

# Het arrest *United Video Properties* en de nieuwe indicatietarieven in IE-zaken

Prof. mr. D.J.G. Visser \*

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

## Inleiding

Sinds jaar en dag wordt in Nederland in civiele zaken bij de proceskostenveroordeling gebruik gemaakt van het liquidatietarief. Het liquidatietarief dekt slechts een klein deel van de werkelijk gemaakte kosten. De gedachte achter de gematigde kostenvergoeding is dat de rechtspleging toegankelijk moet zijn voor iedereen, ook voor de minder kapitaalkrachtige rechtzoekenden. De kosten waarin men bij verlies kan worden veroordeeld moeten om die reden binnen de perken worden gehouden.

In intellectuele-eigendomzaken (IE-zaken) geldt sinds 2007 een regime dat van een substantiële kostenveroordeling uitgaat. Artikel 1019h Rv, dat de implementatie vormt van artikel 14 van de IE-Handhavingsrichtlijn (hierna: Handhavingsrichtlijn),<sup>1</sup> bepaalt dat de verliezende partij de redelijke en evenredige kosten van de wederpartij moet dragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Het doel van deze richtlijn is het versterken van de positie van IE-rechthebbenden jegens inbreukmakers in de gehele EU. Daarbij past volgens 'Europa' dat de rechthebbende een substantiële proceskostenvergoeding in het vooruitzicht wordt gesteld, zodat de kosten van een procedure hem er niet (langer) van zullen weerhouden zijn rechten te handhaven. Tegelijkertijd zou van het risico op

een substantiële proceskostenveroordeling een afschrikkend effect op inbreukmakers moeten uitgaan.

In Nederland is spoedig na de aanneming van de Handhavingsrichtlijn overgegaan op een stelsel van volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken. Het stelsel van *winner takes all* blijkt een belangrijke keerzijde te hebben. Het risico om als eisende partij in de volledige kosten van de wederpartij te worden veroordeeld is steeds aanwezig. Partijen die het risico niet aandurven of aankunnen zouden ervan afzien naar de rechter te stappen. Dat is nu juist niet de bedoeling van de Handhavingsrichtlijn. In de literatuur is er daarom op gewezen dat de Nederlandse omzetting vermoedelijk zijn doel voorbij is geschoten.<sup>2</sup> Sinds 1 januari 2015 zijn daarom voor alle instanties zogenaamde indicatieve tarieven (hierna: indicatietarieven) ontwikkeld, die als een handvat dienen bij de beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid van de kosten in IE-zaken.

## Feiten

In België geldt een forfaitair tariefstelsel dat zich laat vergelijken met het liquidatietarief. Daar wordt de zogenaamde 'rechtsplegingsvergoeding' begroot aan hand van

\* De auteur is dank verschuldigd aan mr. C.J.S. Vrendenburg, docent IE in Leiden. Zie over dit arrest ook de noot van Vrendenburg onder dit arrest in *IER* 2016/54, de noot van Van Nispen in *BIE* 2016/35 en de special van *BIE* genoemd aan het eind van deze noot.

1 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

2 C.J.S. Vrendenburg, 'De "volledige" proceskosten-

veroordeling in IE-zaken. Een kritische bespreking van de implementatie en interpretatie van artikel 14 Handhavingsrichtlijn in Nederland', *BIE* 2013/6, p. 160-169; C.J.S. Vrendenburg, 'Proceskostenveroordeling volgens "de glijdende schaal van Verkade": het ongeldigheidsverweer in IE-zaken en de (niet-)toepasselijkheid van art. 1019h Rv', *BIE* 2014/5, p. 226-230; C.J.S. Vrendenburg, 'Legal Costs Awards and Access to Justice in Dutch Intellectual Property Cases:

