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

2. PROCESKOSTENVEROORDELING EN -VERGOEDING IN IE-ZAKEN: RICHTLIJN 2004/48/EG

2.1 Inleiding

8 De open normen van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn

Art. 14 van de IE-Handhavingsrichtlijn ('Hrl') over de kosten van IE-procedures wordt gekenmerkt door een aantal open geformuleerde normen:

> *'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.'*

Wie voor de invulling van de open normen 'redelijk en evenredig' en 'billijk' aanknopingspunten probeert te vinden in de richtlijn en de considerans, stuit op nog meer open begrippen. In art. 3 lid 1 IE-Handhavingsrichtlijn is bepaald dat de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen ter waarborging van IE-rechten 'niet onnodig ingewikkeld of kostbaar' mogen zijn. In het tweede lid staat dat deze tevens 'doeltreffend, evenredig en afschrikkend' moeten zijn. Een ander voorbeeld vormt ov. 17 van de considerans, waarin staat 'dat de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen waarin de richtlijn voorziet in elk afzonderlijk geval zodanig moeten worden vastgesteld dat naar behoren rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van dat geval, waaronder de specifieke kenmerken van elk intellectueleeigendomsrecht en in voorkomend geval de opzettelijke of onopzettelijke aard van de inbreuk'. Wat deze begrippen inhouden en wat zij betekenen voor de invulling van de open normen van art. 14, laat de richtlijn in het midden.

De niet-optionele aard van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn brengt mee dat het nationale recht van de lidstaten daarmee in overeenstemming moet zijn. Dat betekent dat de bepaling moet worden omgezet naar nationaal recht, voor zover het nationale recht niet voorziet in een redelijke en evenredige proceskostenvergoeding. De open normen van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn geven de lidstaten echter

veel vrijheid bij de keuze voor middelen ter omzetting daarvan.[1] Dat geldt temeer nu de Handhavingsrichtlijn strekt tot minimumharmonisatie.[2] Lidstaten mogen in dat geval verdergaande maatregelen ter bescherming van IE treffen dan waarin de Handhavingsrichtlijn voorziet. Zoals elders in dit boek nader aan de orde zal komen, heeft deze ruime beoordelingsmarge geleid tot aanzienlijke interpretatieverschillen binnen de EU.[3] De meeste lidstaten hebben geen aanleiding gezien tot aanpassing van de geldende (onderling sterk verschillende) proceskostenregels, omdat werd verondersteld dat deze regels reeds in overeenstemming waren met de richtlijnbepaling.[4] In Nederland daarentegen is spoedig na de aanname van de richtlijn besloten tot invoering van geheel nieuwe titel in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, inclusief afwijkende proceskostenbepaling, die in beginsel uitsluitend van toepassing is op procedures die onder het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn vallen.[5]

De beoordelingsmarge ten aanzien van de uitleg van open normen als 'redelijk' en 'evenredig' moge ruim zijn; vogelvrij zijn de lidstaten niet bij de keuze voor de vorm en middelen van implementatie. Het bestaan van een richtlijn brengt immers mee dat de nationale wetgever regelgeving moet garanderen die de realisering van het doel en inhoud van de richtlijn mogelijk maakt.[6] De nationale rechter is op zijn beurt verplicht het gehele nationale recht – de nationale regels ter omzetting van een richtlijn in het bijzonder – zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de betreffende richtlijn, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken.[7] Rechtspraak van het HvJ EU over de uitleg en de doelstelling van een richtlijn(bepaling) kan aanleiding geven voor een lidstaat om deze anders toe te passen dan tot dan toe werd gedaan, of (alsnog) zorg te dragen voor specifieke omzettingswetgeving.[8]

---

1 Wissink 2001, p. 26; Wilman 2014, p. 422. Zie ook HvJ EU 11 april 2013, C-260/11, ECLI:EU:C:2013:221 (*Edwards*), waarin het HvJ EU heeft overwogen dat lidstaten '(…) bij ontbreken van een precisering in het Unierecht, aan de lidstaten staat om bij de omzetting van een richtlijn de volle werking ervan te verzekeren, maar dat zij daarbij over een ruime beoordelingsmarge beschikken met betrekking tot de te kiezen middelen'.

2 Zie bijv. Wissink 2001, p. 26 e.v.

3 Zie hierna hoofdstuk 5 en 6 over de Nederlandse proceskostenveroordeling in IE-zaken en hoofdstuk 7 over de relevante Engelse, Duitse en Belgische regelingen.

4 Commission – Staff working document: Analysis of the application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights in the Member States, SEC(2010)1589, 22 December 2010, p. 24: 'Most Member States did not need to implement this provision specifically as their previous civil procedural laws already covered the Directive's requirements.' Zie ook Vrendenbarg 2014, p. 160-169.

5 Zie hierna hoofdstuk 5.

6 Dit volgt uit art. 288 lid 3 VWEU: 'Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen.' Zie ook Freudenthal 2007, p. 282; Wilman 2014, p. 424.

7 HvJ EU 13 november 1990, C-106/89, ECLI:EU:C:1990:395 (*Marleasing*). Zie ook Wissink 2014, p. 119; Asser/Hartkamp *3-I* 2015/182-183; Wilman 2014, p. 424.

8 Krans 2010, p. 12-14; Asser/Hartkamp *3-I* 2015/182-183; Ancery & Krans 2010, p. 141-145.

Ten slotte heeft de bescherming en handhaving van IE-rechten in toenemende mate een grondrechtelijke dimensie.[9] Uit rechtspraak van het HvJ EU volgt dat de omzetting van de richtlijnbepalingen zich moet verdragen met de grondrechten en beginselen van de EU. De rechter dient nationaal recht te interpreteren op zodanige wijze dat dit niet alleen consistent is met de richtlijn, maar ook dat dit niet in conflict komt met de grondrechten en beginselen van de EU.[10] In de context van proceskostenveroordeling en -vergoeding zijn met name art. 6 EVRM en art. 47 Handvest relevant, omdat deze verdragsbepalingen specifieke eisen stellen aan processuele regels die een (financiële) drempel kunnen opwerpen in de toegang tot de rechter.[11] Hetzelfde geldt voor het beginsel van rechtszekerheid, dat volgens rechtspraak van het HvJ EU in het bijzonder dwingend is indien een regeling financiële consequenties kan hebben, zoals een veroordeling in de proceskosten van de wederpartij.[12] De uitleg en toepassing van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn worden dus mede gekleurd door de relevante grondrechten en beginselen van de EU.

De contouren van de open normen van art. 14 zullen moeten worden geschetst in het licht van de doelstelling van de richtlijn, en binnen de kaders van de grondrechten en beginselen van het EU-recht. Daartoe zal in de eerste plaats moeten worden vastgesteld wat het doel is van de richtlijnbepaling, en welke Europese interpretatie daaraan wordt gegeven. In dit hoofdstuk zullen daartoe de totstandkomingsdocumentatie, de beleidsdocumentatie van de Europese wetgever, de relevante rechtspraak van het HvJ EU en de literatuur worden geraadpleegd.[13] Op basis daarvan zal worden vastgesteld, welke minimumvereisten de Handhavingsrichtlijn stelt aan nationale proceskostenregelingen in IE-zaken. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 worden onderzocht welke nadere, uit de grondrechten en beginselen van EU-recht voortvloeiende vereisten gelden voor nationale regels over proceskosten. Op basis daarvan kan het normatief beoordelingskader worden vastgesteld waaraan de omzetting van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn dient te voldoen.

---

9 Zie bijv. Geiger 2015; Alberdingk Thijm & De Vries 2015, p. 174-183; Wilman 2014, p. 123; Freudenthal 2007, p. 282.

10 HvJ EU 29 januari 2008, C-275/06, ECLI:EU:C:2008:54 (*Promusicae*), r.o. 70; HvJ EU 24 november 2011, C-70/10, ECLI:EU:C:2011:771 (*Scarlet/SABAM),* r.o. 33 en 36; HvJ EU 19 februari 2009, C-557/07, ECLI:EU:C:2009:107 (*LSG/Tele2*), r.o. 28-29; HvJ EU 16 juli 2015, C-580/13, ECLI:EU:C:2015:485 (*Coty Germany/Stadtsparkasse Magdenburg*), r.o. 34; HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474 (*L'Oréal/eBay*), r.o. 139; HvJ EU 27 maart 2014, C-314/12, ECLI:EU:C:2014:192 (*UPC Telekabel Wien*), r.o. 46.

11 Zie hierna hoofdstuk 3.

12 HvJ EU 15 december 1987, C-325/65, EU:C:1987:546, ov. 18; zie ook conclusie A-G Campos Sánchez-Bordona 5 april 2016 (ECLI:EU:C:2016:201), C-57/15, ECLI:EU:C:2016:611 (*United Video Properties/Telenet*), r.o. 61-62.

13 Vgl. Pavillon 2011, die op vergelijkbare wijze onderzoek heeft gedaan naar de Europese uitleg van open normen in het consumentenrecht.

2.2 Achtergrond van de Richtlijn 2004/48/EG

9 De Handhavingsrichtlijn in internationale en communautaire context

De Handhavingsrichtlijn en de daarmee beoogde harmonisering van nationale wetgeving met betrekking tot de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten wordt wel beschouwd als één van de meest vergaande communautaire initiatieven op het terrein van IE-handhaving. Het is evenwel niet het eerste, en zeker ook niet het enige supranationale initiatief op dit gebied. Toen namaak- en piraterijpraktijken in de jaren '80 een grote vlucht namen, kreeg de gedachte *'rights without sanctions are no rights'* vorm[14] en werd gesproken over bijzondere handhavingsregelgeving op supranationaal niveau als oplossing voor het probleem.[15] In die jaren en de daaropvolgende decennia zijn binnen de verschillende lagen in de internationale en communautaire rechtsorde meerdere initiatieven ontplooid waarmee de strijd tegen namaak en piraterij moest worden aangegaan.

Op internationaal niveau was reeds een aantal multilaterale en bilaterale handelsverdragen gesloten dat de intellectuele eigendom betreft. De 'traditionele' verdragen en conventies die dateren van het eind van de 19e eeuw schrijven voor dat bescherming moet worden geboden tegen inbreuken op IE-rechten. Zij zwijgen echter over de wijze waarop de bescherming en handhaving van die rechten dienen te worden gewaarborgd.[16] Het in 1994 tot stand gekomen TRIPs-overeenkomst (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, ofwel het Verdrag inzake handelsaspecten van intellectuele eigendom – een bijlage van het Wereldhandelsverdrag) was in dat opzicht revolutionair.[17, 18] De TRIPs-overeenkomst bevat een afzonderlijk hoofdstuk dat geheel is gewijd aan de handhaving van IE-rechten. Dat hoofdstuk handelt niet alleen over toegang tot de rechter, douanemaatregelen, schadevergoeding en beslag, maar ook over voorlopige maatregelen die kunnen worden getroffen in geval van inbreuk op IE-rechten. De handhaving van IE-rechten met behulp van privaatrechtelijke sancties en remedies kreeg daarmee een nieuwe dimensie. Met de TRIPs-overeenkomst is bovendien de basis gelegd voor vele

---

14 Reinbothe 2010 p. 4.

15 Reinbothe 2010, p. 3 e.v.

16 Gervais 2003, nr. 2.375.

17 Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs), *Trb.* 1995, 130. Zie ook de memorie van toelichting bij de goedkeuring van het WTO-verdrag: *Kamerstukken II*, 23961, p. 74-80 (MvT) en Goedkeuringswet 21 december 1994, *Stb.* 1994, 947.

18 De TRIPs-overeenkomst is in 1994 tot stand gekomen als onderdeel van de GATT-onderhandelingen (*Global Agreement on Tariffs and Trade*). Bij de oprichting van de WTO (*World Trade Organisation*, ofwel Wereldhandelsorganisatie) werd het GATT-verdrag, evenals andere tot dan toe onafhankelijk van elkaar bestaande verdragen, waaronder het GATS-verdrag (*General Agreement on Trade in Services*) onder de paraplu van de WTO gebracht en gezamenlijk 'WTO-handelsovereenkomsten' genoemd. De TRIPs-overeenkomst is als bijlage opgenomen bij het Wereldhandelsverdrag, het oprichtingsverdrag van de WTO; Stoll e.a. 2009, hoofdstuk I; Gervais 2003, Part One, p. 3 e.v.; Marijs 2010, par. 1.2.

daaropvolgende internationale en communautaire initiatieven die de handhaving van IE-rechten betreffen.

Op communautair niveau kan ten aanzien van de verschillende 'handhavingsinitiatieven' onderscheid worden gemaakt tussen maatregelen die zijn getroffen aan de buitengrens van de EU en maatregelen die de interne markt betreffen. Tot de eerste categorie behoort de Verordening 1383/2003, ook wel de Anti-Piraterij Verordening genoemd, waarmee de EU de im- en export van namaakgoederen beoogt tegen te gaan (nr. 11).[19] Binnen de EU gaven de harmonisering van materiële IE-wetgeving en de creatie van Unierechten (nr. 12) aanleiding zekere maatregelen ter handhaving van die rechten op communautair niveau te treffen. In de verschillende IE-richtlijnen en -verordeningen zijn bepalingen opgenomen die voorzien in sancties op te leggen aan inbreukmakers of maatregelen te treffen in geval van inbreuk. Daarbij kan worden gedacht aan een verplichting van de inbreukmaker tot het betalen van een schadevergoeding aan de rechthebbende en de mogelijkheid tot inbeslagname van inbreukmakend materiaal.[20] De Handhavingsrichtlijn, waarmee horizontale harmonisatie van de nationale wetgevingen op het gebied van handhaving van IE-rechten is beoogd, behoort tot de categorie communautaire 'handhavingsinitiatieven' die de interne markt betreffen (nr. 13).

Nadien zijn nog meer initiatieven ontplooid in de strijd tegen inbreuk. In 2014 heeft de Europese Commissie een EU-actieplan gelanceerd getiteld *'Towards a renewed consensus on the enforcement of Intellectual Property Rights'*.[21] Daarin worden nieuwe beleidsinstrumenten op het gebied van handhaving voorgesteld, zoals een zogenaamde '*follow the money*'-benadering. Het doel is degenen die op commerciële schaal inbreuk maken, de opbrengsten van inbreuk te ontnemen.[22] Tevens onderdeel van het actieplan is een strategie om het invoeren van strengere normen ter bescherming van IE en bestrijding van inbreukmakende activiteiten in derde landen te bevorderen.

10 De TRIPs-overeenkomst

Uit het richtlijnvoorstel van 2003 volgt dat de Handhavingsrichtlijn is bedoeld als aanvulling op de initiatieven ter bestrijding van namaak en piraterij in het kader van de betrekkingen die de Gemeenschap met derde landen onderhoudt, en van de

---

19 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, *PbEU* 2003, L 196/7.

20 Zie bijv. art. 8 van de Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, *Pb.* L 167/10.

21 COM(2014)392 final.

22 COM(2014)392 final, p. 2.

multilaterale overeenkomsten waarbij zij partij is.[23] In dit verband is met name relevant de TRIPs-overeenkomst. Zoals nader aan de orde zal komen, zijn diverse bepalingen van de Handhavingsrichtlijn overgenomen uit, althans gebaseerd op, de TRIPs-overeenkomst.

De TRIPs-overeenkomst bouwt voort op eerdere internationale verdragen op het gebied van IE, zoals het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883[24] en de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886[25,26] Het doel van de TRIPs-overeenkomst is de internationale handel te bevorderen door o.a. de IE-rechten te beschermen, terwijl verzekerd dient te worden dat een doeltreffende en toereikende bescherming van de intellectuele eigendom niet het handelsverkeer belemmert.[27] Zowel de EU als geheel als de afzonderlijke lidstaten van de EU zijn partij bij de TRIPs-overeenkomst. Voor Nederland is het op 1 januari 1996 in werking getreden. Het Europese Hof van Justitie heeft in een advies verklaard dat de bevoegdheid tot sluiting van de TRIPs-overeenkomst berust bij de Europese Gemeenschap en haar lidstaten tezamen.[28] Doordat de EU zelf is aangesloten bij het Wereldhandelsverdrag en de TRIPs-overeenkomst, zijn zowel de TRIPs-overeenkomst als de uitleg van de daarin neergelegde bepalingen Europeesrechtelijke aangelegenheden geworden. Dat maakt het Europese Hof van Justitie bevoegd te beslissen op vragen van uitleg over TRIPs.[29]

---

23 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. 3.

24 Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom. Het Unieverdrag van Parijs is zesmaal herzien, de laatste keer in Stockholm op 14 juli 1967. Deze laatste tekst trad voor Nederland op 10 januari 1975 in werking. Zie *Trb.* 1969, 144 en 1970, 187 en Goedkeuringswet van 26 juni 1974, *Stb.* 1974, 398.

25 Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 november 1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 1971, en gewijzigd op 28 september 1979; (met Aanhangsel), *Trb.* 1972, 157.

26 Stoll e.a. 2009, p. 2-3; Cohen Jehoram & Rörsch 2008, p. 12.

27 Art. 7 en 8 TRIPs-overeenkomst.

28 Advies 1/94 van het HvJ EG aan de Commissie, uitgebracht krachtens art. 228, lid 6, van het EG-Verdrag inzake de 'bevoegdheid van de Gemeenschap om internationale akkoorden op het gebied van diensten en bescherming van de intellectuele eigendom te sluiten', *Jur.* 1994, p. I-5267, r.o. 105; Besluit van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten, *Pb.* 1994, L 336/1. De bevoegdheid van het HvJ EU om te beslissen op vragen van uitleg over de TRIPs-overeenkomst is bevestigd in HvJ EU 14 december 2000, *NJ* 2001/403 (*Dior/Tuk*), r.o. 33.

