



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken : regelingen over proceskosten getoetst aan het EU-recht

Vrendenbarg, C.J.S.

Citation

Vrendenbarg, C. J. S. (2018, February 1). *Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken : regelingen over proceskosten getoetst aan het EU-recht*. Wolters Kluwer, Deventer. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/58468>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/58468>

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

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/58468> holds various files of this Leiden University dissertation

Author: Vrendenbarg, Charlotte

Title: Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken : regelingen over proceskosten getoetst aan het EU-recht

Date: 2018-02-01

1. INLEIDING

1.1 Introductie

1 Het verband tussen proceskostenregelingen en toegang tot de rechter in IE-zaken

Londen, maart 2012. Michael Wilcox, een 69-jarige uitvinder van innovatieve kleurprinttechnologie, staat voor de deur van het Brits Parlement. Voor het oog van een kleine groep toeschouwers verbrandt Wilcox het bewijs van één van zijn kostbare octrooiregistraties. De reden: het zou waardeloos zijn geworden. Verschillende bedrijven zouden aan de haal zijn gegaan met zijn technologie. Toestemming hebben zij daarvoor niet gevraagd. Gesprekken over eventuele licenties zouden zij niet willen aangaan. Er zou namelijk geen enkele noodzaak zijn een licentievergoeding te betalen aan iemand, die het zich toch niet kan veroorloven om gerechtelijke stappen te ondernemen. Het protest van Michael – *‘the toothless tiger’* – Wilcox is gericht tegen het in zijn ogen ‘falend’ *patent system* in Engeland. De registratie van het octrooi zou al een zeer kostbare aangelegenheid zijn geweest, maar een eventuele inbreukprocedure zou zijn financiële ondergang betekenen. Waarom zou hij nog investeren in innovatie als de investering niet kan worden terugverdiend en beschermd?¹

De kosten waarmee Wilcox geconfronteerd zou kunnen worden indien hij een gerechtelijke inbreukprocedure zou aanvangen, kunnen worden onderscheiden in directe en indirecte kosten. Onder directe kosten vallen de griffierechten, de kosten van rechtsbijstand (meestal de grootste kostenpost), deurwaarderskosten, de kosten van deskundigen en getuigen, reis- en verblijfskosten, buitengerechtelijke kosten en de eventuele proceskostenveroordeling. In procedures over intellectuele eigendom (IE) is bovendien vaak bijstand vereist door één of meer gespecialiseerde advocaten en daarnaast door octrooi- of merkgemachtigden. Verder kunnen de kosten gemoeid met de opsporing van inbreukmakers en het verzamelen van bewijs van inbreuk een

¹ R. Tyler, 'Inventor fury as patents prove too costly to defend', *The Telegraph* 8 maart 2012, telegraph.co.uk/finance/yourbusiness/9130815/Inventor-fury-as-patents-prove-too-costly-to-defend.html.

aanzienlijke post vormen.² In de meeste stelsels in de EU kunnen de directe kosten tot een zeker bedrag worden verhaald op de verliezende partij. Dat geldt niet voor de indirecte kosten, die worden gevormd door bijvoorbeeld vertraging in de bedrijfsvoering in verband met het voorbereiden van de zaak, dalende verkoopcijfers in afwachting van de uitspraak en stijgende kredietkosten in verband met een verhoogde kans op faillissement. Indien in meerdere landen inbreuk wordt gepleegd kan het bovendien nodig zijn in al die landen een inbreukprocedure aan te vangen. De indirecte kosten kunnen nog verder oplopen indien tegenstrijdige vonnissen worden gewezen en als gevolg de bedrijfsactiviteiten of de producten in een specifiek land moeten worden aangepast.³ Procederen in IE-zaken is kortom een kostbare aangelegenheid. De wetenschap dat de directe kosten in geval van winst niet volledig op de verliezende partij kunnen worden verhaald, kan een reden zijn om af te zien van een procedure. Maar het vooruitzicht bij eventueel verlies alle directe kosten van de wederpartij te moeten betalen, schrikt zo mogelijk nog meer af.