How the IPR Enforcement Directive impacts on litigation and settlement behaviour in IP disputes', in: W.H. van Boom (red.), *Litigation, Costs, Funding and Behaviour: Implications for the Law*, Abingdon: Routledge 2017, p. 80-104; D.J.G. Visser, 'De vis wordt duur betaald', *IEF* 16213; concl. A-G Verkade (ECLI:NL:PHR:2014:224) voor HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900 (*Leo Pharma / Sandoz*), nr. 5.11.1-5.14.3.

bij koninklijk besluit vastgestelde basis-, minimum- en maximumbedragen gerelateerd aan de waarde van de vordering. Het maximumtarief bij vorderingen met een waarde van meer dan € 1.000.000 bedraagt € 30.000. Het maximumtarief bij niet in geld waardeerbare vorderingen is € 11.000 per instantie. De door de Koning bepaalde maximumbedragen kunnen door de rechter niet worden overschreden. IE-procedures plegen standaard te worden geschaard onder de noemer ‘niet in geld waardeerbare vorderingen’. De werkelijke kosten zouden dit bedrag meestal flink overstijgen. Onze zuiderburen zagen echter geen aanleiding tot aanpassing van het stelsel in IE-zaken, omdat zij zich op het standpunt stelden dat hun tarieven ‘redelijk en evenredig’ zijn in de zin van de Handhavingsrichtlijn. Bovendien beschouwen de Belgen de regels over de proceskosten als een kwestie van nationale orde en staat het grondwettelijk non-discriminatiebeginsel in de weg aan de invoering van een apart kostenregime in IE-zaken. Het hier te bespreken arrest *United Video Properties / Telenet* zal hier zeer waarschijnlijk verandering in gaan brengen.

Aanleiding tot het arrest vormde een Belgische octrooi-zaak waarin Telenet aanspraak meende te kunnen maken op een volledige proceskostenvergoeding, nadat United Video Properties (hierna: UVP) had besloten afstand te doen van hoger beroep in de inbreukprocedure tegen Telenet. De reden daarvoor was de nietigverklaring van het door UVP ingeroepen octrooi door de Engelse rechter. Telenet had inmiddels ruim € 185.000 aan advocaatkosten gemaakt voor het (succesvol) voeren van verweer in de inbreukprocedure en tegen de geldigheid van het ingeroepen octrooi. De Belgische rechter paste echter het toepasselijk tarief toe van slechts € 11.000.<sup>3</sup> De verenigbaarheid van het stelsel met de Handhavingsrichtlijn is regelmatig ter discussie gesteld door procespartijen, maar pas in 2015 heeft de Antwerpse rechter deze voorgelegd aan het Hof van Justitie (hierna: Hof). In Nederland is in spanning uitgekeken naar het arrest van het Hof, omdat de uitspraak over de toelaatbaarheid van tariefstelsels in IE-zaken ook implicaties zou kunnen hebben voor het stelsel van indicatietarieven.

### Conclusie A-G

In april 2016 werd de conclusie van A-G Campos Sánchez-Bordona gepubliceerd.<sup>4</sup> Op een genuanceerde wijze betoogde Campos Sánchez-Bordona dat en waarom lidstaten niet alleen mogen, maar zelfs *moeten* zorgen voor objectieve criteria bij de vaststelling en matiging van de verhaalbare advocaatkosten. De kosten en de voorspelbaarheid daarvan zijn volgens de A-G namelijk doorslaggevende factoren bij het nemen van de beslissing om al dan niet te procederen. In deze context verwees hij naar de Europese waarden en beginselen van met name rechtszekerheid en

effectieve rechtsbescherming. Daarnaast is gewezen op het beginsel van gelijkheid der procespartijen, dat volgens de A-G meebrengt dat partijen moeten worden beschermd tegen de gevolgen van de keuze van de wederpartij voor een dure advocaat:

‘67. Als het mogelijk zou zijn om de volledige advocaatkosten op de andere partij te verhalen, dan zou een financieel sterkere eiser zijn keuzevrijheid als het ware dwingend kunnen gebruiken. Geconfronteerd met het risico, de uitermate hoge advocaatkosten van de eiser te moeten betalen, zou de verweerder kunnen besluiten dat het niet de moeite waard is om verweer te voeren en dat afstand doen van zijn rechtsmiddelen meer zekerheid biedt. Gelet op alle consequenties die het hierboven besprokene meebrengt [...] zou dit het beginsel van gelijkheid van de procespartijen en het recht op toegang tot de rechter kunnen uithollen.’

