



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## **De volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken.**

Visser, D.J.G.; Tsoutsanis, A.

### **Citation**

Visser, D. J. G., & Tsoutsanis, A. (2006). De volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken. *Njb-Kronieken*, 2006(34), 1940-1946. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/18476>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/18476>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

# DE VOLLEDIGE PROCES- KOSTENVEROORDELING IN IE-ZAKEN

1488 Prof. mr. D.J.G. Visser en mr. A. Tsoutsanis

Dirk Visser en Alexander Tsoutsanis zijn beide verbonden aan de sectie IE van de afdeling ondernemingsrecht van de Universiteit Leiden en advocaat te Amsterdam.

De auteurs zijn dank verschuldigd aan Piter de Weerd, professional support lawyer te Amsterdam en aan Adonna Alkema, Josine van den Berg en Herman Speyart, advocaten te Amsterdam.

**Sinds 29 april jongstleden is in intellectuele eigendomszaken een volledige vergoeding van de werkelijke proceskosten mogelijk. Van deze mogelijkheid wordt inmiddels ruim gebruikgemaakt, maar veel is nog onduidelijk. Deze bijdrage bevat naast een analyse enkele praktische suggesties hoe met de nieuwe situatie om te gaan.**

Richtlijn nr 2004/48 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: 'de richtlijn')<sup>1</sup>, beoogt, zoals de naam al doet vermoeden, de regels op het gebied van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten<sup>2</sup> in Europa te harmoniseren.<sup>3</sup> Deze richtlijn bevat een artikel 14 dat als volgt luidt:

'De lidstaten dragen er zorg voor dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.'

Omdat de implementatietermijn van deze richtlijn van 29 april 2006 niet is gehaald, kwam de vraag op of de

bestaande Nederlandse rechtsregels ter zake van proceskostenveroordeling zich lenen voor een richtlijnconforme interpretatie gebaseerd op dit artikel 14. Er is weinig twijfel over dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. Artikel 237 en 239 Rv bepalen immers (slechts) dat de in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld in de kosten. Het bedrag aan kosten wordt door de rechter vastgesteld. Dat de rechter zich daarbij baseert op het bekende liquidatietarief is gebaseerd op niets meer en niets minder dan een afspraak tussen de rechterlijke macht en de balie. Met andere woorden: het liquidatietarief is geen door de overheid vastgesteld recht en het loslaten ervan ten gunste van een richtlijnconforme interpretatie is dus niet contra legem.<sup>4</sup> Integendeel, rechters zijn verplicht om dat te doen, op grond van het beginsel van de zo-

1. Richtlijn nr 2004/48 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, vastgesteld op 29 april 2004, aanvankelijk gepubliceerd op 30 april 2004 in PbEG 2004, L 157, p. 45 en later gerectificeerd op 2 juni 2004 in PbEG 2004, L 195, p. 16.  
2. Het gaat, blijkens het implementatiewetsvoorstel, om de rechten van intellectuele eigendom ingevolge de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, de Rijsoctrooiwet 1995, de eenvormige Beneluxwet op de Merken, de eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen, de Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten, de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, op procedures krachtens de artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet, op procedures inzake geografische benamingen krachtens artikel 13a Landbouwkwaliteitswet en op rechten van intellectuele eigendom ingevolge verordening (EG) nr 40/94 van de Raad van 20 december

1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PbEG 1994, L11), verordening (EG) nr 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PbEG L 227) en verordening (EG) nr 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (PbEG 2002, L 3).

3. Zie hierover nader: NJB 3 maart 2006, 393, p. 538-539, Huydecoper, 'Nous Maintiendrons – de nieuwe 'Richtlijn Handhaving'', AMI 2004 p. 117-123 en Delfos Visser en Brouwer, 'Wetsvoorstel Handhavingsrichtlijn: Nous ne maintiendrons pas!', AMI 2006, p. 77-83.

4. Zie bijv. Vزر. Rb. 's-Gravenhage 8 augustus 2006, rolnr 06-619 (Visser/Heto), r.o. 4.7-4.8: 'De relevante nationale wetgeving (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, hierna Rv) zegt niets over welk tarief moet worden toegepast zodat het op zich binnen Rv mogelijk is richtlijnconform te interpreteren. Volgens artikelen 237, 238 en 239 Rv dient een partij te worden veroordeeld in het salaris ►

genaamde gemeenschapstrouw ex artikel 10 van het EG-Verdrag.<sup>5</sup>

De consequentie is dat sinds 29 april 2006 in bijna alle uitspraken in IE-zaken de forfaitaire kostenveroordeling volgens het liquidatietarief is vervangen door een veel ruimere en soms volledige proceskostenvergoeding. Er zijn echter veel verschillen waar te nemen tussen de verschillende kostenveroordelingen die inmiddels zijn uitgesproken en daarmee is de nodige onzekerheid ontstaan.

