



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

5. DE IMPLEMENTATIE, UITLEG EN TOEPASSING VAN ART. 14 VAN DE RICHTLIJN 2004/48/EG IN NEDERLAND

5.1 Inleiding

78 Algemeen

Art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn is omgezet in art. 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Zoals in hoofdstuk 2 aan de orde is gekomen, dient de omzetting in de eerste plaats te voldoen aan het doeltreffendheidsvereiste. Dat houdt in dat de nationale (omzettings)wetgeving de realisering van het doel en inhoud van de richtlijn mogelijk moet maken. Specifiek met betrekking tot proceskosten in IE-zaken geldt dat deze niet te hoog mogen oplopen en dat bij de veroordeling in de proceskosten zo nodig rekening kan worden gehouden met de specifieke kenmerken van het geval zoals de aard en toerekenbaarheid van de inbreuk. Voorts dient de proceskostenveroordeling afschrikkend en doeltreffend te zijn.¹ Dat brengt mee dat ten minste een significant en passend deel van de redelijke kosten vergoed moet worden door de verliezende partij. Daarnaast dient de omzetting in overeenstemming te zijn met de grondrechten en beginselen van de EU. In deze context is met name van belang het grondrecht op toegang tot de rechter, waarop beperkingen in de vorm van processuele regelingen geoorloofd zijn voor zover deze (i) voldoende toegankelijk, duidelijk en voorzienbaar zijn (het legaliteitsbeginsel); deze (ii) de 'wezenlijke inhoud' van het grondrecht eerbiedigen; en tot slot (iii) geschikt, noodzakelijk en evenredig zijn om het nagestreefte legitieme doel te bereiken (het evenredigheidsbeginsel). Tevens is gewezen op het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van gelijkheid der procespartijen, waarmee de omzettingswetgeving in overeenstemming moet zijn.² In dit hoofdstuk en in hoofdstuk 6 zal het onderzoek worden gedaan dat nodig is voor de beoordeling van de vraag, in hoeverre de uitleg en toepassing van art. 1019h Rv voldoen aan de beginselen van legaliteit, evenredigheid, rechtszekerheid en gelijkheid der procespartijen. Het voor de beoordeling van de *effectiviteit* van de omzettingsregeling

1 Zie art. 3 lid 1 en 2 IE-Handhavingsrichtlijn, ov. 17 considerans bij de Handhavingsrichtlijn. Zie hiervoor hoofdstuk 2.

2 Zie hiervoor hoofdstuk 3.

(afschrikkend, doeltreffend en het 'wezenlijke inhoudsvereiste') benodigde onderzoek volgt in hoofdstuk 8.

Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel staan de keuzes centraal die de Nederlandse wetgever heeft gemaakt bij de implementatie en uitleg van art. 14 van de IE-Handhavingsrichtlijn (par. 5.2). Het samenspel van de verplichting tot een spoedige omzetting van richtlijnen enerzijds, en de druk op het Nederlandse forfaitaire kostensysteem anderzijds, heeft geleid tot keuzes waarvan de praktische gevolgen niet werden overzien. In het tweede deel zal aan de hand van de rechtspraak worden uiteengezet welke knelpunten in de praktijk zijn ontstaan rond de toepassing van art. 1019h Rv, evenals de 'oplossingen' die daarvoor zijn gevonden. In par. 5.3. zullen de vraagstukken rond de afbakening van het (materieel, formeel en temporeel) toepassingsbereik worden besproken. Daarna staan de knelpunten centraal rond de uitleg en toepassing van de verschillende elementen en normen van art. 1019h Rv: het 'desgevorderd'-vereiste (par. 5.4), het 'ongelijk' (par. 5.5) en de open normen 'redelijk', 'evenredig' en 'billijk' (par. 5.6). Richting het slot van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bijzonderheden rond de proceskostenbeslissing in verstekzaken, hoger beroep, cassatie, de prejudiciële procedure, de procedure na verwijzing en de overeengekomen proceskostenvergoeding (par. 5.7-12).

Deel I De implementatie van art. 14 van de Richtlijn 2004/48/EG in Nederland

5.2 De implementatie

79 Inleiding

Zo spoedig als de Handhavingsrichtlijn tot stand is gekomen, zo traag verliep het proces rond de implementatie daarvan in Nederland. Pas een jaar na het verstrijken van de uiterste implementatiedatum van 29 april 2006 is de Handhavingsrichtlijn omgezet in wetgeving.³ Het omzettingsproces heeft relatief lang geduurd, omdat aanpassingen dienden te worden verricht aan zowel het Wetboek van Rechtsvordering als bepaalde materiële IE-wetten.⁴ Daarnaast stuitte men op de nodige onduidelijk geformuleerde richtlijnbeoordelingen, waarover discussie werd gevoerd en advies moest worden ingewonnen.⁵ Zoals hierna aan de orde zal komen, zijn met name ten aanzien van de proceskostenbepaling van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn de nodige (Kamer)vragen gerezen.

3 Wet van 8 maart 2007 tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, de Handelsnaamwet, de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten (*Stb.* 484), de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 en de Landbouwkwaliteitswet ter uitvoering van Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (*PbEU* 2004, L 195), *Stb.* 2007, 108.

4 Zie Van der Laan 2007, p. 358-368.

5 Zie ook Freudenthal 2016, p. 41 e.v.

Uiteindelijk heeft het wetsvoorstel 30 392 geleid tot de aanneming van de wet van 8 maart 2007. De procesrechtelijke bepalingen van de richtlijn zijn opgenomen in een nieuwe titel 15 van Boek 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daarmee is een aantal nieuwe handhavingsmaatregelen geïntroduceerd, die ter beschikking staan van de rechthebbende die wordt geconfronteerd met een (dreigende) inbreuk op zijn IE-recht.⁶ Op grond van art. 1019a Rv kan overlegging worden gevorderd van *ander bewijsmateriaal* dan de in art. 843a Rv genoemde bescheiden, zoals de inbreukmakende producten. De artikelen 1019b-d Rv bevatten maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal, die kunnen worden getroffen vóór de inbreukprocedure aanhangig wordt gemaakt. Het gaat daarbij om de mogelijkheden van conservatoir bewijsbeslag (1019b), de gedetailleerde beschrijving (1019c) en de monsterneming (1019d). Art. 1019e Rv ziet op het *ex parte* bevel, dat de rechthebbende in staat stelt om in spoedeisende zaken, met name indien uitstel tot onherstelbare schade zou kunnen leiden, de voorzieningenrechter te verzoeken om een inbreukverbod zonder de vermeende inbreukmaker op te roepen. Art. 1019f Rv maakt het mogelijk voor de rechthebbende om informatie van een tussenpersoon te vorderen over de herkomst en distributiekanaal van de inbreukmakende goederen of diensten. Art. 1019g Rv ziet op de mogelijkheid van schadevergoeding in geval van een onterecht gelegd beslag of een ten onrechte opgelegd *ex parte* verbod. Art. 1019h Rv, de bepaling die centraal staat in dit boek, heeft betrekking op de proceskosten. Zoals zal blijken is het een vreemde eend in de bijt, daar zowel de (pretens) rechthebbende als de wederpartij aanspraak kunnen maken op een substantiële kostenvergoeding. Art. 1019i Rv bevat ten slotte de termijn voor het instellen van de hoofdzaak. Daarnaast zijn als gezegd specifieke handhavingsmaatregelen opgenomen in een aantal IE-wetten, zoals beslag op inbreukmakende voorwerpen en de opeising daarvan in de Auteurswet.⁷

80 Art. 1019h Rv: volledige proceskostenveroordeling als uitgangspunt⁸

Als gezegd vormde met name de proceskostenbepaling van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn een heet hangijzer in het omzettingsproces.⁹ In de memorie van toelichting bij art. 1019h Rv van 12 december 2005 staat vermeld dat de richtlijn-bepaling *verplicht* tot een *ruime* proceskostenveroordeling van de verliezende partij.¹⁰ Omdat in Nederland tot dan toe (ook) in IE-zaken werd uitgegaan van een forfaitaire kostenveroordeling, achtte de wetgever wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op het punt van de proceskostenveroordeling noodzakelijk.¹¹ Het op 1 mei 2007 in werking getreden art. 1019h Rv luidt:

'Voor zover nodig in afwijking van de tweede paragraaf van de twaalfde afdeling van de tweede titel van het eerste Boek en in afwijking van artikel 843a, eerste lid, wordt de in het ongelijk gestelde partij

6 Zie over de afzonderlijke bepalingen van titel 15 van Boek 3 Rv uitvoerig Grosheide (red.) 2016.

7 Zie art. 28 Aw.

8 Zie ook Vrendenburg 2013, p. 160-169.

9 Freudenthal 2016, p. 42.

10 *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 26: 'Artikel 14 van de richtlijn verplicht tot een ruime proceskostenveroordeling van de verliezende partij.'

11 *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 16 (MvT).

desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.'

In de literatuur werd reeds betoogd dat het forfaitaire kostenstelsel zeer waarschijnlijk niet langer gehandhaafd kon worden in IE-zaken, omdat de Handhavingsrichtlijn duidelijk zou nopen tot een ruimere proceskostenveroordeling in IE-zaken.¹² Hetzelfde standpunt werd ingenomen door de geconsulteerde Adviescommissie IE van de Nederlandse Orde van Advocaten. In het Preadvies van 31 mei 2005 staat opgetekend dat de bedoeling van de Handhavingsrichtlijn duidelijk is dat 'anders dan het in Nederland gebruikelijke systeem, de in het ongelijk gestelde partij de daadwerkelijke kosten die de andere partij heeft gemaakt moet vergoeden'.¹³

Naar aanleiding van kritische vragen van Kamerleden heeft de minister in de memorie van antwoord van 9 februari 2007 nader verduidelijkt waarop de veronderstelling, dat art. 1019h Rv verplicht tot een ruime proceskostenveroordeling, is gebaseerd.¹⁴ Voor het antwoord op de vraag van de leden van de CDA- en VVD-fracties, welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen, is aansluiting gezocht bij de Toelichting bij het richtlijnvoorstel van 2003.¹⁵ Volgens deze Toelichting van 30 januari 2003 is de strekking van de proceskostenbepaling volledige schadeloosstelling van de rechthebbende.¹⁶ Daartoe komen voor vergoeding in aanmerking '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)'.¹⁷ In de MvA is nader uitgelegd dat het hierbij ten dele gaat om kosten die voordien enkel konden worden vergoed op basis van art. 6:96 BW. Zowel bij art. 6:96 BW als 1019h Rv gaat het om reële kosten en niet om forfaitaire bedragen zoals bij art. 237 e.v. Rv, aldus de wetgever.

In de MvA van 2007 is vervolgens benadrukt dat in bepaalde zaken na 1 mei 2006 al toewijzing van de volledige kosten van de advocaat had plaatsgevonden. In de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de implementatiewet op 1 mei 2007 diende art. 237 e.v. Rv richtlijnconform te worden geïnterpreteerd. In die periode werd geregeld door partijen verwezen naar de memorie van toelichting bij de implementatiewet en de Toelichting bij het richtlijnvoorstel van 2003, met het doel de kosten van de procedure volledig op de wederpartij te kunnen verhalen. Deze betogen zouden weer zijn gevolgd door rechters, die in anticipatie op nieuwe wetgeving eveneens in de veronderstelling waren dat de regel een integrale proceskostenveroordeling tot uitgangspunt neemt.¹⁸ Deze rechterlijke uitspraken gaven weer aanleiding voor de

¹² Zie bijv. Huydecoper 2004, p. 247-248; Gielen 2005, p. 6 e.v.

¹³ Preadvies van de Adviescommissie Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Orde van Advocaten van 31 mei 2005 (bijlage bij *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3).

¹⁴ *Kamerstukken I* 2006/07, 30392, C; zie ook *Kamerstukken I* 2006/07, 30392, B.

¹⁵ COM(2003)46 def.

¹⁶ Ov. 16 considerans bij het richtlijnvoorstel COM(2003)46 def. Zie hiervoor hoofdstuk 2.

¹⁷ COM(2003)46 def., art. 18.

¹⁸ Driessen 2007, p. 343; Truijens 2016, p. 305; Cumming, Freudenthal, Janas 2008, p. 401-419; Wijnbergen 2007, p. 39; Vrendenbarg 2013, p. 160 e.v.; Visser 2016.

Nederlandse wetgever om daarvan melding te maken in de MvA, zodat het beeld ontstond dat toepassing van art. 1019h Rv inderdaad leidt, of moet leiden, tot volledige proceskostenveroordelingen.

81 Glijdende schaal?

Uit de parlementaire stukken blijkt aldus, dat de wetgever voor de opvatting dat art. 1019h Rv verplicht tot een ruime proceskostenveroordeling steun vindt in enerzijds de Toelichting bij het richtlijnvoorstel van 30 januari 2003, en anderzijds de rechtspraak waarin 'richtlijnconforme' interpretatie van art. 237 e.v. Rv reeds leidde tot volledige proceskostenveroordelingen. In hoofdstuk 2 is aan de orde gekomen dat de Toelichting betrekking heeft op het richtlijnvoorstel met een beperkter toepassingsbereik dan de uiteindelijke richtlijn. De maatregelen en procedures in het voorstel van 2003 werden uitsluitend van toepassing geacht in geschillen over inbreuken op *commerciële schaal* gepleegd of met *aanzienlijke schade* voor de rechthebbende. Met name in geval van namaak- en piraterijpraktijken, waarvan de bestrijding het primaire doel is van het richtlijnvoorstel, zou een volledige proceskostenveroordeling te rechtvaardigen zijn, die enerzijds dient om inbreukmakers af te schrikken, en anderzijds om de rechthebbenden te compenseren voor de onvermijdelijke, hoge kosten die zijn gemoeid met de inspanningen om deze praktijken een halt toe te roepen.

Met de verruiming van het toepassingsbereik van de richtlijn naar *alle* vormen van inbreuk heeft een aantal richtlijnbepalingen, waaronder de proceskostenregel, de nodige transformaties ondergaan. Zo zijn de open normen redelijkheid, evenredigheid en billijkheid toegevoegd aan de oorspronkelijke bepaling, en is in ov. 17 van de considerans bepaald dat bij toepassing van de richtlijnbepalingen rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van het geval, waarbij gewicht kan worden toegekend aan de opzettelijke of onopzettelijke aard van de inbreuk.

Naar aanleiding van de vraag van de Kamer, wanneer sprake kan zijn van matiging van de kosten, overwoog de minister dat de rechter zal moeten komen tot een veroordeling in de evenredige kosten, te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. De richtlijnbeepaling zal zo moeten worden begrepen dat een volledige proceskostenveroordeling vooral in de rede zal liggen in geval van namaak en piraterij. Bij inbreuk te goeder trouw ligt beperking van de proceskostenveroordeling tot het liquidatietarief meer voor de hand dan een volledige kostenveroordeling.¹⁹ Wanneer een inbreukmaker te goeder trouw heeft gehandeld kan de rechter, op grond van de billijkheid, terugvallen op de forfaitaire kostenveroordeling. Voor de inbreuken die daartussen liggen 'zal de rechter naar verwachting naar bevind van zaken handelen en beoordelen wat redelijke en evenredige kosten zijn die door de verliezende partij dienen te worden gedragen'. Met andere woorden, voor inbreuken die zich daartussen bevinden geldt een glijdende schaal waarbij de rechter van geval tot geval dient te beoordelen wat onder 'redelijke en evenredige kosten' dient te worden

19 Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 26 (MvT); Kamerstukken I 2006/07, 30392, C, p. 1.

verstaan. Richtsnoeren bij de toepassing van deze glijdende schaal en een nadere invulling van de termen 'redelijk en evenredig' en 'billijk' worden niet geboden. De invulling daarvan wordt aan de praktijk overgelaten:

*'De proceskostenveroordeling zal zich onder het nieuwe regime in intellectuele eigendomszaken verder moeten uitkristalliseren.'*²⁰

Wel benadrukt de minister dat het bij voorbaat, zonder enige nadere normering abstraheren van de werkelijke kosten en maximeren van een van de belangrijkste kostenposten voor alle zaken die geen 'flagrante inbreuk zoals evidente namaak of piraterij' zijn, niet in overeenstemming is met de letter en de geest van de richtlijn.²¹

In de literatuur is geconstateerd dat de gedachten van de wetgever om de hoogte van de proceskostenveroordeling af te stemmen op de aard en toerekenbaarheid van de inbreuk nauwelijks betekenis hebben gekregen in de praktijk.²² De Hoge Raad heeft in verschillende arresten over de toepassing van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn c.q. art. 1019h Rv bevestigd dat deze bepalingen een vergoeding van de volledige proceskosten behelzen, kennelijk ongeacht de aard of de toerekenbaarheid van de inbreuk.²³ De Indicatie-tarieven versie 2008 (gewijzigd in 2014), bedoeld als handvat om de redelijkheid en de evenredigheid van de gemaakte kosten te beoordelen, deden nadrukkelijk geen afbreuk aan de regel dat de werkelijk gemaakte kosten moesten worden vergoed.²⁴ De mate van verwijtbaarheid van de inbreuk (maar ook de kapitaalkracht van partijen) speelt geen rol bij de proceskostenbeslissing.²⁵ Hoewel is betoogd dat noch (art. 14 van) de Handhavingsrichtlijn, noch art. 1019h Rv dwingt tot een systeem van volledige proceskostenveroordeling, wordt daar in de rechtspraak wel van uitgegaan. Tot deze conclusie is ook Verkade gekomen in de zaak *Leo Pharma/Sandoz*:

²⁰ *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 26 (MvT).

²¹ *Kamerstukken I* 2006/07, 30392, C, p. 3.

²² Van Nispen, in: *T&C Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h Rv; Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h Rv, aant. 1; Driessen 2007, p. 343 e.v.; Vrendenbarg 2013, p. 160-169; Vrendenbarg 2014, p. 226-230. Zie ook conclusie A-G Verkade (ECLI:NL:PHR:2014:224) voor HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900 (*Leo Pharma/Sandoz*), sub 5.11.1-5.14.3.