29 De bevoegdheid van het HvJ EU om te beslissen op vragen van uitleg over de TRIPs-overeenkomst is bevestigd in HvJ EU 14 december 2000, *NJ* 2001/403 (*Dior/Tuk*), r.o. 33.

TRIPs wordt beschouwd als het tot op heden meest vergaande internationale verdrag op het gebied van de intellectuele eigendom.[30] In de eerste plaats zijn de belangrijkste bepalingen van de eerdere verdragen via schakelbepalingen in TRIPs van kracht geworden voor de aangesloten landen. Aangezien meer landen partij zijn bij TRIPs dan bij de eerdere verdragen, is aldus de werking van de betreffende bepalingen tot die landen uitgebreid. Daarnaast betreft TRIPs, anders dan de eerdere verdragen, de intellectuele eigendom *als geheel*, waarmee wordt bedoeld: de industriële eigendom inclusief het auteursrecht en naburige rechten.[31] De TRIPs-overeenkomst is van toepassing op de volgende intellectuele-eigendomsrechten: auteursrechten, naburige rechten, merken, geografische (herkomst)aanduidingen, tekeningen en modellen, octrooien en ontwerpen voor topografieën van geïntegreerde schakelingen (chips). Daarnaast regelt TRIPs ook minder duidelijk omlijnde terreinen, zoals de bescherming van niet openbaar gemaakte informatie.[32] Niet genoemd in TRIPs zijn het handelsnaamrecht, het portretrecht, de geschriftenbescherming, het databankenrecht, de bescherming van domeinnamen, misleidende en vergelijkende reclame en slaafse nabootsing. In hoeverre deze, aan de intellectuele eigendom verwante, terreinen onder het bereik van TRIPs vallen is onderwerp van (internationale) discussie.[33]

Ten derde kan de TRIPs-overeenkomst als uniek en vergaand worden aangemerkt aangezien het, naast bepalingen die de *bescherming* van IE-rechten betreffen, tevens gedetailleerde bepalingen bevat met betrekking tot de (civielrechtelijke) *handhaving* van IE-rechten. Tijdens de onderhandelingen zijn grote verschillen tussen de rechtsstelsels geconstateerd voor wat betreft de grondslagen en beginselen van de individuele rechtsordes enerzijds, en de '*infrastructural and economic framework conditions*' anderzijds. De nationale regels van procesrecht behoren dan ook tot de soevereine competentie van staten, die ieder hun eigen juridische tradities erop nahouden.[34] Om die reden is de doelstelling van TRIPs niet de regels van procesrecht te harmoniseren, maar minimumstandaarden voor de handhaving van IE-rechten vast te stellen.[35] De keuze voor minimumstandaarden in de TRIPs-overeenkomst brengt mee dat verdergaande bescherming van IE-rechten toegestaan is. Dit volgt ook expliciet uit art. 1.1. TRIPs, dat bepaalt dat de verdragsluitende landen een uitgebreidere bescherming kunnen toepassen in hun nationale wetgeving dan in TRIPs is vereist, mits deze bescherming niet in strijd is met de bepalingen van het verdrag. TRIPs laat het dus aan de verdragsluitende landen over, in de context van hun eigen rechtsstelsel en -praktijken, de beschermde belangen en de wijze van bescherming ervan nader te regelen op voorwaarde dat die bescherming doeltreffend is.[36]

---

30 Reinbothe 2011, p. 5; Cohen Jehoram & Rörsch 2008, p. 11.

31 Stoll e.a. 2009, p. 2.

32 Art. 2 TRIPs-overeenkomst; Grosheide 2016, p. 26; Cohen Jehoram & Rörsch 2008, p.11.

33 TRIPs-overeenkomst, deel II titels 1 t/m 7. Zie Grosheide 2016, p. 26.

34 Cohen Jehoram & Rörsch 2008, p. 11; COM(2003)46 def., p. 17.

35 Stoll e.a. 2009, p. 680.

36 Cohen Jehoram & Rörsch 2008, p. 37.

In deel III zijn de minimumbepalingen over de middelen tot handhaving van IE-rechten vastgelegd. De aangesloten landen zijn in het algemeen verplicht erop toe te zien dat in hun nationale wetgeving is voorzien in procedures voor de handhaving van IE-rechten, *'opdat doeltreffend kan worden opgetreden tegen elke inbreuk (…)'* (art. 41 TRIPs). Onder dergelijke procedures worden (tevens) begrepen snelle middelen om inbreuken te voorkomen en middelen die verdere inbreuken tegengaan. De handhavingsprocedures dienen evenwel eerlijk en billijk te zijn, en mogen niet onnodig ingewikkeld of kostbaar zijn of onredelijke termijnen of nodeloze vertragingen inhouden (art. 41 lid 2). In het bijzonder dienen de aangesloten landen de houders van IE-rechten de mogelijkheid te bieden tot het voeren van civiele gerechtelijke procedures ter handhaving van hun IE-rechten. Deze procedures dienen te voldoen aan bepaalde minimumvoorwaarden zoals vastgesteld in art. 42. Verder biedt TRIPs de nationale rechterlijke autoriteiten enkele bevoegdheden ten aanzien van corrigerende maatregelen (bijvoorbeeld rechterlijke bevelen, toekenning van schadevergoeding, winstafdracht, beslaglegging, de verwijdering van inbreukmakende producten en – facultatief – het recht op informatie) en bevat het minimumvoorwaarden waaraan voorlopige maatregelen (zoals *ex parte* maatregelen, bewijsbeschermende maatregelen) moeten voldoen. Tot de corrigerende maatregelen behoort ook de vergoeding van proceskosten, waarover meer in par. 2.6. Verder zijn de verdragsluitende landen verplicht te voorzien in strafrechtelijke procedures en straffen in bepaalde gevallen, in ieder geval wanneer sprake is van opzettelijke namaak van handelsmerken of inbreuk op auteursrechten op commerciële schaal.

11 De Anti-Piraterij Verordening

Met Verordening (EG) nr. 1383/2003,[37] ofwel de Anti-Piraterij Verordening ('APV'), is op Europees niveau getracht te voorzien in maatregelen om inbreukmakende goederen aan de grens tegen te houden. Daarmee heeft de Europese Unie uitvoering gegeven aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de art. 51 t/m 60 TRIPs-overeenkomst en art. 9 van het Unieverdrag van Parijs. Onder 'goederen die inbreuk maken op een intellectueel-eigendomsrecht' worden verstaan namaakgoederen (die inbreuk maken op een merk), 'door piraterij verkregen goederen' (inbreuk op een auteurs-, naburig- of modelrecht) en goederen die inbreuk maken op een octrooi, kwekersrecht of geografische aanduiding. De APV stelt voorwaarden waaronder de douane, op verzoek van de houder van een IE-recht, kan optreden wanneer bij controle van een zending wordt vermoed dat de zending inbreukmakende goederen bevat. Ook bevat het bepalingen in verband met het handelen van de douane indien de inbreuk is komen vast te staan. De APV is enkel van toepassing op de 'bewegingen

37 Verordening EG nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, *Pb.* L 196/7. Laatste versie: Verordening (EG) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013, *PbEG* L 181/15.

van goederen waarvan wordt vermoed dat zij namaak- en piraatartikelen' zijn tussen derde landen en de Europese Unie. De bewegingen van die goederen binnen de EU vallen buiten de werkingssfeer van de APV.[38]

12 Geharmoniseerde materiële IE-wetgeving en Unierechten

Op het niveau van de Europese Unie zijn meerdere maatregelen op het gebied van de intellectuele eigendom genomen. In de eerste plaats heeft op grote schaal harmonisatie van het materiële recht plaatsgevonden. Het materiële recht met betrekking tot verschillende IE-rechten is geharmoniseerd, waaronder merken,[39] tekeningen en modellen,[40] geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen,[41] octrooien voor biotechnologische uitvindingen, geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen[42] en auteursrechten en naburige rechten.[43] Een aantal van deze richtlijnen en verordeningen bevat een enkele bepaling die voorziet in sancties op te leggen aan inbreukmakers of maatregelen te treffen in geval van inbreuk. Zo legt art. 8 van de Auteursrecht-richtlijn de verplichting op aan de lidstaten ervoor zorg te dragen, 'dat

---

38 Zie ook Grosheide 2016, p. 29; Van der Zaal 2015, p. 62 e.v.

39 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, *Pb.* L 299; Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (*PbEU* 2015, L 336/1).

40 Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, *Pb.* L 289/12;

41 Verordening EG nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, (*Pb.* 2006, L 93).

42 Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, *Pb.* L 213; Verordening EG nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, *Pb.* L 152; Verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen, *Pb.* L 198.

43 Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel, *Pb.* L 248; Richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten, *Pb.* L 372; Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, *Pb.* L 167/10; Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, *Pb.* L 111/16; Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (*PbEU* 2011, L 265/1); Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (*PbEU* 2014, L 84/72).

rechthebbenden wier belangen worden geschaad door een inbreukmakende handeling die op zijn grondgebied plaatsvindt, een vordering tot schadevergoeding en/of beëindiging van de inbreuk en in voorkomend geval een vordering tot inbeslagneming van het inbreukmakende materiaal en de in artikel 6, lid 2, bedoelde inrichtingen, producten of onderdelen kunnen instellen'. Lid 3 van datzelfde artikel voorziet in de mogelijkheid een verbod op te leggen aan een tussenpersoon wiens diensten worden gebruikt om inbreuk te maken. Daarentegen is bijvoorbeeld in de Modellenrichtlijn overwogen 'dat bepalingen inzake sancties, tegenmaatregelen en wetshandhaving moeten worden overgelaten aan de nationale wetgeving'.[44]

Voorts zijn Gemeenschapsrechten (Unierechten) tot stand gebracht, die – in tegenstelling tot nationale IE-rechten – rechtstreeks gelding hebben binnen het gehele grondgebied van de Europese Unie.[45] Zij genieten in beginsel ook bescherming in alle lidstaten van de Europese Unie. Voorbeelden van deze Unierechten zijn merken,[46] kwekersrechten,[47] modellen[48] en het langverwacht unitair octrooi.[49] De verordeningen bevatten soms bepalingen met concrete maatregelen die getroffen kunnen worden in geval van inbreuk. Zie bijvoorbeeld artikel 89 ('Sancties ter zake van inbreuken') van de Modellenrichtlijn, art. 102 ('Sancties') en art. 103 ('Voorlopige en beschermende maatregelen') van de Merkenrichtlijn en Deel IV ('Civielrechtelijke vorderingen, inbreuken en rechterlijke bevoegdheid') van de Kwekersrechtrichtlijn. De procedure bij de aanstaande *Unified Patent Court* die zal gaan oordelen over unitair octrooien kent een autonome set procesregels. Hiervoor zij nader verwezen naar par. 2.7.

---

44 Richtlijn 98/71/EG, ov. 5.

45 COM(2003)46 def., p. 5.

46 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (*PbEU* 2009, L 78/1); Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (*PbEU* 2015, L 341/21).

47 Verordening (EG) 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (*PbEU* 1994, L 277/1).

48 Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (*PbEU* 2002, L 3/1); Verordening (EG) 1891/2006 van de Raad van 18 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 6/2002 en Verordening (EG) nr. 40/94 in verband met de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale registratie van tekeningen en modellen van nijverheid (*PbEU* 2006, L 386/14).

49 Verordening (EU) 1257/2012 van de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming (*PbEU* 2012, L 361/1); Verordening (EU) 1260/2012 van de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen (*PbEU* 2012, L 361/89).

13 Aanleiding tot de Handhavingsrichtlijn: de behoefte aan een *level playing field*

De eerste stappen in de richting van de Handhavingsrichtlijn zijn gezet in 1998, toen de Commissie in een *Groenboek* opriep tot actie om het fenomeen 'namaak en piraterij' in de interne markt aan te pakken.[50] De Commissie stelde voor onderzoek te doen naar de behoefte aan – en haalbaarheid van – (aanvullende) communautaire initiatieven op het terrein van handhaving van IE-rechten.[51] Naar aanleiding van een consultatieronde onder belanghebbenden constateerde de Commissie een sterke behoefte aan een *level playing field* voor sancties en maatregelen tegen inbreukmakers.[52] De reeds genomen handhavingsinitiatieven ten spijt, zouden de verschillen tussen nationale sancties en maatregelen tegen inbreukmakers nog altijd te groot zijn om namaak en piraterij effectief te kunnen bestrijden.[53]

In de eerste plaats betreft de Anti-Piraterij Verordening slechts de maatregelen die in het kader van het externe handelsbeleid aan de buitengrenzen van de EU worden genomen. De nationale regels met betrekking tot het intracommunautair verkeer van inbreukmakende goederen van buiten en van binnen de EU werden tot dan toe niet op communautair niveau 'gecoördineerd'.[54] Voorts voldeden de richtlijnen en verordeningen met betrekking tot de harmonisering van het materiële intellectueleeigendomsrecht op dat punt evenmin; de daarin vastgelegde maatregelen en sancties zijn verschillend van aard en hebben bovendien enkel betrekking op de handhaving van de rechten die zij in het leven roepen of beheersen.[55] Met deze richtlijnen en verordeningen is dan ook niet, althans niet primair, beoogd de nationale regels met betrekking tot de handhaving van de intellectuele eigendom te harmoniseren. De TRIPs-overeenkomst, die minimumnormen bevat voor de bescherming en handhaving van IE-rechten, heeft daarentegen wel tot doel rechthebbenden in alle lidstaten van dezelfde maatregelen en procedures te voorzien. Hoewel de maatregelen en procedures ter handhaving van IE-rechten dus in feite gelijk zouden (moeten) zijn met de inwerkingtreding van TRIPs, stelde de Commissie in het Groenboek niet alleen vast dat daarvan geen sprake was, ook constateerde zij dat per lidstaat verschilde of, in hoeverre en met welke frequentie gebruik werd gemaakt van de door TRIPs beschikbaar gestelde maatregelen en procedures. De regelingen voor de toepassing van de voorlopige maatregelen die met name worden

---

50 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Groenboek – bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt, COM(1998)569 def.

51 COM(1998)569 def., p. 2.

52 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Mededeling - Follow-up van het Groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt, COM(2000)789 def.; COM(2003)46 def., p. 17; Reinbothe 2010, p. 7.

53 Ov. 7 considerans bij de richtlijn; zie ook: Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het 'Groenboek – bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt' van 24 februari 1999, *Pb.* C 116/09.

54 Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het 'Groenboek - bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt' van 24 februari 1999, *Pb.* C 116/09.

55 Amschewitz 2008, p. 72.

gebruikt ter bescherming van bewijsmateriaal, de berekening van schadevergoeding en de regelingen om een rechterlijk bevel toe te passen zouden van lidstaat tot lidstaat sterk uiteenlopen. Als voornaamste reden voerde de Commissie daartoe aan dat de nationale uitvoeringsbepalingen van de in TRIPs vastgelegde maatregelen en procedures aanzienlijke verschillen vertoonden.[56] Verder achtte de Commissie redengevend dat TRIPs enerzijds niet voorziet in bepaalde middelen tot handhaving van IE-rechten (gewezen wordt op het, op kosten van de namaker, uit de markt nemen van namaakartikelen) en anderzijds vooral middelen bevat die facultatief zijn (zoals het recht op informatie).[57]

Voorgaande omstandigheden hadden tot gevolg dat de 'juridische situatie' in de lidstaten van de EU grote onderlinge verschillen liet zien. De civielrechtelijke maatregelen en procedures die ter beschikking staan van houders van IE-rechten verschilden per lidstaat. Hetzelfde gold voor de strafrechtelijke sanctieregelingen.[58] Inbreukmakers en piraten zouden dankbaar gebruikmaken van deze lacunes. Zij zouden de betrokken producten doorgaans vooral verkopen en vervaardigen in de landen die namaak en piraterij het minst doeltreffend bestraffen. Voor de rechthebbenden zouden de verschillen volgens de Commissie met name van invloed zijn op 'de doeltreffendheid en de kosten van de procedures, de termijnen en het bedrag van de toegekende schadevergoeding'.[59] Deze omstandigheden zouden in de eerste plaats hun weerslag hebben op de handel tussen de lidstaten en directe gevolgen hebben voor de concurrentievoorwaarden in de interne markt. De situatie zou volgens de Commissie leiden tot omleggingen van het handelsverkeer, vervalsing van de concurrentie en (andere) marktverstoringen. Naast de schadelijke gevolgen voor de werking van de interne markt zouden de verschillen in de nationale sanctieregelingen de bestrijding van namaak en piraterij bemoeilijken, innovatie en creativiteit ontmoedigen en leiden tot minder investeringen. In het algemeen achtte de Commissie het feit dat de handhaving van IE-rechten van lidstaat tot lidstaat soms op zeer uiteenlopende wijze wordt gewaarborgd, moeilijk verenigbaar met 'de doelstelling om rechthebbenden binnen de interne markt een gelijk beschermingsniveau te garanderen'.[60]

In november 2000 presenteerde de Commissie een naar eigen zeggen, 'ambitieus actieplan' waarmee de problemen in de interne markt als gevolg van namaak en piraterij moesten worden aangepakt.[61] In het actieplan kondigde de Commissie aan op korte termijn een voorstel voor een richtlijn 'inzake de middelen om naleving van de intellectuele-eigendomsrechten te verzekeren'. De basis voor de Handhavingsrichtlijn was daarmee gelegd.