Wanneer is vastgesteld dat richtlijnconforme interpretatie kan en dus moet, komt de vraag aan de orde waar dat precies toe moet leiden.

Alvorens op deze en andere vragen in te gaan, is het nuttig aan te geven welke keuze de Nederlandse wetgever heeft gemaakt in het implementatiewetsvoorstel dat thans aanhangig is bij de Tweede Kamer (wetsvoorstel 30 392). Het daarin opgenomen nieuwe artikel 1019h Rv luidt als volgt:

‘Voor zover nodig in afwijking van de tweede paragraaf van de twaalfde afdeling van de tweede titel van het eerste Boek en in afwijking van artikel 843a, eerste lid, wordt de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.’

Afgezien van de toevoeging dat deze proceskostenveroordeling alleen ‘desgevorderd’ en dus niet ambtshalve kan worden opgelegd, voegt de tekst van dit artikel niets toe aan die van artikel 14 van de richtlijn zelf. Ook de toelichting brengt weinig extra duidelijkheid:

‘De proceskostenveroordeling zal zich onder het nieuwe regime in intellectuele eigendomsinbreukzaken opnieuw moeten uitkristalliseren. De rechter zal moeten komen tot een veroordeling in evenredige kosten, te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid.’

De volgende passage van de toelichting bevat echter wel een stellingname:

‘Deze billijkheid zal bijvoorbeeld meespelen bij de proceskostenveroordeling van een inbreukmaker te goeder trouw. Beperking van de proceskostenveroordeling tot hetgeen onder het huidige recht gebruikelijk is, ligt dan meer voor de hand dan een volledige kostenveroordeling. Deze laatste ligt vooral in de rede wanneer het gaat om grootschalige namaak of piraterij. Voor de inbreuken die daartussen liggen, zal de rechter naar verwachting naar bevind van zaken handelen en beoordelen wat redelijke en evenredige kosten zijn die door de verliezende partij dienen te worden gedragen.’

Volledige kostenveroordeling zou niet ‘billijk’ zijn als de inbreukmaker te goeder trouw is, maar wel (alleen?) wanneer het gaat om grootschalige namaak of piraterij. Het is de vraag of deze stelling in overeenstemming is met de richtlijn, omdat de richtlijn zich uitdrukkelijk niet beperkt tot grootschalige namaak of piraterij (zie art. 2 lid 1 en overweging 13 uit de considerans) en bepalingen in die richtlijn die daar wel toe beperkt zijn (zie bijv. art. 8 en 13) dit expliciet vermelden. Waar de Europese wetgever het toekennen van proceskosten dus niet heeft willen relateren aan intentie, omvang en karakter van de inbreuk en die voorwaarden niet in artikel 14 heeft opgenomen, doet de Nederlandse wetstoelichting dat wel. Aan de (richtlijnconforme) juistheid daarvan kan worden getwijfeld.<sup>6</sup> Artikel 14 zegt bovendien dat de ruime kostenveroordeling ‘als algemene regel’ dient te gelden. De dubbele redelijkheidstoetsing (‘redelijke en evenredige gerechtskosten’ en ‘tenzij de billijkheid zich daartegen verzet’) lijkt echter heel veel ruimte en daarmee potentieel veel rechtsonzekerheid te bieden. De vraag is of de wetgever hier niet een duidelijker keuze had moeten maken.

Verplicht artikel 14 van de richtlijn tot een volledige vergoeding van alle gemaakte proceskosten in alle IE-zaken? Deze vraag moet, gezien de genoemde dubbele redelijkheidstoetsing, ontkennend worden beantwoord.

Wanneer wel en niet een volledige kostenveroordeling moet worden opgelegd, welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen en welke kosten om welke reden en op welke manier gematigd moeten worden, is voorshands totaal onduidelijk. (En dat is niet het gevolg van de te late implementatie, want de voorge-

➤ *procureur (of de gemachtigde) en diens verschotten, doch hoe dat een en ander moet worden berekend is in Rv niet geregeld. Voorts geldt dat in de regeling voor het in gewone civiele zaken wel toegepaste liquidatietarief wordt aangegeven dat zij niet bindend is. Van richtlijnconforme interpretatie contra legem is derhalve geen sprake. Dat die regeling de rechter niet bindt, is eveneens terug te vinden in rechtspraak van de Hoge Raad (NJ 1998, 571, r.o. 3.3). In lagere rechtspraak is dan ook aangenomen dat afwijking mogelijk is in bijzondere gevallen (Hof Den Haag, NJ 2003, 128). Zodoende mag aangenomen worden dat afwijking van het liquidatietarief in beginsel ook bij de huidige stand van de jurisprudentie mogelijk was, zodat niet kan worden aangenomen dat om die reden richtlijnconforme interpretatie in strijd zou komen met de rechtszekerheid (vgl. BenGH inzake Val/Valver(t), BIE 2001, 30). Richtlijnconforme interpretatie zal, het voorgaande in ogenschouw nemend, zodoende niet leiden tot verboden horizontale directe werking.’*