Van belang zijn met name ook de overwegingen van de A-G dat het mes van de volledige proceskostenveroordeling aan twee kanten snijdt:

‘68. Krachtens artikel 3, lid 2, van de handhavingsrichtlijn moeten de procedures en rechtsmiddelen op dit gebied “doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn”. Bij deze afschrikkende werking kan het mes echter aan twee kanten snijden: enerzijds kan iemand besluiten om geen procedure aanhangig te maken omdat hij in geval van verlies zeer hoge kosten zou moeten betalen. Anderzijds zou iemand afgeschrikt kunnen worden omdat hij slechts een klein gedeelte van de gemaakte kosten kan verhalen. Naar mijn mening kan de afschrikkende werking van dergelijke procedures wat betreft de proceskosten slagen, als deze kosten worden berekend volgens vooraf vastgestelde, voorzienbare criteria, waarbij een objectieve invulling wordt gegeven aan hun redelijkheid en evenredigheid. De op de verliezende partij verhaalbare advocaatkosten zouden een aanzienlijke belemmering kunnen vormen voor de toegang tot de rechter (en kunnen in die zin buitensporig “afschrikkend” en zelfs [onnodig] “kostbaar” zijn, wat verboden is krachtens artikel 3 van de handhavingsrichtlijn), als de vaststelling van deze kosten volledig werd overgelaten aan de eisende partij zonder externe controle van het gevorderde bedrag.’

De A-G concludeerde dat het aan de lidstaten is om ‘objectief redelijke’ standaardbedragen vast te stellen en de beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid van proceskosten uitsluitend toekomt aan de nationale rechter. Op die manier kan rekening worden gehouden ‘met de rechtscultuur en de omstandigheden van de rechtsbijstand in België’ (nr. 72-76).

### Arrest

Op 28 juli 2016 verscheen het arrest van het Hof dat duidelijk afweek van de conclusie van zijn advocaat-generaal.

‘20 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 14 van richtlijn 2004/48 aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling zoals die in het hoofdgeding, op grond waarvan de verliezende partij in de proceskosten van de in het gelijk gestelde partij wordt verwezen, die de rechter die deze verwijzing in de kosten moet uitspreken de mogelijkheid

3 De vordering van Telenet tot vergoeding van de kosten van de octrooigemachtigde ad € 40.400 werd ook geheel afgewezen. Volgens vaste rechtspraak in België komen de kosten van een technische raadgever in beginsel niet voor vergoeding en

aanmerking, tenzij deze het noodzakelijke gevolg zijn van een (contractuele of buitencontractuele) fout. Met de tweede vraag wenste de Antwerpse rechter dan ook te vernemen in hoeverre het in de Belgische rechtspraak geldende foutcriterium

als noodzakelijke voorwaarde voor toewijzing van deskundigenkosten verenigbaar is met art. 14 Handhavingsrichtlijn.

4 HvJ EU 5 april 2016, concl. A-G M. Campos Sánchez-Bordona, ECLI:EU:C:2016:201.

biedt om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de bij hem aanhangige zaak en die een systeem van forfaitaire tarieven met een absolute maximumvergoeding behelst inzake kosten voor de bijstand van een advocaat.