²³ HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra/Nieuw-Amsterdam*); Conclusie A-G Verkade (ECLI:NL:PHR:2008:BC2153) voor HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra/Nieuw-Amsterdam*); HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ6079 (*Zegveld/ZLTO*); Conclusie A-G Verkade (ECLI:NL:PHR:2012:BV8218) voor HR 13 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV8218 (*A/JB Inflatable*); HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0393, *BIE* 2012/65, m.nt. C.J.S. Vrendenbarg (*Knooble/NNI*).

²⁴ Indicatie-tarieven in IE-zaken Rechtbanken (versie 2014), punt 9: 'De indicatie-tarieven doen geen afbreuk aan de regel dat de werkelijk gemaakte proceskosten worden vergoed.'

²⁵ Indicatie-tarieven in IE-zaken Rechtbanken (versie 2014), punt 10: 'De mate van verwijtbaarheid van de inbreuk is als regel niet relevant voor de toepassing van artikel 1019h Rv. Op grond van de billijkheid bestaat ruimte voor een afwijkende proceskostenveroordeling, maar de billijkheid verzet zich niet tegen een volledige proceskostenveroordeling enkel en alleen omdat geen sprake is van bewuste inbreuk. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat de ene partij minder (of meer) kapitaalkrachtig is dan de andere.'

*'Het heeft er voorts de schijn van dat de rechtspraak in Nederland de verregaande omhelzing van een principe van 'volledige kostenveroordeling' in IE-inbreukzaken, ten onrechte gelegitimeerd of zelfs geboden acht met een verwijzing naar de Richtlijn en naar art. 1019h Rv. En dat, terwijl aan zo'n strak systeem – zoals aan ieder strak systeem – natuurlijk ook aanzienlijke bezwaren kleven. Met name valt te wijzen op een 'chilling effect', hetwelk een financieel zwakkere partij, of die nu de potentiële eiser of gedaagde is, uiteraard zwaarder kan treffen.'*²⁶

Verkade heeft daarom in zijn conclusie voor het arrest *Leo Pharma/Sandoz* een 'glijdende schaal' voorgesteld aan de hand waarvan eenvoudig kan worden beoordeeld of een procedure binnen de werkingssfeer van art. 1019h Rv valt. De inhoud van deze glijdende schaal wordt hierna in par. 5.3. besproken. Aan de oproep van Verkade – maar ook A-G's Van Peursem en Hammerstein²⁷ – om een meer genuanceerd stelsel te hanteren is langzaam maar zeker gehoor gegeven. Zo volgt uit latere rechtspraak dat de Hoge Raad op kwesties over de toepasselijkheid van art. 1019h Rv conform de glijdende schaal van Verkade beslist, en zijn per 1 januari 2015 ook Indicatietaarieven vastgesteld voor procedures in cassatie. Een echte koerswijziging waarbij het uitgangspunt van volledige proceskostenveroordeling is verlaten is pas ingezet na het *United Video Properties*-arrest van 28 juni 2016, waarin het HvJ EU heeft bevestigd dat art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn inderdaad niet noopt tot een volledige proceskostenvergoeding in alle zaken, maar tot evenredige vergoeding van ten minste een significant en passend deel van de redelijke kosten.²⁸ Per 1 april 2017 hebben de Indicatietaarieven te gelden als maximumtarieven en worden de verwijtbaarheid van de inbreuk en kapitaalkracht van partijen niet langer genoemd als factoren die geen rol kunnen spelen bij de proceskostenbeslissing. Zie nader par. 5.6. en nr 187.

82 Ontvangst en alternatieven

De nieuwe proceskostenbepaling in IE-zaken is in de literatuur over het algemeen negatief ontvangen. Men heeft zich afgevraagd, waarom een afzonderlijke regeling in IE-zaken zou moeten gelden. Indien de handhavingsmaatregelen zo 'heilzaam' zijn om inbreuken te voorkomen, waarom zouden deze dan niet kunnen worden getroffen in geval van andere vermogensrechtinbreuken?²⁹ Het zou niet duidelijk zijn waarom IE-rechthebbenden over meer procesrechtelijke bevoegdheden zouden moeten beschikken dan anderen. Daar komt bij, dat het arsenaal aan procesrechtelijke bevoegdheden enkel ter beschikking staat van de rechthebbenden. Men heeft

26 Conclusie A-G Verkade (ECLI:NL:PHR:2014:224), voor HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900 (*Leo Pharma/Sandoz*), sub 5.3.8. Hierover Vrendenburg 2014, p. 226-230; Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h Rv aant. 1.

27 Van Peursem (ECLI:NL:PHR:2014:2196) in zijn conclusie voor het arrest HR 13 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:292 (*Leidseplein/Red Bull*); Conclusie A-G Hammerstein (ECLI:NL:PHR:2014:1736) voor HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2737 zaaknr. 12/05512 (*Rubik/Beckx Trading*), sub 2.40.

28 Zie hiervoor hoofdstuk 2.

29 Huydecoper 2004, p. 117-123; Gielen 2005, p. 6 e.v.; Hugenholtz 2004, p. 247-248.

zich afgevraagd hoe zich dit verhoudt tot het beginsel van *equality of arms*.³⁰ Tjong Tjin Tai wijst erop dat die ongelijkheid met name klemmt in 'gewone' inbreukzaken:

*'De equality of arms lijkt nogal eens uit het oog verloren, hetgeen temeer klemmt in die gevallen waarin de rechthebbende niet de strijd aanbindt tegen piraterij, maar staat tegenover een partij die volkomen te goeder trouw is of hooguit een in redelijkheid verdedigbaar standpunt inneemt waarvan op voorhand niet méér gezegd kan worden dan dat het afwijkt van dat van de agerende partij – die niet eens de werkelijk rechthebbende behoeft te zijn en die mogelijk tegenover de wel rechthebbende staat – om nog maar te zwijgen van geschillen met niet commercieel handelende particulieren.'*³¹

Ook Driessen heeft erop gewezen dat een volledige proceskostenveroordeling in zaken, waarin ten minste discutabel is of inbreuk wordt gepleegd, niet op zijn plaats is.³² Volgens haar ontbreekt het sinds de periode van richtlijnconforme interpretatie van art. 237 Rv aan een lijn in de rechtspraak over art. 1019h Rv en is het risico van rechterlijke willekeur groot, omdat elke rechter eigen criteria lijkt te hanteren voor het al dan niet toekennen van een (volledige) kostenvergoeding.³³ Tot deze conclusie zijn ook Visser en Tsoutsanis gekomen, die wijzen op de rechtsonzekerheid die daarvan het gevolg zou zijn.³⁴

Een consequentie van de willekeur en rechtsonzekerheid zou zijn, dat ook de financiële risico's van procederen in IE-zaken zouden zijn toegenomen.³⁵ Daardoor zouden sommige partijen het niet aandurven om te procederen, en de voorkeur geven aan een (mogelijk ongunstige) schikking.³⁶ Het standpunt, dat art. 1019h Rv een *chilling effect* zou hebben op met name de financieel zwakkere partij, is vaker ingenomen.³⁷ Sommigen hebben daadwerkelijk bemerkt dat minder wordt geprocedeerd in IE-zaken als gevolg van de door art. 1019h Rv toegenomen financiële risico's.³⁸ Het *chilling effect* zou zich zelfs uitstrekken tot de samenleving, waar het risico van een hoge proceskostenveroordeling de technische en artistieke ontwikkeling en de onderlinge concurrentie zou kunnen belemmeren.³⁹ Hier staat tegenover, dat ook positieve effecten zijn toegeschreven aan art. 1019h Rv. Volgens sommigen verruimt deze bepaling juist de toegang tot de rechter, omdat de proces-

30 Hugenholtz 2004, p. 247-248; Huydecoper 2004, p. 117-123; Van der Meer 2011, p. 131.

31 Zie ook Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h Rv, aant. 1.

32 Zie ook Driessen 2007, p. 344. Zie ook Van der Meer 2011, p. 135.

33 Driessen 2007, p. 343.

34 Visser & Tsoutsanis 2006, p. 1941.

35 Visser & Tsoutsanis 2006, p. 1946; Driessen 2007, p. 348; Sluijter 2011, p. 272, 275; Van Gompel & Olieslagers 2014, p. 134.

36 Visser 2012; Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2016/130; Van der Grinten 2010, p. 427 e.v.; zie hierna hoofdstuk 8.

37 Conclusie A-G Verkade (ECLI:NL:PHR:2015:2307) voor HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900 (*Leo Pharma/Sandoz*), sub 5; Visser & Tsoutsanis 2006, p. 1941 e.v.; Wijnbergen 2007, p. 41; Van der Meer 2011, p. 131-135.

38 Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2016/130; Van der Grinten 2010, p. 421 e.v.

39 Van der Meer 2011, p. 135.

kosten nu wel kunnen worden verhaald op de verliezende partij. Op deze en andere mogelijke (tegenstrijdige) effecten van art. 1019h Rv wordt ingegaan in hoofdstuk 8.

In deze context is ook de vraag opgekomen, of er alternatieve, minder verstrekkende – maar richtlijnconforme – alternatieven voorhanden waren. Eerder achtte de wetgever het niet nodig de proceskostenregeling van art. e.v. 237 Rv aan te passen naar aanleiding van art. 45 lid 2 TRIPs-overeenkomst en art. 3 lid 1 sub e van de Richtlijn betalingsachterstand, dat een redelijke vergoeding van de incassokosten vereist.⁴⁰ De vraag is, of Nederland zich niet ook in dit verband op het standpunt had kunnen stellen dat het bestaande systeem van forfaitaire kostenvergoeding op grond van art. 237 Rv en het liquidatietarief reeds gebaseerd is op overwegingen van redelijkheid, evenredigheid en billijkheid. Andere lidstaten zijn daar vooralsnog ook mee weggekomen.⁴¹ Hoewel de richtlijnbeeping inderdaad flexibel is geformuleerd en de lidstaten veel ruimte geeft bij de invulling van de open normen, volgt uit het *United Video Properties-arrest* dat de daadwerkelijke (redelijke) kosten het vertrekpunt moeten zijn bij de bepaling van de vergoeding van de proceskosten in IE-zaken. Zo bezien heeft de Nederlandse wetgever, naar nu blijkt, terecht geconstateerd dat art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn een van het gangbare liquidatietarief afwijkende vergoeding vereist. Het arrest zal vermoedelijk ook in andere lidstaten (moeten) leiden tot herziening van de geldende proceskostenregels.⁴²

Dat wil niet zeggen, dat het door Verkade genoemde ‘alles-of-omgekeerd-alles’ volledige proceskostenveroordelingssysteem’ het voor de hand liggende alternatief was.⁴³ Nederland had in de richtlijnbeeping en de aangewakkerde discussie over de voor- en nadelen van de bestendige praktijk van forfaitaire kostenvergoeding ook aanleiding kunnen zien het gehele kostenstelsel tegen het licht te houden en zo nodig te herzien. Gedacht kan worden aan een verhoging van de liquidatietarieven in bepaalde procedures of de mogelijkheden daarvan af te wijken in bredere zin te verruimen. In het verlengde daarvan had tevens kunnen worden onderzocht in hoeverre het buiten toepassing laten van het liquidatietarief in ‘flagrante’ inbreukzaken tot richtlijnconforme oplossingen zou kunnen leiden. Een vergelijkbaar voorstel is overigens tevergeefs gedaan door de Commissie Burgerlijk Procesrecht van de Orde van Advocaten in een wetgevingsadvies van november 2006.⁴⁴ In hoofdstuk 8 en 9 zullen alternatieve mogelijkheden worden besproken die niet enkel richtlijnconform zijn, maar ook meer in overeenstemming zijn met de in hoofdstukken 2 en 3 geïdentificeerde, relevante grondrechten en beginselen van de EU.

40 Zie hiervoor hoofdstuk 2 en 4. Richtlijn 2000/35/EG betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties – Richtlijn 2000/35/EG.

41 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 Vrendenburg 2013, p. 160 e.v.

42 Zie hierna hoofdstuk 7.

43 Conclusie A-G Verkade (ECLI:NL:PHR:2015:2307) voor HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900 (*Leo Pharma/Sandoz*), sub 5.

44 Kamerstukken I 2006/07, 30392, C.

83 Waarborgen voor de toegankelijkheid van de rechter in IE-zaken en de (niet-)verzekeraarbaarheid van IE-procedures

Ten tijde van de omzetting van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn in art. 1019h Rv zijn als gezegd zorgen geuit over de gevolgen van een ruime proceskostenveroordeling voor de toegang tot de rechter. Een ruime proceskostenveroordeling als uitgangspunt levert immers een aanmerkelijke breuk op met het kostenstelsel dat sinds jaar en dag geldt in civiele procedures.⁴⁵ Zowel de proceskosten als buitengerechtelijke kosten zijn aan matiging onderhevig, omdat hoge kosten(veroordelingen) niet verenigbaar zouden zijn met de toegang tot de rechter.⁴⁶ Ook in de parlementaire geschiedenis bij art. 1019h Rv is gewezen op de mogelijk hoge drempel die een ruime proceskostenveroordeling kan opwerpen:

*'De maatregelen die in dit wetsvoorstel worden ingevoerd zijn niet van dien aard dat verwacht wordt dat rechthebbenden die voorheen wellicht afzagen van een inbreukprocedure, nu die procedure wel zullen starten. Het tegendeel kan eerder betoogd worden. De eiser loopt het risico veroordeeld te worden in alle proceskosten, zowel die van zichzelf als die van zijn wederpartij, terwijl nu enkel bepaalde forfaitaire bedragen verschuldigd zijn door de verliezende partij.'*⁴⁷

Indicatie-tarieven

Op verschillende manieren is in de praktijk gezocht naar waarborgen voor een toegankelijke rechtspleging in IE-zaken. De voornaamste ontwikkeling is zonder twijfel de vaststelling van zogenaamde Indicatie-tarieven die dienen als handvat bij de beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid van de gemaakte kosten. De Indicatie-tarieven gelden reeds sinds 1 augustus 2008 in procedures in eerste aanleg, en sinds 1 januari 2015 voor procedures in hoger beroep en cassatie. De Indicatie-tarieven zijn laatstelijk aangepast op 1 april 2017.⁴⁸ De Indicatie-tarieven zijn tot stand gebracht door een werkgroep van het Landelijk Overleg Voorzitters van de Civiele sectoren (LOVC) in samenspraak met de Nederlandse Orde van Advocaten. Het doel is de voorspelbaarheid van het kostenrisico te vergroten en daarmee de toegang tot de rechter te waarborgen.⁴⁹ Zoals in par. 5.6. uitgebreid aan de orde zal komen, maken de Indicatie-tarieven onderscheid tussen procedures in kort geding en bodemprocedures. De hoogte van de tarieven (in eerste aanleg en hoger beroep variërend van € 6.000,- voor een eenvoudig kort geding tot maximaal € 40.000,- voor een bodemprocedure) is gekoppeld aan de complexiteit van de procedure.⁵⁰

45 Zie ook A-G Huydecoper (ECLI:NL:PHR:2010:BK5756) inzake HR 26 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK5756 (*Baas in Eigen Huis/Plazacasa*), sub 37.

46 Zie hiervoor hoofdstuk 4.

47 *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 16 (MvT).

48 De Indicatie-tarieven in IE-zaken rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad zijn te raadplegen via rechtspraak.nl.

49 Zie de inleiding van de respectieve Indicatie-tarieven.

50 In cassatie wordt onderscheid gemaakt tussen eiser en verweerder; het tarief voor een 'eenvoudige zaak eiser' is € 15.000, terwijl het tarief voor een 'eenvoudige zaak verweerder' is gesteld op € 10.000. In de categorie 'overige zaken' zijn de tarieven € 30.000 respectievelijk € 20.000. Voor borgersbrieven, re- en dupliek en prejudiciële procedures voor het Hof worden meerprijzen berekend. Zie hierna par. 5.6.

Zoals het liquidatietarief moeten ook de Indicatie-tarieven niet als een bindende regeling worden beschouwd en evenmin als recht in de zin van art. 79 RO.⁵¹ In tegenstelling tot het liquidatietarief echter, dat standaard wordt toegepast en waarvan slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken, staan de Indicatie-tarieven er niet aan in de weg dat een afwijkend, lager of hoger, bedrag wordt vastgesteld.⁵² In de literatuur is erop gewezen dat de ruime afwijkmogelijkheden afbreuk kunnen doen aan de doelstellingen van de Indicatie-tarieven.⁵³ Hetzelfde is gesteld ten aanzien van de verschillen tussen de Indicatie-tarieven die gelden voor de procedures in eerste aanleg, hoger beroep en cassatie. Ook het gebrek aan uniformiteit zou afbreuk kunnen doen aan de met de indicatie-tarieven beoogde voorspelbaarheid van het mogelijke kostenrisico per instantie.⁵⁴ Ten tijde van de afronding van dit proefschrift zijn de Indicatie-tarieven in IE-zaken gerechtshoven en Hoge Raad 'gelijk getrokken' en is bepaald dat de Indicatie-tarieven als maximumtarieven hebben te gelden, waarvan slechts in bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken.⁵⁵ In de praktijk zal moeten blijken in hoeverre de Indicatie-tarieven daadwerkelijk als maximumtarieven zullen worden gehanteerd. Voor het overige is van belang dat de aan de uniformiteit en betere voorspelbaarheid van het kostenrisico verbonden voordelen nog altijd niet gelden in octrooizaken.

Waarborgen in octrooizaken

De Indicatie-tarieven gelden als gezegd niet in octrooizaken. De reden daarvoor zou zijn gelegen in de (zeer) hoge kosten die gemoeid zijn met de doorgaans complexe en omvangrijke procedures over de handhaving van octrooirechten. Ook in verband met de grote verschillen in uurtarieven zou het lastig zijn de kosten te tarifieren. Ten tijde van de afronding van dit proefschrift is een discussie op gang gekomen over de wenselijkheid van Indicatie-tarieven in octrooizaken. Vóór de vaststelling van dergelijke tarieven in octrooizaken pleiten de voordelen van een redelijkerwijs voorspelbare proceskostenbeslissing en daarmee de toegankelijkheid van de rechter. Daartegen pleit dat met name in *heavy litigation* een deel van de kosten waarschijnlijk niet verhaald kan worden op de verliezende partij indien 'kostenvergoedingsplafonds' gelden.⁵⁶ Zoals in par. 5.6. aan de orde zal komen, volgt uit rechtspraak dat de redelijkheids- en evenredigheidstoets van art. 1019h Rv sterk casuïstisch is. Partijen die reeds nu behoefte hebben aan voorspelbaarheid van het kostenrisico in octrooizaken kunnen dit daarom waarschijnlijk uitsluitend realiseren door een

51 Vgl. Marijs 2010, p. 34; Van Gompel & Olieslagers 2014, p. 133-138.

52 Zie Indicatie-tarieven in IE-zaken rechtbanken (versie 2014), punt 9; Indicatie-tarieven in IE-zaken gerechtshoven (versie 2015), punt 7; Indicatie-tarieven in IE-zaken Hoge Raad (versie 2015) onder 'algemeen'.