5. HvJ EG 13 november 1990, C-106/89, NJ 1993, 163 (Marleasing); HvJ EG 8 oktober 1987, 80/86 (Kolpinghuis); HvJ EG 10 april 1984, 14/83 (Von Colson en Kamann). Zie verder het proefschrift van M.H. Wissink, *Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht* (diss. Leiden), Kluwer 2001 en het proefschrift van J.M. Prinsen, *Doorwerking van Europees recht* (diss. UvA), Kluwer 2004.
6. *Die twijfel is al geuit in het Preadvies van de Adviescommissie Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Orde van Advocaten van 31 mei 2005 (bijlage bij Kamerstukken II 2005/06, 30 392, nr 3), waarin o.a. wordt gesteld dat de Nederlandse wetgever de bedoeling van de richtlijn verwatert.*

stelde implementatiebepaling is bijna net zo vaag als de richtlijnbeepaling die thans geïnterpreteerd moet worden.)

## OVERZICHT

Hierna zal een aantal vragen besproken worden aan de hand van de uitspraken die inmiddels zijn gedaan. Hier volgt eerst een overzicht van de uitspraken in kort geding waarin artikel 14 van de richtlijn wel en niet is toegepast, met daarbij de aan procureurssalaris toegekende bedragen<sup>7</sup>:

Zaak	Datum	Rechtbank	Salaris procureur	Opmerkingen
Nederhose/Grolsch <sup>8</sup>	1 juni	Almelo	€ 4879,17	Volledige toewijzing
Anne-Claire Petit/Bon 'a Parte <sup>9</sup>	16 juni	Utrecht	€ 11 379,82	Volledige toewijzing
Fridt/Life Fit Centre <sup>10</sup>	7 juli	Almelo	€ 4128,82	50% toegewezen
DTI/GTI <sup>11</sup>	25 juli	Haarlem	Liquidatie-	Onvoldoende onder- bouwd tarief
Lucy Locket/Intertoys <sup>12</sup>	27 juli	Leeuwarden	Liquidatie- tarief	'Geen piraterij'
Visser/Heto <sup>13</sup>	8 aug.	Den Haag	€ 24 711,68 <sup>14</sup>	Volledige toewijzing tegen eiser
Hema/Blokker <sup>15</sup>	10 aug.	Amsterdam	–	Afwijzing, niet spoedeisend
Yoshida/Hunter <sup>16</sup>	24 aug.	Den Haag	€ 15 214,32	Volledige toewijzing
Converse/Tom Tailor <sup>17</sup>	7 sept.	Den Haag	€ 7034,50	Volledige toewijzing
Kani/Kane <sup>18</sup>	7 sept.	Den Haag	€ 9249,86	Volledige toewijzing
High Quality/High Q <sup>19</sup>	7 sept.	Utrecht	Liquidatie- tarief	Geen inbreuk (!)
International Facility & Support Partners/NAC & Bavaria <sup>20</sup>	13 sept.	Breda	€ 4248	Begrote kosten advocaat in loondienst

## VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE PROCESKOSTENVEROORDELING?

In de eerste zaak waarin artikel 14 van de richtlijn werd toegepast, ging het om het merk Nederhose waar Grolsch inbreuk op maakte door het gebruik van de identieke aanduiding Nederhose. In die zaak werden de volledige advocaatkosten die waren onderbouwd, toegewezen, omdat Grolsch het merk van eiser kende en niet op eerste sommatie het gebruik ervan had gestaakt. Eiser had meer, te weten € 7000 gevorderd, maar dat bedrag niet voldoende onderbouwd.

In de zaak Lucy Locket/Intertoys<sup>21</sup> werd een volledige



De eerste zaak waarin artikel 14 handhavingsrichtlijn werd toegepast ging over het woordmerk 'Nederhose' waar Grolsch inbreuk op maakte.

proceskostenveroordeling afgewezen omdat het niet om grootschalige namaak of piraterij ging. Het liquidatietarief werd toegepast. In Fridt/Life Fit Centre<sup>22</sup> werd de helft van de advocaatkosten toegekend omdat het niet om grootschalige namaak of piraterij ging, maar de gedaagde wel te lang had gewacht met het staken van de inbreuk.

In vijf andere zaken werd een volledige proceskostenveroordeling uitgesproken, ongeacht de omvang van de inbreuk. Met name in Den Haag lijkt de volledige proceskosten veroordeling inmiddels regel. De voorlopige conclusie is dat de rechter kan matigen, maar dat daar maar spaarzaam gebruik van wordt gemaakt. De bedragen variëren van € 4 000 tot bijna € 25 000.