21 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat in artikel 14 van richtlijn 2004/48 het beginsel is neergelegd dat redelijke en evenredige gerechtskosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, als algemene regel door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

22 Wat in de eerste plaats de draagwijdte betreft van het in artikel 14 van richtlijn 2004/48 vermelde begrip “gerechtskosten” die door de verliezende partij moeten worden betaald, zij opgemerkt dat dit begrip onder meer betrekking heeft op de erelonen van advocaten, aangezien deze richtlijn geen enkele aanwijzing bevat dat dit artikel niet van toepassing zou zijn op deze kosten, die gewoonlijk een aanzienlijk deel vormen van de kosten die worden gemaakt in het kader van een procedure om een intellectuele-eigendomsrecht veilig te stellen.

23 In de tweede plaats blijkt uit overweging 17 van richtlijn 2004/48 dat de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen waarin deze richtlijn voorziet, in elk afzonderlijk geval zodanig moeten worden vastgesteld dat naar behoren rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van dat geval. Deze doelstelling zou kunnen pleiten tegen een forfaitaire bepaling van de vergoeding van de proceskosten als dusdanig, omdat een dergelijke bepaling niet zou waarborgen dat de kosten worden vergoed die de in het gelijk gestelde partij in een concreet geval daadwerkelijk heeft gemaakt, noch, meer in het algemeen, dat rekening wordt gehouden met alle specifieke kenmerken van het geval.

24 Artikel 14 van richtlijn 2004/48 verplicht de lidstaten echter enkel te verzekeren dat de “redelijke” proceskosten worden vergoed. Bovendien bepaalt artikel 3, lid 1, van deze richtlijn onder meer dat de door de lidstaten vastgestelde procedures niet onnodig kostbaar mogen zijn.

25 Een regeling met forfaitaire tarieven voor de vergoeding van erelonen van advocaten zou dus in beginsel gerechtvaardigd kunnen zijn, mits zij ertoe strekt de redelijkheid van de te vergoeden kosten te verzekeren, in het licht van factoren zoals het voorwerp van het geding, de waarde ervan of het werk dat nodig is voor de verdediging van het betrokken recht. Dit kan met name het geval zijn wanneer die regeling beoogt dat kosten die buitensporig zijn wegens ongewoon hoge erelonen die de in het gelijk gestelde partij en haar advocaat waren overeengekomen, of wegens diensten van de advocaat die niet noodzakelijk worden geacht voor het waarborgen van de eerbiediging van het betrokken intellectuele-eigendomsrecht, niet worden vergoed.

26 Daarentegen wettigt het vereiste dat de verliezende partij de “redelijke” proceskosten draagt, niet dat in een lidstaat met het oog op uitvoering van artikel 14 van richtlijn 2004/48 een regeling wordt vastgesteld met forfaitaire tarieven die aanzienlijk lager zijn dan de gemiddelde tarieven die in de praktijk gelden voor de diensten van advocaten in die lidstaat.

27 Een dergelijke regeling zou immers onvereenigbaar zijn met artikel 3, lid 2, van richtlijn 2004/48, dat bepaalt dat de in die richtlijn bedoelde procedures en rechtsmiddelen afschrikkend moeten zijn. De afschrikkende werking van een inbreukprocedure zou aanzienlijk worden afgezwakt indien de inbreukmaker slechts kan worden verwezen in een klein deel van de redelijke advocaatkosten die de benadeelde houder van het intellectuele-eigendomsrecht heeft gemaakt. Een dergelijke regeling zou afbreuk doen aan de voornaamste doelstelling van richtlijn 2004/48, die erin bestaat een hoog niveau van bescherming van de intellectuele eigendom in de interne markt te waarborgen, zoals uitdrukkelijk vermeld in overweging 10 van deze richtlijn, overeenkomstig artikel 17, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

28 Wat in de derde plaats het vereiste betreft dat rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van het geval, volgt uit de bewoordingen van de eerste vraag dat de nationale regeling in het hoofdgeding de rechter in beginsel de mogelijkheid biedt om rekening te houden met die kenmerken.