53 Sluiter 2011, p. 275; Van Gompel & Olieslagers 2014, p. 133-138; Vrendenbarg 2015, p. 259 e.v.

54 C.J.S. Vrendenbarg, annotatie bij HR 1 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1200, *AMI* 2015/6 (Stokke/Hauck).

55 Indicatie-tarieven in IE-zaken gerechtshoven en Hoge Raad (versie 2017), punt 7.

56 Zie uitgebreid het Advies Indicatie-tarieven in IE-zaken van de adviescommissie intellectuele eigendom en adviescommissie burgerlijk procesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten van 30 januari 2017, p. 2-3, te raadplegen via advocatenorde.nl. Zie over de voor- en nadelen van tariefstelsels hoofdstuk 8.

overeenkomst te sluiten met de wederpartij over de vergoedbare kosten. Daarmee zijn zij overgeleverd aan de bereidwilligheid van de wederpartij tot aangaan van een dergelijke overeenkomst. Het is zeer de vraag of hiermee wordt voldaan de vereisten ten aanzien van een toegankelijke rechtspleging in octrooizaken.

Rechtsbijstandsverzekering?

Zoals in hoofdstuk 3 aan de orde is gekomen, zijn financiële drempels in de toegang tot de rechter in de vorm van griffierechten, kosten van (verplichte) rechtsbijstand en proceskostenveroordelingen toelaatbaar zolang zij – kort gezegd – geen onoverkomelijke drempel opwerpen. Gefinancierde rechtsbijstand dient te worden verleend aan (rechts)personen die niet over toereikende financiële middelen beschikken om te procederen.⁵⁷ Het voordeel van een toegewezen advocaat is overigens beperkt tot de eigen kosten, die worden betaald of vergoed door de overheid c.q. rechtsbijstandsverzekeraar. De eventuele proceskostenveroordeling valt hier meestal niet onder. In geval van een rechtsbijstandsverzekering zijn is de proceskostenveroordeling vaak tot een maximumbedrag gedekt.⁵⁸

Navraag bij verschillende rechtsbijstandsverzekeraars in Nederland heeft opgeleverd dat IE-procedures doorgaans van dekking zijn uitgesloten. Als voornaamste reden hiervoor is genoemd dat IE-procedures vanwege het hoge specialistische karakter duur zouden zijn. Ook zouden dergelijke procedures relatief weinig voorkomen, waardoor het niet rendabel zou zijn deze standaard mee te verzekeren (hetgeen bovendien tot veel hogere premies zou leiden). In algemene zin blijkt de markt voor verzekeringsproducten binnen de EU zeer beperkt te zijn.⁵⁹ Naast de (zeer) hoge kosten gemoeid met procederen over IE-rechten wordt daarvoor redengevend geacht dat houders van IE-rechten vaak geneigd zouden zijn om pas een verzekering af te sluiten op het moment dat er een geschil is ontstaan of dreigt te ontstaan.⁶⁰ Dit wordt ook wel een *after the event*-verzekering genoemd. Het nadeel daarvan is dat er te weinig polishouders zijn waardoor onvoldoende risicospreiding mogelijk is, met hoge premies als gevolg. Binnen de EU wordt daarom nagedacht over de wijze waarop verzekeraars kunnen worden gestimuleerd de markt voor *before the event*-verzekeringen voor IE-geschillen te betreden en houders van IE-rechten kunnen worden aangemoedigd zich aan te sluiten.⁶¹ In Nederland is het vooralsnog in beginsel slechts mogelijk particuliere rechtsbijstandsverzekeringen af te sluiten die IE-procedures dekken voor zover het geschil in de hobbysfeer speelt. Zodra wordt beoogd inkomen te verwerven met bijvoorbeeld het schrijven van kinderboeken of het kweken van plantsoorten, dan valt een eventueel geschil daarover buiten de dekking.

⁵⁷ Zie hiervoor hoofdstuk 3. Zie ook art. 47 Handvest.

⁵⁸ Zie hiervoor par. 4.2.

⁵⁹ SWD(2016)373 final, p. 7.

⁶⁰ Rutsaert, 'Legal protection insurance – The problems to be solved', p. 360, cordis.europa.eu/pub/patinnova99/docs/3_7_rutsaert.pdf.

⁶¹ SWD(2016)373 final, p. 7.

Wie verliest in een ‘algemeen’ civielrechtelijk geschil, kan in geval van een rechtsbijstandsverzekering rekenen op een (volledige) tegemoetkoming in de eigen kosten en zullen de proceskosten van de wederpartij tot hooguit het toepasselijke liquidatietarief dienen te worden vergoed. Wie verliest in een IE-geschil kan worden geconfronteerd met twee aanzienlijke kostenposten: de eigen kosten, waarvoor waarschijnlijk geen rechtsbijstandsverzekering kan worden afgesloten, en de kosten van de wederpartij tot een onbepaald bedrag. Bij winst zullen de kosten nihil zijn, maar dan zal het nadeel van dubbele (volledige) proceskosten de wederpartij ten deel vallen. De vraag, hoe zich dit verhoudt tot de verdragsrechtelijke vereisten van toegang tot de rechter en de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand, zal nader worden verkend in hoofdstukken 8 en 9.

84 Deelconclusie

De Nederlandse wetgever heeft gekozen voor een letterlijke omzetting van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn in art. 1019h Rv. Volledige proceskostenveroordeling zonder differentiatie naar factoren als de aard en toerekenbaarheid of de kapitaalkracht van partijen vormt – althans tot zeker 1 april 2017 – min of meer het uitgangspunt. Tegelijkertijd kan worden betwijfeld of de provisorische waarborgen voor een toegankelijke rechtspleging in IE-zaken toereikend zijn. Wezenlijke vragen, zoals ten aanzien van de toepasselijkheid van de proceskostenbepaling en de gevallen waarin matiging van de proceskosten aan de orde moet zijn, heeft de wetgever hoofdzakelijk doorgeschoven naar de praktijk. In het tweede deel van dit hoofdstuk zal dan ook worden gezien met welke problemen en knelpunten de praktijk is geconfronteerd, en welke ‘oplossingen’ daarvoor zijn gevonden.

Deel II De rechtspraak over art. 1019h Rv: problemen, knelpunten en oplossingen in de praktijk

5.3 Het toepassingsbereik van titel 15 Boek 3 Rv

85 Inleiding

Ondanks de in de Handhavingsrichtlijn geboden mogelijkheid de werkingssfeer zo breed mogelijk vast te stellen, is in de implementatiewet (meer specifiek, in art. 1019 Rv) gekozen voor een limitatieve opsomming van IE-rechten die onder het toepassingsbereik vallen.⁶² Voorts is de implementatiewet in beginsel uitsluitend van toepassing verklaard op procedures ter handhaving van IE-rechten tegen (dreigende)

⁶² Art. 1019 Rv luidt: Deze titel is van toepassing op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom ingevolge de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, de Rijksoctrooiwet 1995, het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), de Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten, de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, op procedures krachtens de artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet, op procedures inzake geografische benamingen krachtens artikel 14 Landbouwkwaliteitswet en op handhaving van rechten van intellectuele

inbreuken. Zoals hierna aan de orde zal komen, lijkt ten aanzien van art. 1019h Rv in bepaalde zaken een ruimere werkingssfeer te zijn aangenomen.

In de praktijk is gebleken dat menig IE-geschil het door de wetgever gemaakte kunstmatige onderscheid – tussen IE-rechten en andere rechten, handhavingsprocedures en procedures met andere strekking – niet volgt. De afbakening van het toepassingsbereik in materiële en formele zin geeft daarom tot op heden aanleiding tot discussie.⁶³ Er wordt met name gedebatteerd over de toepasselijkheid van de bijzondere proceskostenregel van art. 1019h Rv in de zogenaamde grenscategorieën van het intellectueel eigendomsrecht. Hierbij valt te denken aan schending van portretrechten en slaafse nabootsing (voorbeelden van grenscategorieën in materiële zin) en daarnaast aan nietigheidsprocedures, executiegeschillen, schadestaatprocedures en exequaturprocedures in IE-zaken (voorbeelden van grenscategorieën in formele zin). Over de toepasselijkheid van art. 1019h Rv in deze grenscategorieën is in verschillende zaken geprocedeerd tot aan de Hoge Raad, die daarover het HvJ EU al een aantal keer heeft geconsulteerd.⁶⁴ De strikte afbakening geeft daarnaast aanleiding tot discussie over de toepasselijkheid van art. 1019h Rv op meeromvattende of complexere procedures, waarin vorderingen niet uitsluitend zijn gegrond op IE-rechten maar tevens op het 'gemene' recht, of waarin vorderingen niet direct de handhaving van IE-rechten betreffen maar daarmee verband houden. Het moge ondertussen duidelijk zijn waarom helderheid over de grenzen van het toepassingsbereik van belang is: de toepassing van art. 1019h Rv leidt tot proceskostenveroordelingen die aanzienlijk hoger uitvallen dan de gebruikelijke veroordelingen op grond van art. 237 e.v. Rv.⁶⁵

86 Het materieel toepassingsbereik

De Nederlandse wetgever heeft het materieel toepassingsbereik aldus afgebakend, dat daaronder uitsluitend geschillen betreffende de handhaving van *rechten van intellectuele eigendom* vallen. De Nederlandse wetgever heeft geen gebruik gemaakt van de door de richtlijn geboden mogelijkheid, het toepassingsbereik van de richtlijnbepalingen uit te breiden naar handelingen die oneerlijke concurrentie vormen. Wel heeft de wetgever aan de limitatieve opsomming toegevoegd de procedures krachtens de art. 5 en 5a Handelsnaamwet, aangezien handelsnaamgeschillen weinig afwijken van geschillen over andere IE-rechten.⁶⁶ Hoewel hetzelfde zou kunnen worden gesteld ten aanzien van geschillen met betrekking tot slaafse

eigendom ingevolge verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (*PbEG* 1994, L11), verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (*PbEG* L 227) en verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (*PbEG* 2002, L3).

63 Zie bijv. Truijens 2016, p. 307 e.v.; De Vrey 2016, p. 282 e.v.

64 HR 16 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ1253 (*Realchemie/Bayer*); HR 21 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5879 (*ACI c.s./Stichting De Thuis kopie*); HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2062 (*Diageo/Simiramida*); Vgl. Sluifter 2014, p. 3 e.v. Zie hiervoor par. 2.5.

65 Vgl. HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ6079 (*Zegveld/ZLTO*), r.o. 3.5.

66 *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 8 (MvT). Uit het feit dat art. 6 Hnw niet in de opsomming

nabootsing, éénlijnsprestaties, oneerlijke concurrentie, vergelijkende en misleidende reclame en het portretrecht, heeft de wetgever deze uitdrukkelijk buiten de werkingssfeer van titel 15 van Boek 3 Rv geplaatst.⁶⁷ Of dat een terechte en wenselijke keuze is geweest van de Nederlandse wetgever is betwijfeld.⁶⁸ Een argument vóór uitbreiding naar deze categorieën is dat (IE-)rechthebbenden ook van deze praktijken (zeer) veel nadeel kunnen ondervinden. Een argument daartegen is dat een uitbreiding van de werkingssfeer de deur op een kier zou zetten naar volledige proceskostenveroordelingen in niet-IE-procedures. Van belang is dat noch de richtlijn, noch het stelsel van art. 237 e.v. Rv en het niet-bindende liquidatietarief daaraan in de weg staan. De vraag of een reflexwerking uit zou moeten kunnen gaan van art. 1019h Rv is daarmee vooral een vraag naar de wenselijkheid daarvan. Daartoe zullen eerst de voor- en nadelen van de regeling in kaart moeten worden gebracht en de mogelijke effecten worden onderzocht. In navolgende hoofdstukken (met name 8 en 9) worden deze onderwerpen nader uitgewerkt. Hierna staan vooral de problemen die in de praktijk zijn gerezen in verband met het materieel toepassingsbereik centraal, evenals de 'oplossingen' die daarvoor zijn gevonden.

Grenscategorieën

De rechtspraak lijkt inmiddels te zijn 'uitgekristalliseerd' daar waar het geschillen – of, in meeromvattende geschillen, vorderingen – betreft in de hierboven genoemde grenscategorieën (slaafse nabootsing, éénlijnsprestaties, oneerlijke concurrentie, vergelijkende en misleidende reclame en het portretrecht).⁶⁹ Geschillen of vorderingen op deze grondslagen zijn in beginsel uitgesloten van toepasselijkheid van art. 1019h Rv. Een ruimere proceskostenveroordeling is dus niet mogelijk voor geschillen of vorderingen in deze grensgevallen, behoudens in de gevallen waarin partijen anders zijn overeengekomen (zie par. 5.12.) of waarin de rechter aanleiding ziet om van het liquidatietarief af te wijken (hoofdstuk 4).

Meeromvattende geschillen

Discussies rond de (materieële) toepasselijkheid van art. 1019h Rv zijn met name nog aan de orde in meeromvattende geschillen; geschillen waarin de vordering of vorderingen zijn gebaseerd op meerdere grondslagen. Regelmatig wordt naast een vordering gebaseerd op één of meer IE-rechten een beroep gedaan op het gemene recht. Gedacht kan worden aan geschillen over productimitaties. Een verbodsvordering kan in dergelijke geschillen worden gegrond op IE-rechten (modellenrechten, auteursrech-

van art. 1019 voorkomt, kan niet worden afgeleid dat procedures op de voet van die bepaling steeds van het toepassingsbereik van art. 1019 zijn uitgesloten. Indien het in een dergelijke procedure gedaan verzoek is gegrond op art. 5 of 5a Hnw, zijn de bepalingen van titel 15 van toepassing; HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (*LMR Advocaten/LR Advocaten*).

⁶⁷ Van der Laan 2007, p. 358-368; Freudenthal 2016, p. 45.

⁶⁸ Maas, Shannon & De Boer 2013, p. 250.

⁶⁹ Zie Maas e.a. 2013, p. 248 e.v. Zie over de niet-toepasselijkheid van art. 1019h Rv in geschillen over portretrecht Rb. Amsterdam 5 december 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BC4567, *AMI* 2008/2, m.nt. J.C.S. Pinckaers (*Van Basten/Dutch Filmworks*); Rb. Amsterdam 6 februari 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BC3781, *Mediaforum* 2008/11, m.nt. D. Griffiths (*Prins Willem-Alexander c.s./Audax*).

ten) en onrechtmatige daad (slaafse nabootsing). Een ander voorbeeld wordt gevormd door geschillen over (on)geoorloofde vergelijkende reclame; de verbodsvordering kan dan zijn gebaseerd op merkinbreuk (art. 2.21 lid 1 BVIE) en op art. 6:194a BW.⁷⁰ Met name in deze meeromvattende geschillen wreekt zich het bestaan van verschillende kostenstelsels in IE-zaken enerzijds en niet-IE-zaken anderzijds.

Volgens de wetgever zal de rechter met inachtneming van de concrete omstandigheden van het geval en de criteria van art. 1019h Rv moeten uitmaken welk gewicht toekomt aan het op de inbreuk gebaseerde deel van de vordering ten opzichte van de algehele zaak en welk aandeel van de kosten dienovereenkomstig voor vergoeding op grond van art. 1019h Rv in aanmerking komt.⁷¹ Volgens de Indicatie-tarieven wordt in geval van een gemengde grondslag een berekening gemaakt van de proceskosten die aan het op de IE-grondslag gebaseerde deel van de procedure moeten worden toegerekend. Voor dat deel van de kosten volgt een kostenveroordeling met toepassing van art. 1019h Rv. Voor de overige kosten wordt een evenredig deel van het liquidatietarief toegepast:

*'In geval van een gemengde grondslag (bijvoorbeeld merkinbreuk en misleidende reclame) volgt een kostenveroordeling met toepassing van 1019h Rv. voor de proceskosten die aan het op de IE grondslag gebaseerde deel van de procedure moeten worden toegerekend. Voor de overige kosten wordt een evenredig deel van het liquidatietarief toegepast. Bij de vaststelling van het aandeel van de onderscheiden grondslagen in het geschil zal de opgave door partijen als uitgangspunt worden gehanteerd; bij gebreke van een deugdelijke opgave dan wel gemotiveerde betwisting daarvan zal een schatting worden gemaakt.'*⁷²

De verdeelsleutel houdt met andere woorden in dat wanneer een partij in een gemengde zaak in het gelijk wordt gesteld, in beginsel op basis van evenredigheid een vergoeding ex art. 1019h Rv volgt voor de kosten besteed aan het IE-deel, en een forfaitaire vergoeding op basis van het liquidatietarief voor de overige kosten.

Over de praktische bezwaren van deze in de rechtspraak verder ontwikkelde verdeelsleutel is het nodige geschreven.⁷³ Voor advocaten zou in de eerste plaats lastig zijn om de cliënt uit te leggen dat voor de kosten voor het IE-deel van de procedure wel, maar voor het 'gemene' deel geen ruime vergoeding volgt bij winst.⁷⁴ In meeromvattende procedures – waarin bijvoorbeeld een verbod wordt gevraagd op grond van het modellenrecht én slaafse nabootsing – zou het in verband met de verknochtheid ook niet eenvoudig zijn voor de advocaat om in de urenregistratie uit te werken hoeveel tijd aan het modelrechtelijk deel c.q. het slaafse nabootsingsdeel is besteed. In dergelijke meeromvattende geschillen volgt dan een schatting waarbij de partij die meent een sterke zaak te hebben waarschijnlijk zoveel mogelijk tijd en

70 Zie bijv. Hof Den Haag 29 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ0458, IER 2013/43, m.nt. F.W.E. Eijssvogels en m.nt. E.H. Hoogenraad (Wilkinson/Gillette).