Hoe gespecificeerd en onderbouwd de kostenvordering moet zijn, is intussen allerminst duidelijk.

## OOK DE VERLIEZENDE EISER

Nu artikel 14 in het algemeen spreekt van 'de in het ongelijk gestelde partij', kan dit zowel eiser als gedaagde betreffen. Dat het geenszins de bedoeling is geweest van de Europese wetgever om de ruimere pro-

7. Stand 13 september 2006, alle uitspraken zijn te vinden op [www.boek9.nl](http://www.boek9.nl).

8. V.zr. Rb. Almelo 1 juni 2006, rolnr 06-112 (Nederhose/Grolsch Hollandhose).

9. V.zr. Rb. Utrecht 16 juni 2006, rolnr 06-462 (Anne-Claire Petit/Bon 'a Parte).

10. V.zr. Rb. Almelo 7 juli 2006, rolnr 06-131 (Fridt/Life Fit Centre).

11. V.zr. Rb. Haarlem 25 juli 2006, rolnr 06-302 (DTI/GTI).

12. V.zr. Rb. Leeuwarden 27 juli 2006, rolnr 06-192 (Lucy Locket/Intertoys).

13. V.zr. Rb. 's-Gravenhage 8 augustus 2006, rolnr 06-619 (Visser/Heto).

14. Inclusief het salaris van de octrooigemachtigde.

15. V.zr. Rb. Amsterdam 10 augustus 2006, rolnr 06-1139 (Hema/Blokker).

16. V.zr. Rb. 's-Gravenhage 24 augustus 2006, rolnr 06-847 (Yoshida/Hunter).

ceskostenveroordeling alleen ten gunste van de in het gelijk gestelde eiser, en niet ten gunste van de in het gelijk gestelde (van inbreuk vrijgepleite) gedaagde toe te passen, blijkt ook uit het feit dat de Europese wetgever de bij artikel 10, 11 en 13 gebruikte terminologie van 'rechthebbende' respectievelijk 'inbreukmaker' niet in artikel 14 van de richtlijn heeft overgenomen, maar in plaats daarvan heeft gekozen om slechts neutraal te spreken van de 'in het ongelijk gestelde' partij. Ook de verliezende eiser kan in de volledige proceskosten worden veroordeeld. Dit is voor het eerst aangenomen in de zaak *Visser/Heto*.<sup>23</sup> De Haagse voorzieningenrechter overwoog terecht dat 'niet [kan] worden aangenomen dat artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn enkel richtlijnconform kan worden geïnterpreteerd ten faveure van de rechthebbende op het betreffende intellectuele-eigendomsrecht. De bepaling zelf maakt dat onderscheid immers niet, maar heeft het over 'de in het gelijk gestelde partij' en 'de verliezende partij'. Hetzelfde blijkt uit artikelen 237, 238 en 239 Rv.' De Utrechtse voorzieningenrechter oordeelde in de zaak *High Quality/High Q*<sup>24</sup> dat de eiser niet in de werkelijke proceskosten veroordeeld diende te worden, omdat geen inbreuk werd aangenomen en de richtlijn dus niet van toepassing was. Dit oordeel is moeilijk te begrijpen en vermoedelijk niet juist. Wanneer een vordering wordt gebaseerd op een IE-recht is artikel 14 van de richtlijn van toepassing, ook ten nadele van de eiser, met name *juist* wanneer geen inbreuk wordt aangenomen.

### IN KORT GEDING?

Tot nu toe is de nieuwe proceskostenveroordeling in de meeste gevallen in kort geding toegewezen, zonder dat al te hoge eisen werden gesteld aan de onderbouwing van deze vordering.

De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft in de zaak *Hema/Blokker*<sup>25</sup> echter geoordeeld dat de vordering van de volledige proceskosten in wezen een geldvordering is, 'waarover partijen overigens van mening verschillen. Dit onderdeel van de vordering wordt niet spoedeisend geacht en komt daarom niet in aanmerking voor behandeling in kort geding. Bovendien leent het kort geding zich niet voor een onderzoek naar de omvang van deze kosten.'

Alleen in Amsterdam is tot nu toe deze keuze gemaakt, maar er is best iets voor te zeggen. Betwiste geldvorderingen 'mogen' niet in kort geding, evenmin als schadevergoeding, met name niet wanneer de meningen er ernstig over verschillen. In Engeland bestaat na de normale procedure een aparte procedure om de proceskosten te bepalen. Nadeel is natuurlijk dat die procedure ook weer geld kost en dat het allemaal veel langer gaat duren, terwijl de meeste IE-geschillen in Nederland in één kort geding zijn beslist. Het nadeel van het wel toewijzen in kort geding van een niet of summier onderbouwde proceskostenvordering is evenwel ook evident.