29 In de vierde plaats moet evenwel worden vastgesteld dat artikel 14 van richtlijn 2004/48 bepaalt dat de proceskosten die de verliezende partij moet dragen, “evenredig” moeten zijn. De vraag of die kosten evenredig zijn, kan niet worden beoordeeld zonder acht te slaan op de kosten die de in het gelijk gestelde partij daadwerkelijk heeft gemaakt voor de bijstand van een advocaat, voor zover die redelijk zijn in de zin van punt 25 van dit arrest. Het evenredigheidsvereiste impliceert weliswaar niet dat de verliezende partij noodzakelijkerwijze alle kosten van de andere partij moet vergoeden, maar vergt wel dat de in het gelijk gestelde partij recht heeft op vergoeding van minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten die zij daadwerkelijk heeft gemaakt.

30 Een nationale regeling zoals die in het hoofdgeding, waarbij een absolute grens wordt vastgesteld voor de kosten die zijn verbonden aan de bijstand van een advocaat, moet dus in de eerste plaats waarborgen dat die grens de tarieven weerspiegelt die daadwerkelijk gelden voor de diensten van advocaten op het gebied van intellectuele eigendom, en in de tweede plaats dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten die de in het gelijk gestelde partij daadwerkelijk heeft gemaakt, door de verliezende partij wordt gedragen. Met name wanneer de betrokken grens te laag is, kan een dergelijke regeling immers niet uitsluiten dat het bedrag van die kosten de vastgestelde grens ruimschoots overschrijdt, zodat de vergoeding waarop de in het gelijk gestelde partij aanspraak zou kunnen maken, onevenredig wordt en in voorkomend geval zelfs onbeduidend, wat artikel 14 van richtlijn 2004/48 zijn nuttig effect ontnemt.

31 Aan de vaststelling in het vorige punt wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat artikel 14 van richtlijn 2004/48 van zijn werkingssfeer de gevallen uitsluit waarin de billijkheid zich ertegen verzet dat de verliezende partij de proceskosten draagt. Die uitsluiting heeft immers betrekking op nationale regels op grond waarvan de rechter in een bijzonder geval bij wijze van uitzondering de algemene regeling inzake proceskosten buiten toepassing mag laten als die zou leiden tot een resultaat dat onrechtvaardig wordt geacht. De billijkheid kan echter – uit haar aard – niet rechtvaardigen dat vergoeding van kosten die een bepaald plafond overschrijden, algemeen en onvoorwaardelijk wordt uitgesloten.

32 Gelet op een en ander moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 14 van richtlijn 2004/48 aldus moet worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling zoals die in het hoofdgeding, op grond waarvan de verliezende partij in de proceskosten van de in het gelijk gestelde partij wordt verwezen, die de rechter die deze verwijzing in de kosten moet uitspreken de mogelijkheid biedt om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de bij hem aanhangige zaak en die een systeem van forfaitaire tarieven behelst voor vergoeding van de kosten voor de bijstand van een advocaat, mits die tarieven waarborgen dat de kosten die de verliezende partij moet dragen, redelijk zijn, hetgeen aan de verwijzende rechter staat om na te gaan. Artikel 14 van deze richtlijn verzet zich echter tegen een nationale regeling met forfaitaire tarieven die, wegens te lage maximumbedragen, niet waarborgen dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten van de in het gelijk gestelde partij door de verliezende partij wordt gedragen.’

## Noot

De in het gelijk gestelde partij heeft recht op vergoeding van minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten die zij daadwerkelijk heeft gemaakt. Te lage maximumbedragen zoals in België zijn dus niet toegestaan. Dat is de kern van de boodschap van het Hof. Het Hof heeft, anders dan de advocaat-generaal, nauwelijks oog voor de belangen van de winnende ‘inbreukmaker’ of het belang van de toegang tot de rechter voor minder draagkrachtige partijen. Het Hof heeft alleen oog

voor de ‘afschrikkende werking’ die de volledige proceskostenveroordeling moet hebben ten opzichte van inbreukmakers. Dat is betreurenswaardig. Daar wordt hier verder niet op ingegaan. Verwezen zij naar de publicaties van Charlotte Vrendenburg en het proefschrift waar zij over enige tijd op hoopt te promoveren. Hier wordt verder ingegaan op de gevolgen voor de praktijk, met name in Nederland.