71 Kamerstukken I 2006/07, 30392, C, p. 3 (MvA).

72 Punt 1 van de Leidraad Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie 2014), te raadplegen via rechtspraak.nl.

73 Zie bijv. Maas e.a. 2013, p. 231 e.v.; Wefers Bettink & Hoefnagel 2010, p. 336 e.v.; Deurvorst 2012, p. 88 e.v.; Pinckaers 2011, p. 120 e.v.; Van Oorschot & Blomme 2009.

74 Vgl. ook Sluijter 2014, p. 3 e.v.

kosten zal proberen toe te schrijven aan het voorbereiden van (het verweer tegen) het IE-rechtelijk deel, nu die kosten in aanmerking kunnen komen voor vergoeding ex art. 1019h Rv.⁷⁵ Ontbreekt een dergelijke schatting dan zal de rechter daarover ambtshalve beslissen.⁷⁶ Dat heeft gevolgen voor de voorspelbaarheid van de beslissing.⁷⁷

In het algemeen maakt de verdeelsleutel de beslissing over de proceskosten vooral gecompliceerd in procedures waarin de vorderingen slechts ten dele worden toegewezen, of partijen over en weer op punten in het gelijk worden gesteld. Wie heeft te gelden als de in het gelijk gestelde partij wanneer de vorderingen met een IE-grondslag worden toegewezen en de vorderingen gegrond op het gemene recht worden afgewezen, of andersom? Hoe dient in die gevallen de proceskostenbeslissing uit te vallen? Op deze problematiek wordt nader ingegaan in par. 5.5.

87 Het formeel toepassingsbereik

87a 'Handhaving' in de zin van art. 1019 Rv

Het materieel toepassingsbereik ziet op de vraag op *welke rechten* de handhaving betrekking dient te hebben teneinde binnen de reikwijdte van titel 15 van Boek 3 Rv vallen. Kort gezegd vallen geschillen ter handhaving van de in art. 1019 Rv genoemde IE-rechten wel onder het bereik, maar geschillen die voortvloeien uit onrechtmatige daad of tekortkoming in de nakoming van een verbintenis in beginsel niet. De vraag, wat *handhaving* in deze context inhoudt, is een vraag naar het formeel toepassingsbereik en blijkt in de praktijk een al even lastig vraagstuk te zijn.

Zoals in het vorige hoofdstuk aan de orde is gekomen, zijn de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen van de Handhavingsrichtlijn van toepassing op *elke inbreuk* op intellectuele-eigendomsrechten.⁷⁸ Hieronder dient mede te worden begrepen elke *dreigende* inbreuk op IE-rechten.⁷⁹ Uit de rechtspraak van het HvJ EU volgt dat een exequaturprocedure volgend op een IE-inbreukzaak onder het toepassingsbereik valt, 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

⁷⁵ Maas e.a. 2013, p. 250.

⁷⁶ HR 20 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:397, NJ 2015/367 (*Ajax/Promosports*).

⁷⁷ Zie hierna hoofdstuk 8.

⁷⁸ Zie art. 2 lid 1 IE-Handhavingsrichtlijn.

⁷⁹ Zo verplicht art. 9 de lidstaten tot het opnemen in de wetgeving van een voorlopig bevel, door de rechter uit te spreken jegens gedaagde, tot voorkoming van een *dreigende* inbreuk of tot stopzetting van inbreuk (eerste lid, onder a).

beslissing waarbij is vastgesteld dat dit beslag onrechtmatig is.⁸⁰ Geschillen over de (hoogte van de) al of niet te vergoeden thuiskopieheffing vallen er niet onder.⁸¹ De richtlijn is evenmin van toepassing op een administratieve procedure strekkende tot nietigverklaring van een modelrecht. 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.⁸²

Uit de wetsgeschiedenis bij titel 15 van Boek 3 Rv blijkt dat de wetgever niet een verdergaand toepassingsbereik heeft willen realiseren. De memorie van toelichting bij art. 1019 e.v. Rv is op dit punt duidelijk:

*'In titel 15 van het derde boek worden alle bepalingen over handhaving van intellectuele eigendomsrechten die in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geïmplementeerd worden, bijeen gezet. Het betreft maatregelen van civiel procesrecht die genomen kunnen worden naar aanleiding van inbreuk of dreigende inbreuk op rechten die voortvloeien uit de wetten die in artikel 1019 zijn opgesomd (...).'*⁸³

Ten aanzien van de meeste bepalingen van titel 15 van Boek 3 Rv levert de vraag naar de toepasselijkheid meestal geen problemen op. Het *ex parte* bevel⁸⁴ en het bewijsbeslag zijn voorbeelden van maatregelen die in beginsel enkel kunnen worden getroffen door de rechthebbende in geval van (dreigende) inbreuk.⁸⁵ Over de toepasselijkheid van de proceskostenregeling van art. 1019h Rv blijkt minder duidelijkheid te bestaan.⁸⁶ Dat geldt niet zozeer in de gevallen waarin een inbreukverbod wordt gevorderd (art. 1019h Rv wordt in dergelijke gevallen meestal zonder meer van toepassing geacht), maar met name in de randgevallen. Gedoeld wordt op procedures waarin IE-rechten weliswaar onderwerp van het geschil zijn, maar waarin niet direct duidelijk is of sprake is van een (dreigende) inbreuk op die rechten, of de inbreuk slechts van ondergeschikte betekenis is. De hoeveelheid rechtspraak over dit onderwerp toont aan dat in lang niet alle gevallen duidelijk is of sprake is van 'handhaving' in de zin van art. 1019 Rv.

80 HvJ EU 16 juli 2015, C-681/13, ECLI:EU:C:2015:471, IER 2015/49, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Diageo/Simiramida*).

81 HvJ EU 18 oktober 2011, C-406/09, ECLI:EU:C:2011:668, 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*); HvJ EU 10 april 2014, C-435/12, ECLI:EU:C:2014:254 (*ACI/Thuiskopie*).

82 HvJ EU 15 november 2012, C-180/11, ECLI:EU:C:2012:717, IER 2013/34 m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Bericap/Plastinnova*). Zie ook Vrendenburg, '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*), Boek9.nl', B9 11890.

83 *Kamerstukken I* 2006/07, 30392, B. Onderstrepingen toegevoegd.

84 Waarmee zonder tegenspraak een onmiddellijk verbod op (verdere) inbreuk kan worden verkregen, zie art. 1019e Rv. Literatuur.

85 In HR 13 september 2013, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, JOR 2013/31, m.nt. E. Loesberg, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijsvogels is voorgesteld dat het bereik van het bewijsbeslag ruimer is dan IE-zaken.

86 Zie bijv. Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019 Rv, aant. 4; Vrendenburg 2014, p. 226-230.

87b Het ongeldigheidsverweer en de toepasselijkheid van art. 1019h Rv⁸⁷

De proceskostenbepaling onderscheidt zich als gezegd van de overige bepalingen van art. 1019 e.v. Rv vanwege het wederkerige karakter. In tegenstelling tot het *ex parte* bevel en het bewijsbeslag, voorbeelden van maatregelen die uitsluitend ter beschikking staan van de rechthebbende, kunnen beide procespartijen aanspraak maken op de substantiële proceskostenvergoeding van art. 1019h Rv. Het gaat namelijk om een 'algemene regel' waarin niet wordt gesproken van de 'rechthebbende' en de 'inbreukmaker', maar van de 'in het ongelijk gestelde partij' en 'de in het gelijk gestelde partij'. De verliezer wordt veroordeeld in de kosten, ongeacht of hij eiser is of gedaagde, rechthebbende of inbreukmaker. Het systeem brengt mee, dat de partij die zich met succes verweert tegen een inbreukactie van een rechthebbende dus evenzeer haar redelijke en evenredige proceskosten vergoed dient te krijgen.⁸⁸ In de rechtseconomische literatuur wordt dit overigens *two way fee shifting* genoemd, waarover meer in hoofdstuk 8.

In gevallen waarin het de 'inbreukmaker' is die optreedt *tegen* de rechthebbende, is niet altijd duidelijk of het gaat om procedures 'ter handhaving van IE-rechten' waarop art. 1019h Rv van toepassing is. Het is zeker niet altijd zo dat de van inbreuk betichte partij volstaat met het betwisten van de aantijgingen. Zeer geregeld wordt de aanval gekozen, bijvoorbeeld door het bestaan of de geldigheid van het ingeroepen IE-recht aan te vechten. Soms kan worden volstaan met een betwisting in conventie, maar soms is het ook mogelijk of zelfs aangewezen om een nietigheidsvordering in reconventie in te stellen. In bepaalde gevallen zal een afzonderlijke (al of niet parallelle) nietigheidsprocedure aanhangig moeten worden gemaakt of – in geschillen over niet-geregistreerde IE-rechten (zoals auteursrechten) – een verklaring voor recht van niet-inbreuk moeten worden gevraagd. In sommige gevallen heeft de wederpartij van de rechthebbende de keus, maar er zijn ook gevallen waarin de wet een bepaalde processuele weg voorschrijft.⁸⁹ Het betreffen hier geen procedures (of vorderingen of verweren) *ter handhaving van IE-rechten tegen inbreuk*, maar reacties op handhavend handelen of dreigend handhavend handelen door de rechthebbende. In de rechtspraak wordt dit ook wel aangeduid als een 'vooruitgeschoven inbreukverweer'.⁹⁰ Strikt genomen vallen deze vormen van anticipatie op (dreigend) handhavend handelen niet onder de werkingssfeer van de Handhavingsrichtlijn. Een ruimere toepassing valt in die gevallen echter te rechtvaardigen door de wederkerige aard van art. 1019h Rv en met name ook het beginsel van *equality of arms*.⁹¹

87 Zie ook Vrendenbarg 2014, p. 226-230.

88 De wederkerigheid staat niet ter discussie; zie ook conclusie A-G Verkade (ECLI:NL:PHR:2015:2307) voor HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900 (*Leo Pharma/Sandoz*), sub 5; C.J.S. Vrendenbarg, annotatie bij HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0393, *BIE* 2012/65 (*Knooble/NNI*).

89 A-G Verkade, ECLI:NL:PHR:2015:2307 voor HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900 (*Leo Pharma/Sandoz*), sub 5.7.1.-5.7.2.

90 Hof Den Haag 29 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP9443, *IER* 2011/45, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*X/De Thuis kopie*); Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902, *IER* 2013/36, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Danisco/Novozymes*).

91 Zie ook Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h, aant. 1; conclusie A-G Verkade, ECLI:NL:PHR:2015:2307 voor HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900 (*Leo Pharma/Sandoz*), sub 5; zie hiervoor hoofdstuk 3.

Teneinde duidelijkheid te creëren over de toepasselijkheid van art. 1019h Rv in verschillende procedures heeft Verkade in zijn conclusie voor het arrest *Leo Pharma/Sandoz* een 'glijdende schaal' opgesteld.⁹² Aan de hand van het overzicht van processuele varianten waarin de geldigheid van het ingeroepen IE-recht wordt aangevochten, kan relatief eenvoudig worden vastgesteld in hoeverre sprake is van procedure waarop art. 1019h Rv van toepassing is.⁹³ In de literatuur is de glijdende schaal van Verkade gehuldigd als een voor de praktijk zeer bruikbaar overzicht.⁹⁴ Hoewel de Hoge Raad in het arrest *Leo Pharma/Sandoz* niet toekwam aan een bespreking en de indeling ook nadien niet expliciet heeft aanvaard als geldend recht, volgt uit latere rechtspraak dat de schaal inderdaad als leidraad heeft te gelden.

In essentie zijn de processuele varianten in drie categorieën in te delen. De eerste categorie ziet op nietigheidsverweren in een inbreukprocedure (in conventie dan wel reconventie), en nietigheidsprocedures die parallel aan inbreukprocedures zijn ingesteld. Dit zijn voorbeelden van acties van de wederpartij van de rechthebbende die een gevolg zijn van (of gevolgd worden door) een inbreukactie door de rechthebbende, door het hof Den Haag ook wel aangeduid als een 'vooruitgeschoven inbreukverweer'. Art. 1019h Rv is hierop van toepassing.⁹⁵ De categorie van processuele varianten waarop art. 1019h Rv niet van toepassing is, wordt gevormd door de spontane oppositie- en nietigheidsprocedures bij een rechtelijke dan wel administratieve instantie.⁹⁶ De 'middenmoot' bestaat uit de varianten waarbij reeds wel is gesommeerd of anderszins is gewezen op mogelijk handhavend optreden, maar daaraan nog geen vervolg is gegeven. In hoeverre een (oppositie- of) nietigheidsprocedure in die gevallen is aan te merken als een anticipatie op dreigend handhavend handelen, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval.

Uit rechtspraak volgt dat duidelijke aanwijzingen moeten bestaan dat de rechthebbende daadwerkelijk voornemens is handhavend op te treden om een nietigheids-

92 Conclusie A-G Verkade, ECLI:NL:PHR:2015:2307 voor HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900 (*Leo Pharma/Sandoz*).

93 De glijdende schaal sluit overigens aan bij de vaste, richtinggevende rechtspraak van het Hof Den Haag over het formeel toepassingsbereik. Zie met name Hof Den Haag 29 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP9443, *IER* 2011/45, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*X/De Thuis kopie*).

94 Truijens 2016, p. 308; Vrendenburg 2014, p. 226-230. Zie ook Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h, aant. 2.

95 Hof Den Haag 29 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP9443, *IER* 2011/45, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*X/De Thuis kopie*). Voorbeelden zijn Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902, *IER* 2013/36, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Danisco/Novozymes*); HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900 (*Leo Pharma/Sandoz*); Rb. Den Haag 27 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8596 (*Accord/Medac*).

96 HvJ EU 15 november 2012, ECLI:NL:XX:2012:BY4086 (*Bericap/Plastinnova*); Rb. Den Haag 20 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8161 (*Flooring/4F*); Rb. Den Haag 13 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8130 (*Unilever/Technopharma*); Hof Den Haag 26 januari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1322 (*Pacogi/Chanel*); Hof Den Haag 17 maart 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1771 (*Doebros/Staat*); Rb. Den Haag 18 maart 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2856 (*Afyon*).

procedure onder het toepassingsbereik van art. 1019h Rv te brengen.⁹⁷ Per geval zal dus moeten worden vastgesteld in hoeverre daarvan sprake is. In de zaak *Pharmaceuticals/Mylan*⁹⁸ werd art. 1019h Rv niet van toepassing geacht op een nietigheidsprocedure die niet volgde op 'voldoende concrete dreiging van handhaving' van het octrooi. Niet voldoende concreet werden bevonden de (gestelde) omstandigheden dat (i) de octrooihouder tijdens onderhandelingen voorafgaand aan de procedure zou hebben geëist dat Mylan tijdens de onderhandelingen niet op de markt zou komen met een mogelijk inbreukmakend product, dat (ii) de octrooihouder de geldigheid van het octrooi heeft verdedigd en dat (iii) de octrooihouder niet kenbaar heeft gemaakt het octrooi niet jegens Mylan te zullen handhaven. Het enkel aanvoeren dat in onderhandelingen zou zijn geëist dat de wederpartij niet op de markt zou komen en dat in de Verenigde Staten handhavend zou zijn opgetreden tegen een derde op basis van een Amerikaans octrooi werd evenmin voldoende geacht.⁹⁹ Voldoende concrete dreiging werd wel aanwezig geacht in het geval waarin een sommatie was verzonden waarin tevens werd aangekondigd dat een procedure zou worden begonnen waarin een verbodsvordering zou worden ingesteld.¹⁰⁰ Ook werd een brief waarin ten onrechte werd 'gewapperd' met IE-rechten aangemerkt als een concrete dreiging van handhaving van IE-rechten.¹⁰¹

In verschillende, met name vóór de publicatie van de glijdende schaal van Verkade gewezen arresten van de Hoge Raad zijn proceskostenveroordelingen op grond van art. 1019h Rv uitgesproken in procedures waarin geen sprake was van (dreigend handhavend handelen tegen) inbreuk. In de zaak *Knooble/NNI* verweerde het NNI zich tegen een door Knooble gevorderde verklaring voor recht dat de NEN-normen rechtenvrij zijn.¹⁰² De Hoge Raad overwoog dat het verweer van NNI moet worden aangemerkt als een 'verweer (...) ter handhaving van haar intellectuele eigendomsrechten'. In feitelijke instanties was echter gesteld noch gebleken dat Knooble een inbreuk op het auteursrecht van het NNI had begaan of dreigde te begaan. A-G Langemeijer concludeerde dan ook – met verwijzing naar de tot dan toe geldende rechtspraak dat art. 1019h Rv alleen van toepassing is op (dreigende) inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten – dat art. 1019h Rv hier niet van toepassing is. De Hoge Raad veroordeelde Knooble niettemin in de proceskosten ex art. 1019h Rv. Volgens de Hoge Raad is '[d]ie, door Knooble betwiste, aanspraak (...) gegrond, nu NNI, die op het standpunt staat dat zij auteursrechthebbende is ten aanzien van de NEN-normen, in cassatie verweer heeft gevoerd teneinde te voorkomen dat op vordering van Knooble voor recht zal worden verklaard dat de NEN-normen waarnaar in het Bouwbesluit of de Regeling Bouwbesluit wordt verwezen, vrij zijn van

97 Hof Den Haag 2 februari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:152, r.o. 5.6.

98 Rb. Den Haag 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:19241, *IER* 2014/33, m.nt. A. Kupecz (*Pharmaceuticals/Mylan*).

99 Hof Den Haag 2 februari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:152, r.o. 5.6.

100 Rb. Den Haag 23 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14189 (*Brite Strike*).

101 Rb. Den Haag (vzr.) 3 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:12937 (*Mooreast/Vryhof*). Zie ook Hof Den Bosch 9 juli 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:2993 (*Digitus/Bubble*).