In de brede context van de goede werking van de interne markt, één van de doelstellingen van de Europese Unie, worden obstakels in de toegang tot de rechter in IE-geschillen onwenselijk geacht. Ondernemingen en particulieren zouden minder gemotiveerd zijn innovatieve en creatieve activiteiten te ontplooiën, indien de rechten die daaruit ontstaan niet beschermd kunnen worden. Bedrijven zouden niet langer willen investeren in innovatie, indien de investering niet kan worden terugverdiend.⁴ In een klimaat waarin IE-rechten niet effectief gehandhaafd kunnen worden, krijgen inbreukmakers bovendien vrij spel. Grootschalige namaak- en piraterijpraktijken zullen een vlucht nemen, met ernstige gevolgen voor de Europese en nationale economieën.⁵ De Handhavingsrichtlijn, het overkoepelend thema van dit proefschrift, maakt deel uit van een groots EU-actieplan ter bestrijding van inbreuken. Met de richtlijn wordt beoogd de civielrechtelijke handhavingsmaatregelen in de lidstaten van de EU te verbeteren en te harmoniseren. Het doel daarvan is tweeledig. Enerzijds wordt beoogd een klimaat te creëren waarin (het investeren in) innovatie en creatie weer wordt gestimuleerd. Anderzijds is het doel piraten en

2 European Observatory on Counterfeit and Piracy, 'Damages in Intellectual Property Rights' (2010), p. 5 e.v. (ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/damages_en.pdf); WIPO, 'IP Litigation Costs – Special Edition' (2010), *WIPO Magazine* 1, p. 2 (wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/en/pdf/2010/wipo_pub_121_2010_01.pdf).

3 Weatherall, Webster & Bentley 2009, p. 41.

4 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (*PbEU* 2004, L 195/16), ov. 3 considerans; Commissie van de Europese Gemeenschappen, Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de maatregelen en procedures om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen, COM(2003)46 def., p. 18; Weatherall, Webster & Bentley 2009, p. 11.

5 T. Daling, 'De economische schade als gevolg van piraterij loopt in de EU op tot jaarlijks € 83 mrd', *Het Financieel Dagblad* 5 december 2016, fd.nl/ondernemen/1178346/economische-schade-piraterij-loopt-in-eu-op-tot-jaarlijks-83-mrd. Zie ook RAND Europe, Measuring IPR infringements in the internal market - Development of a new approach to estimating the impact of infringements on sales 2012, te raadplegen via ec.europa.eu.

inbreukmakers te ontmoedigen door het voeren van een streng en effectief hand-havingsbeleid.⁶

Hoog op de agenda van de EU staat de effectieve rechtsbescherming van *startups* en het MKB. Volgens de Europese Commissie worden met name de innovatieve midden- en kleinbedrijven ervan weerhouden hun IE-rechten te handhaven. Procedures in IE-zaken zouden voor deze groep te complex en te kostbaar zijn.⁷ De mate waarin het MKB kan concurreren met grotere ondernemingen wordt evenwel essentieel geacht voor een gezonde marktwerking. In een systeem waarin alleen grote ondernemingen het zich kunnen veroorloven om te procederen, dreigt het ontstaan van een machtsconcentratie waarbij sterke partijen steeds sterker worden en zwakkere partijen steeds zwakker.⁸ Het MKB moet in staat worden gesteld daaraan het hoofd te bieden. Een belangrijke doelstelling van het Europees hand-havingsbeleid is daarom de toegang tot de rechter voor het MKB te verruimen. De mate waarin de kosten verhaald kunnen worden op de wederpartij als het tot een procedure zou komen, wordt daarbij geacht een belangrijke factor te zijn.