## Met name in Den Haag lijkt de volledige proceskosten veroordeling inmiddels regel.

### WELKE KOSTEN?

Belangrijkste proceskostenpost in IE-zaken is vermoedelijk het honorarium van de advocaat. Vergoeding daarvan kan nu in IE-zaken dus volledig en niet slechts forfaitair worden gevorderd en toegewezen. Wel moet het gaan om honorarium voor werkzaamheden die te maken hebben met de procedure. In de zaak *DTI/GTI*<sup>26</sup> vermeldde de specificatie van het honorarium van de advocaat ook werkzaamheden die niets met de procedure van doen hadden en dat werd uiteraard niet geaccepteerd. Een interessante complicatie deed zich voor in de zaak *NAC-Bavaria*<sup>27</sup> waar de geschatte 'fictieve' advocaatkosten van de advocaat in loondienst van Bavaria volledig werden toegewezen. Er was geen verweer tegen gevoerd.

Aansluitend bij de terminologie van artikel 241 Rv moet het gaan om de kosten 'ter voorbereiding van de gedingstukken' en de kosten 'ter instructie van de zaak'. Kortom: alle relevante werkzaamheden van de advocaat (of andere gemachtigde) die verband houden met de procedure. De onder het forfaitaire systeem zeer relevante discussie over wat (werkelijke, te vergoeden) buitengerechtelijke kosten zijn en wat (forfaitair beloonde) kosten 'ter instructie van de zaak' zijn is in IE-zaken niet meer relevant: het zijn allemaal kosten die in beginsel voor volledige vergoeding in aanmerking komen.

Naast de proceskosten beoogt artikel 14 van de richtlijn ook vergoeding van 'de andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt'. Blijkens de aan artikel 14 richtlijn ten grondslag liggende toelichting van de Europese Commissie uit 2003 moet daarbij onder andere worden gedacht aan onderzoekskosten en deskundigenkosten.<sup>28</sup>

Ten aanzien van onderzoekskosten kan daarbij onder

17. *Vzr. Rb. 's-Gravenhage 7 september 2006, rolnr 06-813 (Converse/Tom Tailor)*.

18. *Vzr. Rb. 's-Gravenhage 7 september 2006, rolnr 06-833 (Kani/Kane)*.

19. *Vzr. Rb. Utrecht 7 september 2006, rolnr 06-746 (High Quality/HighQ)*.

20. *Vzr. Rb. Breda 13 september 2006, LJN: AY8140 (International Facility & Support Partners/NAC & Bavaria)*.

21. *Vzr. Rb. Leeuwarden 27 juli 2006, rolnr 06-192 (Lucy Locket/Intertoys)*.

22. *Vzr. Rb. Almelo 7 juli 2006, rolnr 06-131 (Fridt/Life Fit Centre)*.

23. *Vzr. Rb. 's-Gravenhage 8 augustus 2006, rolnr 06-619 (Visser/Heto)*.

24. *Vzr. Rb. Utrecht 7 september 2006, rolnr 06-746 (High Quality/HighQ)*.

25. *Vzr. Rb. Amsterdam 10 augustus 2006, rolnr 06-1139 (Hema/Blokker)*.

26. *Vzr. Rb. Haarlem 25 juli 2006, rolnr 06-302 (DTI/GTI)*.

27. *Vzr. Rb. Breda 13 september 2006, LJN: AY8140 (International Facility & Support Partners/ NAC & Bavaria)*.

28. *Voorstel Europese Commissie 30 januari 2003, COM 2003/0046*.

De volledige proceskostenveroordeling geldt niet alleen in gevallen van piraterende na-apers (afbeelding uit de zaak *Anne-Claire Petit/Bon 'a Parte*, de tweede zaak waarin artikel 14 van de richtlijn werd toegepast).



andere worden gedacht aan de kosten van bedrijfsrecherche om de inbreuk(maker) te achterhalen. Ook kan het gaan om kosten voor het verrichten van marktonderzoek, zoals partijen dat in merkprocedures vaak (over en weer) doen om aan te tonen dat merken bijvoorbeeld al dan niet bekend zijn, verwarring wekken of door inburgering onderscheidend vermogen hebben gekregen.