102 HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0393, *BIE* 2012/65, m.nt. C.J.S. Vrendenburg (*Knooble/NNI*), r.o. 3.14-15.

auteursrechten'. Ook in het arrest *Stichting Leenrecht/Vereniging van Openbare Bibliotheken* – waarin de vraag voorlag of verlenging van de uitlending heeft te gelden als een nieuwe, zelfstandige uitlending waarover een vergoeding betaald dient te worden – sprak de Hoge Raad een veroordeling ex art. 1019h Rv uit jegens de verliezende partij.¹⁰³ Uit latere rechtspraak laat zich afleiden dat de Hoge Raad conform de glijdende schaal recht spreekt, maar in de lagere rechtspraak duiken zo nu en dan nog voorbeelden op die in lijn zijn met de initiële, ruime benadering van het toepassingsbereik door de Hoge Raad.¹⁰⁴

87c Vervolgprocedures en incidenten in IE-zaken

Uit de rechtspraak van het HvJ EU volgt dat procedures die het vervolg zijn op een procedure ter handhaving van IE-rechten, ook onder het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn vallen.¹⁰⁵ Het in deze rechtspraak geformuleerde criterium voor de bepaling van de toepasselijkheid is of de betreffende procedure noodzakelijk kan worden geacht om een einde te kunnen maken aan de schending van IE-rechten.¹⁰⁶ In de Leidraad Indicatie-tarieven IE (versie 2014) staat het als volgt omschreven:

'De tarieven worden toegepast in procedures waarin aan het gevorderde de in artikel 1019 Rv genoemde regelgeving ten grondslag is gelegd (de ie grondslag). (...) Toepassing vindt ook plaats in incidenten in de hiervoor genoemde procedures, procedures die het vervolg zijn op de hiervoor genoemde procedures (voorbeeld: schade Staatprocedure ter vaststelling van de door merkinbreuk geleden schade; executiegeschil over tenuitvoerlegging van een verbod tot merkinbreuk en exequatur-procedures).'

De Indicatie-tarieven in hoger beroep en cassatie, versie 1 april 2017 bepalen:

'De tarieven worden toegepast in procedures waarop artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn van toepassing is. (...) Toepassing vindt ook plaats in incidenten in de hiervoor genoemde procedures en in procedures die het vervolg zijn op de hiervoor genoemde procedures, voor zover die incidenten en procedures onder het bereik van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn vallen.'

103 HR 23 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7484 (*Stichting Leenrecht/Vereniging van Openbare Bibliotheken*).

104 In Rb. Den Haag 18 januari 2012, HA ZA 10-4464 (*KeyToMetals/Stahlschlüssel*) en Rb. Rotterdam 4 september 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:7817 (*Savoy Club*) kwam uitsluitend de geldigheid van de betreffende IE-rechten aan de orde maar werden de kosten met toepassing van art. 1019h Rv vergoed. In Rb. Amsterdam 21 september 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:5983 werd het toepassingsbereik van art. 1019h Rv eveneens ruim uitgelegd, zie r.o. 4.81: 'Hoewel de vorderingen onder 1 t/m 7 en 14 strikt genomen niet zien op de handhaving van intellectueel eigendomsrecht maar op nakoming van de licentieovereenkomst, dient het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv ruim te worden opgevat.' Zie ook Rb. Noord-Holland (vzr.) 14 oktober 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:10330 (*Lichtfabriek*), waarin art. 1019h Rv van toepassing werd geacht op een geschil over de nakoming van een vaststellingsovereenkomst die in de kern ziet op de bescherming van IE-rechten.

105 Zie hiervoor hoofdstuk 2.

106 Vgl. art. 1 IE-Handhavingsrichtlijn: 'Deze richtlijn betreft de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen.'

In deze lijn worden executiegeschillen geacht onder het bereik van de richtlijn te vallen, althans voor zover het daarbij gaat om de vraag of het gebod tot staking (of het verbod inbreuk te maken) al dan niet is nageleefd.¹⁰⁷ Ver strekkend is het toewijzen van de 1019h-kosten in een executiegeschil waarin het ging om de inhoud en mogelijkheid van een accountantscontrole van de opgave van inbreukmakende zaken.¹⁰⁸ In beginsel vallen incidenten in inbreukgeschillen, zoals een incident tot opheffing van beslag, ook onder het toepassingsbereik van art. 1019h Rv, maar de rechtspraak lijkt op dit punt niet eenduidig te zijn.¹⁰⁹ Hetzelfde geldt voor schade-staatprocedures, die nu weer als een vervolgpprocedure en dan weer als een zelfstandige procedure worden aangemerkt.¹¹⁰ Art. 1019h Rv is niet van toepassing geacht op een voorlopig getuigenverhoor dat is verzocht omdat werd *vermoed* dat mogelijk inbreuk op IE-rechten is gepleegd.¹¹¹ Maar anderzijds wordt art. 1019h Rv wel geacht van toepassing te zijn op een procedure waarin wordt verzocht om inzage ex art. 843a Rv indien sprake was van een vermoeden van inbreuk.¹¹² Ook is art. 1019h Rv toegepast in een procedure in hoger beroep tegen een beslissing die in het kader van een voorlopig deskundigenbericht is genomen. Hof Den Haag overwoog dat het feit dat 'het in deze appelprocedure met name gaat om proces-rechtelijke geschilpunten [hieraan] niet af [doet]'.¹¹³ In andere gevallen vormde de omstandigheid dat het uitsluitend nog gaat om procesrechtelijke geschilpunten juist aanleiding om art. 1019h Rv niet van toepassing te achten.¹¹⁴ De rechtspraak over de (niet-)toepasselijkheid op vervolgpcedures laat kortom geen eenduidig beeld zien.

88 Temporele toepasselijkheid

Naast materiële en formele gronden zijn er temporele gronden op basis waarvan de toepasselijkheid van art. 1019h Rv moet worden vastgesteld. Hoewel het buiten toepassing zijn van de regeling op temporele gronden ruim 10 jaar na de inwer-

107 Hof Den Haag 8 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2015:3339 (*Ventraco*); Hof Den Bosch 23 oktober 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:2074 (*TAN/Pontifix*); Hof Leeuwarden 15 maart 2012, ECLI:NL:RBLLE:2011:BV7389 (*Januskachels*); Hof Den Haag 19 mei 2009 (*VDV/geïntimeerde*); Rb. Utrecht (vzr.) 29 februari 2012, IEF 10976 (*MiecMarketing/Buurt & CO*).

108 Hof Den Bosch 2 december 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:5069 (*Allposters/Pictoright*).

109 In Rb. Den Haag 9 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:13329 (*GEU/Snappet*) werden de kosten voor het incident tot opheffing van het beslag toegewezen.

110 Rb. Den Haag 17 september 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:16693 (*Veap/Automotive*); Rb. Den Haag 15 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:4377 (*Fiksz/Stokke*).

111 Hof Arnhem-Leeuwarden 30 oktober 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:8314 (*Top Twence*).

112 HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (*AIB/Novisem*); Rb. Den Haag (vzr.) 15 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:15431 (*AAB/MES*).

113 Hof Den Haag 26 juni 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2009 (*DCC/Forax*).

114 Zo werd in Hof Amsterdam 30 juni 2014, ECLI:NL:GHAMS:2013:2385 (*American Cola*) art. 1019h Rv niet van toepassing geacht op een vordering tot zekerheidsstelling van de proceskosten. Zie ook Hof Amsterdam 30 juli 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2385. In Hof Amsterdam 8 oktober 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3255 werd de vordering ex art. 1019h Rv afgewezen omdat het recht van intellectuele eigendom geen onderwerp van geschil is in het hoger beroep. Zie HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1087, waarin is geoordeeld dat het tussen partijen resterende geschilpunt aangaande uitsluitend nog de proceskosten niet door art. 1019h Rv wordt bestreken (r.o. 3.6.).

kingtreding van de richtlijn niet vaak meer voorkomt, zal in deze paragraaf voor de volledigheid kort worden ingegaan op het temporele toepassingsbereik van de richtlijnbepalingen.

De uitvoeringswet met betrekking tot de richtlijn bepaalt dat de art. 1019-1019i Rv niet van toepassing zijn op procedures 'waarvan de dagvaarding of het verzoekschrift vóór of op de dag van inwerkingtreding ervan is uitgebracht'.¹¹⁵ Titel 15 van Boek 3 Rv is als gezegd op 1 mei 2007 in werking getreden, maar de richtlijn had uiterlijk op 29 april 2006 geïmplementeerd moeten zijn. Daarom heeft 29 april 2006 als overgangsrechtelijke 'peildatum' te gelden.¹¹⁶ Ten aanzien van procedures die zijn ingeleid met een processtuk daterend van na 29 april 2006, maar vóór 1 mei 2007 geldt aldus dat door richtlijnconforme uitleg van art. 237 e.v. Rv geanticipeerd moet worden op art. 1019h Rv.¹¹⁷ Er pleegt geen onderscheid te worden gemaakt tussen de kosten gemaakt voor en na de peildatum. Indien is vastgesteld dat een procedure binnen het temporeel toepassingsbereik van de richtlijn valt, dan worden de gevorderde proceskosten op de voet van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn begroot en vastgesteld, ongeacht de periode waarin zij zijn gemaakt.¹¹⁸

Het is niet mogelijk om in *lopende* procedures die vóór 29 april 2006 zijn ingeleid op een later moment in de procedure alsnog de proceskosten op grond van richtlijnconforme toepassing van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn te vorderen. Volgens de parlementaire geschiedenis 'is [het] niet in belang van een efficiënte procesvoering als ten gevolge van de nieuwe wet in een lopende procedure bij vermeerdering van eis de gevorderde maatregelen uitgebreid kunnen worden'.¹¹⁹ De vraag of een schadestaatprocedure is aan te merken als een afzonderlijke dan wel als een vervolgprocedure, is verschillende malen aan de orde gesteld. Volgens de rechtbank Den Haag is een schadestaatprocedure aan te merken als een vervolgprocedure. Indien de schadestaatprocedure volgt op een nog niet voltooide, vóór 29 april 2006 aangevangen hoofdprocedure, dan valt deze buiten de werkingssfeer van de richtlijn.¹²⁰ In een andere zaak echter oordeelde dezelfde rechtbank dat de schadestaatprocedure voor de proceskostenbeslissing ex art. 237 en 1019h Rv moet worden aangemerkt als een zelfstandige procedure. Voor de temporele toepasselijkheid moet dus worden uitgegaan van de datum dagvaarding van de schadestaatprocedure.¹²¹ De vraag rijst, in hoeverre het aanmerken van de schadestaatprocedure als

115 Art. IX van de Wet van 8 maart 2007 ter uitvoering van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, *Stb.* 108.

116 HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra/Nieuw-Amsterdam*), r.o. 5.4.1.; conclusie A-G Verkade (ECLI:NL:PHR:2013:BZ4098) voor HR 26 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4098 (*G-Star/Benetton*), sub 3.8.3.; Rb. Rotterdam 25 maart 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:2044 (*FKP/Spirits*).

117 Zie bijv. Rb. Den Haag 27 augustus 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:10773 (*Ajinomoto/GBT*).

118 Zie ook Rb. Den Haag 27 augustus 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:10773 (*Ajinomoto/GBT*). Anders: Rb. Amsterdam (vzr.) 17 september 2010, KG ZA 10-1433, WT/PvV (*Cassina/R.*).

119 *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 33 (MvT).

120 Rb. Den Haag 17 september 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:16693 (*Veap/Automotive*).

121 Rb. Den Haag 15 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:4377 (*Fiksz/Stokke*).

zelfstandige procedure gevolgen heeft voor de formele toepasselijkheid van art. 1019h Rv. Het criterium is in die context immers of sprake is van een *vervolg-procedure* op een inbreukprocedure, zie nr. 87.

Hoger beroep procedures zijn daarentegen aan te merken als ‘nieuwe’ procedures, waarop deze wet wel van toepassing is, mits uiteraard de appeldagvaarding is uitgebracht na de peildatum.¹²² Over de toepassing van de proceskostenregel in appelprocedures zie nader par. 5.8. Hetzelfde geldt in beginsel voor de procedure in cassatie (par. 5.9). De procedure na verwijzing daarentegen kan niet als een zelfstandige procedure worden aangemerkt: op grond van art. 424 Rv dient de rechter, naar wie het geding is verwezen, de behandeling daarvan voort te zetten en te beslissen met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad c.q. het HvJ EU. De temporele toepasselijkheid van art. 1019h Rv op een procedure na verwijzing hangt dus af van de datum van de dagvaarding van de procedure waarvan de procedure na verwijzing een voortzetting is, en niet van de datum van de dagvaarding van de appelprocedure na verwijzing.¹²³ Zie voorts par. 5.11.

89 Wie bepaalt de toepasselijkheid van art. 1019h Rv?

Uit (lagere) rechtspraak volgt dat van de toepasselijkheid van art. 1019h Rv pleegt te worden uitgegaan indien beide partijen de proceskosten op grond van art. 1019h Rv vorderen en/of beide partijen aanvoeren dat de bepaling op het geschil van toepassing is te achten.¹²⁴ Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan hieruit worden afgeleid dat partijen een van art. 237 Rv afwijkende proceskosten-beslissing wensen, dan wel dat de toepasselijkheid van de bepaling *ratione materiae* niet ter discussie staat, zodat een nader onderzoek naar de toepasselijkheid achterwege kan blijven.¹²⁵ Het komt echter ook voor dat één partij een beroep doet op art. 1019h Rv, maar de wederpartij niet althans de wederpartij zich niet over de

122 *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 33 (MvT): ‘Krachtens het voorgestelde overgangsrecht zal deze wet niet van toepassing zijn op lopende procedures. Het is niet in belang van een efficiënte procesvoering als ten gevolge van de nieuwe wet in een lopende procedure bij vermeerdering van eis de gevorderde maatregelen uitgebreid kunnen worden. Wel zal de nieuwe wet van toepassing zijn bij het instellen van hoger beroep.’

123 Vgl. Conclusie A-G Verkeide inzake HR 26 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4098 (*G-Star/Benetton*), sub 3.8.6., voetnoten 14 en 15; Hof Den Haag, 21 augustus 2012, *IEPT* 20120821 (*Primus/Roche*); Hof Den Haag 16 juni 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1770 (*Edco/MAG*). Partijen die zich voegen in een zaak waarvan de appeldagvaarding is uitgebracht vóór 29 april 2006 kunnen evenmin aanspraak maken op vergoeding van de proceskosten uit hoofde van art. 1019h Rv, zie Hof Den Haag 28 februari 2012, zaaknr. 200.084.596/01 (*Orbus Neich/Boston Scientific & Medinol*).

124 Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902 (*Danisco/Novozymes*); Rb. Den Haag (vzr.) 13 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:11062 (*Scoezh/Buma & Sena*).

125 Vgl. conclusie A-G Wissink (ECLI:NL:PHR:2012:BX7484) voor HR 23 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7484 (*Stichting Leenrecht/VOB*), sub 3.53, waarbij Wissink opmerkt dat van de toepasselijkheid moet worden uitgegaan gelet op HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0393 (*Knooble/NNI*).

toepasselijkheid van de bepaling uitlaat. Hof Den Haag oordeelde in de zaak *Hoogendonk/Dutch Spiral* dat het hof de vordering ex art. 1019h Rv van Dutch Spiral 'niettemin het feit dat Hoogendonk niet aanvoert dat het onderhavige geschil niet onder het materiële toepassingsbereik van de artikelen 1019 e.v. Rv valt, [...] dat ambtshalve [dient] te beoordelen'.¹²⁶ Hieruit kan worden afgeleid, dat ambtshalve beoordeling van de toepasselijkheid van art. 1019h Rv in ieder geval aan de orde is indien één partij zich hierover niet heeft uitgelaten.¹²⁷

In 2015 heeft de Hoge Raad in het *LMR-arrest* overwogen dat de rechter de taak heeft ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan.¹²⁸ Het is vooralsnog niet duidelijk in hoeverre hiermee wordt beoogd de 'autonomie' van partijen op dit terrein in te perken. Een ambtshalve oordeel over de (niet-)toepasselijkheid lijkt niet op zijn plaats indien beide partijen uitdrukkelijk een van art. 237 Rv c.q. art. 1019h Rv afwijkende, ruimere dan wel gematigde proceskostenbeslissing zijn overeengekomen. Beide bepalingen zijn immers van regeland recht. Over de taken en bevoegdheden van de rechter bij de uitleg en toepassing van art. 1019h Rv zie nader hoofdstuk 6.

90 Deelconclusie

De toepasselijkheid van art. 1019h Rv dient op materiële, formele en temporele gronden te worden vastgesteld. Met name de formele afbakening van het toepassingsbereik heeft tot vragen geleid. Uit de rechtspraak valt de vuistregel af te leiden dat geschillen ter handhaving van IE-rechten onder het toepassingsbereik van art. 1019h Rv vallen, evenals geschillen ter anticipatie op dreigend handhavend handelen. Voorts vallen procedures (incidenten en vervolgpcedures) onder het bereik die noodzakelijk worden geacht om een einde te kunnen maken aan de schending van IE-rechten. De rechtspraak is niet eenduidig op dit punt.

¹²⁶ Hof Den Haag 17 januari 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV1072 (*Hoogendonk/Dutch Spiral*), r.o. 18.

¹²⁷ F.W.E. Eijsvogels, annotatie bij HvJ EU 15 november 2012, ECLI:NL:XX:2012:BY4086 (*Bericap/Plastinnova*) en Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902, *IER* 2012/34 (*Danisco/Novozymes*). Zie bijv. Hof Den Haag 24 juli 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX6075 (*Pfizer/UVIT*) waarin het Hof overwoog (6.3): 'UVIT/VGZ maakt aanspraak op een volledige vergoeding van haar proceskosten, te begroten op de voet van artikel 1019h Rv. Tegen de toepassing van deze bepaling is door Pfizer geen bezwaar gemaakt, hoewel haar vorderingen deels zijn gegrond op onrechtmatige daad. Het hof dient ambtshalve te beoordelen of bedoelde bepaling toepassing kan vinden. Nu een vordering gegrond op onrechtmatige daad, ook indien deze gerelateerd is aan een intellectueel eigendomsrecht, buiten het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv valt, zal het hof de vordering in zoverre afwijzen.'

¹²⁸ Rb. Utrecht (vzr.) 15 augustus 2012, *IER* 2013/9 (*Boehringer/Teva*), r.o. 4.37: 'Beide partijen hebben de stelling betrokken dat het onderhavige geschil onder het materiële toepassingsbereik van art. 1019 e.v. Rv valt. Zoals het hof Den Haag bij zijn arrest van 17 januari 2012 heeft geoordeeld (ECLI:NL:GHSGR:2012:BV1072), dient de rechter dat evenwel ambtshalve te beoordelen.'