---

56 COM(2003)46 def., p. 14.

57 COM(2003)46 def., p. 14; ov. 7 considerans bij de Richtlijn 2004/48/EG.

58 COM(2003)46 def., p. 6; zie ook *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 3 (MvT).

59 COM(2003)46 def., p. 17.

60 COM(2003)46 def., p. 6.

61 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Mededeling – Follow-up van het Groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt, COM(2000)789 def.

14 Deelconclusie

De Handhavingsrichtlijn maakt deel uit van een meeromvattend plan van de EU om inbreukmakende praktijken te bestrijden, door de effectieve handhaving van IE-rechten te bevorderen. Als onderdeel van de internationale rechtsorde is de EU aangesloten bij (multilaterale) handelsverdragen, waaronder de TRIPs-overeenkomst die de aangesloten landen op te leggen sancties en maatregelen ter handhaving van IE-rechten voorschrijft. Ten tweede heeft de EU maatregelen aan de buitengrens van de EU genomen, door middel van de Anti-Piraterij Verordening die douaneautoriteiten bevoegdheden verleent om op te treden tegen de invoer van inbreukmakende goederen. Ten derde is gepoogd binnen de EU een juridisch kader te creëren dat de handhaving van IE-rechten betreft en uit hoofde van de EU bindend is voor alle lidstaten. Enerzijds, door middel van diverse handhavingsbepalingen in (harmonisatie)wetgeving die het materiële intellectueel eigendomsrecht betreffen en anderzijds, door middel van de Handhavingsrichtlijn.[62]

2.3 De Handhavingsrichtlijn: totstandkoming, doelstelling en inhoud

15 De totstandkoming van de richtlijn

Op 30 januari 2003 presenteerde de Commissie een voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen en procedures voor de handhaving van IE-rechten.[63] Iets meer dan een jaar later, op 30 april 2004, is de Richtlijn 2004/48/EG aangenomen. In de literatuur is in dit verband gesproken van een 'recordtijd' voor aanname van een Europese richtlijn.[64] De reden voor deze voortvarendheid zou zijn gelegen in de aanstaande uitbreiding van de EU met een tiental (Oost-Europese) landen, die de bereidwilligheid van de lidstaten snel tot een akkoord te komen zou hebben vergroot.[65] Omdat delen van de TRIPs-overeenkomst en de geharmoniseerde materiële IE-wetgeving als voorbeeld dienden kon het richtlijnvoorstel relatief snel worden opgetuigd. Maar met name ook de nodige druk vanuit lobbyisten in Brussel en de vele informele, *off the record* gevoerde overleggen zouden een spoedige aanname van de richtlijn hebben geforceerd.[66]

De richtlijn is tot stand gekomen volgens de gewone wetgevingsprocedure, die standaard van toepassing is op alle besluitvorming in de Europese Unie, tenzij in de

---

62 Reinbothe 2010, p. 6; Wilman 2014, p. 122 e.v.

63 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.

64 Amschewitz 2008, p. 81.

65 Amschewitz 2008, p. 81; Lakits-Josse 2011, p. 462.

66 Drexl, Hilty & Kur 2003, p. 530 e.v.; zie ook Raadsdoc. nr. 7012/04, 10 maart 2004: *'In accordance with the provisions of Article 251 (2) of the EC Treaty and the Joint Declaration on the Practical Arrangements for the Implementation of the Co-decision procedure, a number of informal contacts were made between the Council, the European Parliament and the Commission with a view to reaching agreement on this dossier at first reading, thereby avoiding the need for a second reading and a conciliation.'*

verdragen specifiek is aangegeven dat een bijzondere wetgevingsprocedure geldt. Kern van de procedure is dat zowel de Raad van Ministers ('Raad') als het Europees Parlement ('EP') een beslissende stem hebben in het wetgevingsproces, en dat beide instellingen de mogelijkheid hebben om een voorstel aan te passen. Het relatief korte totstandkomingsproces van de Handhavingsrichtlijn kenmerkt zich door concessies en compromissen op essentiële onderdelen, waarmee tegemoet is gekomen aan de uiteenlopende eisen en kritieken van de betrokken partijen. Er heerste met name onenigheid over het toepassingsbereik van de richtlijn, de zwaarte van bepaalde sancties in verhouding tot uiteenlopende vormen van inbreuk (proportionaliteit) en meer algemeen over de vraag in hoeverre de Europese wetgever bevoegd is op het terrein van nationaal procesrecht (subsidiariteit). Het resultaat van de compromisvorming is een richtlijn die door de flexibele, open geformuleerde begrippen en normen aan eenduidigheid heeft ingeboet.

16 De doelstelling van de richtlijn

Het oorspronkelijke, primaire doel van de richtlijn is de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt.[67] Zoals hierna nog aan de orde zal komen, maakte de voorgestelde richtlijn volgens critici geen onderscheid tussen piraterijpraktijken op grote, commerciële schaal enerzijds en inbreuken door natuurlijke personen anderzijds. Tegelijkertijd werd erop gewezen dat ook inbreuken die niet het gevolg zijn van namaak en piraterij zeer schadelijk kunnen zijn voor rechthebbenden. In het totstandkomingsproces van de richtlijn is het toepassingsgebied daarom uitgebreid naar *elke* inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten.[68]

De 'meta' doelstelling van de richtlijn volgt uit ov. 32 considerans, waarin staat dat de richtlijn beoogt te waarborgen dat de intellectuele eigendom volledig wordt geëerbiedigd overeenkomstig art. 17 lid 2 Handvest.[69] De richtlijn beoogt de handhaving van IE-rechten te waarborgen door de invoering van verschillende maatregelen, procedures en rechtsmiddelen in de lidstaten.[70] Uit ov. 10 considerans volgt dat de richtlijn strekt tot (minimum)harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten teneinde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming in de interne markt te waarborgen. In verschillende arresten heeft het HvJ EU deze doelstelling bevestigd.[71]

---

67 Freudenthal 2016, p. 41; COM(1998)569 def.; COM(2003)46 def.

68 Zie art. 2 IE-Handhavingsrichtlijn: 'Onverminderd de middelen die in de communautaire of nationale wetgeving zijn of kunnen worden vastgelegd, voorzover deze middelen gunstiger zijn voor de rechthebbenden, zijn de bij deze richtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen overeenkomstig artikel 3 van toepassing op elke inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, zoals bepaald in het communautaire recht en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat.'

69 HvJ EU 16 juli 2015, C-580/13, ECLI:EU:C:2015:485 (*Coty Germany/Stadtsparkasse Magdenburg*), r.o. 31.

70 Art. 1 IE-Handhavingsrichtlijn. Zie ook HvJ EU 12 november 2012, C-180/11, ECLI:EU:C:2012:717 (*Bericap/Plastinnova*), r.o. 73; HvJ EU 10 april 2014, C-435/12, ECLI:EU:C:2014:254 (*ACI/Thuiskopie*), r.o. 60; Wilman 2014, p. 121.

71 HvJ 18 oktober 2011, C-406/09, ECLI:EU:C:2011:668 (*Realchemie/Bayer*), r.o. 49; HvJ EU 16 juli 2015, C-681/13, ECLI:EU:C:2015:471 (*Diageo/Simiramida*), r.o. 71; Wilman 2014, p. 121.

De regels van nationaal recht moeten volgens het HvJ EU zo worden ingericht dat de doelen van de richtlijn kunnen worden verwezenlijkt en de bescherming van IE-rechten *effectief* is.[72] Uit de rechtspraak van het HvJ EU volgt verder dat de richtlijnbepalingen 'niet alle aspecten betreffende de intellectuele-eigendomsrechten [beogen] te regelen, maar alleen de aspecten die inherent zijn aan enerzijds de handhaving van deze rechten en anderzijds de inbreuken op die rechten, door te eisen dat doeltreffende rechtsgangen bestaan om elke inbreuk op een bestaand intellectuele-eigendomsrecht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen'.[73]

Uit de considerans volgt tevens wat de richtlijn zoal *niet* ten doel heeft. De richtlijn heeft niet ten doel de geharmoniseerde regels betreffende justitiële samenwerking, rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken vast te stellen, noch over de toepasselijke wetgeving te handelen. Deze onderwerpen pleegt de richtlijn juist te respecteren.[74] Terreinen die de richtlijn 'onveranderd' wil laten zijn het mededingingsrecht (ov. 12) en het communautaire en nationale materiële recht inzake de intellectuele eigendom (ov. 15). Voorts doet de richtlijn geen afbreuk aan de internationale verplichtingen van de lidstaten, met inbegrip van TRIPs (ov. 5) en eerbiedigt de richtlijn de grondrechten en beginselen van het Handvest (ov. 32). De richtlijn laat ten slotte de handhavings- en uitzonderingsbepalingen van de EU-wetgeving op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten onverlet (ov. 16).[75]

17 De inhoud van de richtlijn

17a De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen van de richtlijn

De bepalingen van de Handhavingsrichtlijn zijn overwegend gebaseerd op de bepalingen van de TRIPs-overeenkomst.[76] Verschillende, op TRIPs geïnspireerde bepalingen zijn echter gedetailleerder en – in tegenstelling tot de equivalenten in TRIPs – niet facultatief, zoals het recht op informatie van art. 8 IE-Handhavingsrichtlijn.[77] Daarnaast zijn in de richtlijn op *best practices* gebaseerde rechtsmiddelen geïntroduceerd, die verder gaan dan de middelen waarin de TRIPs-overeenkomst voorziet. Ook in dat opzicht is wel gesproken van een 'TRIPs-plus benadering' van de Handhavingsrichtlijn.[78] Volgens de Europese wetgever zou de harmonisatie het meest doeltreffend zijn wanneer deze zou geschieden volgens de *best practice* methode, waarbij 'de nationale bepalingen die het meest geschikt lijken om aan

72 HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474 (*L'Oréal/eBay*), r.o. 131; HvJ EU 7 juli 2016, C-494/15, ECLI:EU:C:2016:528 (*Tommy Hilfiger*), r.o. 33; Wilman 2014, p. 121.

73 HvJ EU 12 november 2012, C-180/11, ECLI:EU:C:2012:717 (*Bericap/Plastinnova*), r.o. 75; HvJ EU 10 april 2014, C-435/12, ECLI:EU:C:2014:254 (*ACI/Thuiskopie*), r.o. 61; HvJ EU 16 juli 2015, C-681/13, ECLI:EU:C:2015:471 (*Diageo/Simiramida*), r.o. 73.

74 Freudenthal 2016, p. 39.

75 Zie ook Grosheide 2016, p. 32.

76 COM(2003)46 def.

77 Wilman 2014, p. 126 e.v.; Freudenthal 2016, p. 39; Stoll 2009, p. 686.

78 Massa & Strowel 2004, p. 246; Hugenholtz 2004, p. 247-248; Stoll 2009, p. 686.

de behoeften van de benadeelde partijen tegemoet te komen en tegelijkertijd rekening te houden met de legitieme belangen van de verweerders' tot voorbeeld dienen. In dat kader is gewezen op de Engelse 'Anton Piller Order' en de Franse 'saisie contrefacon', waarmee bewijzen met betrekking tot inbreukmakende praktijken kunnen worden vergaard en bewaard. Ook het in de Nederlandse praktijk ontwikkelde fenomeen 'recall' (het op kosten van de inbreukmaker uit de markt halen van namaakproducten) is als voorbeeld van *best practices* genoemd.[79]

De Handhavingsrichtlijn bevat ten eerste diverse maatregelen met betrekking tot de verkrijging en bescherming van bewijsmateriaal, omdat 'het bewijs een uiterst belangrijk element voor de vaststelling van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten is' (ov. 20 considerans). Art. 6 heeft betrekking op de mogelijkheden tot het opvragen en overleggen van bewijsmateriaal dat zich in de macht van de wederpartij bevindt; art. 7 ziet op de voorlopige maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal.[80] Het recht op informatie van de bij de inbreuk betrokken partijen over de herkomst van de inbreukmakende goederen volgt uit art. 8.[81] Daarnaast bevat de richtlijn enkele voorlopige en conservatoire maatregelen in art. 9. Hieronder valt het (*ex parte*) bevel ter voorkoming of staking van (dreigende) inbreukmakende handelingen, dat zo nodig uitgevaardigd kan worden tegen tussenpersonen wiens diensten worden gebruikt om inbreuk te maken (lid 1) en de mogelijkheid tot conservatoire beslaglegging op roerende en onroerende zaken van de inbreukmaker, met inbegrip van blokkeringen van bankrekeningen en andere tegoeden (lid 2).[82] Verder bevat de richtlijn maatregelen die genomen kunnen worden ten gevolge van een bodembeslissing (art. 10-12), waaronder het *recall* gebod (art. 10).[83] Ten slotte bevat de richtlijn bepalingen over schadevergoeding (art. 13),[84] de aan de procedure verbonden kosten (art. 14) en de openbaarmaking van vonnissen (art. 15).

17b Doeltreffend, evenredig en afschrikkend

De hiervoor genoemde procedures, maatregelen en rechtsmiddelen van de richtlijn (hierna kort: maatregelen) dienen eerlijk en billijk te zijn, mogen niet onnodig ingewikkeld of kostbaar zijn en mogen geen onredelijke termijnen inhouden of nodeloze vertragingen inhouden (art. 3 lid 1 IE-Handhavingsrichtlijn). Voor de communautaire rechtsorde betekent deze bepaling niets nieuws. Reeds op grond van art. 6 EVRM en art. 47 Handvest – die nader zullen worden belicht in hoofdstuk 3 – zijn lidstaten verplicht procedurele waarborgen als het recht op effectieve rechtsbescherming en een eerlijk proces te garanderen.[85] Ook in de TRIPs-overeen-

79 COM(1998)569, p. 21-22.

80 Zie Kuipers 2016, p. 91 over bewijsvergarende maatregelen; Wilman 2014, p. 127.

81 Zie Eijsvogels 2016, p. 231.

82 Zie over verbod en bevel Lenselink 2016, p. 181; zie over het ex parte verbod Pinckaers 2016, p. 161; zie over bewarende en conservatoire maatregelen Freudenthal 2016, p. 69.

83 Zie over nevenvorderingen in IE-zaken Eijsvogels 2016, p. 225 e.v.; zie over rectificatie Volgenant 2016, p. 263; zie over de dwangsom Jongbloed 2016, p. 297.

84 Zie Deurvorst 2016, p. 191 e.v.

85 Vgl. Norrgard 2012, p. 207.

komst vinden we deze procedurele waarborgen terug (art. 41 lid 2). De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen dienen daarnaast *doeltreffend, evenredig en afschrikkend* te zijn, en zodanig te worden toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures (art. 3 lid 2 Hrl). Deze beginselen zijn terug te vinden in verschillende Europese richtlijnen.[86]

Doeltreffend en afschrikkend

De *doeltreffendheid* ziet op de vraag of het doel van een regeling wordt bereikt.[87] De vraag of een bepaalde maatregel, sanctie of remedie doeltreffend is, kan zodoende pas worden beantwoord als het doel geïdentificeerd is. Wordt met de bepaling compensatie beoogd van de geleden schade en gemaakte kosten? Strekt de bepaling tot het ontmoedigen van ongewenst (normschendend) gedrag? Dient de bepaling als dwangmiddel om een partij alsnog tot een prestatie te dwingen, of als een afstraffing? De *afschrikkende* werking van een maatregel kan voorts twee dimensies hebben: ofwel degene die inbreuk maakt wordt een halt toegeroepen (individuele preventie), ofwel potentiële inbreukmakers worden ontmoedigd door de maatregel (algemene preventie).[88] De vraag of een bepaalde maatregel in deze zin 'afschrikkend' is hangt dus wederom af van het daarmee beoogde effect.[89]

Evenredig

De *evenredigheid* brengt voorts mee, dat een maatregel niet onevenredig mag zijn met de zwaarte van het belang dat daaraan ten grondslag ligt.[90] Tevens vereist de evenredigheid dat een passend evenwicht (*fair balance*) wordt verzekerd tussen de belangen en (grond)rechten van de betrokkenen bij de toepassing van de maatregelen.[91] De 'evenredigheid' van art. 3 lid 2 IE-Handhavingsrichtlijn is terug te voeren op het Europese evenredigheidsbeginsel, dat in de eerste plaats vereist dat het wetgevend

86 Zie bijv. art. 8 van de Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (*Pb.* L 167, p. 10).

87 Voor het Europese begrip 'doeltreffend' of '*effective*' worden meerdere definities gehanteerd. Indien geen regeling van EU-recht (richtlijn, verordening) voorhanden is, dan geldt het doeltreffendheidsvereiste van de 'Rewe/Comet-doctrine', waaruit volgt dat lidstaten regelgeving moeten garanderen die de verwezenlijking van Unierecht 'niet onmogelijk of uiterst moeilijk' maakt (HvJ EU 16 december 1976, C-45/76, ECLI:EU:C:1976:191 (*Comet*) en HvJ EU 16 december 1976, C-33/76, ECLI:EU:C:1976:188 (*Rewe*)). Zie ook Meijer 2014, p. 48. Indien wel een richtlijn of verordening voorhanden is, dan wordt met 'doeltreffend' meestal bedoeld dat het doel van de richtlijn en de richtlijnbepaling wordt bereikt; zie over dit onderscheid ook Wilman 2014, p. 424-425; zie hierna hoofdstuk 3.

