recht, zodat voor dit deel van de procedure het liquidatietarief dient te gelden. Andere veel voorkomende niet-IE-grondslagen zijn contractenrecht (bv. bij een mislukte samenwerking of licentieovereenkomst) of misleidende/vergelijkende reclame (naast mogelijke merkinbreuk). Partijen laten zich dan veelal (desgevraagd) uit over welke verdeling zij reëel achten.

Een ander veel voorkomend discussiepunt is hoe is om te gaan met een geldigheidsverweer respectievelijk een (reconventionele) nietigheidsvordering ten verwere tegen een inbreukaantijging. Het HvJ heeft immers aangenomen dat een (zuivere) nietigheidszaak niet onder het bereik van de handhavingsrichtlijn valt²³. Het gerechtshof Den Haag heeft beslist dat de kosten verband houdend met een dergelijke nietigheidsverweer of -vordering voor (volledige) vergoeding in aanmerking komen mits er een concrete dreiging van handhavend optreden is^{24,25}.

Geconcludeerd kan worden dat in Nederland de gedachte leeft dat voldaan wordt aan de eisen die het HvJ heeft gesteld in zijn arrest *United Video / Telenet*. Ik denk overigens dat de eisen van het HvJ een andere invulling mogelijk maken; ze komen mij voor als minimumeisen. In andere Europese landen bestaan verschillende invullingen van de proceskostenveroordeling, waarbij overigens niet altijd zeker is of deze voldoen aan de minimumeisen van het HvJ^{26,27}. Vanwege de afbakeningsproblematiek bij gemengde zaken is het onhandig dat IE-zaken nu een uitzonderingspositie hebben

²². Zie nr. 8 van de indicatietarieven, laatste gedachtestreepje, en bijbehorende voetnoot, *o.c.*, 14.

²³. HvJ 15 november 2012, ECLI:EU:C:2012:717.

²⁴. Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902.

²⁵. Hof Den Haag 26 maart 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:575.

²⁶. Zie bv. voor Duitsland: U. HILDEBRANDT, “United Video Properties – need for adaptation in the German fee system”, *BIE* 2016, september, p. 249, waarin wordt geconcludeerd dat aanpassing nodig is.

²⁷. Voor Engeland wordt betoogd dat geen aanpassing nodig is in S. DACK, “Proceskostenveroordeling naar Engels recht”, *BIE* 2016, september, p. 250-252.

binnen het brede scala van civiele procedures maar de Nederlandse wetgever en rechtspraak hebben de uitzondering (nog) niet tot regel verheven. De vraag is ook of dat voor andere civiele zaken wel gewenst zou zijn.

Mij werd nog gevraagd een blik te werpen op de proceskosten bij het Benelux Gerechtshof. Ik zal ten eerste opmerken dat ik daarin geen rechter ben zodat het voor mij lastig is een gedegen inzicht te geven. Ten tweede is het aantal zaken bij het hof niet groot meer omdat het gros van de vragen aan het HvJ te stellen is. De beroepen tegen uitspraken van het BBIE (Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom) die sinds juni 2018 bij het Benelux Gerechtshof terechtkomen zien intussen – zo mag men aannemen – op (zuivere) geldig-

heidszaken waarop artikel 14 Hrl geen betrekking heeft²⁸. Voor het overige heeft mijn onderzoek geen zaken opgeleverd waarin het Benelux Gerechtshof was gevraagd om de kosten conform artikel 14 Hrl vast te stellen, ofwel omdat het een geldigheidskwestie betrof, ofwel omdat artikel 14 Hrl om andere reden niet van toepassing was ofwel omdat partijen er niet om hadden gevraagd. Anders dan het HvJ moet het Benelux Gerechtshof overigens wel de kosten van de procedure, inclusief advocaatkosten, vast stellen²⁹ dus het is zeker mogelijk dat het in een zaak aan de orde zal komen. Dat zal dan zonder twijfel in de Benelux-landen met gezonde interesse worden gevolgd.

²⁸. Zie wederom HvJ 15 november 2012, ECLI:EU:C:2012:717.

²⁹. Art. 12 verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux Gerechtshof.