De vraag is nu: wat is (minstens) ‘een significant en passend deel van de redelijke kosten’ (die de in het gelijk gestelde partij daadwerkelijke heeft gemaakt)? € 11.000 is nog geen 10% van € 185.000, dus vermoedelijk geen ‘significant’ deel. Maar was het bedrag van € 185.000 aan te merken als ‘redelijke kosten’? Dat is niet eenvoudig te beoordelen. Tonnen aan advocaatkosten in octrooizaken zijn ook in Nederland gebruikelijk, dus misschien was € 185.000 wel redelijk. Is er sprake van omstandigheden ‘waarin de billijkheid zich ertegen verzet dat de verliezende partij de proceskosten draagt’? Ook dat is moeilijk te beoordelen. De rechter zou er allerlei verschillende omstandigheden bij kunnen betrekken.

Maar een *absoluut maximum* waarbij minder dan 10% van de *gebruikelijke* advocaatkosten wordt gedekt is vermoedelijk in strijd met deze uitspraak van het Hof. In België zal het systeem dus moeten worden aangepast.

### Indicatietarieven<sup>5</sup>

In Nederland bestaat een grote behoefte aan meer duidelijkheid en voorspelbaarheid van de proceskostenveroordelingen in IE-zaken, binnen de marges die het onderhavige arrest toelaat. Daarom hebben alle gerechten (rechtbanken, hoven en de Hoge Raad) besloten met nieuwe indicatietarieven te komen die in overeenstemming zijn met *United Video Properties*, maar ook wat meer zekerheid bieden. Deze nieuwe indicatietarieven zijn geen absolute maxima. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter ervan afwijken. Deze tarieven zijn aanzienlijk verhoogd: van € 25.000 naar € 40.000 voor ingewikkelde bodemzaken en daarmee is beoogd invulling te geven aan de criteria ‘een significant en passend deel van de redelijke kosten’. Het is de bedoeling dat er veel minder van zal worden afgeweken dan in het verleden gebeurde. In het verleden was het zo dat als beide partijen ongeveer een zelfde bedrag aan proceskosten vorderden, het gevorderde bedrag meestal werd toegewezen, of dat er tamelijk onvoorspelbaar werd gematigd.

De nieuwe indicatietarieven voor de gerechtshoven zijn per 1 april 2017 in werking getreden.<sup>6</sup>

‘Categorie I. Kort geding

- a. zeer eenvoudig, niet bewerkelijk: liquidatietarief
- b. eenvoudig: maximaal € 6.000
- c. normaal: maximaal € 15.000
- d. complex: maximaal € 25.000

Categorie II. Bodemzaken

- a. zeer eenvoudig, niet bewerkelijk: liquidatietarief
- b. eenvoudig: maximaal € 8.000
- c. normaal: maximaal € 20.000
- d. complex: maximaal € 40.000’

De rechter bepaalt in welke categorie een zaak valt.

‘Voor de vraag in welke categorie een procedure valt, kan onder meer worden gelet op

- de omvang van het (redelijkerwijs noodzakelijke) feitenonderzoek ten behoeve van de procedure;
- de omvang van het relevante feitencomplex;
- de grondslagen van de vorderingen (met inachtneming van eventuele wijzigingen van eis);
- de omvang van het verweer (meerdere grondslagen en een groot aantal verweren zullen vaak leiden tot een complexere procedure);
- het aantal proceshandelingen;
- het aantal relevante producties;
- het financiële belang van de zaak, voor zover kenbaar.<sup>7</sup>

Ten aanzien van dat kenbare financiële belang wordt opgemerkt dat

‘het minder voor de hand ligt om een niet bewerkelijke procedure waarin sprake is van grootschalige inbreuk met omvangrijke schade, aan te merken als “zeer eenvoudig”. Daarentegen ligt het wel voor de hand om een niet bewerkelijke procedure waarin sprake is van een kleine inbreuk (bijvoorbeeld een foto op de website van een particulier die op eerste verzoek wordt verwijderd) als ‘zeer eenvoudig’ aan te merken.’