Bij deskundigenkosten kan men onder andere denken aan opinies van deskundigen over de hiervoor genoemde marktonderzoeken. Ook de kosten voor een octrooigemachtigde worden soms aangemerkt als deskundigenkosten. Dat deze kosten aardig in de

papieren kunnen lopen blijkt uit de zaak *Bom/Alcoa*, waarin het salaris van de octrooigemachtigde werd begroot op f 70 951.<sup>29</sup> Waar thans de kosten voor een octrooigemachtigde verschillend werden opgevat, en soms als deskundigenkosten<sup>30</sup>, soms als gemachtigdensalaris als onderdeel van de proceskosten (§ 239-2 Rv)<sup>31</sup> en soms als buitengerechtigde kosten werden beschouwd (art. 6:96-2 BW)<sup>32</sup>, zijn de kosten voor een octrooigemachtigde onder het nieuwe artikel 14 richtlijn te beschouwen als 'andere kosten' die in beginsel voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Wel zullen die kosten blijkens artikel 14 van de richtlijn en artikel 1019h Rv redelijk en evenredig moeten zijn, en zal – aldus de Rechtbank 's-Gravenhage in 1997 in de zaak *Balenpers* – het inschakelen van de octrooigemachtigde voorts noodzakelijk dienen te zijn.<sup>33</sup>

### SPECIFICATIE VAN KOSTEN

Voor succesvolle toekenning van de volledige proceskosten is het van belang dat partijen voor de rechter de gevraagde kosten voldoende inzichtelijk maken. Uit recente rechtspraak blijkt dat dit niet altijd (voldoende) gebeurt. Zo vond de voorzieningenrechter te Haarlem in *DTI/GTI* de ingediende proceskostenspecificatie zo weinig inzichtelijk dat in plaats van tot volledige slechts tot forfaitaire proceskostenvergoeding werd besloten.<sup>34</sup> Ook in de zaak *Nederhose/Grolsch Hollandhose* bleken de gevorderde proceskosten onvoldoende onderbouwd: in plaats van de gevorderde € 7000 proceskosten, kende de rechter slechts de (wel

29. Rb. 's-Gravenhage 6 september 2006, 92-8273 (*Bom/Alcoa*), r.o. 2.11. De eiser had eigenlijk f 141 902 voor de werkzaamheden van diens octrooigemachtigde opgevoerd, waarvan de rechtbank slechts de helft wenste te honoreren. De uitzonderlijk hoge bedragen in die procedure laten zich verklaren uit het hoge financiële belang van de zaak (waardoor men dus ook forfaitair hoger uitkomt) en uit het feit dat in die procedure ook ruim tien jaar geprocedeerd was.

30. Rb. 's-Gravenhage 6 september 2006, 92-8273 (*Bom/Alcoa*), r.o. 2.11.

31. Vزر. Rb. 's-Gravenhage 8 augustus 2006, 06-619 (*Visser/Heto*), r.o. 4.10.

32. Rb. 's-Gravenhage 26 augustus 1998, BIE 2002/82 (*Sterkos/Verburg*), r.o. 12.

33. Rb. 's-Gravenhage 10 augustus 1997, BIE 1999/79 (*Balenpers*). r.o. 18: 'Uit een oogpunt van proceseconomie merkt de rechtbank reeds nu op dat het inschakelen van een octrooigemachtigde - naast een in octrooizaken gespecialiseerde raadsman - ter beoordeling van de inbreukvraag in casu niet direct noodzakelijk lijkt.'

34. Vزر. Rb. Haarlem 25 juli 2006, rolnr 06-302 (*DTI/GTI*), r.o. 2.5.

middels een productie gestaaftde) € 4879,17 aan advocaatkosten toe.<sup>35</sup>

Waar het onder het oude recht krachtens artikel 56 lid 4 Rv gebruik was om een kostenstaat te overleggen, keert dat gebruik in IE-zaken in zekere zin terug.<sup>36</sup> De kostenspecificatie kan gewoon als (aanvullende) productie worden overgelegd. Wat het salaris van de advocaat betreft, lijkt het vooral aangewezen om alle relevante aan cliënt verzonden facturen bij te sluiten, inclusief de urenspecificaties en dossierhandelingen van de betrokken advocaten, met vermelding van ieders uurtarief en alles vermeerderd met kantoorkosten en BTW. Daarnaast is het raadzaam ook een kostenstaatje bij te sluiten dat duidelijk laat zien welke factuurbedragen op welke periode betrekking hebben, en wat het totale bedrag is. Een dergelijke onderbouwing werd in de zaak *Anne-Claire Petit/Bon 'a Parte* voldoende onderbouwd geacht en resulteerde in volledige vergoeding van de proceskosten.<sup>37</sup>

Omdat de kosten die gemoeid zijn met het voorbereiden en bijwonen van de zitting nog niet aan de cliënt zullen zijn gedeclareerd, en daarvan dus geen factuur kan worden overlegd, moeten die kosten (op inzichtelijke wijze) worden geschat, en op de zitting zelf als aanvullende productie worden overlegd.