2 Art. 14 van de IE-Handhavingsrichtlijn

Tegen deze achtergrond wekt het geen verbazing dat de EU regels voorschrijft over de proceskostenveroordeling en -vergoeding in IE-zaken. Art. 14 van de IE-Handhavingsrichtlijn ('HrI') verplicht de lidstaten te zorgen voor regelgeving op grond waarvan de redelijke en evenredige kosten door de verliezende partij worden vergoed, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.⁹ Daarmee is de richtlijn een uniek instrument te noemen, nu nationale regels over procesrecht en proceskosten voordien ongemoeid werden gelaten.¹⁰ Het doel van de bepaling is weer tweeledig. Enerzijds moet de rechthebbende een substantiële kostenvergoeding in het vooruitzicht worden gesteld, zodat de kosten van een procedure hem er niet van zullen weerhouden zijn rechten te handhaven. Anderzijds zou van het risico van een substantiële kostenveroordeling een afschrikkend effect op inbreukmakers moeten

6 Europese Commissie – Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité, 'Naar een hernieuwde consensus over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten: een EU-actieplan', COM(2014)392 def., 1 juli 2014, p. 4.

7 COM(2014)392 def., p. 9; European Parliament - Report on 'Towards a renewed consensus on the enforcement of Intellectual Property Rights: An EU Action Plan' (2014/2151(INI)), 18 mei 2015, p. 10; Commission – Staff Working Document (SWD) (2016) 373 of 22 November 2016: 'Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth' (Accompanying document to Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Europe's next leaders, the Start-up and Scale-up Initiative), COM(2016)733 def., p. 5-6: 'Evidence suggests that enforcing IP titles is costly and complex, especially for start-ups and SMEs facing large entities.'

8 Weatherall, Webster & Bentley 2009, p. 11 en 40.

9 Art. 14 van de Richtlijn 2004/48/EG bepaalt: '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.'

10 Krans 2010, p. 93 e.v.; Vrendenbarg 2015, p. 259-268. Zie hierna hoofdstuk 3.

uitgaan. Het risico te worden veroordeeld in de kosten van de rechthebbende zou hen moeten ontmoedigen inbreukmakende activiteiten te ontplooiën.¹¹

Waar de keuze voor bepaalde regelgeving is ingegeven door een beoogd en gewenst effect, mag worden verwacht dat die keuze steunt op bewijs van de effecten. De Europese wetgever heeft de effectiviteit van de proceskostenbepaling echter verondersteld, zonder daarbij in te gaan op mogelijke neveneffecten en praktische gevolgen. Regels over proceskostenveroordeling en -vergoeding en de effecten daarvan vormen echter bij uitstek een complex vraagstuk, waarover nog veel onduidelijk is.¹² Het is voorstelbaar dat een partij wordt ontmoedigd op te treden tegen inbreuk, als de kosten van de procedure vervolgens niet verhaald kunnen worden op de inbreukmaker. Maar de vraag is, of een substantiële proceskostenvergoeding als regel het probleem oplost. In dat geval is het risico zelf in de kosten van de wederpartij te worden veroordeeld immers steeds aanwezig. Dat risico kan met name ontmoedigend werken indien men er niet zeker van is, dat men van de rechter gelijk zal krijgen. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

In Nederland – maar ook bijvoorbeeld in België – is daarom bewust gekozen voor een eenvoudig en voorspelbaar systeem van lage proceskostenvergoedingen op basis van forfaitaire tarieven (het zogeheten liquidatietarief). Men is vrij zich te laten bijstaan door een dure advocaat of meerdere advocaten, maar daarvoor heeft men in beginsel zelf te betalen. Uitgangspunt is dat hoge (buiten)gerechtelijke kosten zich niet verhouden met de toegang tot de rechter. De kosten waarin men bij verlies wordt veroordeeld zijn daarom beperkt.¹³ Deze benadering vormt het spiegelbeeld van de overwegingen die ten grondslag liggen aan de proceskostenbepaling van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn, dat omwille van de toegankelijkheid van de rechter juist een reële, redelijke vergoeding van de advocaatkosten in het vooruitzicht stelt. Aldus breekt de Europese proceskostenbepaling met de bestendige praktijk van forfaitaire kostenvergoeding in IE-zaken.

In dit boek worden de verschillende vraagstukken aan de orde gesteld die zijn opgekomen rond de implementatie, uitleg en toepassing van de proceskostenbepaling van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn in de Nederlandse IE-praktijk. In de eerste plaats wordt getracht inzicht te verkrijgen in de werking van de bijzondere proces-

11 HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, *BIE* 2016/35, m.nt. C.J.J.C. Van Nispen, *IER* 2016/54, m.nt. C.J.S. Vrendenburg (*United Video Properties/Telenet*).