88 Norrgard 2012, p. 209.

89 De effecten van proceskostenveroordeling op basis van het gelijk in het algemeen en art. 1019h Rv, dat de implementatie vormt van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn, in het bijzonder zullen in hoofdstuk 8 worden bestudeerd.

90 Grosheide 2016, p. 22.

91 HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474 (*L'Oréal/eBay*), r.o. 143; HvJ EU 29 januari 2008, C-275/06, ECLI:EU:C:2008:54 (*Promusicae*), r.o. 65-68; Fischman Afori 2015, p. 896; Ohly 2009, p. 257-274; Norrgard 2012, p. 209.

optreden door de EU beperkt is tot optreden op een wijze die niet verder gaat dan nodig is om de doelstellingen van de EU-Verdragen te verwezenlijken.[92] In Europese context houdt evenredigheid in dat daar waar gekozen kan worden tussen verschillende geschikte maatregelen, de keuze moet vallen op de minst vergaande. De nadelen van de maatregel moeten in verhouding staan tot het met de maatregel beoogde doel.[93] De evenredigheid is daarnaast een in het Handvest gecodificeerd vereiste waaraan een beperking van een grondrecht moet voldoen, wil deze geoorloofd zijn (art. 52 lid 1 Handvest). De toets is ook dan of de beperking geschikt, noodzakelijk en *evenredig* is om het nagestreefde legitieme doel te bereiken.[94] De lidstaten zijn aan het evenredigheidsbeginsel gebonden bij de omzetting van richtlijnen, en de nationale rechter is daaraan gebonden bij de richtlijnconforme uitleg van nationaal recht.[95] In hoofdstuk 3 wordt het Europees evenredigheidsbeginsel nader uitgewerkt.

In de context van de Handhavingsrichtlijn brengt het evenredigheidsbeginsel mee, dat bij de beoordeling van de evenredigheid van de gevorderde of toegepaste maatregel in beginsel ook de aard en de toerekenbaarheid van de inbreuk in acht moet worden genomen. Onderscheid moet worden gemaakt tussen commerciële, opzettelijke inbreuken (piraterij), onopzettelijke inbreuken door particulieren – en inbreuken die daartussen liggen.[96] Hieruit laat zich afleiden dat vergaande maatregelen beperkt moeten blijven tot ernstige gevallen, zoals commerciële piraterij.[97] Zoals hierna in par. 2.5. aan de orde zal komen, werd tijdens het totstandkomingsproces van de richtlijn het oorspronkelijke toepassingsbereik (namaak en piraterij) verruimd naar *alle* vormen van inbreuk. Om te waarborgen dat bij de toepassing van de maatregelen rekening kan worden gehouden met de specifieke kenmerken van het betreffende IE-recht en de inbreuk, is enerzijds een aantal maatregelen van de richtlijn expliciet beperkt tot commerciële inbreuken (zoals art. 6 lid 2, art. 8 lid 1 en art. 9 lid 2 IE-Handhavingsrichtlijn)[98] en anderzijds het evenredigheidsbeginsel meer prominent gepositioneerd. Het beginsel van evenredigheid zoals neergelegd in art. 3 lid 2 is nader uitgewerkt in ov. 17 considerans:

> *'De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen waarin deze richtlijn voorziet, moeten in elk afzonderlijk geval zodanig worden vastgesteld dat naar behoren rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van dat geval, waaronder de specifieke kenmerken van elk intellectuele-eigendomsrecht en in voorkomend geval de opzettelijke of onopzettelijke aard van de inbreuk.'*

---

92 Art. 5 lid 4 EU-Verdrag. Zie hierna hoofdstuk 3.

93 Vgl. Asser/Hartkamp *3-I* 2015/131; Trimidas, 2006, p. 136-137; Aronstein, 2014, p. 251-269; Norrgard 2012, p. 209.

94 Zie hierna hoofdstuk 3 en 9.

95 HvJ EU 29 januari 2008, C-275/06, *NJ* 2009/551, m.nt. P.B. Hugenholtz (*Promusicae*), r.o. 68.

96 HvJ EU 29 januari 2008, C-275/06, *NJ* 2009/551, m.nt. P.B. Hugenholtz (*Promusicae*); Conclusie A-G Kokott bij HvJ EU 29 januari 2008, C-275/06, ECLI:EU:C:2008:54 (*Promusicae*), sub 119; HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474 (*L'Oréal/eBay*). Zie ook Grosheide 2016, p. 23; Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019 Rv, aant. 1-2 en 5; *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 6, p. 3.

97 Conclusie A-G Kokott bij HvJ EU 29 januari 2008, C-275/06, ECLI:EU:C:2008:54 (*Promusicae*), r.o. 119; P.B. Hugenholtz, annotatie bij HvJ EU 29 januari 2008, C-275/06, *NJ* 2009/551 (*Promusicae*).

98 Daarmee zijn handelingen van eindgebruikers te goeder trouw uitgesloten van toepasselijkheid; zie Grosheide 2016, p. 32; Freudenthal 2016, p. 41.

In de considerans wordt verder op verschillende plaatsen gewezen op een belangenafweging en evenredigheidstoets bij de toepassing van de maatregelen van de richtlijn. Daaruit volgt dat ook de status van partijen, zoals de processuele positie van eiser ten opzichte van verweerder, een rol zou moeten spelen bij de beoordeling van de evenredigheid van een bepaalde maatregel. Van belang is dat de verweerder over het algemeen in een minder voordelige positie zal verkeren ten opzichte van de eiser, die gelegenheid heeft de 'aanval' goed voor te bereiden, terwijl de verweerder die gelegenheid doorgaans niet heeft.[99] In dit verband wordt er in ov. 20 considerans op gewezen dat 'de rechten van de verdediging worden geëerbiedigd en de noodzakelijke waarborgen [moeten] worden geboden'. In ov. 24 staat voorts dat de vast te stellen maatregelen, procedures en rechtsmiddelen verbodsmaatregelen omvatten ter voorkoming van nieuwe inbreuken '[a]fhankelijk van het geval en zo de omstandigheden het rechtvaardigen…', terwijl de corrigerende maatregelen 'recht [moeten] doen aan de belangen van derden'. Dat rekening moet worden gehouden met de processuele positie van partijen volgt reeds ook uit het fundamentele beginsel van gelijkheid der procespartijen, dat in het volgende hoofdstuk aan bod zal komen.

De beginselen doeltreffend, afschrikkend en evenredig moeten dienen als hulpmiddel bij de interpretatie van de richtlijnbepalingen. De beginselen staan niet in een hiërarchische verhouding tot elkaar. Welk gewicht moet worden toegekend aan de afzonderlijke beginselen hangt af van de omstandigheden van het geval.[100] Dit volgt ook uit de Luxemburgse rechtspraak, waarin de beginselen regelmatig worden betrokken bij de uitleg van de richtlijnbepalingen.[101] Het HvJ EU verduidelijkt echter niet altijd *waarom* het ene beginsel in een bepaald geval kennelijk zwaarder weegt dan het andere. Dit lijkt sterk afhankelijk te zijn van de prejudiciële vraag in kwestie en de casus die daartoe aanleiding gaf. In het *United Video Properties-arrest* bijvoorbeeld ging het HvJ EU uitgebreid in op de afschrikkende werking die zou moeten uitgaan van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn. Aan de evenredigheid werd vrijwel geen aandacht besteed, vermoedelijk omdat het Belgische tariefstelsel waarover het HvJ EU zich diende te buigen reeds ruimte biedt aan de rechter om rekening te houden met de specifieke kenmerken van het geval.[102] Of het stelsel beantwoordt aan het evenredigheidsbeginsel stond met andere woorden niet ter discussie. Dat betekent niet, dat de evenredigheid in het algemeen geen rol speelt bij de uitleg van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn.[103] Zie daarover met name hoofdstuk 3.

---

99 Grosheide 2016, p. 23.

100 Ohly 2009, p. 274; Norrgard 2012, p. 211.

101 Zie bijv. HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474 (*L'Oréal/eBay*); HvJ EU 29 januari 2008, C-275/06, ECLI:EU:C:2008:54 (*Promusicae*); HvJ EU 24 november 2011, C-70/10, ECLI:EU:C:2011:771 (*Scarlet/SABAM)*.

102 C.J.S. Vrendenbarg, annotatie bij HvJ EU 28 juli 2016, C-27/15, ECLI:EU:C:2016:611, *IER* 2016/54 (*United Video Properties/Telenet*).

103 Vrendenbarg 2013, p. 160-169; Vrendenbarg 2015, p. 259 e.v.; C.J.S. Vrendenbarg, annotatie bij HvJ EU 28 juli 2016, C-27/15, ECLI:EU:C:2016:611, *IER* 2016/54 (*United Video Properties/Telenet*). Zie ook Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019 Rv, aant. 5.

18 Deelconclusie

De Handhavingsrichtlijn omvat verschillende procedures, rechtsmiddelen en maatregelen bedoeld om het 'wapenarsenaal' van IE-rechthebbenden te versterken en uit te breiden. Deze handhavingsinstrumenten kunnen niet in alle gevallen en ook niet ongelimiteerd worden ingezet. Dat volgt uit de Handhavingsrichtlijn, die voorschrijft dat procedurele waarborgen moeten worden gesteld ter voorkoming van onnodig ingewikkelde, vertraagde of kostbare procedures. De tegen inbreuk te treffen maatregelen dienen voorts niet alleen doeltreffend en afschrikkend te zijn, maar ook evenredig. Dat laatste beginsel impliceert dat bij de beoordeling van de evenredigheid van de gevorderde of toegepaste maatregel in beginsel ook de aard van de inbreuk in acht moet worden genomen, en waar nodig de processuele posities van partijen. Zoals nog aan de orde zal komen in met name hoofdstuk 5 en 6 is de nadere concretisering van deze uitgangspunten niet eenvoudig gebleken.

2.4 De Handhavingsrichtlijn en het subsidiariteitsbeginsel

19 De grondslag van de richtlijn: art. 114 VWEU

Als grondslag 'voor de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende middelen tot handhaving van intellectuele-eigendomsrechten' is art. 95 lid 1 van het toenmalige EG-Verdrag – sinds het Verdrag van Lissabon art. 114 van het EU-Verdrag – aangenomen.[104] Het betreft een algemene bepaling op grond waarvan maatregelen op EU-niveau kunnen worden vastgesteld 'inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking van de interne markt betreffen' (art. 114 lid 1 EU-Verdrag).[105] Deze grondslag is ook voor de instrumenten die de materiële wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom betreffen gekozen (zie nr. 12). De Commissie rechtvaardigt de keuze voor dezelfde grondslag als volgt:

> *'De in deze richtlijn voorgestelde maatregelen en procedures zullen de correcte toepassing van het communautaire acquis betreffende het materiële recht inzake intellectuele eigendom kunnen waarborgen; het is derhalve legitiem dat artikel 95 ook de rechtsgrondslag vormt van een richtlijn voor de harmonisatie van de handhaving van deze rechten, waardoor het communautaire acquis op dit gebied effect kan sorteren.'*

Het HvJ EU heeft bevestigd dat de EU bevoegd is tot het treffen van wetgevende maatregelen ter harmonisering van nationale rechtsmiddelen en procedures op grondslag van art. 114 VWEU, zolang deze 'rechtstreeks van invloed zijn op de instelling of de werking van de gemeenschappelijke markt'[106] en wanneer de onderlinge verschillen 'van zodanige aard blijken dat zij distorsies veroorzaken of

---

104 COM(2003)46 def., p. 18.

105 Zie over deze rechtsgrondslag hierna hoofdstuk 3. Zie ook Wilman 2014, p. 413-416; Kuipers 2014, p. 175 e.v.

106 HvJ EU Advies van 15 november 1994, ECLI:EU:C:1994:384, *Jur.* 1994, p. I-05267.

de werking van de gemeenschappelijke markt schaden'.[107] Er zijn verschillende Europese richtlijnen uitgevaardigd op grond van art. 114 VWEU die de bevordering van de interne markt als doel hebben en (dus) primair materieelrechtelijk van aard zijn, maar niettemin de nodige specifieke procesrechtelijke voorschriften bevatten.[108] Belangrijke voorbeelden naast de Handhavingsrichtlijn zijn de Richtlijn voor schadevergoeding in mededingingszaken[109] en de Richtlijn bedrijfsgeheimen.[110] Deze richtlijnen hebben dus niet primair de harmonisatie van procesrecht voor ogen, maar de bevordering van de interne markt, zo nodig door middel van harmonisering van regels van procesrecht.[111] Zij zijn uitsluitend van toepassing op de sector of het rechtsgebied waarop zij betrekking hebben (zoals het mededingingsrecht of IE-recht). In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op richtlijnen als bron van harmonisering van procesrecht.

De uitoefening van voornoemde, aan het VWEU ontleende wetgevende bevoegdheden is begrensd door de algemene beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit zoals neergelegd in art. 5 Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU).[112] Op grond van het subsidiariteitsbeginsel onthoudt de EU zich van wetgevend optreden op de gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen. De EU treedt pas op indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt (art. 5 lid 3 VEU). Overeenkomstig het proportionaliteitsbeginsel gaan de inhoud en de vorm van het optreden van de Unie niet verder dan nodig is om de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken (art. 5 lid 4 VEU). De wetgevende bevoegdheid

---

107 HvJ EU 16 december 1976, C-33/76, ECLI:EU:C:1976:188 (*Rewe*), r.o. 5.

108 Krans 2010, p. 3-7; Kuipers 2014, p. 165.

109 Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie, *Pb.* L 349/1.

110 Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan, *Pb.* L 157/1.

111 Zie bijvoorbeeld Krans 2010, p. 3; Krans 2013, p. 11 e.v.

112 Artikel 5 EU-Verdrag:
'(…)
3. Krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie op de gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt. De instellingen van de Unie passen het subsidiariteitsbeginsel toe overeenkomstig het protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. De nationale parlementen zien er volgens de in dat protocol vastgelegde procedure op toe dat het subsidiariteitsbeginsel wordt geëerbiedigd.
4. Krachtens het evenredigheidsbeginsel gaan de inhoud en de vorm van het optreden van de Unie niet verder dan wat nodig is om de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken. De instellingen van de Unie passen het evenredigheidsbeginsel toe overeenkomstig het protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.' (onderstrepingen toegevoegd)

op grond van het VWEU is daarnaast begrensd door de plicht van de Uniewetgever de grondrechten van het Handvest te eerbiedigen, waarop nader wordt ingegaan in hoofdstuk 3.

In het licht van de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit heeft de Commissie nadruk gelegd op het belang *'rekening te houden met de juridische tradities en de specifieke situatie in elke lidstaat'* en het waarborgen van een gelijkwaardige handhaving van IE-rechten in de EU *'binnen het bestaande nationale kader'*.[113] Op verschillende plaatsen in de (considerans bij de) richtlijn is verwezen naar de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit[114] en de grondrechten en beginselen van het Handvest.[115]

20 De ontvangst van het richtlijnvoorstel in het licht van de subsidiariteit

Reeds uit het richtlijnvoorstel volgde dat deze communautaire maatregel de lidstaten ertoe zou verplichten de nationale handhavingsregels met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten aan te passen. Toch zijn gedurende het wetgevingsproces maar nauwelijks bezwaren geuit op basis van de nationale soevereiniteit op het terrein van nationaal procesrecht. Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat TRIPs reeds een zekere invloed uitoefende op nationaal (IE-)procesrecht. Het algemene standpunt van Nederland was dat nadere harmonisatie van civielrechtelijke handhaving nuttig kan zijn, maar dat de keuze van het handhavingsinstrumentarium en de wijze waarop een lidstaat handhaaft aan de lidstaten zelf moet worden overgelaten.[116] De twee voornaamste knelpunten in het licht van de subsidiariteit waren ten eerste de strafrechtelijke bepaling van art. 20 van het richtlijnvoorstel, en ten tweede de proceskostenbepaling van art. 18 richtlijnvoorstel.[117] Zowel het EP als de Raad achtten het niet opportuun strafrechtelijke bepalingen op te nemen in een richtlijn die art. 95 EG-Verdrag als grondslag heeft.[118] In de definitieve richtlijn is het artikel over de strafrechtelijke sancties weggelaten. Tegen de proceskostenbepaling is aangevoerd dat de formulering te weinig rekening hield met de grote verschillen in proceskostenregelgeving in de lidstaten en, meer algemeen, dat het de Europese wetgever niet aangaat om regels voor te schrijven

---

113 COM(2003)46 def., p. 18.

114 Ov. 31 considerans: 'Aangezien de doelstellingen van de richtlijn om eerdergenoemde redenen het beste op Gemeenschapsniveau kunnen worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan hetgeen noodzakelijk is om deze doelstellingen te bereiken.'

115 Ov. 32 considerans: 'Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name worden erkend door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Deze richtlijn beoogt meer bepaald te waarborgen dat de intellectuele eigendom volledig wordt geëerbiedigd overeenkomstig artikel 17, lid 2, van genoemd Handvest.'