### TIJDIG INSTELLEN

Het tijdig instellen van de proceskostenvordering en het tijdig overleggen van specificaties daarvan is van belang, ook voor een gedaagde of geïntimeerde. Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde dat het in strijd is met een goede procesorde om de proceskostenvordering bij wege van eisverandering 'eerst aan het einde van een pleidooi te verwoorden en voorts eerst op dat moment ter zitting een begroting aan de wederpartij te overhandigen', omdat de wederpartij zich daardoor immers ongenoegzaam heeft kunnen verweren tegen deze vordering.<sup>38</sup>

### OVERGANGSRECHT?

De nieuwe proceskostenveroordelingen werden tot nu toe alleen uitgesproken in procedures (nu allen nog in kort geding) die ná 29 april 2006 aanhangig zijn gemaakt. In de zaak *Otter/Van Beelen* oordeelde de Haagse voorzieningenrechter dat in procedures die vóór die datum zijn aangevangen, richtlijnconforme proceskostenveroordeling niet mogelijk is, omdat dat in strijd zou komen met de rechtszekerheid en het verbod op terugwerkende kracht van richtlijnen.<sup>39</sup> Huydecoper meent evenwel dat verdedigbaar is dat richtlijnconforme interpretatie van art. 14 van de richtlijn en derhalve volledige proceskostenveroordeling reeds mogelijk is in procedures die aanhangig zijn gemaakt na het moment waarop de richtlijn in werking trad,<sup>40</sup> derhalve ná 20 mei 2004.<sup>41</sup>

Het Europese recht lijkt op dit punt niet volledig duidelijk, maar lijkt deze zomer wel weer iets duidelijker te zijn geworden, omdat het HvJ EG heeft aangegeven dat richtlijnconforme interpretatie pas ná het verstrij-

## Belangrijkste proceskostenpost in IE-zaken is vermoedelijk het honorarium van de advocaat.

ken van de implementatiedatum verplicht is.<sup>42</sup> Aannemelijk is ons inziens dat de rechter vermoedelijk wel de mogelijkheid en de bevoegdheid heeft om artikel 14 van de richtlijn en dus de volledige proceskostenveroordeling ook toe te passen in zaken die aanhangig zijn gemaakt vóór 29 april 2006 (en ná 20 mei 2004), maar dat hij daartoe niet verplicht is.

### MOET HET ANDERS?

De financiële risico's van procederen in IE-zaken zijn flink toegenomen en er is nog veel onduidelijk. Er is al gesuggereerd dat er snel een nieuw, hoger en eventueel gedifferentieerd liquidatietarief zou moeten komen voor IE-zaken om het voor rechters en rechtzoekenden eenvoudiger en overzichtelijker te maken. Daarvan wordt dan weer opgemerkt dat het in strijd met de richtlijn zou zijn. Misschien zou de wetgever meer moeten doen door een aparte 'kostenvaststellingsprocedure' in het leven te roepen zoals in Engeland bestaat, of andere meer gedetailleerde regels zoals in Duitsland. Misschien is het inderdaad een goed idee om de volledige proceskostenveroordeling naar de bodemprocedure te verwijzen. Omdat de nationale wetgever echter vrijwel niets heeft gedaan en zekerheid alleen door het HvJ EG kan worden geboden, zal het mogelijk nog jaren duren voor er meer duidelijkheid is.

### OOK IN ANDERE CIVIELE ZAKEN?

De nieuwe regel geldt alleen in IE-zaken, oftewel in geschillen over octrooien, merken handelsnamen, mo-

35. Vzv. Rb. Almelo 1 juni 2006, rolnr 06-112 (*Nederhose/Grosch Hollandhose*), r.o. 22.

36. E.J. Numann, *losbladig commentaar Burgerlijke Rechtsvordering*, 2003, art. 237, aant. 19; C.W. Star Busmann, *Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvordering*, De Erven F. Bohn: Haarlem 1955, p. 417.

37. Vzv. Rb. Utrecht 16 juni 2006, rolnr 06-462 (*Anne-Claire Petit/Bon 'a Parte*), r.o. 4.9.

38. Hof Amsterdam 14 september 2006, rolnr 745-06 SKG (*Pepsico/Coca-Cola*), r.o. 2.17.

39. Vzv. Rb. 's-Gravenhage 14 juni 2006, rolnr 06-277 (*Otter/Van Beelen*), r.o. 3.3.

40. *Standpunt ingenomen tijdens een voordracht over de handhavingsrichtlijn tijdens de PAO-cursus procederen in IE-zaken in Leiden op 22 juni 2006.*

41. *Te weten de twintigste dag na 30 april 2004, de datum waarop de richtlijn werd gepubliceerd. Zie art. 21 van de richtlijn.*

42. HvJ EG 4 juli 2006, C-212/04 (*Adeneler/ELOG*). Zie over deze problematiek voorts bijv. J.M. Prinsen, *Doorwerking van Europees recht* (diss. UvA), Kluwer 2004, p. 101-103 en M.H. Wissink, *Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht* (diss. Leiden), Kluwer 2001, p. 46-48.