Deze laatste opmerking lijkt een schot voor de boeg voor de praktijk waarbij onder dreiging van een omvangrijke proceskostenveroordeling steeds hogere schikkingen voor zeer eenvoudige en tamelijk onschadelijke fotoauteursrechtinbreuken op internet worden afgedwongen.<sup>8</sup>

De rechter kan ook toetsen of de inzet van het aantal advocaten aan een zijde gelet op de omvang en complexiteit van de procedure redelijk en evenredig is.

Het mag duidelijk zijn dat het nog wel tamelijk onvoorspelbaar kan worden in welke categorie een rechter een zaak zal inschalen. Er zijn immers erg veel factoren die daarop van invloed kunnen zijn. Het is goed mogelijk dat als beide partijen elke meer dan € 40.000 aan proceskosten hebben gemaakt én beide partijen zich (daarom?) op het standpunt stellen dat het om een complexe zaak gaat, de rechter daar ook van uit zal gaan. Maar dat hoeft niet.

5 Onderstaande informatie en een groot deel van de letterlijke tekst is ontleend aan *Indicatietarieven in ie-zaken gerechtshoven* (versie 1 april 2017), zie: [www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Indicatietarieven-in-IE-zaken-gerechtshoven-2017.pdf](http://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Indicatietarieven-in-IE-zaken-gerechtshoven-2017.pdf).

6 Per dezelfde datum gelden nieuwe indicatietarieven voor de Hoge Raad. Nieuwe indicatietarieven voor de rechtbanken worden op korte

termijn verwacht. Een reactie op de voorgestelde tarieven van de zijde van de orde van advocaten d.d. 7 februari 2017 is te vinden op [www.advocatenorde.nl/juridische-databank/details/wetgevingsadviezen/282525](http://www.advocatenorde.nl/juridische-databank/details/wetgevingsadviezen/282525).

7 ‘Zo zal het minder voor de hand liggen om een niet bewerkelijke procedure waarin sprake is van grootschalige inbreuk met omvangrijke schade, aan te merken als “zeer eenvoudig”. Daarentegen

ligt het wel voor de hand om een niet bewerkelijke procedure waarin sprake is van een kleine inbreuk (bijvoorbeeld een foto op de website van een particulier die op eerste verzoek wordt verwijderd) als “zeer eenvoudig” aan te merken’ (noot in bron).

8 Vgl. ‘Honderden euro’s voor één fotootje’, [www.mr-online.nl/honderden-euros-fotootje/](http://www.mr-online.nl/honderden-euros-fotootje/).

### Specificatie vereist

Verder is van belang dat de proceskostenveroordeling op grond van 1019h Rv (en dus het indicatietarief) uitdrukkelijk wordt gevorderd<sup>9</sup> en dat de opgave wordt gespecificeerd.

‘Er dient een gedetailleerde opgave (met een duidelijke uitsplitsing tussen de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep) te worden overgelegd van:

- a. het gehanteerde (uur)tarief van de betrokken advocaat/advocaten en eventuele prijsafspraken, waaronder begrepen *success fees* en soortgelijke afspraken (zoals een prijsverlaging ingeval van verlies);
- b. een overzicht dat duidelijk maakt welke tijd, welke advocaat op welke datum aan bepaalde werkzaamheden heeft besteed, waarbij de werkzaamheden voldoende concreet moeten zijn omschreven (bijvoorbeeld: opstellen dagvaarding, overleg cliënt, bestudering rechtspraak);
- c. 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;
- d. indien van toepassing: een indicatie welk deel van de gevorderde kosten respectievelijk aan het principale en het incidentele beroep moet worden toegerekend; en
- e. indien van toepassing: een indicatie welk deel van de gevorderde kosten moet worden toegerekend aan het deel van de procedure dat onder het bereik van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn valt.