12 Zie bijv. Sluijter 2011, p. 250 e.v.; Huydecoper 2006, p. 130 e.v. Dat de kostenproblematiek met name in IE-zaken complex kan zijn werd reeds geconstateerd door Lord Justice Jackson, die in 2009 werd belast met de taak om wetswijzigingen voor te stellen teneinde de kosten van (*IP*) *litigation* in Engeland tot een aanvaardbaar niveau te brengen: *'The creation and use of IP plays a crucial role in economic activity and in the achievement of many social goals, such as effective health care or renewable energy. The background to any IP regime must be a civil justice system which enables parties to assert or defend their IP rights (...). Such a civil justice system must deliver correct judgments at affordable cost in the complex field of IP. This is no easy task.'* Jackson 2010, p. 248. Zie hierna paragraaf 7.3.

13 Zie hierna hoofdstuk 4.

kostenbepaling in de IE-praktijk, en in de gevolgen daarvan voor de toegankelijkheid van de rechter in geschillen over intellectuele eigendom. Via een analyse van de specifieke Europese en verschillende nationale regelingen op het terrein van proceskosten wordt daarnaast beoogd meer inzicht te verkrijgen in het verband tussen proceskostenregelingen en de toegankelijkheid van de rechter in civiele procedures in het algemeen.

1.2 Probleemstelling, opzet en methodologie

3 Probleemstelling

Art. 1019h Rv levert als gezegd een breuk op met de bestendige praktijk van forfaitaire kostenvergoedingen in IE-zaken. De veelheid aan literatuur, opiniërende artikelen en rechtspraak over de bepaling duidt erop dat in het jaar waarin dit proefschrift is afgerond, ruim 10 jaar na de inwerkingtreding, nog altijd veel onduidelijk is. Discussies worden gevoerd over de toepasselijkheid van de bepaling, over de betekenis van de normen 'redelijk en evenredig' en over de effecten van de bepaling op het gedrag van procespartijen. Er zijn geluiden gehoord over het vermeend *chilling effect* dat van de substantiële proceskostenveroordeling uit zou gaan op met name financieel zwakkere partijen. Uit verschillende hoeken klinkt de roep om een genuanceerder, eenvoudiger systeem van proceskostenveroordeling in IE-zaken. Een aantal ontwikkelingen, zoals de vaststelling van zogenaamde Indicatie-tarieven als hulpmiddel bij de beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid van de kosten, draagt daaraan bij. Maar tot zeker 1 april 2017 – de datum waarop de Indicatie-tarieven zijn gewijzigd in maximumtarieven – kon van een duidelijk standpunt of scherpe keuzes vanuit de wetgever dan wel de rechterlijke macht niet worden gesproken.¹⁴

Daarvoor zijn verschillende mogelijke verklaringen. In de eerste plaats kan worden gewezen op de toenemende en veranderlijke invloed van het EU-recht op nationaal procesrecht. Lidstaten zijn verplicht richtlijnen – en daarmee ook procedurevoorschriften in richtlijnen – om te zetten naar nationaal recht, voor zover het nationale recht daarmee niet al in overeenstemming is. Doen zij dat niet, niet op juiste wijze of niet op tijd, dan ligt lidstaataansprakelijkheid op de loer. Spoedige en letterlijke omzetting wordt in dat opzicht wel zo veilig bevonden.¹⁵ Indien een richtlijnbe-paling open normen bevat, zoals art. 14 van de IE-Handhavingsrichtlijn, dan heeft het letterlijk overnemen daarvan ook voordelen. De uitleg kan eenvoudig worden aangepast aan latere mededelingen van de Europese wetgever en rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (HvJ EU). Het relatief jonge Handvest van de grond-rechten van de Europese Unie speelt daarbij een steeds belangrijker wordende rol. Het Handvest bevat een bepaling waarin specifieke eisen worden gesteld aan de

¹⁴ Zie hierna paragraaf 5.2.