116 *Kamerstukken II* 2002/03, 22112, 268, p. 3 (Brief van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 23 april 2003).

117 Voor de tekst van art. 18 van het richtlijnvoorstel zij verwezen naar nr. 28 hierna.

118 A5-0468/2003 def., PE 322.534; A5-0468/65, PE 341.137/56; Raadsdoc. 6052/04, p. 2-4.

op het soevereine terrein van proceskosten(veroordeling). In par. 2.5. wordt uitvoerig ingegaan zowel op deze kritiek als op het resultaat van de compromisvorming op dit punt.

In de literatuur is betoogd dat het richtlijnvoorstel op gespannen voet stond met het subsidiariteitsbeginsel. De Handhavingsrichtlijn is de eerste richtlijn die uniforme bepalingen bevat over regels van procesrecht.[119] Het feit dat het procesrecht tot dan toe overwegend ongeharmoniseerd terrein was gebleven, werd uitgelegd als een kwestie van subsidiariteit.[120] Betoogd werd dat in elke lidstaat zowel het civiel- als het strafprocesrecht het resultaat is van *checks and balances,* waarbij nationale culturen, tradities en ervaringen een belangrijke rol spelen.[121] Met de *'one size fits all'*-benadering van richtlijnvoorstel zou hiermee nauwelijks rekening zijn gehouden.[122]

De verplichte aanpassing van nationaal procesrecht op het terrein van handhaving van IE-rechten zou voorts op nationaal niveau kunnen leiden tot onderscheid in regels die in het gemene (civiele) recht gelden en regels die in het recht van intellectuele eigendom gelden. Critici bekommerden zich om het beginsel van eenheid van recht dat met de voorgestelde richtlijn geschonden zou worden.[123] Vraagtekens werden geplaatst bij de rechtvaardiging voor een afwijkende set procesregels voor het recht van intellectuele eigendom; waarom zouden houders van intellectuele-eigendomsrechten meer procesrechtelijke bevoegdheden dienen te krijgen dan slachtoffers van een milieudelict of verkeersongeval?[124] In dit verband is ook wel gewezen op art. 41 lid 5 TRIPs-overeenkomst, dat met zo veel woorden benadrukt dat voor het recht van intellectuele eigendom geen procesrechtelijke *Sonderreglung* hoeft te worden getroffen.[125]

Wagner noemde de Handhavingsrichtlijn het meest sprekende voorbeeld van zijn opvatting, dat harmonisatie-instrumenten als deze leiden tot overhaaste harmonisatie van civiel procesrechtelijke regels *'in selected areas only, even though these subject-matter areas have nothing special about them'*.[126] Indien de Europese wetgever ervan overtuigd is dat het *loser pays*-beginsel een redelijk beginsel is, waarom heeft de Europese wetgever de toepasselijkheid ervan dan via art. 14 IE-Handha-

---

119 Zie ook Freudenthal 2016, p. 40.

120 Cornish e.a. 2003, p. 449; Hugenholtz 2004, p. 247-248.

121 Hugenholtz 2004, p. 247-248; Freudenthal 2016, p. 40-41.

122 Hugenholtz 2004, p. 247-248.

123 Drexl, Hilty, Kur 2003, p. 530 e.v.; Cornish e.a. 2003, p. 449.

124 Krans 2010, p. 103 e.v.; Hugenholtz 2004, p. 247-248; Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019 Rv, aant. 1; Wagner 2012, p. 110; Drexl, Hilty, Kur 2003, p. 530 e.v.

125 Art. 41 lid 5 TRIPs-overeenkomst luidt: *'It is understood that this Part does not create any obligation to put in place a judicial system for the enforcement of intellectual property rights distinct from that for the enforcement of law in general, nor does it affect the capacity of Members to enforce their law in general. Nothing in this Part creates any obligation with respect to the distribution of resources as between enforcement of intellectual property rights and the enforcement of law in general.'*

126 Wagner 2012, p. 110.

vingsrichtlijn willen beperken tot geschillen die inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten betreffen? De procesrechtelijke bepalingen in de richtlijn mogen dan wel hier en daar als controversieel worden aangemerkt, volgens Wagner lijken zij elk *'well balanced and thus suitable for generalisation'*.[127] In dit verband is betoogd dat de doelstellingen van de Commissie op andere manieren hadden kunnen worden bereikt, zonder 'in te grijpen' in nationaal (proces)recht. Zo had de Commissie de lidstaten kunnen verplichten in kaart te brengen in hoeverre de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit TRIPs in het betreffende land wordt gewaarborgd. Op basis van die gegevens had de Commissie kunnen vaststellen op welk onderdeel de TRIPs tekortschiet en op dat specifieke punt nadere, geharmoniseerde maatregelen kunnen treffen.[128] Een dergelijke aanpak leidt echter evenzeer tot EU-bemoeienis met nationaal procesrecht en tot *Sonderreglungen* die uitsluitend gelden in IE-zaken.

Voorts is kritiek geuit op de cijfers waarop de Commissie zich baseerde, en die volgens de Commissie noopten tot actie door middel van harmonisatie van de nationale handhavingsregels op communautair niveau. Het 'bewijs' zou voornamelijk zijn samengesteld door (professionele) belangenorganisaties, die een groot belang hebben bij de verzwaring van de sancties en maatregelen tegen inbreukmakers en er daarom alles aan zouden zijn gelegen een zo dramatisch mogelijk beeld te schetsen van de schade die het gevolg is van namaak en piraterij.[129] Daar staat tegenover dat verschillende industrieën (waaronder de farmaceutische, vliegtuig- en auto-onderdelen en de luxegoederen branches) juist belang hebben bij geheimhouding van dergelijke cijfers en aantallen. Publicatie daarvan zou namelijk kunnen leiden tot terughoudendheid bij consumenten, die in toenemende mate zouden vrezen voor in de omloop zijnde 'namaak' geneesmiddelen die van mindere kwaliteit zouden zijn dan de originele medicijnen, of dat bepaalde luxeartikelen hun exclusiviteit zouden verliezen door de verwatering van de betreffende merken als gevolg van de hoeveelheid namaakartikelen op de markt.[130] Wat daarvan zij, men raakte niet overtuigd van de deugdelijkheid van de cijfermatige onderbouwing door de Commissie.

Ook de veronderstelling van de Commissie, dat inbreukmakers van de juridische leemten en verschillen tussen de nationale wetgevingen zouden profiteren door namaakartikelen en piraatproducten vooral te produceren en te verkopen in lidstaten waar minder effectieve handhavingsmechanismen zouden worden gehanteerd, werd in twijfel getrokken. Niet ter discussie stond dát er grote verschillen waren tussen nationale wetgevingen op het gebied van sancties en maatregelen tegen inbreuk; betwijfeld werd evenwel dat dergelijke verschillen werkelijk van invloed zouden zijn op de keuze van bijvoorbeeld een piraat in het ene land actief te zijn en in het andere

127 Wagner 2012, p. 110.
128 Drexl, Hilty & Kur 2003, p. 530 e.v.; Kierkegaard 2005, p. 490-491.
129 Drexl, Hilty & Kur 2003, p. 530 e.v.
130 Amschewitz 2008, p. 22.

land niet.[131] Hier had het op de weg van de Commissie gelegen om ten minste voor een solide onderbouwing van de noodzaak tot het initiatief te zorgen. Dit had de Commissie bijvoorbeeld kunnen realiseren door grondig, onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van namaak- en piraterijpraktijken voor de interne markt.[132]

De kritiek is te herleiden tot het feit dat het initiatief gestoeld is op een zuiver politiek-economische benadering van de problemen als gevolg van de toenemende namaak- en piraterijpraktijken. Vanuit deze benadering heeft de Europese wetgever zich hoofdzakelijk bekommerd om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, en niet om de harmonisatie van het civiele procesrecht.[133] Anders gezegd, de nadruk lag enkel op het tot stand brengen van een *'tool for law enforcement'*; een hoger doel, namelijk harmonisatie of verbetering van het gehele civiele procesrecht, werd niet nagestreefd.[134] De Europese wetgever, aldus Wagner, lijkt daarmee voorbij te zijn gegaan aan het feit dat *'civil justice is not about law enforcement at all, but about striking the right balance between vindication and protection of entitlements and denial of judicial protection for unwarranted claims'*.[135] Zoals nog zal blijken, is het zeer de vraag of een substantiële, zo niet volledige proceskostenveroordeling als regel een geschikt middel is om de doelstellingen van de Handhavingsrichtlijn te verwezenlijken.

21 Deelconclusie

De Handhavingsrichtlijn is gegrond op art. 114 VWEU. De richtlijn, primair materieelrechtelijk van aard, bevat vele procesrechtelijke voorschriften, waaronder met betrekking tot de proceskostenveroordeling. In deze context zijn vraagtekens geplaatst bij de conformiteit van het handelen van de Europese wetgever met de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. Zoals in de navolgende paragraaf aan de orde zal komen, heeft de wetgever gehoor willen geven aan de bezwaren door de richtlijn op onderdelen af te zwakken of anderszins te versoepelen.

2.5 Het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn

22 Inleiding

In deze paragraaf staat het toepassingsbereik van de richtlijn centraal. In navolging van de literatuur wordt hierna onderscheid gemaakt tussen het materieel toepassingsbereik, waarmee wordt gedoeld op de materiële IE-rechten die onder de werkingssfeer vallen, en het formele toepassingsbereik, dat ziet op de procedures die onder het bereik vallen.[136]

---

131 Drexl, Hilty & Kur 2003, p. 530 e.v.; Cornish e.a. 2003, p. 447 e.v.; Amschewitz 2008, p. 25.
132 Zie ook Drexl, Hilty & Kur 2003, p. 530 e.v.
133 Cornish e.a. 2003, p. 448 en 449; Wagner 2012, p. 109; Wilman 2014, p. 451.
134 Wilman 2014, p. 450 e.v.; Wagner 2012, p. 109.
135 Wagner 2012, p. 109.
136 Vgl. Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019 Rv, aant. 4.

23 Het materieel toepassingsbereik van de richtlijn

De werkingssfeer van de Handhavingsrichtlijn in materiële zin strekt zich uit tot rechten van intellectuele eigendom. Art. 2 IE-Handhavingsrichtlijn luidt:

> *'Onverminderd de middelen die in de communautaire of nationale wetgeving zijn of kunnen worden vastgelegd, voorzover deze middelen gunstiger zijn voor de rechthebbenden, zijn de bij deze richtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen overeenkomstig artikel 3 van toepassing op elke inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, zoals bepaald in het communautaire recht en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat.'*

In een Verklaring van 2005 heeft de Commissie een niet-limitatieve opsomming gegeven van IE-rechten die onder het toepassingsbereik van de richtlijn vallen.[137] Het betreft de volgende rechten:

- auteursrechten;
- naburige rechten;
- databankrechten;
- de 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; en
- handelsnamen, voor zover deze in het betrokken nationale recht als uitsluitende eigendomsrechten worden beschermd.

In ov. 13 van de considerans bij de richtlijn is bepaald dat de werkingssfeer van de richtlijn zo breed mogelijk dient te worden vastgesteld. Deze overweging is in lijn met de doelstelling van de richtlijn, een hoog minimumniveau van bescherming van IE-rechten te creëren. Zowel het ESC[138] als de belanghebbenden die zijn geconsulteerd[139] opperdden dat ook daden van oneerlijke mededinging en slaafse nabootsing onder de reikwijdte van het Groenboek moesten worden gebracht. Het ESC lichtte haar advies als volgt toe, dat de consument ook door andere parasitaire handelingen dan alleen namaak en piraterij wordt misleid. In dit verband doelde het ESC op flagrante imitaties en zogenaamde 'lookalikes'.[140] De belanghebbende kringen stuurden aan op een verruiming van het toepassingsbereik naar daden van oneer-

---

137 Verklaring 2005/295/EG van de Commissie betreffende art. 2 van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, *Pb.* L 94, 13 april 2005.

138 Nr. 2 van het Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het 'Groenboek – bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt' van 28 april 1999, *Pb.* C 116/09.

139 Nr. 2.1.4. van het samenvattend verslag, ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/piracy/piracy_en.pdf.

140 Nr. 2 van het Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het 'Groenboek – bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt' van 28 april 1999, *Pb.* C 116/09.

lijke mededinging en slaafse nabootsing, omdat dergelijke praktijken *'cannot at the present time in all EU States be combated under statute law'*. Aan deze wensen is tegemoetgekomen door de toevoeging aan ov. 13 van de considerans dat lidstaten, indien zij dat wensen, de toepassing van de bepalingen uit kunnen breiden tot handelingen die oneerlijke concurrentie vormen, waaronder het maken van illegale kopieën, of soortgelijke activiteiten. Nederland heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. In hoofdstuk 5 zal hierop nader worden ingegaan.

Onduidelijk is of het toepassingsbereik van de richtlijn zich uitstrekt tot geschillen met betrekking tot, bijvoorbeeld, éénlijnsprestaties, portretrechten, persoonlijkheidsrechten, domeinnamen, schending van bedrijfsgeheimen, ongeoorloofde vergelijkende en/of misleidende reclame en oneerlijke handelspraktijken. In het kader van de evaluatie van de Handhavingsrichtlijn is door de lidstaten geopperd een (meer) concrete lijst op te nemen van de IE-rechten die onder de reikwijdte vallen. De Commissie heeft aangegeven het verzoek in overweging te zullen nemen.[141] Vooralsnog is dus van bovenstaande lijst van IE-rechten uit te gaan.

24 Het formeel toepassingsbereik van de richtlijn

Toen de Commissie op 30 januari 2003 het richtlijnvoorstel presenteerde, viel op dat het toepassingsbereik van de richtlijn niet langer beperkt was tot namaak en piraterij, maar tot inbreuken die met 'commerciële bedoelingen' worden gepleegd of de rechthebbende 'aanzienlijke schade' toebrengen.[142] Met deze verruiming gaf de Commissie gehoor aan kritieken en adviezen uit verschillende hoeken het toepassingsbereik te verruimen en onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van inbreuken.[143] In het richtlijnvoorstel zijn vergaande en – althans voor

141 Verslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, Toepassing van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, COM(2010)779, 22 december 2010, p. 6; Commission, Staff working document – analysis of the application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights, SEC(2010) 1589, 22 December 2010, p. 5-6; Commission – Synthesis of the comments on the Commission report on the application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights, July 2011, p. 7.

142 Art. 2 van het richtlijnvoorstel luidde: 'Onverminderd de middelen die in de communautaire of nationale wetgeving zijn of kunnen worden vastgelegd, voor zover deze middelen voor de rechthebbenden gunstiger zijn, zijn de in deze richtlijn vastgestelde maatregelen van toepassing op elke inbreuk op de rechten die voortvloeien uit communautaire en Europese besluiten betreffende de bescherming van de intellectuele eigendom, waarvan de lijst is opgenomen in de bijlage en uit de bepalingen die de lidstaten hebben vastgesteld om aan deze besluiten te voldoen, indien een dergelijke inbreuk met commerciële bedoelingen wordt gepleegd of indien de inbreuk de rechthebbende aanzienlijke schade toebrengt.' (onderstrepingen toegevoegd)

143 Zie onder meer Resolutie van het Europees Parlement over het Groenboek van de Commissie van 29 maart 2000, A5-0096/2000 def., *Pb.* C 41/56 (zie met name overweging E); Samenvattend verslag van de reacties vanuit de lidstaten op het Groenboek nr. 2.1.1, ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/piracy/piracy_en.pdf.

Nederland – nieuwe rechtsmaatregelen geïntroduceerd die de rechthebbenden zware wapens in handen geven ter handhaving van hun rechten. Hierbij kan met name worden gewezen op het *ex parte* verbod en de volledige proceskostenveroordeling. Een rechtvaardiging voor deze vergaande maatregelen werd volgens de Commissie geboden door het *primaire* doel van het richtlijnvoorstel: namelijk de bestrijding van namaak- en piraterijpraktijken.[144]

Op het richtlijnvoorstel volgde een storm van kritiek vanuit belanghebbende kringen, wetgevende instanties, de lidstaten en de academische wereld.[145] Het voorgestelde toepassingsbereik lag onder vuur. De Commissie juridische zaken van het Europees Parlement wilde het toepassingsbereik verruimd zien tot *elke* vorm van inbreuk.[146] Vele lidstaten, waaronder Nederland, stonden daarentegen een beperking voor tot gevallen van ernstige, systematische inbreuken die op commerciële schaal en te kwader trouw worden gepleegd.[147] In de literatuur werd gewezen op het feit dat het toepassingsbereik van het richtlijnvoorstel niet langer in overeenstemming was met het primaire doel daarvan, namelijk namaak- en piraterijbestrijding. Het bereik zoals voorgesteld zou de facto elke vorm van inbreuk omvatten, nu vrijwel iedere inbreuk wel met commerciële bedoelingen wordt verricht of althans tot schade kan leiden voor de rechthebbende.[148] Daarnaast kwam de vraag op hoe de lidstaten de richtlijn zouden dienen te implementeren. Het zou onmogelijk zijn de maatregelen en procedures te implementeren en van toepassing te verklaren in slechts de gevallen genoemd in art. 2 van het richtlijnvoorstel, en andere vormen van inbreuk daarvan uit te sluiten. Ondanks het ogenschijnlijk beperkte toepassingsbereik zouden de lidstaten op deze manier toch verplicht worden de nationale handhavingsregels volledig aan te passen aan de voorgestelde richtlijn. Dat riep weer de vraag op of het richtlijnvoorstel wel voldeed aan de eis van proportionaliteit, inhoudende dat sancties evenredig moeten zijn aan het nagestreefde doel.[149]

De uiteindelijke richtlijn, die eind april 2004 werd aangenomen, is het resultaat van compromissen. In een poging tegemoet te komen aan de kritiek is gekozen voor een

---

144 COM(2003)46, p. 3.

145 Zie met name de zogenaamde '*Professor's Letter*' van Cornish e.a., 2003, p. 447-449.

146 A5-0468/2003 def., PE 322.534; A5-0468/65, PE 341.137/56. Deze commissie stond onder leiding van Fourtou, die stevig campagne heeft gevoerd vóór de verruiming van het toepassingsbereik. Er is beweerd dat de vastberadenheid waarmee Fourtou te werk ging alles te maken had met de positie van haar man, CEO van Vivendi Universal, een mediabedrijf dat wereldwijd heeft te gelden als één van de grootste houders van intellectuele eigendomsrechten. De beweerdelijke belangenverstrengeling zou wel aan de orde zijn gesteld tijdens de voorbereidingen voor de Richtlijn, maar heeft verder geen gevolgen gehad voor (de positie van) Fourtou bij het EP. Hierover Kierkegaard 2005, p. 490.