Ten aanzien van punten d en e geldt dat als partijen het eens zijn over de omvang van de respectieve aandelen in het geschil, dat in beginsel als uitgangspunt zal worden gehanteerd; bij gemotiveerde betwisting of bij gebreke van een deugdelijke opgave zal een schatting worden gemaakt.’

### Bedrag overeengekomen

Partijen kunnen over de hoogte van de proceskosten onderling afspraken maken. Als er sprake is van uitdrukkelijk overeenstemming, wordt het overeengekomen bedrag geacht een lumpsum te zijn, tenzij anders aangegeven. Het niet betwisten van de hoogte van de gevorderde proceskosten is niet voldoende om uitdrukkelijke overeenstemming aan te nemen.

‘Aangenomen mag worden dat het door partijen overeengekomen bedrag kan worden aangemerkt als redelijk en evenredig als bedoeld in artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn, zodat dit bedrag dient te worden toegewezen. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter evenwel ingrijpen en daartoe een specificatie opvragen. De rechter heeft

immers de taak ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan (HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR), rov. 6.2.1.).’

Het tussen partijen overeengekomen bedrag zal in beginsel worden toegewezen, zonder dat een specificatie wordt verlangd.

### Hoe verder?

Het is afwachten of partijen die ongeveer hetzelfde bedrag aan kosten hebben gemaakt nu vaker dit soort afspraken gaan maken om meer te kunnen krijgen dan de maximum indicatietarieven voor de categorie waar de zaak volgens de rechter toebehoort. Of juist om een lager bedrag overeen te komen. Ook is het afwachten of de rechters deze indicatietarieven nu inderdaad consequent gaan toepassen zoals de bedoeling is. Als ze te vaak gaan afwijken is er nog geen voorspelbaarheid.

Tot slot moet worden gemeld dat de genoemde indicatietarieven niet gelden voor octrooizaken, waarin vaak tonnen aan proceskosten worden gevorderd en toegewezen. De rechterlijke instanties zijn echter wel van plan om ook daarvoor indicatietarieven te gaan opstellen en daarover de octrooibalie te raadplegen. Daar lopen de meningen echter zeer ver uiteen over de wenselijkheid en de eventuele hoogte van dergelijke tarieven.

Intussen blijft het uiterst merkwaardig dat dit systeem van volledige – althans zeer omvangrijke – proceskostenveroordelingen, alleen bestaat voor IE-zaken en niet voor andere, minstens even relevante, kostbare of ingewikkelde civiele zaken. De impact op dit systeem van volledige proceskosten op de IE-proceskosten is de afgelopen tien jaar aanzienlijk geweest. Voor een meer uitgebreide beschouwing over deze interessante problematiek zij verwezen naar de eerder genoemde publicaties en het eerdergenoemde proefschrift van Charlotte Vrendenburg dat, als alles naar wens verloopt, later dit jaar zal verschijnen. Zie voor een recente bespreking van de situatie in andere landen en bij het Unified Patent Court de special van tijdschrift *Berichten IE (BIE)* over de proceskostenveroordeling na *United Video / Telenet*.<sup>10</sup> ■

9 HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR).

10 De proceskostenveroordeling na *United Video Properties / Telenet*: R.J. Prins, ‘Proceskosten-

veroordelingen naar Frans recht’, *BIE* 2016/9, p. 246-248; U. Hildebrandt, ‘United Video Properties – need for adaption in the German fee system’, *BIE* 2016/9, p. 249; S. Dack, ‘Proceskosten-

veroordelingen naar Engels recht’, *BIE* 2016/9, p. 250-252; W. Pors, ‘United Video Properties – the limits to ceilings for costs orders under the UPC Agreement’, *BIE* 2016/9, p. 253-254.