¹⁵ Zie bijv. Krans 2013, p. 14; Krans 2014; Meijer 2007.

effectieve rechtsbescherming van onderdanen van de EU.¹⁶ Procedurevoorschriften van Europese signatuur dienen te worden uitgelegd en toegepast op een wijze die niet in strijd komt met het Handvest.¹⁷ Rechtspraak van het HvJ EU over het Handvest kan dus gevolgen hebben voor de uitleg en toepassing van richtlijnbepalingen in de nationale praktijk. Ook in deze context bieden open normen het voordeel dat waar nodig kan worden ingespeeld op latere ontwikkelingen.

Aan de keuze voor open normen kleven echter de bekende bezwaren van rechts-onzekerheid en mogelijke willekeur. Open normen vergroten zowel de discussieruimte van partijen als de beoordelingsvrijheid van de (feiten)rechter, en daarmee de onzekerheid over de uitkomst.¹⁸ Voor rechtzoekenden is onzekerheid meestal nadelig, maar wanneer daaraan financiële consequenties zijn verbonden dan heeft dat directe gevolgen voor de toegankelijkheid van de rechter. Duidelijkheid en voorspelbaarheid ten aanzien van de kosten van een procedure zouden voor sommige partijen zelfs essentieel zijn.¹⁹ Tegenover die onzekerheid staat weer wel de mogelijkheid van een ruime, zo niet volledige proceskostenvergoeding. Er is meer dan eens beweerd dat van art. 1019h Rv een *chilling effect* uitgaat, maar hetzelfde zou kunnen worden gezegd van het stelsel van forfaitaire kostenvergoedingen op basis van het liquidatietarief. Daarbij kunnen de niet-verhaalbare kosten zo hoog zijn dat het niet de moeite loont naar de rechter te stappen. Aan art. 1019h Rv kunnen kortom tegengestelde (zowel positieve als negatieve) effecten in het licht van de toegankelijkheid van de rechter worden toegeschreven.

De combinatie van de veranderlijke invloed van het EU-recht op regels over proceskosten enerzijds, en onwetendheid over de daadwerkelijke effecten (en de effectiviteit) van art. 1019h Rv anderzijds, draagt bij aan het moeizame verloop van de rechtsontwikkeling op het terrein van proceskostenveroordeling in IE-zaken. Het zijn evenwel de onduidelijkheden rond essentiële aspecten van de proceskostenbepaling van art. 1019h Rv die van procederen in IE-zaken een zo mogelijk nog kostbaardere aangelegenheid voor partijen maken – als zij al besluiten de gang naar de rechter te bewandelen. De vraag doemt dan ook op, hoe de bepaling zoals geïmplementeerd, uitgelegd en toegepast in de Nederlandse IE-praktijk zich verhoudt met het EU-recht.

16 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, *PbEG* 2000, C-364/01. Art. 47 Handvest luidt: 'Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden, heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel gestelde voorwaarden.'

Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen.

Rechtsbijstand wordt verleend aan degenen die niet over toereikende financiële middelen beschikken, voor zover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen.'