147 Raad van Europa doc. 16289/03, 2 oktober 2003; Raad van Europa doc. 6052/04, 9 februari 2004.

148 Kur 2004, p. 822; Massa & Strowel 2004, p. 244 e.v.; Drexl, Hilty & Kur 2003, p. 530: *'As no effective attempt is made to limit, by way of definition, the measures proposed to fraudulent forms of piracy and counterfeiting, the prospective scope of the directive is substantially extended beyond its original objectives.'*

149 Cornish e.a. 2003, p. 447-448; zie ook Drexl, Hilty & Kur, 2003, p. 530 e.v.

richtlijn waarin de nodige flexibiliteit is ingebouwd.[150] Een meerderheid van de delegaties gaf aan een compromisoplossing te kunnen aanvaarden, waarbij het toepassingsbereik van de richtlijn niet in haar geheel wordt beperkt, maar waarbij sommige bepalingen worden beperkt tot inbreuken op commerciële schaal.[151] De tekst van de considerans en de richtlijnbepalingen is gelardeerd met open normen die nationale wetgevers flexibiliteit geven bij de implementatie, en rechters de ruimte bieden om bij de uitleg en toepassing van de rechtsmiddelen van de richtlijn rekening te houden met de aard en toerekenbaarheid van de inbreuk.[152]

Arresten over het toepassingsbereik

Uit rechtspraak van het HvJ EU volgt dat de bepalingen van de Handhavingsrichtlijn in beginsel uitsluitend van toepassing zijn op geschillen over de handhaving van IE-rechten tegen inbreuk. In het *Bericap-arrest* heeft het HvJ EU geoordeeld dat een bij het octrooibureau ingestelde administratieve procedure tot nietigverklaring van een gebruiksmodel buiten het bereik van de Handhavingsrichtlijn valt. Dergelijke procedures beogen immers niet 'de bescherming van houders van intellectuele-eigendomsrechten te verzekeren in de zin van de betrokken bepalingen' en betreffen niet een inbreuk op een IE-recht.[153] Buiten het toepassingsbereik vallen daarom ook procedures waarin de betalingsplichtigen van de billijke compensatie bij de verwijzende rechter vorderen dat hij verklaringen voor recht geeft ten laste van de organisatie die is belast met de heffing van deze vergoeding en de verdeling daarvan onder de houders van auteursrechten.[154] Uit de rechtspraak van het HvJ EU volgt dat een exequaturprocedure volgend op een IE-inbreukzaak wel onder het toepassingsbereik valt,[155] evenals een procedure waarin schadevergoeding wordt gevorderd wegens een beslag dat in een andere lidstaat is gelegd ter voorkoming van een inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht, en in het kader van deze schadevordering de vraag rijst naar erkenning van een in die andere lidstaat gegeven beslissing waarbij is vastgesteld dat dit beslag onrechtmatig is.[156] In die gevallen gaat het om een vervolg op een procedure over de handhaving van IE-rechten tegen inbreuk. In hoofdstuk 5 zal worden ingegaan op het toepassingsbereik van art. 1019 e.v. Rv.

---

150 Zoals ook voorgesteld door de Commissie juridische zaken; Committee on Legal Affairs – Working Document on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on measures and procedures to ensure the enforcement of intellectual property van 23 april 2003, PE 329.425.

151 Raadsdoc. 16289/03 en 6052/04.

152 Zie ov. 17 in de considerans bij de Handhavingsrichtlijn. Hoewel deze versoepeling de lidstaten over de streep heeft getrokken, neemt deze niet de bezwaren weg dat de Handhavingsrichtlijn op nationaal niveau onderscheid creëert in procesregels in gemene civiele zaken enerzijds en IE-inbreukzaken anderzijds.

153 HvJ EU 15 november 2012, C-180/11, *IER* 2013/34, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Bericap/Plastinnova*). Zie ook Vrendenbarg, 'Kort commentaar bij HvJ EU 15 november 2012, zaak C-180/11, B9 11843 (Bericap/Plastinnova) en Rb. 's-Gravenhage 28 november 2012, LJN: BY4482, B9 11888 (Apple/Samsung)', *B9* 11890.

154 HvJ EU 10 april 2014, C-435/12, ECLI:EU:C:2014:254 (*ACI/Thuiskopie*).

155 HvJ EU 18 oktober 2011, C-406/09, ECLI:EU:C:2011:668 (*Realchemie/Bayer*).

156 HvJ EU 16 juli 2015, C-681/13, *IER* 2015/49, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Diageo/Simiramida*).

25 Deelconclusie: een richtlijn van compromissen

De bezwaren die tijdens het totstandkomingsproces tegen de Handhavingsrichtlijn zijn gericht hebben met name betrekking op het toepassingsbereik. Enerzijds heeft de beperking van de materiële werkingssfeer tot uitsluitend IE-rechten geleid tot verzoeken deze uit te breiden, anderzijds is de uitbreiding van het formeel toepassingsbereik naar alle vormen van inbreuken sterk bekritiseerd. Het resultaat van de bezwaren en kritieken is een richtlijn van compromissen, waarin de nodige flexibiliteit is ingebouwd om de lidstaten over de streep te trekken. De gevolgen daarvan voor de uitleg van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn zullen in de volgende paragraaf aan de orde komen. In met name hoofdstuk 5 zal aan de orde komen dat (onderdelen van) de Handhavingsrichtlijn, ondanks de ingebouwde flexibiliteit, toch een inbreuk van betekenis heeft opgeleverd in althans de Nederlandse (IE-) procespraktijk.

2.6 Art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn

26 Inleiding

In deze paragraaf zal aan de hand van de geraadpleegde literatuur, totstandkomings- en beleidsdocumenten worden onderzocht welke Europese uitleg wordt gegeven aan de open normen van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn. Zoals zal blijken, zullen de aanknopingspunten met name moeten worden gevonden in de (schaarse) rechtspraak over de bepaling. In het afgelopen decennium[157] zijn relatief weinig arresten gewezen waarin de uitleg van de Handhavingsrichtlijn centraal staat. Het aantal arresten over art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn is op één hand te tellen.[158] Hoewel men zou verwachten dat de 'vage' compromistekst van de bepaling tot de nodige vragen van uitleg zou leiden, is gebleken dat het juist de elasticiteit van de bepaling is waardoor de meeste lidstaten geen noodzaak zagen om tot aanpassing van de geldende regels over te gaan.[159] Regelingen over de proceskosten zijn dus vooral regelingen van nationaal recht gebleven en als zodanig geen onderwerp van prejudiciële procedures bij het HvJ EU geweest. Tot 2016 is slechts tweemaal een beroep op de interpretatieve taak van het HvJ EU gedaan, in beide gevallen door de Nederlandse Hoge Raad. Zoals in par 2.5. aan de orde is gekomen zagen de vragen op het toepassingsbereik van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn, en niet op de uitleg van de bepaling. De impact van deze arresten is daardoor beperkt gebleven. Verwacht wordt dat het op 28 juli 2016 gewezen arrest *United Video Properties/Telenet* – het

157 Vanaf de uiterste implementatiedatum van 1 mei 2007 tot 1 mei 2017.

158 HvJ EU 18 oktober 2011, C-406/09, ECLI:EU:C:2011:668 (*Realchemie/Bayer*); HvJ EU 10 april 2014, C-435/12, ECLI:EU:C:2014:254 (*ACI/Thuiskopie*); HvJ EU 16 juli 2015, C-681/13, *IER* 2015/49, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Diageo/Simiramida*); HvJ EU 9 juni 2016, C-481/14, ECLI:EU:C:2016:419 (*Jorn Hansson/Jungpflanzen Grünewald*); HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, *IER* 2016/54, m.nt. C.J.S. Vrendenbarg (*United Video Properties/Telenet*).

159 Vgl. Cook 2015, p. 264-269.

eerste en voorlopig enige arrest over de uitleg van de open normen van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn – daarin verandering zal brengen.[160]

27 De basis van de proceskostenbepaling: art. 45 lid 2 TRIPs-overeenkomst

Hiervoor is opgemerkt dat veel van de bepalingen van de Handhavingsrichtlijn zijn gebaseerd op de TRIPs-overeenkomst. Art. 3 lid 2 IE-Handhavingsrichtlijn bepaalt dat procedures ter handhaving van IE-rechten niet onnodig ingewikkeld of kostbaar mogen zijn. Deze bepaling is gebaseerd op art. 41 lid 2 TRIPs-overeenkomst. Art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn is voorts gebaseerd op art. 45 lid 2 TRIPs-overeenkomst. Dit volgt uit het richtlijnvoorstel, dat expliciet verwijst naar art. 45 lid 2 van TRIPs-overeenkomst 'waarin deze mogelijkheid reeds wordt geboden'.[161] Art. 45 lid 2 TRIPs-overeenkomst is te vinden in deel III (Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten), titel 2 ('Civiele en administratieve procedures en corrigerende maatregelen') en luidt:

> *'The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees.'*[162]

Het artikel legt de verdragsluitende staten een verplichting op de gerechtelijke autoriteiten de bevoegdheid verlenen de inbreukmaker te veroordelen in de kosten van de rechthebbende. Deze verplichting volgt uit de eerste regel van het artikel, *'the judicial authorities shall also have the authority…'*. De verdragsluitende staten hebben daarentegen de mogelijkheid deze kosten tevens de passende advocatenhonoraria te laten omvatten (*'which may include…'*).[163] In een concept van de TRIPs-overeenkomst van 1990 was deze optionele bepaling nog als een verplichting geformuleerd.[164] Tijdens de onderhandelingen over het artikel is geopperd dat het verplicht stellen van een veroordeling van de inbreukmaker in de kosten van de rechthebbende, inclusief de advocatenhonoraria, tot 'onevenwichtigheid' zou kunnen leiden, nu dit in vele jurisdicties juist een uitzonderlijke maatregel is.[165] In het algemeen werd bij de onderhandelingen over deel III van TRIPs (Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten) aangevoerd dat rekening moest worden gehouden met de (soms

---

160 Zie hierover de verschillende bijdragen in het septembernummer van *BIE* 2016/7: Prins 2016, p. 246-248; Hildebrandt 2016, p. 249; Dack 2016, p. 250-252; Pors 2016, p. 253-254.

161 COM(2003)46 def., p. 26, art. 18: 'Aan de procedure verbonden kosten.'

162 De vertaling luidt als volgt: 'De gerechtelijke autoriteiten hebben ook de bevoegdheid de inbreukmaker te gelasten aan de houder van het recht kosten te betalen, die passende honoraria van een raadsman kunnen omvatten.'

163 Dergelijke '*may*'-bepalingen zijn terug te vinden in diverse artikelen van deel III van de TRIPs-overeenkomst. Zij lijken overbodig, maar zijn dat niet. In de eerste plaats geven zij aan hoe iets moet gebeuren, indien WTO leden ervoor kiezen een optionele bepaling te implementeren. In de tweede plaats kan hierop worden voortgeborduurd in bilaterale of multilaterale onderhandelingen. Zie ook Gervais 2003, par. 2.390.

164 Draft of July 23, 1990 (W/74), art. 8A: *'(…). The right holder shall also be entitled to claim remuneration for costs, including attorney's fees, reasonably incurred in the proceedings…'*. Zie ook Gervais 2003, p. 298.

165 Gervais 2003, p. 298 en 299; Correa 2006, p. 426-427.

grote) verschillen tussen de nationale wetgevingen. Meerdere partijen voerden aan dat te vergaande, gedetailleerde regels met betrekking tot de handhaving van IE-rechten kunnen leiden tot *'the creation of separate legal and judicial structures and practices applicable only to the enforcement of intellectual property rights'*.[166] Daarom is onder meer op het punt van de advocatenhonoraria de nodige flexibiliteit geboden bij de implementatie.[167]

Art. 45 lid 2 TRIPs-overeenkomst spreekt van de *inbreukmaker* die kan worden gelast de kosten aan de *houder van het recht* te betalen. Art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn maakt dit onderscheid niet; het rept over *de in het ongelijk gestelde partij* die in de kosten van *de in het gelijk gestelde partij* wordt veroordeeld. Strikt genomen had in het richtlijnvoorstel, waar art. 45 lid 2 TRIPs-overeenkomst als basis van art. 14 wordt genoemd, tevens verwezen moeten worden naar art. 48 TRIPs-overeenkomst, dat een kostenveroordeling ten gunste van de gedaagde partij regelt.[168] Lid 1 van dat artikel luidt:

> *'The judicial authorities shall have the authority to order a party at whose request measures were taken and who has abused enforcement procedures to provide to a party wrongfully enjoined or restrained adequate compensation for the injury suffered because of such abuse. The judicial authorities shall also have the authority to order the applicant to pay the defendant expenses, which may include appropriate attorney's fees.'*[169] (onderstreping toegevoegd)

De zinsnede *'the judicial authorities shall have the authority'* wijst weer op een verplichting voor de verdragsluitende staten, in dit geval om de rechter de bevoegdheid te verlenen de verzoekende partij te gelasten een toereikende schadevergoeding te betalen aan de verwerende partij. De verplichting ziet alleen op de situatie waarin sprake is van, kort gezegd, misbruik van procesrecht en een ten onrechte opgelegd verbod of ten onrechte opgelegde beperking. Dit laat onverlet de mogelijkheid om de rechter de bevoegdheid te verlenen ook een toereikende schadevergoeding te laten betalen aan de verwerende partij wanneer géén sprake is van misbruik van procesrecht. Relevant is evenwel met name het tweede deel van het artikel, dat de verplichting inhoudt de rechter de bevoegdheid te verlenen de verzoekende, eisende partij in de kosten van de verwerende, gedaagde partij te

---

166 TRIPs-overeenkomst, tripsagreement.net/trips_files/documents/1_November_1990_E.pdf.

167 Het facultatieve karakter van de bepaling is in lijn met de algemene proceskostenregel in het Nederlands burgerlijk procesrecht, zie hierna hoofdstuk 4. Het is tevens in overeenstemming met het recht in de Verenigde Staten, waar het tot de discretionaire bevoegdheid van de rechter behoort vergoeding van kosten en advocatenhonoraria toe te kennen aan de in het gelijk gestelde partij, UNCTAD-ICTSD 2005, p. 593.

168 Amschewitz 2008, p. 210.

169 De Nederlandse vertaling luidt: 'De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid een partij op wier verzoek maatregelen werden genomen en die de procedures tot handhaving van rechten heeft misbruikt, te gelasten om een partij aan wie ten onrechte een verbod of beperking is opgelegd, een toereikende schadeloosstelling te bieden voor de wegens zodanig misbruik geleden schade. De rechterlijke autoriteiten hebben ook de bevoegdheid de verzoeker te gelasten de kosten van de verweerder te betalen, die passende honoraria van een raadsman kunnen omvatten.'

veroordelen. De beperking tot gevallen van 'misbruik' geldt hier niet, zodat de rechterlijke bevoegdheid niet kan worden tot dergelijke misbruikgevallen.[170] Ook hier wordt de mogelijkheid geboden de kosten de passende honoraria van de raadsman te laten omvatten.

De kosten die op grond van art. 45 lid 2 (en art. 48 lid 1) TRIPs-overeenkomst voor vergoeding in aanmerking komen zijn *'expenses, which may include appropriate attorney's fees'*. Onder 'expenses' worden verstaan de kosten van een gerechtelijke procedure.[171] Hieronder vallen de kosten van de deurwaarder en de griffierechten, maar ook de kosten van octrooigemachtigden en andere externe deskundigen, reiskosten etc.[172] De kosten voor de opsporing van inbreuken en het vergaren van bewijs van inbreuk kunnen ingevolge dit artikel eveneens worden vergoed.[173] Voor zover advocaatkosten in een bepaald land voor vergoeding in aanmerking komen, dienen deze *'appropriate'* te zijn. In de literatuur is gesteld dat 'appropriate' iets anders is dan 'adequate'; alleen de laatste term betekent 'volledig'.[174] De Nederlandstalige versie van TRIPs hanteert de term 'passende advocatenhonoraria'. Advocatenhonoraria worden passend geacht wanneer deze in lijn zijn met hetgeen gebruikelijk is in het betreffende land, althans meer specifiek, wanneer zij de vastgestelde tarieven niet aanzienlijk overschrijden.[175] Anders gezegd, aan de hand van de objectief geldende norm van het betreffende land dient te worden bepaald wat passende advocatenhonoraria zijn.[176] Zoals hierna zal blijken, gaat art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn in verschillende opzichten verder dan het equivalent in TRIPs.