5.4 Het desgevorderd-vereiste

91 Inleiding

Art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn en art. 1019h Rv zijn in hoofdlijnen identiek, maar kennen één belangrijk verschil in redactie. Bij de omzetting is aan art. 1019h Rv het woord 'desgevorderd' toegevoegd. Dit betekent dat voor toewijzing van de proceskosten op grond van art. 1019h Rv sprake moet zijn van een daartoe strekkende vordering (althans aanspraak of verzoek). Blijft een dergelijke vordering achterwege, dan zal de rechter niet in staat zijn een veroordeling op de voet van art. 1019h Rv uit te spreken.¹²⁹ Aldus heeft de Nederlandse wetgever een extra vereiste voor toewijzing van de proceskosten gesteld, ten opzichte van zowel art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn als art. 237 Rv, op grond waarvan de rechter ambtshalve dient te komen tot een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten.¹³⁰ De aanvulling heeft evenwel niet tot vragen geleid tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste en Tweede Kamer. De praktijk lijkt daarentegen wel te hebben geworsteld met de invulling van het desgevorderd-vereiste en met name het daaraan verbonden vereiste van de gespecificeerde kosten-opgave, zo blijkt uit de omvangrijke jurisprudentie over dit onderwerp.

Overigens moet de term 'desgevorderd' niet zo worden begrepen dat in verzoekschrift-procedures geen proceskostenveroordeling op grond van art. 1019h Rv mogelijk zou zijn.¹³¹ Art. 1019h Rv kan (dus) ook van toepassing zijn op een verzoekschriftprocedure.¹³² Dit is in overeenstemming met de Handhavingsrichtlijn, die geen onderscheid maakt tussen dagvaardings- en verzoekschriftprocedures.¹³³ De wet KEI maakt het onderscheid ook niet meer. Hetgeen in het navolgende aan de orde zal komen zal daarom betrekking hebben op beide typen procedures, tenzij anders staat aangegeven.

92 Het Endstra-arrest

In het *Endstra-arrest* van 30 mei 2008 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over het desgevorderd-vereiste van art. 1019h Rv.¹³⁴ In de zaak van de zonen van Endstra tegen uitgeverij Nieuw Amsterdam c.s. lag de vraag voor of aan op tussen Endstra en politieambtenaren op de achterbank gevoerde gesprekken auteursrechtelijke bescherming toekomt. In hoger beroep had Nieuw Amsterdam aan het slot van het pleidooi een kostenspecificatie ten bedrage van € 29.957,65 overgelegd ter onderbouwing van haar vordering tot veroordeling van de erven van Endstra in de proceskosten, inclusief

129 Van Nispen, in: *T&C Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h, aant. 8; Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h Rv, aant. 3.

130 Zie hiervoor hoofdstuk 4. Zie ook Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2016/126; Sluijter 2011, hoofdstuk 4.

131 Zie bijv. Van Nispen, in: *T&C Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h Rv, aant. 2.

132 Vgl. Hof Den Haag 30 maart 2010, *BIE* 2010/40, m.nt. P.J.M. Steinhäuser (*Four Seasons Hotels*), r.o. 3.

133 Vgl. Hof Den Haag 22 december 2009, *BIE* 2010/20, m.nt. M. Bronneman (*Lundbeck/Tiefenbacher*); Hof Den Haag 30 maart 2010, *BIE* 2010/40, m.nt. P.J.M. Steinhäuser (*Four Seasons Hotels*); Rb. Den Haag 13 januari 2014, *IEPT* 20140113 (*GTG/Hendrix*).

134 HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra/Nieuw-Amsterdam*).

de werkelijke advocaatkosten. Daarbij deden Nieuw Amsterdam c.s. een rechtstreeks beroep op art. 14 van de Richtlijn. Het Hof Amsterdam wees de vordering echter af. Volgens het Hof is het in strijd met een goede procesorde om de verlangde proceskostenveroordeling, die niet althans onvoldoende viel af te leiden uit de bewoordingen van de memorie van antwoord, in een zo laat stadium van de procedure expliciet te verwoorden en kenbaar te specificeren, waardoor de wederpartij zich daartegen 'ongenoegzaam' heeft kunnen verweren.¹³⁵ Het Hof sprak daarom een veroordeling in de proceskosten op grond van het art. 237 Rv en het gebruikelijke liquidatietarief uit. Zoals inmiddels duidelijk moge zijn heeft dat aanzienlijke consequenties voor de vergoeding (uiteindelijk is niet meer dan een bedrag van € 2.682 aan salaris procureur en € 296 voor de verschotten toegekend aan Nieuw Amsterdam). In cassatie voerden Nieuw Amsterdam c.s. onder meer aan dat – anders dan art. 1019h Rv – noch art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn noch art. 237 Rv als voorwaarde stellen dat de proceskosten dienen te worden gevorderd en dat het Hof daarom ambtshalve althans richtlijnconform had moeten oordelen. De Hoge Raad sanctioneerde echter het oordeel van het Hof en oordeelde dat moet worden aangenomen dat het desgevorderd-vereiste ook in art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn ligt besloten:

*'Hoewel art. 14 Handhavingsrichtlijn niet met zoveel woorden bepaalt dat voor toeschatting van de volledige proceskosten sprake moet zijn van een daartoe strekkende vordering, aanspraak of verzoek - in tegenstelling tot het bij de implementatiewet ingevoerde art. 1019h Rv., dat bepaalt dat die kosten 'desgevorderd' worden toegewezen - moet worden aangenomen dat die eis ook in art. 14 Handhavingsrichtlijn besloten ligt. Zonder dat de betrokken partij op enigerlei wijze aanspraak maakt op vergoeding van de volledige proceskosten die art. 14 Handhavingsrichtlijn de in het gelijk te stellen partij in het vooruitzicht stelt, en daarvan een gespecificeerde opgave doet, is de rechter immers niet in staat een daartoe strekkende veroordeling uit te spreken. Vergoeding van volledige proceskosten op de voet van art. 14 Handhavingsrichtlijn dient daarom te worden gevorderd, en de gevorderde kosten dienen zo tijdig opgegeven en gespecificeerd te worden dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren.'*¹³⁶ (onderstreping toegevoegd)

Het oordeel van de Hoge Raad, voor zover het het desgevorderd-vereiste betreft, is in lijn met de opvatting van A-G Verkade, die heeft gesteld dat het in art. 1019h Rv opgenomen desgevorderd-vereiste niet in strijd is met communautair recht.¹³⁷ Volgens Verkade moet debat over art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn c.q. art. 1019h Rv mogelijk zijn, niet alleen omdat het bij toepassing daarvan om hogere bedragen gaat dan bij het gebruikelijke liquidatietarief, maar ook omdat de in de bepaling neergelegde criteria 'algemene regel', 'redelijke' en 'evenredige' kosten en 'billijkheid' om een debat zouden vragen.¹³⁸ Zonder een daarop gerichte vordering kan de rechter de

¹³⁵ Hof Amsterdam 8 februari 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ8071 (*Endstra/Nieuw-Amsterdam*), r.o. 4.13.

¹³⁶ HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra/Nieuw-Amsterdam*), r.o. 5.4.1.

¹³⁷ Conclusie A-G Verkade (ECLI:NL:PHR:2008:BC2153) voor HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra/Nieuw-Amsterdam*).

¹³⁸ Dat volgt ook uit ov. 17 van de 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.'

betreffende aanspraak immers niet beoordelen aan de hand van deze criteria.¹³⁹ Het desgevorderd-vereiste strekt er bovendien toe de gedaagde partij in staat te stellen zijn verweer adequaat voor te bereiden. In dat verband verwijst A-G Verkade naar art. 6 EVRM en, meer specifiek, naar het daaruit voortvloeiende beginsel van hoor en wederhoor. Aldus wordt in dit fundamentele beginsel van het procesrecht de rechtvaardiging gevonden voor de toevoeging van het desgevorderd-vereiste aan art. 1019h Rv door de Nederlandse wetgever.¹⁴⁰ Het is inmiddels vaste rechtspraak dat wanneer de kosten ex art. 1019h Rv niet zijn gevorderd, in beginsel geen veroordeling op die grond wordt uitgesproken.¹⁴¹

93 De vordering ex art. 1019h Rv

Uit het *Endstra-arrest* volgt dat de vordering tot veroordeling in de proceskosten op grond van art. 1019h Rv tijdig dient te worden ingesteld. Op het vereiste van tijdigheid wordt hierna ingegaan, en op de bijzonderheden in hoger beroep en cassatie zie par. 5.8 en 5.9. De vordering dient voorts te worden onderbouwd met een opgave van de kosten en een specificatie daarvan.¹⁴² De vereisten van een tijdige en gespecificeerde opgave strekken er enerzijds toe zowel de rechter als de wederpartij in staat te stellen de vordering te beoordelen, en anderzijds de wederpartij in de gelegenheid te stellen zich daartegen adequaat te verweren.¹⁴³

Het desgevorderd-vereiste van art. 1019h Rv geldt onverminderd voor de gedaagde partij die aanspraak wil maken op de proceskosten op grond van dat artikel. Het is niet nodig deze vordering in reconventie in te stellen, maar ook de gedaagde partij kan in beginsel niet volstaan met de formule 'kosten rechtens' zoals gebruikelijk is bij toepassing van art. 237 Rv.¹⁴⁴ Voor toewijsbaarheid van de proceskosten ex art. 1019h Rv dient (ook) de gedaagde partij deze aanspraak kenbaar te maken met

139 Conclusie A-G Verkade (ECLI:NL:PHR:2008:BC2153) voor HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra/Nieuw-Amsterdam*), sub 6.15; Zie ook A-G Huydecoper (ECLI:NL:PHR:2010:BK5756) voor HR 26 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK5756 (*Baas in Eigen Huis/Plazacasa*), sub 36.

140 Conclusie A-G Verkade (ECLI:NL:PHR:2008:BC2153) voor HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra/Nieuw-Amsterdam*), sub 6.14: 'Aangezien (verdere) harmonisatie van het procesrecht in burgerlijke, handels- en IE-zaken ontbreekt zullen (ook) de nationale regels en beginselen van een goede procesorde – waaronder het beginsel van hoor en wederhoor – hier hun functie kunnen en dienen te vervullen.' Zie hiervoor hoofdstuk 3.

141 Een enkele keer is een proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv uitgesproken zonder een daartoe strekkende vordering. Zie bijv. HR 13 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV8218 (*A/JB Inflatable*); Rb. Dordrecht (vzr.) 15 september 2011, ECLI:NL:RBDOR:2011:BT1520 (*Artiestenverloning/Prae*), vernietigd in Hof Den Haag 13 maart 2013, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV8723 (*Prae/Artiestenverloning*).

142 HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra/Nieuw-Amsterdam*), r.o. 5.4.1.

143 Conclusie A-G Verkade (ECLI:NL:PHR:2008:BC2153) voor HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra/Nieuw-Amsterdam*); conclusie A-G Huydecoper (ECLI:NL:PHR:2010:BK5756) inzake HR 26 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK5756 (*Baas in Eigen Huis/Plazacasa*), sub 36.

144 Vgl. A.M. van Aerde, annotatie bij Hof Amsterdam 23 februari 2010, *JBPR* 2010/5 (*Solvay/Novartis*). Ondanks het desgevorderd-vereiste willen partijen nog wel eens goed weggkomen met de 'kosten rechtens'-formule, zie bijv. Rb. Amsterdam 4 september 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5554 (*VEVAM*).

inachtneming van de hierna te bespreken vereisten van tijdige vordering en kosten-specificatie.

De partij die aanspraak maakt op een vergoeding van de 1019h-kosten zal de redelijkheid en evenredigheid van de kosten moeten stellen (en zo nodig bewijzen). De wederpartij kan deze op haar beurt betwisten. Ook hierin verschilt de regeling van art. 1019h Rv van art. 237 e.v. Rv. Ten aanzien van de proceskostenveroordeling op grond van art. 237 e.v. Rv wordt immers in beginsel geen debat gevoerd. De rechter oordeelt hierover (zo nodig) ambtshalve en naar eigen inzicht.¹⁴⁵ Het gaat om een feitelijke beslissing die de rechter niet hoeft te motiveren, en in cassatie uitsluitend op begrijpelijkheid kan worden getoetst.¹⁴⁶ Dat geldt in beginsel ook ten aanzien van de proceskostenbeslissing van art. 1019h Rv. Uit het arrest *Boston Scientific/OrbusNeich* laat zich afleiden dat de proceskostenbeslissing door de feiten-rechter op de voet van art. 1019h Rv soms kan worden aangemerkt als gemengd feitelijk-juridisch. Dat brengt mee dat de beslissing over de proceskosten in feitelijke instanties in bepaalde gevallen in cassatie kan worden getoetst.¹⁴⁷ Zie nader par. 5.9.

De vordering: wijze en momentum van instellen

Onderscheid moet worden gemaakt tussen het moment van het instellen van de vordering ex art. 1019h Rv en het moment van het in het geding brengen van een specificatie van de gevorderde kosten, waarover in de navolgende paragraaf meer. De partij die aanspraak wenst te maken op vergoeding van de proceskosten ex art. 1019h Rv zal dat in een zo vroeg mogelijk stadium moeten doen.¹⁴⁸ De voor toewijsbaarheid vereiste tijdige vordering houdt als gezegd verband met de in acht te nemen beginselen van een goede procesorde, meer in het bijzonder het beginsel van hoor

v *Ziggo/UPC & RODAP*), r.o. 4.9.: 'De voorzieningenrechter is van oordeel – anders dan VEVAM heeft betoogd – dat RODAP op de juiste wijze aanspraak heeft gemaakt op een proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv. RODAP heeft in haar incidentele vordering tot voeging aan de zijde van gedaagden aanspraak gemaakt op een proceskostenveroordeling door middel van de woorden 'kosten rechtens'. Hiermee heeft RODAP op voorhand geen recht op een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv prijsgegeven. Nu niet in discussie is dat dit kort geding een IE-geschil betreft en VEVAM hier – blijkens haar eigen in het geding gebrachte kostenspecificatie – eveneens vanuit is gegaan, verstaat de voorzieningenrechter onder 'kosten rechtens' tevens een kostenveroordeling in de zin van artikel 1019h Rv. Dit blijkt voorts uit het kostenoverzicht dat RODAP op voorhand aan de voorzieningenrechter en de andere partijen in dit geding heeft doen toekomen.'

145 HR 3 april 1998, NJ 1998/571 (*Lindeboom/Beusmans*). Indien wel een partijdebat plaatsvindt en de rechter om die reden een beslissing over de proceskostenveroordeling toch motiveert, dan dient die motivering (uiteraard) wel begrijpelijk te zijn: HR 20 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7995.

146 Vgl. A-G Wesseling-Van Gent in haar conclusie (ECLI:NL:PHR:2010:BO3344) voor HR 10 december 2010, RvdW 2010/1472, ECLI:NL:HR:2010:BO3344, sub 2.18; conclusie A-G Huydecoper (ECLI:NL:PHR:2013:BY0572) inzake HR 18 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY0572, JBPR 2013/27, m.nt. G. Van Rijssen.

147 HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733, r.o. 3.3.2; Vgl. Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h Rv, aant. 5.

148 Zie ook Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h Rv, aant. 4.

en wederhoor. De wederpartij moet voldoende gelegenheid hebben zich behoorlijk te verweren.

'In een zo vroeg mogelijk stadium' betekent, in de dagvaarding/conclusie van antwoord of bij eerste memorie. Het op een later moment aanvullen van de vorderingen met een aanspraak op art. 1019h Rv (bijvoorbeeld pas tijdens of aan het eind van een pleidooi), moet worden aangemerkt als een eiswijzing c.q. eisvermeerdering in de zin van art. 130 Rv.¹⁴⁹ Daarmee wordt immers een aanpassing van het petitum van de dagvaarding (c.q. eis in reconventie) beoogd.¹⁵⁰ Op dit punt verschilt de regeling van art. 1019h Rv van art. 237 Rv, waarbij het verzoek om een hogere kostenveroordeling (in afwijking van het liquidatietarief) niet wordt beschouwd als een eisvermeerdering, maar als een nadere specificatie van hoe de rechter de kostenbeslissing volgens die partij behoort in te vullen.¹⁵¹

Op grond van art. 130 Rv is een eiswijziging ontoelaatbaar indien deze in strijd is met de goede procesorde. Daarvan is sprake indien de gedaagde onredelijk in zijn verweer wordt bemoeilijkt en indien het geding onredelijk wordt vertraagd.¹⁵² Hoewel de rechter de eiswijziging op deze grond ambtshalve mag weigeren, doet de gedaagde er verstandig aan daar niet op te rekenen, maar gebruik te maken van de bevoegdheid bezwaar te maken.¹⁵³ Indien het bezwaar gegrond wordt geacht, dan zal de vermeerdering van eis worden afgewezen en volgt hooguit nog een veroordeling met toepassing van het liquidatietarief.¹⁵⁴ De eiswijziging dient schriftelijk plaats te vinden. Het vereiste van een schriftelijke eiswijziging geldt in kort geding slechts voor zover dat niet onverenigbaar is met de aard van het kort geding en de daarin vereiste spoed. Anders gezegd, in kort geding kan onder omstandigheden ook een mondelinge, ter zitting gedane eisvermeerdering worden geaccepteerd.¹⁵⁵ Een vermeerdering van eis met betrekking tot de proceskosten van art. 1019h Rv tijdens pleidooi in kort geding wordt echter meestal afgewezen. Het helpt de partij die eerst bij pleidooi alsnog aanspraak wenst te maken op de kosten van art. 1019h Rv meestal niet om te verwijzen naar een reeds ingediende kosten-specificatie en/of een in algemene bewoordingen geformuleerde, in (bijvoorbeeld) de dagvaarding opgenomen vordering de wederpartij 'te veroordelen in de kosten van het geding'. De kosten op de grondslag van art. 1019h Rv dienen als gezegd niet

149 Zie bijv. Hof Den Haag 24 juli 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1515 (*Spirits/FKP*); Rb. Den Haag 13 juli 2011, HA RK 11-169, IEF 10109 (*Real Networks/X*); Hof Den Haag 27 april 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BM5134 (*1-800-Flowers.com/Zockoll*); Hof Den Haag 17 januari 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV1072 (*Hoogendonk/Dutch Spiral*). Ten aanzien van een eisvermindering geldt dat het vereiste van 'zo vroeg mogelijk stadium' minder strikt wordt gehanteerd, zie bijv. Hof Den Bosch 13 december 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5526.