17 Zie hierna hoofdstuk 3.

18 Zie bijv. Pavillon 2011, p. 2; Barendrecht 1992.

19 Zie hierna hoofdstuk 8.

4 Opzet

Centraal in dit proefschrift staat de vraag in hoeverre de omzetting, uitleg en toepassing van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn in Nederland verenigbaar zijn met het EU-recht. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is in de eerste plaats van belang om vast te stellen wat 'Europa' verlangt van nationale proceskostenregelingen in IE-zaken. Daartoe zullen de relevante vereisten, grondrechten en beginselen van EU-recht worden geïdentificeerd en zoveel mogelijk worden gedefinieerd (hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3). Wanneer het kader eenmaal staat, zal worden toegekomen aan een schets van de nationale context waarin art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn geïmplementeerd moest worden (hoofdstuk 4). Vervolgens zal worden onderzocht in hoeverre de Nederlandse omzettingswetgeving beantwoordt aan het kader. Daartoe zal worden bekeken welke keuzes zijn gemaakt bij de implementatie en op welke wijze art. 1019h Rv wordt uitgelegd en toegepast in de praktijk (hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6). Ook zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijke effecten van de bepaling op het procedeer- en schikkingsgedrag van partijen in IE-geschillen (hoofdstuk 8). Indien mocht blijken dat de Nederlandse invulling (of bepaalde aspecten daarvan) niet voldoet aan de vereisten van EU-recht, dan zal worden bekeken welke aanpassingen nodig zijn voor een meer EU-conforme invulling. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de inzichten die zullen worden opgedaan op basis van het rechtsvergelijkend en rechtseconomisch onderzoek (hoofdstuk 7-9). Het onderzoek naar de specifieke Europese regelingen en rechtspraak op het terrein van proceskosten en de inzichten die in dat verband worden opgedaan zullen tevens worden aangewend om de houdbaarheid van het stelsel van forfaitaire vergoedingen op basis van het liquidatietarief te onderzoeken (zie met name hoofdstuk 4). Richting het einde van het proefschrift zal worden gezien of en zo ja, welke lessen uit het onderzoek kunnen worden geleerd voor de proceskostenproblematiek in de civiele procedure in het algemeen (par. 9.4).

5 Methodologie

Het uitgangspunt van het onderzoek is dat coherentie binnen zowel de rechtsstelsels van de EU als Nederland zoveel mogelijk bevorderd moet worden. Een coherente uitleg en toepassing van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn wordt geacht van belang te zijn zowel in het licht van de beoogde harmonisatie (het Europees niveau) als in het licht van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid (het nationaal niveau). Op basis van wetgeving, totstandkomingsdocumentatie, literatuur en jurisprudentie zullen de Europese en nationale kaders worden geschetst waarbinnen de richtlijnbeepaling dient te worden uitgelegd en toegepast (hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3). Om een beeld te kunnen schetsen van de uitleg en toepassing van de verschillende proceskostenbepalingen in de Nederlandse praktijk (hoofdstukken 4-6) zal uitgebreid literatuur- en jurisprudentieonderzoek worden gedaan. Rechtsvergelijkend en rechtseconomisch onderzoek zal worden gebruikt om de werking van de regel 'proceskostenveroordeling op basis van het gelijk' vanuit verschillende invalshoeken te kunnen benaderen (hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8). Het licht empirisch onderzoek door middel van een enquête onder IE-advocaten (hoofdstuk 8) is gedaan om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over

de werkelijke effecten van art. 1019h Rv in de praktijk. Het is geenszins bedoeld als sluitend bewijs voor bepaalde effecten.

1.3 Onderwerp en afbakening

6 Onderwerp

Het centrale onderwerp van dit proefschrift is proceskostenveroordeling en -vergoeding in IE-zaken. Het boek raakt daarnaast aan het bredere, actuele vraagstuk van de invloed van EU-recht op nationaal procesrecht, en de mogelijke gevolgen daarvan voor de praktijk.²⁰ De Nederlandse proceskostenregeling in IE-zaken is in deze brede context vooral illustratief voor de problemen die op nationaal niveau kunnen ontstaan als gevolg van Europese inmenging. Bij de behandeling van het vraagstuk komt ook het – in de civiele (IE-)procespraktijk nog relatief onbekende – Handvest aan bod. Met name van art. 47 Handvest, waaruit het beginsel van effectieve rechtsbescherming voortvloeit, valt te verwachten dat die bepaling een steeds dominantere rol zal gaan spelen bij ontwikkelingen op het terrein van het nationaal procesrecht. Lidstaten zullen zich steeds meer moeten inspannen om een zeker evenwicht in het meerlagige procesrecht te kunnen bewaren. In dit proefschrift wordt niet alleen geconcretiseerd waartoe een te weinig doordachte implementatie van een procedurevoorschrift kan leiden, maar wordt met name aan het slot ook ingegaan op de vraag, hoe vergelijkbare problemen in het vervolg het hoofd kunnen worden geboden.