28 Subsidiariteitsbezwaren ten aanzien van de proceskostenbepaling

De op art. 45 lid 2 TRIPs-overeenkomst gebaseerde proceskostenregel in het richtlijnvoorstel (art. 18) luidde nog als volgt:

> *'De lidstaten bepalen dat de gerechtskosten, de advocatenhonoraria, alsmede de andere kosten die de partij die in het gelijk is gesteld eventueel heeft gemaakt, door de wederpartij worden gedragen, tenzij de billijkheid of de economische situatie van de wederpartij dit niet toelaat. De bevoegde rechterlijke instanties stellen het te betalen bedrag vast.'*[177]

---

170 Bronckers, Verkade & McNelis 2000, p. 35. Overigens viel de regel met betrekking tot de kostenvergoeding in het eerste concept van TRIPs nog wel onder de beperking van misbruikgevallen. In dat concept was tevens de mogelijkheid de advocaatkosten tot de kosten te rekenen als een verplichting geformuleerd. Zie de Draft of July 23, 1990 (W/74) en Gervais 2003, nr. 2.411.

171 Stoll e.a. 2009, p. 722.

172 Van Nieuwenhoven Helbach e.a. 2002, p. 402.

173 Stoll e.a. 2009, p. 722.

174 Gervais 2003, par. 2.396 en 2.400; Van Nieuwenhoven Helbach e.a. 2002, p. 402.

175 Zie Stoll e.a. 2009, p. 722: *'Remuneration is appropriate if the fees are in line with the norm in the relevant country and, in particular, if they do not exceed the established rates.'*

176 Stoll e.a. 2009, p. 722; Ariyanuntaka 1999, p. 373.

177 COM(2003)46 def., art. 18: 'Aan de procedure verbonden kosten.'

Uit de Engelstalige toelichting bij deze richtlijnbepaling[178] kan worden afgeleid dat met de bepaling een volledige proceskostenvergoeding is bedoeld:

> *'Article 18 provides for the legal costs, lawyer's fees and any other expenses incurred by the successful party (for example, investigation costs, costs for expert opinions) to be borne in full by the other party, unless equity or the economic situation of the other party does not allow this. This possibility is partly provided for by Article 45(2) of the TRIPS Agreement.'* (onderstreping toegevoegd)[179]

Ook uit ov. 16 van de considerans bij het richtlijnvoorstel kan worden opgemaakt dat volledige schadeloosstelling van de rechthebbende is beoogd met de bepaling:

> *'De maatregelen en procedures tot handhaving van intellectuele-eigendomsrechten moeten doeltreffend zijn en de rechthebbende ervan weer in de situatie brengen waarin hij zich zonder de desbetreffende inbreuk bevond.'*[180]

Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, wilden het artikel over de proceskosten verwijderd hebben.[181] In het algemeen stelde Nederland zich in reactie op het richtlijnvoorstel op het standpunt dat harmonisatie van civielrechtelijke handhaving weliswaar nuttig kan zijn, maar dat de keuze van het handhavingsinstrumentarium en de wijze waarop een lidstaat handhaaft (civiel-, bestuurs- of strafrechtelijk) aan de lidstaten dienen te worden gelaten.[182] In dat kader achtte Nederland de voorgestelde proceskostenregel in strijd met het subsidiariteitsbeginsel en verweet Nederland de Commissie gebrek aan competentie op dit punt.[183] Nederland werd in deze opvatting gesteund door diverse lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Italië. Voornoemde lidstaten maar ook bijvoorbeeld Duitsland, België, Denemarken en Finland maakten een algemeen voorbehoud bij art. 18 van het richtlijnvoorstel.[184]

Niettemin is de bepaling gehandhaafd en vastgelegd in art. 14 van de richtlijn. Wel heeft de bepaling op enkele belangrijke, nader te bespreken punten wijzigingen ondergaan. Voor de overzichtelijkheid volgt hierna nogmaals het artikel (art. 14) zoals uiteindelijk opgenomen in de richtlijn:

> *'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.'*

---

178 Opvallend is dat de term 'volledig' niet in de Nederlandstalige toelichting bij art. 18 is opgenomen: COM(2003)46 def. (NL), p. 26.

179 COM(2003)46 final (EN), p. 24.

180 COM(2003)46 def., p. 33.

181 Raad van Europa, doc. 13027/03, 2 oktober 2003, p. 5; Raad van Europa, doc. 16289/03, 19 december 2003 p. 16.

182 Brief van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 23 april 2003, *Kamerstukken II* 2002/03, 22112, 268, p. 3.

183 Raad van Europa, doc. 13027/03, 2 oktober 2003, p. 5.

184 Raad van Europa, doc. 16289/03, 19 december 2003, p. 16.

De eerste wijziging die in het oog springt is de verwijdering van de term *'advocatenhonoraria'*. Hoewel dit niet woordelijk uit de Raadsdocumenten volgt (waarin de standpunten en voorbehouden van lidstaten slechts summier uiteen zijn gezet), is het zeer waarschijnlijk dat juist dit element in de richtlijnbepaling in de weg stond aan de aanvaarding daarvan door de lidstaten en daarom is geschrapt. Immers is het beginsel dat de proceskosten van de in het gelijk gestelde partij worden gedragen door de verliezende partij (*loser pays*) een algemeen erkend processueel uitgangspunt in Europa.[185] In zoverre bracht de richtlijnbepaling dus niets nieuws. Een vergelijkbare regel was bovendien reeds dwingend opgelegd aan de lidstaten door art. 45 lid 2 TRIPs-overeenkomst, waarvan de vergoeding van 'passende advocatenhonoraria' niet meer dan een facultatief onderdeel uitmaakt. Het Europees Parlement, dat eveneens bezwaar had tegen de expliciete verwijzing naar *'advocatenhonoraria'* in het voorgestelde artikel, stelde voor het artikel in overeenstemming te brengen met art. 45 lid 2 TRIPs-overeenkomst. Het artikel zou dan als volgt komen te luiden: *'…legal costs, and, where appropriate, lawyer's fees…'*. Met deze zinsnede zou volgens het EP recht worden gedaan aan de procedurele bijzonderheden in de verschillende lidstaten.[186] In het definitieve art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn is alsnog afstand gedaan van enige verwijzing naar advocatenhonoraria. Conform het voorstel van de Raad van 9 februari 2004 rept het artikel slechts nog over *'legal costs and other expenses'*, ofwel *'gerechtskosten en andere kosten'*.

De gerechtskosten en andere kosten dienen bovendien *'redelijk en evenredig'* te zijn, willen zij voor vergoeding in aanmerking komen. Deze toevoeging door het EP is de tweede, belangrijke wijziging van het artikel en houdt ten opzichte van het voorgestelde artikel aanvullende voorwaarden in waaraan de kosten die de verliezende partij dient te vergoeden aan haar wederpartij dienen te voldoen. Voorts is de laatste zinsnede ('[d]e bevoegde rechterlijke instanties stellen het te betalen bedrag vast') verwijderd en vinden we het zinsdeel *'of de economische situatie van de wederpartij'* niet terug in art. 14 richtlijn. Mogelijk is de economische situatie van de wederpartij een omstandigheid die reeds is verdisconteerd in de toe te passen billijkheidstoets.[187] Een laatste wijziging van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn ten opzichte van het richtlijnvoorstel is het eerste zinsdeel: 'De lidstaten dragen er zorg voor dat, als algemene regel…' Dit komt in plaats van 'De lidstaten bepalen dat…' Tegen de achtergrond van de algemene bezwaren van proportionaliteit en subsidiariteit zou verondersteld kunnen worden dat de Europese wetgever hiermee slechts de verplichting heeft willen opleggen aan de lidstaten om de algemeen geldende proceskostenregel(s) in overeenstemming te brengen met art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn, althans voor zover daarin in het nationale procesrecht niet reeds is voorzien. Zeker is dit evenwel niet.

---

185 Zie hierna hoofdstuk 7; Amschewitz 2008, p. 211.

186 Europees Parlement, doc. A5_0468/2003, 5 december 2003, p. 29.

187 Dat is althans de Nederlandse interpretatie; *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 26 (MvT); *Kamerstukken I* 2006/07, 30392, C, p. 1. Zie hierna hoofdstuk 5.

Nadere aanknopingspunten voor de uitleg van de open normen van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn zijn niet te vinden in de (totstandkomings)documentatie van de Europese wetgever.

29 De uitleg van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn door het HvJ EU

29a De doelstelling van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn

Zoals hiervoor in nr. 28 aan de orde is gekomen, werd met de proceskostenbepaling in eerste instantie een volledige vergoeding van de kosten van de rechthebbende beoogd, die in de situatie moest worden gebracht waarin hij zich zonder de desbetreffende inbreuk bevond. Deze verstrekkende maatregel kon niet rekenen op goedkeuring vanuit de lidstaten, omdat deze de Europese wetgever niet bevoegd achtten op dit punt en bovendien meenden dat met deze bepaling te weinig rekening werd gehouden met de verschillen tussen de nationale regelingen over proceskosten. Zoals in hoofdstuk 7 ook aan de orde zal komen, kennen vele rechtstelsels regelingen aan de hand waarvan de proceskosten worden beperkt. De mate waarin de proceskosten worden beperkt verschilt van land tot land en is afhankelijk van o.a. de 'architectuur' van de nationale civiele procedure, de procedeercultuur, de overige financiële verplichtingen (denk aan griffierechten) en beleidskeuzes.[188] Een volledige proceskostenveroordeling in uitsluitend procedures die onder het bereik van de Handhavingsrichtlijn vallen, zou leiden tot ingrijpende wijzigingen. De bepaling kon om die reden niet worden aanvaard.

Dat de proceskostenbepaling ondanks het verzet wel een plaats heeft gekregen in de Handhavingsrichtlijn, is een gevolg van de flexibiliteit die daarin is gebouwd. De open normen redelijk, evenredig en billijk en de toevoeging 'als algemene regel' wijzen op een ruime beoordelingsmarge ten aanzien van de keuze voor de middelen ter omzetting daarvan. De bepaling werd niet langer als een breekpunt in het totstandkomingsproces beschouwd, maar veeleer als een overvloedige en onschuldige regeling waarmee men akkoord kon gaan.[189] Het resultaat van de compromisvorming op het punt van de proceskosten was een vage en onduidelijke bepaling, die – met uitzondering van Nederland – vooralsnog niet heeft geleid tot omzetting in de lidstaten.[190]

In de rechtspraak over art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn is de algemene doelstelling van de Handhavingsrichtlijn, 'de onderlinge aanpassing van wetgevingen teneinde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming in de interne markt te waarborgen', bevestigd.[191] Specifiek met betrekking tot art. 14 IE-Handhavings-

188 Hodges, Vogenauer & Tulibacka 2010, p. 93; Sluijter 2011, hoofdstuk 6.

189 Vgl. Fischmann, 2014, p. 2.

190 Freudenthal 2016, p. 42; Wilman 2014, p. 145; SEC(2010)1589, p. 24

191 HvJ EU 18 oktober 2011, C-406/09, *NJ* 2012/19, m.nt. M.V. Polak, *IER* 2012/20, m.nt. F.W.E Eijsvogels; *JBPR* 2012/1, m.nt. A.M. van Aerde, r.o. 49 (*Realchemie/Bayer*); HvJ EU 16 juli 2015, C-681/13, *IER* 2015/49, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Diageo/Simiramida*), r.o. 71.

richtlijn heeft het HvJ EU overwogen 'dat deze bepaling beoogt het niveau van de bescherming van de intellectuele eigendom te versterken door te voorkomen dat een benadeelde partij ervan zou worden weerhouden om ter waarborging van zijn rechten een gerechtelijke procedure in te stellen'. Overeenkomstig de algemene doelstelling van de richtlijn en de bijzondere doelstelling van art. 14 dient volgens het HvJ EU 'in het algemeen de pleger van de inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten alle financiële gevolgen van zijn handelwijze dragen'.[192] In deze context heeft het HvJ EU geoordeeld dat de proceskostenbepaling van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn ook van toepassing is op procedures die verband houden met de handhaving van IE-rechten. Meer specifiek wordt de bepaling geacht van toepassing te zijn op exequaturprocedures met betrekking tot rechterlijke beslissingen over inbreuk[193] en procedures over de rechtmatigheid van een-op-een gepretendeerd merkrecht gebaseerde beslaglegging.[194] Daarentegen is de bepaling niet van toepassing op een procedure waarin de betalingsplichtigen van de billijke compensatie verklaringen voor recht vorderen ten laste van de organisatie die is belast met de heffing van deze vergoeding en de verdeling daarvan onder de houders van auteursrechten.[195] In dat geval is geen sprake van een (vervolg op een) handhavingsprocedure.

In de literatuur is erop gewezen dat de door het HvJ EU geformuleerde doelstelling correspondeert met de *oorspronkelijke* intentie van de Europese wetgever, namelijk volledige compensatie van de door de rechthebbende in de inbreukprocedure gemaakte proceskosten.[196] Met name door de nadien geschrapte term 'advocatenhonoraria' en de toegevoegde normen redelijk, evenredig en billijk werd de bepaling daarom niet als zodanig geïnterpreteerd in de lidstaten. Deze arresten hebben voor zover bekend dan ook niet (alsnog) geleid tot wetswijzigingen in de lidstaten.[197] Daarvoor is vermoedelijk ook redengevend dat het uitdrukkelijk aan de nationale rechter is om na te gaan of het bedrag dat naar verwachting als gerechtskosten aan het slachtoffer van de inbreuk kan worden toegekend, van dien aard is dat het deze laatste ervan kan weerhouden zijn rechten in rechte geldend te maken.[198]

In het arrest *United Video Properties/Telenet* heeft het HvJ EU evenwel de nadruk gelegd op de 'afschrikkende werking' van een inbreukprocedure, die aanzienlijk zou worden afgezwakt als de inbreukmaker 'slechts kan worden verwezen in een klein

---

192 HvJ EU 18 oktober 2011, C-406/09, *NJ* 2012/19, m.nt. M.V. Polak, *IER* 2012/20, m.nt. F.W.E Eijsvogels; *JBPR* 2012/1, m.nt. A.M. van Aerde (*Realchemie/Bayer*).

193 HvJ EU 18 oktober 2011, C-406/09, *NJ* 2012/19, m.nt. M.V. Polak, *IER* 2012/20, m.nt. F.W.E Eijsvogels; *JBPR* 2012/1, m.nt. A.M. van Aerde (*Realchemie/Bayer*).

194 HvJ EU 16 juli 2015, C-681/13, *IER* 2015/49, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Diageo/Simiramida*), r.o. 71.

195 HvJ EU 10 april 2014, C-435/12, ECLI:EU:C:2014:254 (*ACI/Thuiskopie*).

196 Wilman 2014, p. 145; Vrendenbarg 2013, p. 160 e.v.

197 Wel hebben deze arresten critici in bijv. België en Duitsland gesterkt in hun opvatting dat art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn noopt tot vergoeding van de volledige kosten (althans voor zover redelijk en evenredig). In die landen is de discussie over de verenigbaarheid van de forfaitaire stelsels met de uitleg van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn door het HvJ EU opgelaaid sinds het *Realchemie-arrest*. Hiervoor zij verwezen naar hoofdstuk 7.

198 HvJ EU 9 juni 2016, C-481/14, ECLI:EU:C:2016:419 (*Jorn Hansson/Jungpflanzen Grünewald*), r.o. 62-63.

deel van de redelijke advocaatkosten die de benadeelde houder van het intellectuele eigendomsrecht heeft gemaakt'.[199] Dit impliceert dat het doel (of, in de woorden van het HvJ EU, het 'nuttig effect'[200]) van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn is of zou moeten zijn dat (potentiële) inbreukmakers worden ontmoedigd om inbreukmakende praktijken te ontplooien. Aan het oorspronkelijke doel van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn – volledige schadeloosstelling van de rechthebbende – wordt in het arrest niet gerefereerd. Het HvJ EU heeft overwogen dat het evenredigheidsvereiste van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn niet impliceert 'dat de verliezende partij noodzakelijkerwijze alle kosten van de andere partij moet vergoeden', maar wel vergt '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'.[201] De afschrikkende werking die daarvan uit moet gaan staat daarbij voorop, en niet het terugbrengen van de rechthebbende in de situatie waarin hij zich bevond vóór de inbreuk.