150 Vgl. Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2016/125.

151 Sluijter 2011, p. 54; Van der Wiel 2004, p. 332.

152 Heemskerk, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 130 Rv; Van der Wiel 2004, p. 224 e.v.

153 Van Mierlo & van Dam-Lely 2011, p. 113.

154 Een voorbeeld van een ambtshalve afwijzing van de eisvermeerdering is Rb. Amsterdam (vzr.) 1 november 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BB6926 (*Prins Willem Alexander/Vereniging Martijn*).

155 Heemskerk, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 130 Rv, aant. 2.

alleen tijdig, maar met name ook uitdrukkelijk te worden gevorderd.¹⁵⁶ Zie voor de gang van zaken rond vordering c.q. eiswijziging op grond van art. 1019h Rv in hoger beroep par. 5.8 en in de procedure na verwijzing par. 5.11.

Indien partijen overeenstemming hebben bereikt over de te vergoeden proceskosten dan pleegt de rechter deze zonder meer toe te wijzen.¹⁵⁷ In dat geval doet het moment waarop de vordering is ingesteld zelfs niet ter zake, althans voor zover in die overeenkomst geen eisen zijn gesteld aan het tijdig instellen van die vordering.¹⁵⁸ Zie nader par. 5.12.

94 De aan de specificatie te stellen eisen

94a Inleiding

De Leidraad Indicatie-tarieven bevat enkele vereisten waaraan de specificatie van de kosten moet voldoen. In de eerste plaats dienen het aantal aan de zaak bestede uren en het daarop toegepaste uurtarief te worden vermeld. Daarnaast dient de specificatie een 'concrete omschrijving' van de verrichte werkzaamheden te bevatten. Verder dient de aard en hoogte van de verschotten te worden gespecificeerd, alsmede – indien tevens aanspraak wordt gemaakt op vergoeding van BTW – een onderbouwing waarom BTW verschuldigd is.¹⁵⁹ Tevens dient te worden aangegeven welke kosten betrekking hebben op conventie en reconventie, IE-grondslag en niet-IE-grondslag.

Volgens de Hoge Raad is sprake van een ontoereikende specificatie indien de kosten niet anders zijn gespecificeerd dan met een opgave van het aantal uren dat de onderscheiden advocaten aan de zaak hebben besteed (en van een forfaitair percentage aan kantoorkosten), zonder nadere specificatie van de door hen afzonderlijke verrichte werkzaamheden en gehanteerde uurtarieven. Dat belet immers de wederpartij om zich tegen die opgave naar behoren te verweren.¹⁶⁰ Ook volgens vaste rechtspraak van het Hof Den Haag dient te worden opgegeven aan welke werkzaamheden welke uren zijn besteed, zodat kan worden getoetst of het aantal

¹⁵⁶ Zie ook A-G Verkade in zijn conclusie voor HR 13 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV8218 (*A/JB Inflatable*), sub 3.22 e.v.

¹⁵⁷ HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra/Nieuw-Amsterdam*), met conclusie A-G Verkade; HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431 (*Euro-Tyre/Eurotyre*), r.o. 3.7, met conclusie A-G Verkade.

¹⁵⁸ Aldus oordeelde de Hoge Raad in het arrest in HR 12 april 2013 ECLI:NL:HR:2013:BY1532 (*Stokke/Fikszo*), r.o. 7. Fikszo had eerst bij dupliek in cassatie een vordering ex art. 1019h Rv had ingesteld, nadat wederpartij Stokke zich er bij schriftelijke toelichting op had beroepen dat Fikszo c.s. geen proceskostenvergoeding op de voet van art. 1019h Rv hebben gevorderd. Omdat partijen een kostenvergoeding waren overeengekomen en geen eisen hadden gesteld aan het tijdig instellen van een daartoe strekkende vordering werd deze (tardieve) vordering van Fikszo toegewezen.

¹⁵⁹ Wefers Bettink & Hoefnagels 2010, p. 336 e.v.; Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie 2014), punt 6.

¹⁶⁰ HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057, *IER* 2014/11, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Refresco/Red Bull*), r.o. 2.4.3.

aan de werkzaamheden bestede uren redelijk en evenredig is. Uit de rechtspraak volgt verder dat het ontbreken van een concrete omschrijving van de verrichte werkzaamheden kan leiden tot afwijzing van die kosten, evenals het ontbreken van het uurtarief en het aantal gewerkte uren.¹⁶¹ Onleesbaar gemaakte facturen voldoen evenmin aan het vereiste, dat de wederpartij zich naar behoren moet kunnen verweren.¹⁶² Ten slotte komen kosten niet voor vergoeding in aanmerking indien de specificatie van die kosten in een onbegrijpelijke taal is gesteld.¹⁶³

94b Specificatie en betwisting

Vóór de inwerkingtreding van de Indicatie-tarieven in hoger beroep en cassatie in januari 2015 werden niet al te hoge eisen aan de specificatie gesteld, indien een betwisting achterwege bleef.¹⁶⁴ Uit de afwezigheid van een betwisting werd nogal eens afgeleid dat de redelijkheid en evenredigheid van de kosten kennelijk niet ter discussie stonden, waarop toewijzing van de volledige proceskosten pleegde te volgen.¹⁶⁵ Deze jurisprudentielijn is bekritiseerd.¹⁶⁶ Het voornaamste argument hiertegen is dat óók de rechter de redelijkheid en evenredigheid van de opgegeven kosten – en daarmee de toewijsbaarheid van de vordering – moet kunnen beoordelen. Daarvoor is een specificatie vereist. Anderen hebben erop gewezen dat een ambtshalve matiging van de proceskosten op gespannen voet staat met de partij-

161 Onvoldoende gespecificeerd zijn de kosten onder de algemene noemer 'litigation' of 'consultation'; zie Rb. Den Haag 27 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8795 (*Boston Scientific/OrbusNeich*); Hof Arnhem-Leeuwarden 8 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1807 (*Converse/Scapino*).

162 Rb. Den Haag 27 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8795 (*Boston Scientific/OrbusNeich*).

163 Rb. Den Haag (vzr.) 10 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:15416 (*Shenzhen/Seatriver*).

164 HR 26 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK5756 (*Stichting baas in Eigen Huis/Plazacasa*): 'Het middel klaagt terecht dat het hof de door Plazacasa op de voet van art. 1019h Rv. gevorderde en gespecificeerde kosten niet toewijsbaar heeft geacht op de grond dat in de specificatie niet inzichtelijk is gemaakt hoe van de, door onderscheiden personen bestede, uren tot het vermelde honorarium is gekomen, terwijl ook niet aanstonds duidelijk is op grond waarvan de gevorderde kosten redelijk en evenredig zijn als bedoeld in die bepaling. Nu de door Plazacasa op de voet van art. 1019h gevorderde en gespecificeerde kosten niet door de Stichting waren betwist, ook niet wat betreft de redelijkheid en evenredigheid als bedoeld in die bepaling, stond het het hof niet vrij deze kosten op voormelde grond niet toewijsbaar te achten.' (onderstreping toegevoegd). Zie ook HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (*Stokke/H3*) waarin de HR overwoog dat een prijsafspraken tussen de betrokken partij en de advocaat niet zonder meer voldoet aan de vereisten, maar '[m]ede in het licht van het door Stokke c.s. zelf opgevoerde honorarium van € 55.000 beschouwt de Hoge Raad het gevorderde bedrag van € 27.000 evenwel als redelijk en evenredig' (r.o. 3.9.3.).

165 Zie bijv. HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0393, *NJ 2012/397 (Knooble/Staat)*; HR 23 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7484, *NJ 2013/381*, m.nt. P.B. Hugenholtz (*Leenrecht/VOB*).

166 Vgl. T.E. Deurvorst, annotatie bij HR 26 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK5756, *BIE 2010/49 (Baas in Eigen Huis/Plazacasa)*. A-G Van Peursem stelt in zijn conclusie (ECLI:NL:PHR:2014:2196) voor het arrest HR 13 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:292 (*Leidseplein/Red Bull*): 'Deurvorst is (in de laatste alinea van haar noot) afwijzend over deze lijdelijkheidsregel (waarom niet nog een aktewisseling dienaangaande toegestaan, als de rechter twijfels heeft over de redelijkheid en evenredigheid op grond van de specificatie?; m.i. is daar veel voor te zeggen.' (voetnoot 13 van de conclusie).

autonomie.¹⁶⁷ In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op deze problematiek. In deze context is vooral van belang te vermelden dat de Indicatie-tarieven in IE-zaken (naar aanleiding van de aanzwellende kritiek?) zijn gewijzigd. In punt 6 (*in fine*) van de Indicatie-tarieven in IE-zaken Hoven en Hoge Raad (versie 1 januari 2015) is bepaald dat indien een partij aanspraak maakt op een hoger bedrag dan het toepasselijke indicatie-tarief, zij – naast een gedetailleerde specificatie van de kosten – tevens dient toe te lichten waarom zij een hoger bedrag dan dat tarief redelijk en evenredig acht. In punt 8 is daarnaast het volgende bepaald:

'8. Specificatie en betwisting

a. Niet onderbouwd en wel bestreden

Indien de gevorderde proceskosten niet zijn onderbouwd zoals bedoeld in punt 6, en het gevorderde wordt bestreden, dan zal in beginsel ten hoogste het liquidatie-tarief worden toegewezen.

b. Niet onderbouwd en niet bestreden

Indien de gevorderde proceskosten niet zijn onderbouwd zoals bedoeld in punt 6, en het gevorderde wordt niet bestreden, dan zal in beginsel ten hoogste het indicatie-tarief worden toegewezen.

c. Wel onderbouwd en wel bestreden

Indien de gevorderde proceskosten wel zijn onderbouwd zoals bedoeld in punt 6, en het gevorderde wordt bestreden, dan zal de vordering ex artikel 1019h Rv in beginsel worden beoordeeld met inachtneming van het indicatie-tarief en hetgeen in deze regeling overigens is bepaald.

d. Wel onderbouwd en niet bestreden

Indien de gevorderde proceskosten wel zijn onderbouwd zoals bedoeld in punt 6, en het gevorderde wordt niet bestreden, dan zal de opgave die aan de vordering ex artikel 1019h Rv ten grondslag wordt gelegd, in beginsel worden gevolgd.'

Het voorgaande brengt mee dat indien een betwisting achterwege blijft, maar de gevorderde proceskosten niet zijn onderbouwd in overeenstemming met de vereisten, in beginsel ten hoogste het indicatie-tarief zal worden toegewezen (en dus *niet* de volledige proceskosten).¹⁶⁸ De vereisten hebben zodoende te gelden als minimumvereisten waaraan de vordering ex art. 1019h Rv moet voldoen, onafhankelijk van de eventuele betwisting. Een toelichting op de redelijkheid en evenredigheid van het bedrag dat boven het indicatie-tarief ligt is dus ook niet pas vereist indien de vordering is betwist. Het betreffende deel van de vordering kan reeds ambtshalve worden afgewezen op de grond dat de partij die de kosten vordert niet heeft voldaan aan het vereiste.¹⁶⁹ Vergelijkbare vereisten ten aanzien van de vordering en specificatie gelden voor de partij die vergoeding van de buitengerechtelijke kosten

¹⁶⁷ Conclusie A-G Hammerstein (ECLI:NL:PHR:2014:1736) voor HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2737 (*Rubik/Beckx Trading*); Maas, Shannon & de Boer 2013, hoofdstuk 8.

¹⁶⁸ De Hoge Raad oordeelde voor het eerst conform deze bepalingen in het arrest HR 1 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1200, AMI 2015/6, m.nt. C.J.S. Vrendenburg (*Stokke/Hauck*): 'Nu Hauck niet heeft toegelicht waarom het gevorderde bedrag, dat het indicatie-tarief ruim overtreft, redelijk en evenredig is, zal het genoemde indicatie-tarief worden toegepast.' Hieraan ging overigens wel een betwisting vooraf.

¹⁶⁹ De term 'in beginsel' duidt erop dat deze regels met redelijkheid moeten worden gehanteerd. Denkbaar is dat de partij die aanspraak maakt op de proceskosten in de gelegenheid wordt gesteld om het deel van de vordering alsnog toe te lichten, waarop de wederpartij kan reageren. Men mag hier echter niet op rekenen, en daarom verdient het aanbeveling de vordering ex art. 1019h Rv steeds te onderbouwen, met inachtneming van alle in de Indicatie-tarieven genoemde vereisten. Zie ook C.J.S. Vrendenburg, annotatie bij HR 1 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1200, AMI 2015/6 (*Stokke/Hauck*).

op grond van art. 6:96 BW vordert, zoals uiteengezet in par. 4.6. In hoofdstuk 6 zal aan de orde komen dat de gewijzigde regelgeving meer in overeenstemming is met de algemene regels die de taakverdeling tussen de rechter en partijen beheersen (art. 23-25 Rv).

In het licht van de doelstelling van de Indicatie-tarieven, het bevorderen van de voorspelbaarheid van het kostenrisico, is de ontwikkeling richting een meer strikte toepassing van de Indicatie-tarieven positief te noemen. Indien de toepassing van de Indicatie-tarieven afhankelijk zou zijn van een eventuele betwisting, dan zou dat een extra factor vormen die bepalend is voor de proceskostenbeslissing. Hoe meer factoren bepalen hoe de proceskostenbeslissing uitvalt, hoe minder voorspelbaar het kostenrisico.¹⁷⁰ In deze context kan men zich afvragen of de Indicatie-tarieven wel ver genoeg gaan op dit punt.¹⁷¹ Ook met een verzwarende van motiverings- en specificatieplicht blijft het risico veroordeeld te worden in de volledige, onvoorspelbare (advocaat)kosten van de wederpartij immers reëel. Zoals in hoofdstuk 8 nader zal worden uitgewerkt, is in het licht van de toegankelijkheid van de rechter van belang dat partijen voorafgaand aan de procedure een redelijke inschatting kunnen maken van wat een procedure maximaal gaat kosten. Ten tijde van de afronding van dit proefschrift zijn de Indicatie-tarieven als volgt gewijzigd:

7. Hoogte proceskostenveroordeling

a. Niet onderbouwd

Indien de gevorderde proceskosten niet zijn onderbouwd zoals bedoeld in punt 5, zal in beginsel ten hoogste het liquidatietarief worden toegewezen.

b. Wel onderbouwd

Indien de gevorderde proceskosten wel zijn onderbouwd zoals bedoeld in punt 5, zullen de redelijke en evenredige proceskosten worden toegewezen zijnde ten hoogste het maximale indicatietarief van de toepasselijke categorie, met inachtneming van hetgeen in deze regeling overigens is bepaald. Hogere bedragen – dus boven het maximale indicatietarief van de toepasselijke categorie – worden alleen in bijzondere gevallen toegewezen op basis van de specifieke kenmerken van het geval.'

Hieruit volgt dat voor een proceskostenveroordeling op basis van de Indicatie-tarieven de kosten altijd dienen te worden gespecificeerd conform de Indicatie-tarieven in IE-zaken, onafhankelijk van de eventuele betwisting. Relevantier nog is dat de Indicatie-tarieven als maximumtarieven gaan gelden, waarvan slechts in bijzondere gevallen kan worden afgeweken. Een afwijking is bijvoorbeeld mogelijk indien partijen uitdrukkelijk overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van de proceskosten. Het enkele niet betwisten daarvan wordt niet langer voldoende geacht (punt 4 van de Indicatie-tarieven versie 1 april 2017). In dit verband wordt verwezen naar eerdere publicaties¹⁷² en met name ook naar hoofdstuk 8, waarin wordt beargumenteerd dat en waarom een redelijke mate van voorspelbaarheid van de

¹⁷⁰ Sluiter 2011, p. 64 e.v. Zie ook Vrendenburg 2015, p. 259 e.v.

¹⁷¹ Zie C.J.S. Vrendenburg, annotatie bij HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, IER 2016/54 (*United Video Properties/Telenet*).

¹⁷² Zie de publicaties genoemd in par. 1.3 en de annotaties van C.J.S. Vrendenburg bij HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, IER 2016/54 (*United Video Properties/Telenet*) en HR 1 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1200, AMI 2015/6 (*Stokke/Hauck*).

kosten slechts dan geboden kan worden indien de tarieven als absolute maximum-tarieven gelden.

94c Specificatie en prijsafspraken

De vraag rijst, hoe gedetailleerd de specificatie van de kostenopgave moet zijn in geval van prijsafspraken tussen advocaat en cliënt. Op grond van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn en 1019h Rv dienen de kosten namelijk *incurred* ofwel *gemaakt* te zijn. Maar wat zijn nu gemaakte kosten? Zijn dit de kosten en uren die de advocaat volgens zijn eigen administratie heeft gemaakt? Zijn dit de kosten en uren die worden gedeclareerd bij de cliënt? Of kan slechts van gemaakte kosten worden gesproken indien de betreffende declaraties/facturen ook daadwerkelijk zijn betaald door de cliënt? In de ideale wereld bestaat geen discrepantie tussen de geadministreerde, gefactureerde en betaalde kosten en uren. De werkelijkheid zou echter een ander beeld laten zien. Maas wijst erop dat art. 1019h Rv aanleiding kan geven voor bepaalde advocaten om met cliënten afspraken van de strekking *no cure no pay* (of *no cure less pay*) te maken.¹⁷³ Dergelijke afspraken houden kort gezegd in, dat de advocaatkosten in geval van verlies niet (volledig) in rekening worden gebracht bij de cliënt. Op die manier kunnen zelfs hogere kosten worden opgegeven dan in werkelijkheid zijn gemaakt. Dit zijn natuurlijk onwenselijke praktijken. Volgens Maas zijn daarom uitsluitend de kosten die *bij verlies* aan de advocaat betaald moeten worden aan te merken als de werkelijk gemaakte kosten. Kosten die bij verlies niet in rekening gebracht worden zijn niet werkelijk gemaakt en kunnen dus ook in geen geval voor rekening komen van de wederpartij, indien die in het ongelijk gesteld zou worden. Truijens wijst naast deze mogelijkheid van een 'verlieskorting' op de mogelijkheid van een winststopslag, waarbij afgesproken is dat bij winst een hoger bedrag of hoger uurtarief in rekening wordt gebracht. Zij vraagt zich af in hoeverre de hogere kosten van de succesregeling als 'werkelijk gemaakte kosten' hebben te gelden.¹⁷⁴

In deze discussie over de vergoedbaarheid van kosten die onderdeel zijn van een prijsafpraak is wel gesuggereerd dat niet kan worden volstaan met het overleggen van een kostenstaat, maar dat ook de betreffende facturen of bij voorkeur zelfs bewijzen van voldoening van die facturen door de cliënt in het geding gebracht moeten worden. Daar kan tegen in worden gebracht, dat het verplicht stellen van het overleggen van facturen en bewijzen van betaling tot praktische moeilijkheden leidt. Uren en kosten worden meestal hooguit één keer per maand gedeclareerd. Bij een kort geding volgt de factuur vaak pas na pleidooi (of zelfs na de uitspraak).¹⁷⁵ Bovendien is erop gewezen dat indien hoge eisen worden gesteld aan de (onderbouwing van de) kostenopgave en -specificatie dit in strijd zou kunnen komen met de vertrouwelijkheid die de advocaat jegens zijn cliënt in acht dient te nemen. Regel 6 lid 1 van de Gedragsregels bepaalt immers dat de advocaat verplicht is tot

¹⁷³ Maas 2013.