Daarnaast gaat het proefschrift over open normen in procedureregels, en met name over de vraag wat er kan gebeuren als noch de wetgever, noch de Hoge Raad scherpe en eenduidige regels stellen. Dan kan een *lawyer's paradise* ontstaan,²¹ zeker indien de uitleg van die open normen bepalend is voor de toewijsbaarheid en hoogte van de vergoeding van de *lawyer's fees*. Bij afwezigheid van een geobjectiveerde redelijkheidstoets bestaat ruimte voor het nastreven van een eigen belang bij een zo hoog mogelijke vergoeding. Het gesloten kostenstelsel op basis van forfaitaire tarieven, dat nog altijd geldt in niet-IE-zaken, stelt juist het publieke belang bij een betaalbare en toegankelijke rechtspleging voorop. Partijen krijgen het zelden voor elkaar een van het liquidatietarief afwijkende vergoeding af te dwingen, terwijl rechters de bevoegdheid hebben zelfs overeengekomen (hoge) kostenvergoedingen te matigen tot de geldende tarieven.²² In IE-zaken bestaat geen garantie dat enkel de kosten die een verifieerbare redelijkheidstoets doorstaan voor rekening van de verliezer komen, zodat men is overgeleverd aan een uiterst onvoorspelbare proceskostenbeslissing. Wie zich die onzekerheid niet kan veroorloven, zal niet gaan procederen.

20 Andere literatuur over dit onderwerp: Krans 2010, 2013, 2016; Freudenthal 2007, 2013; Wilman 2014. Zie hierna hoofdstuk 3.

21 Schaafsma & Numann, *Kroniek* 2015, p. 40.

22 Zie hierna hoofdstuk 4.

Het proefschrift gaat daarmee dus ook over de mogelijke effecten van veranderde regelgeving op het gebied van proceskosten. De Nederlandse IE-praktijk in de periode 2006-2017 kan worden gezien als een groots laboratoriumexperiment met echte casus, en echte procespartijen. Wat gebeurt er als een systeem van volledige proceskostenvergoeding wordt 'losgelaten' in een praktijk waarin men niet beter weet dan dat slechts een klein percentage van de advocaatkosten wordt vergoed? Leidt het tot meer of minder procedures? Welke invloed heeft het op het aantal schikkingen? Sluiter merkte reeds in 2011 op dat vele rechts- en gedragseconomen het waarschijnlijk graag zouden hebben onderzocht, als zij daartoe de mogelijkheid hadden gehad.²³ Om een dergelijk onderzoek te kunnen uitvoeren, zijn *benchmarks* nodig. Gegevens over aantallen procedures en schikkingen, uitspraken in het voordeel van de eiser en gemiddelde procesuitgaven in IE-zaken hebben namelijk weinig betekenis, indien ze niet kunnen worden vergeleken met gegevens uit de periode onder het 'oude' regime. Door de spoedige aanname van de IE-Handhavingsrichtlijn ontbrak het echter aan gelegenheid om data te verzamelen. De afwezigheid van data, maar ook de vele onduidelijkheden rond de toepassing van de regel en de Indicatie-tarieven, beperken de mogelijkheden van kwantitatief empirisch onderzoek naar de effecten van art. 1019h Rv.²⁴ Andere beperkingen die inherent zijn gebleken aan het onderzoek worden gevormd door de vele subjectieve factoren die bepalend kunnen zijn voor het effect van de regel in een concreet geval. Gedacht moet worden aan de risicohouding, het (relatief) optimisme maar ook de verhouding tussen partijen. Om toch iets kunnen te zeggen over de effecten – en daarmee over de effectiviteit van de regel –, is aansluiting gezocht bij de rechts-economische theorieën over de effecten van de *English rule*, waarmee art. 1019h Rv zich laat vergelijken. Licht kwalitatief empirisch onderzoek gekoppeld aan de ervaringen in Engeland met de *English rule*, de rechtseconomische theorieën over de effecten van deze regel en de in de literatuur beschreven verwachte effecten van art. 1019h Rv, heeft aanwijzingen voor bepaalde effecten van art. 1019h Rv opgeleverd. Op basis daarvan kan worden gezien in hoeverre de regel zijn doel heeft getroffen.