## *In de vakpers is al gesuggereerd dat het onvermijdelijk lijkt dat in 'gewone' civiele zaken de roep om een reële proceskostenveroordeling zal toenemen.*

dellen, auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, kwekersrechten, chipsrechten en rechten op geografische herkomstaanduidingen.<sup>43</sup> Portretrechten vallen er mogelijk ook onder, omdat ze in Nederland op de Auteurswet zijn gebaseerd, maar zeker is dat niet.<sup>44</sup>

Zaken met betrekking tot bescherming van vormgeving gebaseerd op onrechtmatige daad, de inmiddels weer zeer populaire 'slaafse nabootsing', vallen er vermoedelijk niet onder.<sup>45</sup>

In de vakpers is al gesuggereerd dat het onvermijdelijk lijkt dat in 'gewone' civiele zaken de roep om een reële proceskostenveroordeling zal toenemen. 'Waarom bij een auteursrechtinbreuk wel, en bij een onrechtmatige publicatie of andere onrechtmatige daad niet?' Afwijking van het liquidatietarief in alle civiele zaken is nu al mogelijk zij het alleen in bijzondere gevallen.<sup>46</sup> 'Het ontstaan van een praktijk van reële proceskostenveroordelingen in IE-zaken zal het begrip 'bijzonder geval' doen afkalven en ertoe leiden dat eerder sprake

zal zijn van omstandigheden die uit billijkheids oogpunt nopen tot een volledige (of gedeeltelijke) vergoeding van advocaatkosten', aldus A.P. Ploeger in een nieuwsbrief van de Orde van Advocaten.<sup>47</sup>

Het is ook nog de vraag hoe moet worden omgegaan met de kostenveroordeling in een meeromvattende rechtszaak, waarvan een IE-inbreuk slechts een ondergeschikt deel uitmaakt. Moet er dan ook een volledige proceskostenveroordeling worden toegewezen? Of naar rato van het 'IE-aandeel'? Het is niet duidelijk. Bij de toewijzing van de reconventionele vordering in de NAC-Bavaria-zaak<sup>48</sup>, die niets met intellectuele-eigendomsrecht te maken had, werd gewoon het liquidatietarief toegepast. Dat is theoretisch volledig juist, maar het komt wel wat vreemd over.

### CONCLUSIE

De (mogelijkheid van een) volledige proceskostenveroordeling heeft de afgelopen maanden een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en zal de procederende IE-wereld de komende jaren vermoedelijk intensief bezig blijven houden. Voor advocaten geldt dat zij in IE-zaken uitdrukkelijk om een volledige kostenveroordeling moeten vragen en dat zij hun daadwerkelijk voor de IE-procedure relevante kosten inzichtelijk maken en de kostenopgave van de wederpartij zonodig gemotiveerd betwisten. Iedereen die ermee te maken kan krijgen, zal zich er goed rekenschap van moeten geven dat de financiële risico's van procederen in IE-zaken flink zijn toegenomen. ■

43. *De Commissie is van oordeel dat ten minste de volgende intellectuele eigendomsrechten onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen:*

- auteursrechten,
- naburige rechten van het auteursrecht,
- het recht sui generis van de maker van een databank,
- rechten van de maker van topografieën van halfgeleiderproducten,
- merkenrechten,
- rechten op tekeningen of modellen,
- octrooirechten, met inbegrip van de rechten afgeleid van aanvullende beschermingscertificaten,
- geografische aanduidingen,
- rechten op gebruiksmodellen, kwekersrechten,
- handelsnamen, voor zover deze in het betrokken nationale recht als uitsluitende eigendomsrechten worden beschermd.'

(verklaring betreffende artikel 2 van de richtlijn (2005/295/EG, PbEG13 april 2005, L 94/37)).

44. Het nieuwe art. 1019 Rv verwijst naar de Auteurswet, maar de Commissie heeft het portretrecht nooit genoemd.

45. In Nederland is de heersende leer dat slaafse nabootsings-bescherming geen IE-recht is, zie HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 m.nt. Verkade (Borsumij/Stenman; Raamuitzetter). Anders: Visser, *Het abc van iedere IE- inbreuk (rede, Leiden 2004)*, p. 32-33. Het HvJ EG heeft deze kwestie aan de lidstaten overgelaten in HvJ EG 14 december 2004, C-300/98 en C-392/98 (Tuk/Dior en Assco Layher).

46. Hof 's-Gravenhage 25 september 2002, NJ 2003/128.

47. Zie [http://www.advocatenorde.nl/newsarchive/OD17082006\\_proceskostenveroordeling.pdf](http://www.advocatenorde.nl/newsarchive/OD17082006_proceskostenveroordeling.pdf).

48. V.zr. Rb. Breda 13 september 2006, LJN: AY8140 (International Facility & Support Partners/ NAC & Bavaria).