Betekent het *United Video Properties-arrest* dat art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn thans zo moet worden uitgelegd dat deze bepaling bedoeld is om (potentiële) inbreukmakers af te schrikken? Kan dat effect worden bereikt met een bepaling die uitgaat van *two way fee shifting*, waaraan inherent is dat veroordeling in de proceskosten ook de eisende rechthebbende ten deel kan vallen? Speelt het evenredigheidsbeginsel nog een rol bij de uitleg van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn? In hoeverre zijn de grondrechten en beginselen van EU-recht, met name voor zover deze eisen stellen aan financiële drempels in de toegang tot de rechter, daarbij van belang? En meer algemeen, hoe verhoudt zich deze uitspraak tot het door de lidstaten ingenomen standpunt, dat nationale procesregels vooral een nationale aangelegenheid moet blijven? In tegenstelling tot A-G Campos, die in zijn conclusie op al deze wezenlijke vragen ingaat, laat het HvJ EU deze onbesproken. Als gevolg roept het arrest meer vragen op dan het beantwoordt.[202]

29b Welke kosten?

In de toelichting bij het richtlijnvoorstel van 2003 staat dat het bij art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn (toen nog art. 18) gaat om 'de gerechtskosten, de honoraria van de advocaat, alsmede de overige kosten die de partij die de zaak heeft gewonnen eventueel heeft gemaakt (bijvoorbeeld onderzoekskosten, deskundigenkosten)'.[203] Hoewel in het totstandkomingsproces de term 'advocatenhonoraria' is geschrapt uit het artikel, heeft het HvJ EU in het *United Video Properties-arrest* verduidelijkt dat de 'gerechtskosten' van art. 14 wel degelijk de advocaatkosten omvatten. Uit het arrest

199 HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, *BIE* 2016/34, m.nt. C.J.J.C. van Nispen, *IER* 2016/54, m.nt. C.J.S. Vrendenbarg (*United Video Properties/Telenet*), r.o. 27.

200 HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, *BIE* 2016/34, m.nt. C.J.J.C. van Nispen, *IER* 2016/54, m.nt. C.J.S. Vrendenbarg (*United Video Properties/Telenet*), r.o. 30.

201 HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, *BIE* 2016/34, m.nt. C.J.J.C. van Nispen, *IER* 2016/54, m.nt. C.J.S. Vrendenbarg (*United Video Properties/Telenet*), r.o. 29.

202 Zie hierna hoofdstuk 3, 7 en 8.

203 COM(2003)46 def.

laat zich daarnaast afleiden dat kosten van technische raadgevers, zoals octrooi- of merkengemachtigden, ook hieronder vallen. Voorwaarde is wel, dat die kosten rechtstreeks en nauw verbonden zijn met de betrokken gerechtelijke procedure. De kosten van algemene opsporing van inbreuk zijn dus niet zonder meer toewijsbaar.[204]

Deze kosten van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn omvatten in beginsel ook de buitengerechtelijke kosten.[205] Het is de vraag of ook de kosten van een kort geding, waarin de inbreuk is afgewezen, als schade kunnen worden opgevoerd in een bodemgeding waarin de inbreuk alsnog wordt toegewezen. In het arrest *Jorn Hansson/Jungpflanzen Grünewald* overwoog het HvJ EU dat de bepaling over schadevergoeding in de Kwekersrechtverordening niet in de weg staat aan nationale regelgeving waarin dergelijke kosten van schadevergoeding worden uitgesloten.[206] De bepaling staat ook niet in de weg aan regelgeving die in het kader van de bodemprocedure gemaakte buitengerechtelijke kosten niet in aanmerking neemt. Uit het arrest kan echter worden afgeleid, dat buitengerechtelijke kosten mogelijk wel voor vergoeding in aanmerking kunnen komen op grond van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn. Het HvJ EU overweegt namelijk dat het buiten beschouwing laten van deze kosten afhankelijk is van de voorwaarde, dat het bedrag dat naar verwachting als gerechtskosten aan het slachtoffer van de inbreuk kan worden toegekend, niet van dien aard is dat het deze laatste ervan kan weerhouden zijn rechten in rechte geldend te maken, gelet op de buitengerechtelijke kosten die te zijnen laste blijven en op het nut daarvan voor de primaire vordering tot schadevergoeding.[207] In hoofdstuk 5 zal nader aan de orde komen hoe hieraan invulling is gegeven in Nederland.

29c De open normen van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn

Als gezegd is het *United Video Properties-arrest* het eerste arrest waarin het HvJ EU zich heeft uitgesproken over de uitleg van de open normen redelijk, evenredig en billijk van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn. Aanleiding was een prejudiciële vraag van het Antwerps Hof van Beroep over de verenigbaarheid van het Belgisch tariefstelsel met deze richtlijnbepaling.[208] Zoals in hoofdstuk 7 uitgebreider aan de orde zal komen, wordt in België voor de proceskostenbeslissing gebruikgemaakt van tarieven die de werkelijke kosten (in IE-zaken) bij lange na niet benaderen. In de octrooizaak van Telenet tegen United Video Properties leidde de toepassing van de tarieven tot een vergoeding van niet veel meer dan 5% van de werkelijk gemaakte kosten ad € 200.000.

---

204 HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, *BIE* 2016/34, m.nt. C.J.J.C. van Nispen, *IER* 2016/54, m.nt. C.J.S. Vrendenbarg (*United Video Properties/Telenet*), r.o. 33-40.

205 Zie hierna hoofdstuk 5.

206 HvJ EU 9 juni 2016, C-481/14, ECLI:EU:C:2016:419, *BIE* 2016/32, m.nt. T.E. Deurvorst (*Jorn Hansson/Jungpflanzen Grünewald*), r.o. 62-63.

207 HvJ EU 9 juni 2016, C-481/14, ECLI:EU:C:2016:419, *BIE* 2016/32, m.nt. T.E. Deurvorst (*Jorn Hansson/Jungpflanzen Grünewald*), r.o. 63.

208 Hof van Beroep Antwerpen 26 januari 2015, *IEF 14605* (*United Video Properties/Telenet*).

Het HvJ EU heeft in het arrest *United Video Properties/Telenet* geoordeeld dat een regeling waarbij een absolute grens wordt vastgesteld voor de advocaatkosten in beginsel gerechtvaardigd kan zijn, mits deze regeling waarborgt dat die grens de tarieven weerspiegelt die daadwerkelijk gelden voor de diensten van advocaten op het gebied van IE en dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten door de verliezer worden gedragen.[209] In het arrest worden voorts enkele richtsnoeren geboden voor de beoordeling van de redelijkheid van de kosten. De redelijkheid dient in het concrete geval te worden beoordeeld in het licht van factoren als het voorwerp van het geding, de waarde ervan of het werk dat ervoor nodig is. Buitensporige kosten 'wegens ongewoon hoge erelonen' en kosten die niet noodzakelijk zijn vallen niet onder redelijke kosten. Bij de beoordeling van de redelijkheid dient voorts uit te worden gegaan van de gemiddelde tarieven die in de praktijk gelden voor de diensten van de advocaat in de betreffende lidstaat. Van de kosten die deze redelijkheidstoets doorstaan, dient een significant en passend deel aan de winnende partij te worden vergoed.[210] Volgens het HvJ EU heeft de billijkheid ten slotte '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'.[211]

Of de geldende maximumtarieven aan deze criteria voldoen is aan de nationale rechter om na te gaan, zo besluit het HvJ EU. Deze overweging laat alsnog ruimte aan de lidstaten om aan de bepaling een eigen invulling te geven. In het volgende hoofdstuk zal aan de orde komen dat de uitleg van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn mede wordt bepaald door de relevante grondrechten en beginselen van de EU. Zoals zal blijken is het de vraag of een substantiële proceskostenveroordeling, bedoeld als afschrikwekkend middel, daarmee in overeenstemming is.

30 Deelconclusie

Op basis van de totstandkomingsdocumenten en de rechtspraak van het HvJ EU kunnen de contouren van de open normen van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn worden geschetst. Gebleken is dat de proceskostenbepaling tijdens de totstandkoming wezenlijke veranderingen heeft ondergaan. Hoewel oorspronkelijk bedoeld als een in de nationale context te interpreteren 'passende' vergoeding van advocaatkosten (art. 45 lid 2 TRIPs-overeenkomst), is de proceskostenbepaling in IE-zaken geëvolueerd tot een regel strekkende tot volledige compensatie van de door de rechthebbende in de inbreukprocedure gemaakte proceskosten (art. 18 van het richtlijnvoorstel). De daartegen gerichte kritiek vanuit de lidstaten heeft vervolgens

209 HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, *BIE* 2016/34, m.nt. C.J.J.C. van Nispen, *IER* 2016/54, m.nt. C.J.S. Vrendenbarg (*United Video Properties/Telenet*), r.o. 32.

210 HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, *BIE* 2016/34, m.nt. C.J.J.C. van Nispen, *IER* 2016/54, m.nt. C.J.S. Vrendenbarg (*United Video Properties/Telenet*), r.o. 25-26.

211 HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, *BIE* 2016/34, m.nt. C.J.J.C. van Nispen, *IER* 2016/54, m.nt. C.J.S. Vrendenbarg (*United Video Properties/Telenet*), r.o. 31.

geleid tot een afzwakking van de regel. Niet langer zijn de volledige kosten toewijsbaar, maar enkel de redelijke en evenredige kosten en voor zover de billijkheid zich daartegen niet verzet. Volgens vaste rechtspraak van het HvJ EU moet de bepaling zo worden uitgelegd dat de kosten van een gerechtelijke procedure rechthebbenden er niet van mogen weerhouden naar de rechter te stappen. Ook wijst het HvJ EU op de afschrikkende werking die van de bepaling uit zou moeten gaan op inbreukmakers. Bij deze doelstellingen past dat 'ten minste een significant en passend deel van de redelijke kosten' door de verliezer worden gedragen, zo volgt uit het arrest *United Video Properties/Telenet*.

2.7 Proceskostenregels bij de aanstaand *Unified Patent Court*

31 Proceskostenveroordeling en -vergoeding volgens de *Rules of Procedure*

Met het unitair octrooi en de komst van een *Unified Patent Court* (UPC), wordt beoogd meer uniforme octrooibescherming in de verschillende lidstaten van de Europese Unie te bereiken.[212] Zodra het verdrag door het benodigd aantal landen is geratificeerd, kan bij de UPC centraal worden geprocedeerd over inbreuken op of vernietiging van Europese octrooien.[213] Verschillende uitspraken over inbreuken en geldigheid van octrooirechten binnen de EU zouden daarmee moeten worden voorkomen. Interessant is dat bij de UPC kan worden geprocedeerd volgens – in de woorden van Pors – 'een gloednieuwe, autonome procedure, die een mix is van het procesrecht van de deelnemende landen aangevuld met een nieuwe, praktische aanpak (…)'.[214]

De *Rules of Procedure* bevatten specifieke bepalingen ten aanzien van de griffierechten en proceskosten. Met name het Duitse stelsel, waarop in hoofdstuk 7 nader wordt ingegaan, heeft daarbij als voorbeeld gediend. De regeling ziet er als volgt uit. In art. 69 lid 1 Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht is bepaald:

> *'De gerechtskosten en andere uitgaven van de in het gelijk gestelde partij worden, in het algemeen, in een redelijke en proportionele mate en tenzij de billijkheid anders vereist, gedragen door de in het ongelijk gestelde partij, tot een overeenkomstig het reglement voor de procesvoering bepaald maximum.'*

De bepaling is gebaseerd op art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn. In het Consultation Document van mei 2015 is een voorstel neergelegd voor de 'Rules on Court Fees and Recoverable Costs'.[215] Later zijn nieuwe voorstellen gedaan ten aanzien van de griffierechten en het kostenregime van de UPC. Naar aanleiding daarvan zijn de

---

212 Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht, Brussel 19 februari 2013, *Trb.* 2013, 92.

213 Pors 2014, p. 384-393. Zie ook Visser 2016; Ynzonides 2016. In Nederland is de Overeenkomst reeds goedgekeurd: *Kamerstukken II* 2015/16, 34411, 3.

214 Pors 2014, p. 390.

215 Preparatory Committee for the Unified Patent Court – Consultation Document, Rules on Court fees and recoverable costs, May 2015, te raadplegen via unified-patent-court.org.

maximumtarieven verlaagd.[216] Volgens de *'scale of ceilings for recoverable costs'* is de maximering van de proceskostenvergoeding (per instantie en per partij) gekoppeld aan de waarde van de vordering. In procedures waarvan de vordering een waarde van € 250.000 vertegenwoordigt kan maximaal € 38.000 aan kosten voor de advocaat worden vergoed. Vóór de consultatieronde was het maximum gesteld op € 50.000. Voor vorderingen met een waarde van € 50 mln is het initieel genoemde maximaal vergoedbare bedrag van € 3 mln verlaagd naar € 1,5 mln. De eisende partij bepaalt in beginsel de waarde van de zaak. Indien partijen het niet eens zijn over de waarde van de zaak, dan kan hierover worden gedebatteerd tijdens de *case management conference*.

Tijdens de onderhandelingen is gebleken dat tussen de lidstaten bestaat geen consensus over wat redelijke en evenredige kosten zijn.[217] In de explanatory note is toegelicht dat er is gekozen voor maxima om de verliezende partij te beschermen tegen *'excessive cost burdens'*. Over de maximumtarieven vermeldt het document dat *'the proposed ceilings are steering a middle course and are the result of a compromise reached after thorough discussions'*.[218] In bepaalde situaties zal van deze maxima kunnen worden afgeweken. In uitzonderlijke gevallen kunnen de maximumtarieven worden verhoogd op verzoek van een of beide partijen.[219] De maximumtarieven kunnen worden verlaagd indien de betalende partij een micro-, klein- of middenbedrijf is. Hetzelfde geldt voor non-profitorganisaties, universiteiten, onderzoeksinstellingen of natuurlijke personen.[220]

---

216 Preparatory Committee for the Unified Patent Court (Draft 16 June 2016) – Decision of the Administrative Committee of the Unified Patent Court on the scale of recoverable cost ceilings, te raadplegen via unified-patent-court.org.

217 Zie Preparatory Committee for the Unified Patent Court – Consultation Document, May 2015, p. 22: *'there is no common legal basis within the 25 Member States as to the question of what reasonable representation costs are and when they become excessive (…)'*.

218 Preparatory Committee for the Unified Patent Court - Consultation Document, May 2015, p. 22.

219 Preparatory Committee for the Unified Patent Court Rules on Court fees and recoverable costs van 25 februari 2016, p. 13: *'(2) In limited situations, such as the particular complexity of the case or multiple languages used in the proceedings having an impact on the representation costs, the ceiling laid down in the Annex upon request by one party, having regard to the financial capability of all the parties in the light of the principle of fair access to justice may be raised up to a certain extent.'* Zie ook art. 2 lid 1 van de draft.

220 Preparatory Committee for the Unified Patent Court Rules on Court fees and recoverable costs van 25 februari 2016, p. 13: *'(3) Upon request by one of the parties, the Court may lower the ceiling applicable in the Annex with regard to that party if, in the event that the requesting party is unsuccessful, the recoverable costs of representation to be awarded to the successful party would threaten the economic existence of the requesting party, especially if the latter is an SME, non-profit organisation, university, public research organisation or natural person. For this purpose the Court shall take into consideration all available information on the parties, including, where possible, the procedural behaviour of the parties, the applicable level of the ceiling for recoverable costs in comparison with the annual turnover of both parties, the type of economic activity of both parties, as well as the impact the lowering of the ceiling would have on the other party.'* Zie ook art. 2 lid 2 en 3 van de draft.

Sinds het in juli 2016 gewezen arrest *United Video Properties/Telenet* is er discussie over de vraag, in hoeverre het stelsel van maximumtarieven nog houdbaar is.[221] Deze discussie dient evenwel te worden gevoerd met inachtneming van de grondrechten en beginselen van de EU, waarover het volgende hoofdstuk zal handelen.

2.8 Conclusie

32 Proceskostenveroordeling en -vergoeding in IE-zaken: doeltreffend, evenredig en afschrikkend

In dit hoofdstuk zijn de contouren van de open normen van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn geschetst. De nationale regels over proceskostenveroordeling en -vergoeding in IE-zaken dienen zoveel mogelijk te beantwoorden aan de doelstellingen van de Handhavingsrichtlijn. Het algemene doel van deze richtlijn is het waarborgen van bescherming van IE-rechten door de harmonisering van de verschillende civiele handhavingsmaatregelen, procedures en rechtsmiddelen in de lidstaten. Het specifieke doel van de proceskostenbepaling is te voorkomen dat de kosten van een procedure de rechthebbende ervan weerhouden zijn rechten te handhaven. Uit de richtlijn kan daarnaast worden afgeleid dat de toepassing van de proceskostenbepaling doeltreffend, afschrikkend en evenredig dient te zijn. Tevens dient te worden voorkomen dat procedures onnodig kostbaar zijn, zoals vereist in art. 3 lid 2 IE-Handhavingsrichtlijn. Specifiek met betrekking tot art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn heeft het HvJ EU aangegeven dat lage proceskostenvergoedingen inbreukmakers niet zullen afschrikken. Dat brengt volgens het HvJ EU mee dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten door de verliezer moet worden gedragen. Hoewel niet expliciet aan de orde is gekomen in het arrest *United Video Properties/ Telenet*, zal ook het evenredigheidsbeginsel een rol dienen te spelen bij de omzetting, uitleg en toepassing van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn. De relevantie van dit beginsel en andere beginselen van EU-recht, zoals het beginsel van effectieve rechtsbescherming, het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van gelijkheid der procespartijen, zal in het volgende hoofdstuk worden belicht.

221 Hierover Pors 2016, p. 253-254.