Daarnaast zal worden ingegaan op de vraag naar de houdbaarheid van het stelsel van forfaitaire kostenvergoedingen in algemene civiele procedures. Dat stelsel is geen rustig bezit. Het draagvlak voor het (inmiddels sterk gedateerde) liquidatietarief lijkt kleiner te worden naarmate de kosten van civiele procedures stijgen. Steeds luider klinkt de roep om een meer reële vergoeding van de advocaatkosten. In de discussie over de houdbaarheid van het liquidatietarief wordt wel verwezen naar de Europese proceskostenbepaling in IE-zaken. Met het onderzoek naar de effectiviteit van die bepaling en de conformiteit met het EU-recht wordt tevens beoogd een bijdrage te leveren aan de voortdurende discussie over de vraag in hoeverre een ruimere proceskostenvergoeding in de civiele procedure in het algemeen gewenst is.

23 Sluiter 2011, p. 255.

24 Sluiter 2011, p. 348; Vrendenbarg 2017, p. 80 e.v.; zie hierna hoofdstuk 8.

7 Afbakening en eerdere publicaties

Dit boek kan dienen als een handleiding voor de praktijk. De knelpunten rond de uitleg en toepassing van art. 1019h Rv in de praktijk zullen vooral in de hoofdstukken 5 en 6 aan bod komen. Waar mogelijk worden eventuele oplossingen aangereikt. Voor zover vragen en knelpunten niet zijn behandeld, of is volstaan met problematiseren, geldt dat het boek als geheel als een kader kan dienen waarbinnen in de praktijk naar passende antwoorden en oplossingen kan worden gezocht.

Het onderzoeksterrein is beperkt tot de directe kosten van de civiele procedure, meer specifiek: het vraagstuk van de verdeling van de advocaatkosten tussen procespartijen. In beginsel komt de vraag naar de redelijkheid van de uurtarieven en kosten die advocaten bij de cliënten in rekening brengen, niet aan de orde. Het gaat bij de bespreking van de verschillende kostenstelsels vooral over de vraag, welk deel van de kosten in redelijkheid voor rekening van de verliezer kan worden gebracht en, op basis waarvan (een rechterlijke toets, tarieven?) dat deel wordt berekend en vastgesteld. De proceskostenregels in bepaalde specifieke civiele procedures, zoals de deelgeschilprocedure en de onteigeningsprocedure, blijven in beginsel eveneens buiten beschouwing.

Delen van het onderzoek zijn eerder (in bewerkte vorm) gepubliceerd. Met name valt te wijzen op de volgende publicaties:

- *De 'volledige' proceskostenveroordeling in IE-zaken. Een kritische bespreking van de implementatie en interpretatie van artikel 14 Handhavingsrichtlijn in Nederland.*²⁵
- *Proceskostenveroordeling volgens 'de glijdende schaal van Verkade' – het ongeldigheidsverweer in IE-zaken en de (niet-)toepasselijkheid van art. 1019h Rv.*²⁶
- *Toelaatbaarheid van forfaitaire proceskostenvergoeding bij handhaving van IE-rechten. De proceskostenregelingen van België, Nederland en het Unified Patent Court getoetst aan de beginselen van het Unierecht.*²⁷
- *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.*²⁸

Het onderzoek is afgesloten op 1 mei 2017. Er is met name nog acht geslagen op de per 1 april 2017 gewijzigde Indicatie-tarieven.²⁹ Met ontwikkelingen die zich nadien hebben voorgedaan is beperkt rekening gehouden.

²⁵ Artikel in *BIE* 2013/6, p. 160-169.

²⁶ Artikel in *BIE* 2014/5, p. 226-230.

²⁷ Artikel in *IER* 2015/39, p. 259-268.

²⁸ Hoofdstuk in: W.H. van Boom (red.), *Litigation, Costs, Funding and Behaviour: Implications for the Law*, Abingdon: Routledge 2017, p. 80-104.

²⁹ Indicatie-tarieven in IE-zaken Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken (versie 2017), te raadplegen via rechtspraak.nl.