¹⁷⁴ Truijens 2016, p. 310.

¹⁷⁵ Maas onderkent dit probleem ook in Maas 2013.

geheimhouding en dient te zwijgen over de bijzonderheden van door hem behandelde zaken.¹⁷⁶ Kortom, er bestaan nog de nodige onduidelijkheden en onzekerheden over wat onder 'gemaakte kosten' dient te worden verstaan en op welke wijze de kosten gespecificeerd moeten worden.

De vraag naar de toewijsbaarheid van een *success fee* is aan de orde geweest in de kwekersrechtelijke zaak *AIB/Novisem*.¹⁷⁷ In die zaak vorderde AIB naast een proceskostenvergoeding de vergoeding van de *success fee* ad 4200,-. Volgens Novisem komt deze *fee* niet voor vergoeding in aanmerking, omdat geen aanspraak kan worden gemaakt op een vergoeding die de proceskosten méér dan volledig dekt en bovendien de redelijkheid en evenredigheid daarvan wegens het ontbreken van een specificatie niet kan worden beoordeeld. De Hoge Raad overwoog dat AIB de kosten had gespecificeerd, en dat het totaal aantal uren vermenigvuldigd met de uurtarieven op een hoger bedrag uitkomt dan het totaalbedrag dat zij (inclusief *success fee*) had gevorderd. Omdat de redelijkheid en evenredigheid van het bedrag niet was betreden, is het toegewezen.¹⁷⁸ Aldus is de Hoge Raad niet toegekomen aan een principieel oordeel over de toewijsbaarheid van een *success fee*. A-G Van Peurseem concludeerde reeds dat een dergelijke beloningsvorm niet onbekend is in de advocatuur, en niet valt in te zien 'waarom voor IE-zaken deze *fee* strijdig met art. 1019h Rv zou zijn.'¹⁷⁹

Success fees mogen dan een gangbare beloningsvorm voor advocaten zijn, de vraag naar de verhaalbaarheid van dergelijke *fees* op de verliezende procespartij is relatief nieuw in Nederland. Dat komt omdat het al dan niet bestaan van dergelijke afspraken niet relevant was (is) voor de forfaitaire proceskostenvergoeding op grond van art. 237 Rv en het liquidatietarief. Met de inwerkingtreding van art. 1019h Rv is dat veranderd. In zaken die onder het toepassingsbereik van deze bepaling vallen, vormen de werkelijke kosten het uitgangspunt bij de proceskostenvergoeding en komt de kwestie van de vergoedbaarheid van kosten die deel uitmaken van prijsafspraken vallen wel aan de orde. Voor de vraag hoe hiermee om te gaan ligt het voor de hand om buiten onze landsgrenzen naar antwoorden te zoeken. In Engeland & Wales, waar in beginsel de werkelijke kosten het vertrekpunt vormen van de

176 'Regel 6: 1. De advocaat is verplicht tot geheimhouding; hij dient te zwijgen over bijzonderheden van door hem behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en omvang van diens belangen.'

177 HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (*AIB/Novisem*), r.o. 6.4.

178 HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (*AIB/Novisem*), r.o. 6.4: 'AIB heeft de door haar verrichte werkzaamheden gespecificeerd. Het totaal van de daarin verantwoorde uren komt, vermenigvuldigd met de daarvoor gehanteerde tarieven, uit op een bedrag van € 33.524,20. Niet is bestreden dat dit bedrag redelijk en evenredig is in de hiervoor genoemde zin. Aangezien dit bedrag hoger is dan het bedrag waarop AIB, inclusief de *success fee*, aanspraak maakt, is geen sprake van een vergoeding van meer dan de gemaakte kosten of meer dan de redelijke en evenredige kosten. Nu de werkzaamheden bovendien zijn gespecificeerd, bestaat ook in zoverre geen bezwaar tegen toewijzing van het gevorderde bedrag. Dat bedrag zal dan ook worden toegewezen.'

179 Conclusie A-G Van Peurseem (ECLI:NL:PHR:2015:1664) voor HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (*AIB/Novisem*).

proceskostenvergoeding in civiele procedures, maakten *success fees* jarenlang deel uit van de proceskostenvergoeding.¹⁸⁰ De winstonslag kon oplopen tot wel 100%. In 2011 werd de rechtmatigheid van deze regeling tot aan het EHRM aangevochten door Mgn, dat in de *Daily Mirror* foto's en verslagen had gepubliceerd in verband met de vermeende drugsverslaving van Naomi Campbell. Mgn werd door de House of Lords in het ongelijk gesteld, en veroordeeld in de (excessieve) proceskosten en *success fees* van Campbell's advocaat. Het EHRM oordeelde echter dat de vergoedbaarheid van *success fees* vanwege de te grote financiële impact op verwerende partijen in strijd is met het EVRM (i.c. art. 10, waarin de vrijheid van meningsuiting is neergelegd).¹⁸¹

Deze uitspraak heeft er mede toe geleid dat in 2013 belangrijke hervormingen op het gebied van *fee shifting* zijn doorgevoerd. Bij de proceskostenvergoeding staat het *indemnity principle* centraal, dat inhoudt dat de eiser niet een hoger bedrag aan kosten kan verhalen op de wederpartij dan hijzelf verschuldigd is aan zijn advocaat.¹⁸² Voor de vergoeding zijn dus uitsluitend de werkelijk gemaakte advocaatkosten relevant (de tijd besteed aan de zaak maal de uurtarieven van de advocaat), en niet het met de advocaat overeengekomen bedrag. Volgens de standaard proceskostenregels wordt de redelijkheid, noodzakelijkheid en proportionaliteit van de kostenopgave beoordeeld.¹⁸³ Als het met de advocaat afgesproken bedrag de begroting door de rechter overstijgt, dan zal het meerdere uit eigen zak moeten worden betaald. Indien het aan de advocaat verschuldigde bedrag op basis van een *contingency fee* afspraak of *damaged-based agreement* echter lager is, dan zal de proceskostenvergoeding niet meer dan dat bedrag omvatten.¹⁸⁴

Terug naar de vraag naar de vergoedbaarheid van kosten die deel uitmaken van een prijsafpraak in verband met art. 1019h Rv. Bij deze problematiek moet voor ogen worden gehouden welke belangen ten grondslag liggen aan het vereiste van een kostenspecificatie. Uit het *Endstra-arrest* volgt dat de vordering en de gespecificeerde kostenopgave ertoe dienen de wederpartij in de gelegenheid te stellen daartegen behoorlijk verweer te kunnen, en de rechter om de gestelde redelijkheid en evenredigheid van de kosten te kunnen beoordelen. Het beoordelen van de redelijkheid en evenredigheid van de opgegeven kosten is slechts mogelijk indien wederpartij en rechter daadwerkelijk inzicht hebben in de tijd die is besteed aan verschillende specifieke activiteiten. Daartoe dient in de kostenspecificatie te worden vermeld hoeveel tijd is besteed aan specifieke activiteiten, zoals het opstellen van een dagvaarding of conclusie van antwoord, het bestuderen van rechtspraak, het plegen van overleg met de cliënt etc. Daarbij dient het uurtarief (per advocaat) te worden vermeld, evenals de datum waarop de werkzaamheden zijn verricht. Met een omschrijving als 'voorbereiden kort geding: 15.000,-' kan dus niet worden volstaan. Ook in geval van een afspraak over de hoogte van de in totaal in

180 Zie hierna hoofdstuk 7.

181 EHRM 18 januari 2011, 39401/04, EHCR 2011/69, m.nt. S. Smet (*Mgn/Verenigd Koninkrijk*).

182 Cook 2016, p. 195 e.v.

183 Rule 44.18(2) jo. 44.3 van de Civil Procedural Rules.

184 Cook 2016, p. 141. Zie par. 7.3. hierna.

rekening te brengen kosten en uren (een zogenaamde *lump sum, fixed fee of cap afspraak*), zou de advocaat moeten kunnen zorgen voor een voldoende inzichtelijke onderbouwing van de gevorderde proceskosten.¹⁸⁵

Het gaat er voorts niet om dat de vorderende partij stelt – zo nodig bewijst – dat de betreffende rekeningen werkelijk zijn betaald.¹⁸⁶ Het is immers voor de proceskostenbeslissing niet relevant of de cliënt al dan niet overtuigd is van de redelijkheid en evenredigheid van de aan een zaak bestede uren en kosten. Het verplicht stellen van het overleggen van bewijzen daarvan zou in theorie tot de (hoogst onwenselijke) situatie kunnen leiden dat de eventuele discussie over de gestelde proportionaliteit van de gevorderde kosten wordt verlegd naar de advocaat/cliënt verhouding, waarin kwesties kunnen opkomen over de vraag of bepaalde kosten al dan niet terecht in rekening zijn gebracht en of cliënt al dan niet terecht heeft geklaagd over de rekening. Het gaat er nogmaals om dat de rechter en de wederpartij, aan de hand van de specificaties, kunnen beoordelen of de advocaat van de vorderende partij de tijd heeft besteed aan (objectief) relevante werkzaamheden en of het aantal uren daarmee in verhouding is.

Algemene omschrijvingen (die overigens de meeste tijdschrijfsystemen kenmerken) als 'bestuderen stukken' zouden dan ook geconcretiseerd dienen te worden, door bijvoorbeeld daarbij te vermelden dat de conclusie van antwoord of rechtspraak over het merkenrecht is bestudeerd, een en ander uiteraard onder vermelding van de data en het aantal uren.¹⁸⁷ Een gedetailleerde specificatie moet mogelijk zijn zonder dat de vertrouwelijkheid die de advocaat jegens zijn cliënt dient te betrachten in het gedrang komt. Het is aan de beoordeling van de advocaat om, zo nodig in overleg met zijn cliënt, te bepalen op welke wijze de specificatie wordt ingericht (een gedetailleerde specificatie per tijdsregel of een opsomming van de werkzaamheden met daarnaast de hoeveelheid tijd per – voldoende concreet omschreven – handeling). Zolang de specificatie de rechter en de wederpartij het nodige inzicht geeft in de hoeveelheid tijd die is besteed (of naar verwachting zal worden besteed) aan bepaalde voldoende concreet omschreven handelingen, met vermelding van datum en het toegepaste uurtarief, zou dit moeten volstaan.

Van belang is ten slotte dat de Indicatie-tarieven versie 1 april 2017 bepalen dat in de gedetailleerde opgave melding gemaakt dient te worden van het bestaan van

185 Zie ook Conclusie A-G Hammerstein (ECLI:NL:PHR:2014:1736) voor HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2737 (*Rubik/Beckx Trading*), sub 2.42 en 2.34, die meent dat 'het ook in geval van een prijsafpraak met relatief weinig inspanning mogelijk moet zijn om een overzicht te verstrekken over welke werkzaamheden de gemaakte uren concreet betrekking hebben, nu dat immers over het algemeen wordt bijgehouden in geautomatiseerde systemen'.

186 Overigens kunnen reeds verzonden facturen wel in het geding worden gebracht wanneer de vorderende partij dat opportuun acht, bijv. in reactie op het verweer van de wederpartij zie Rb. Den Haag 2 oktober 2013, *IEF 13093 (SuperTrash/Blokker)*, waarin SuperTrash in reactie op Blokker's verweer dat onduidelijk is of de kosten door SuperTrash zijn betaald, de desbetreffende facturen had overlegd.

187 Vgl. ook Rb. Den Haag 13 juni 2012, *IEF 11445 (Allergan/Ferring)*.

eventuele prijsafspraken, waaronder begrepen *success fees* en soortgelijke afspraken, zoals prijsverlagingen in geval van verlies. Uit de tekst laat zich afleiden dat ook in dat geval een specificatie overgelegd moet worden (enkel in het geval van een overeenkomst over de proceskosten *tussen partijen* kan een specificatie achterwege blijven).¹⁸⁸

95 Uitsplitsing naar grondslagen, conventie en reconventie, hoofdzaak en incident

De Hoge Raad heeft in het *Endstra-arrest* geoordeeld dat toewijzing van een redelijk en evenredig gedeelte van de gevorderde proceskosten kan worden toegepast indien sprake is van een vordering die naast handhaving van een IE-recht nog een andere grondslag kent (de zogenaamde ‘gemengde procedures’). In dat geval moet worden beoordeeld welk gedeelte van de gevorderde kosten op die handhaving betrekking heeft. Het verdient daarom aanbeveling in de kostenspecificatie aan te geven welk gedeelte van de in rekening gebrachte kosten betrekking heeft op die handhaving.¹⁸⁹ Volgens A-G Wesseling-van Gent kan deze handelwijze ook worden toegepast in de situatie wanneer in een procedure betreffende de handhaving van een IE-recht een incident wordt opgeworpen. Wanneer niet is aangegeven in de kostenspecificatie welk deel van de proceskostenveroordeling moet worden toegekend aan de hoofdzaak respectievelijk het incident, is het aan de rechter om dat vast te stellen waarbij hij rekening dient te houden met de mate van verwevenheid tussen in die procedures ingenomen stellingen.¹⁹⁰ Deze gang van zaken vindt men ook in de eerdergenoemde gemengde procedures en in procedures in conventie en reconventie.¹⁹¹

De Hoge Raad besliste uiteindelijk in de zaak *Boston Scientific/OrbusNeich* dat wanneer sprake is van samenhangende vorderingen in conventie en reconventie doch de kosten door partijen niet zijn uitgesplitst, het de rechter vrijstaat te bepalen welk gedeelte van de telkens opgevoerde kosten aan de conventie, respectievelijk de reconventie moet worden toegerekend.¹⁹² In deze lijn matigde de Hoge Raad in het arrest *Apple/Samsung* de proceskosten op basis van een schatting van Apple met betrekking tot de verhouding van de kosten tussen het principale en incidentele beroep, nu Samsung zelf had nagelaten een dergelijk onderscheid te maken.¹⁹³ In

188 Indicatie tarieven in IE-zaken rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad (versie 2017), punt 5 jo. 4.

189 HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra/Nieuw-Amsterdam*), r.o. 5.4.1. Zie ook de Indicatie tarieven in IE-zaken.

190 Conclusie A-G Wesseling-Van Gent (ECLI:NL:PHR:2013:CA1733) inzake *Boston Scientific/OrbusNeich* HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733, *IER* 2014/11, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Boston Scientific/OrbusNeich*).

191 Zie de Indicatie tarieven in IE-zaken, punt 10; Rb. Den Haag 23 oktober 2013, *IER* 2014/32, p. 220, m.nt. A.M.E. Verschuur (*Screentime/SBS*); HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733, *IER* 2014/11, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Boston Scientific/OrbusNeich*).

192 HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733, *IER* 2014/11, r.o. 3.3.2., m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Boston Scientific/OrbusNeich*).

193 HR 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1983, r.o. 4.13.

Ajax/Promosports had Ajax nagelaten te specificeren welk deel van de kosten op de merkenrechtelijke grondslag ziet, waarna de Hoge Raad dit ambtshalve begrootte op 50%.¹⁹⁴ Ter voorkoming van discussie of zelfs een eventuele afwijzing van de vordering op grond van tardieve specificatie is het – nogmaals – raadzaam reeds in de kosten-specificatie aan te geven op welk deel van de procedure (hoofdzaak/incident/provisie etc.) de kosten betrekking hebben. Om dezelfde reden doen partijen er goed aan om tijdig te specificeren welke kosten betrekking hebben op vorderingen ter handhaving van IE-rechten en de overige vorderingen. Een alternatief is dat partijen vooraf proberen overeenstemming te krijgen over het bedrag dat zal worden toegewezen aan de winnende partij, en over het percentage van de kosten dat aan een incident, aan de conventie/reconventie of aan het principale/incidentele appel/beroep dient te worden toegerekend.¹⁹⁵ In de Indicatie tarieven van 1 januari 2015 staat dat partijen in de specificatie een indicatie moeten opnemen welk deel van de gevorderde kosten moet worden toegerekend aan het deel van de procedure dat op de inbreukvraag betrekking heeft. Als partijen het eens zijn, dan zal daarvan worden uitgegaan. In geval van gemotiveerde betwisting of bij gebreke van een deugdelijke opgave zal een schatting worden gemaakt. Eenzelfde bepaling is opgenomen in de Indicatie tarieven die sinds 2017 gelden.

96 Tijdige specificatie

Tijdige opgave en specificatie van de gevorderde kosten is een vereiste voor toewijsbaarheid van de betreffende kosten dat gegrond is op het beginsel van hoor en wederhoor. Een partij die door een tardieve onderbouwing van de gevorderde proceskosten haar wederpartij de gelegenheid tot het voeren van verweer ontnaemt, loopt het risico dat deze vordering geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen. Sinds het *Endstra-arrest* wordt algemeen als criterium gehanteerd dat een opgave van de gespecificeerde kosten voldoende tijdig is indien voor de wederpartij nog gelegenheid bestaat verweer te voeren. Heeft de wederpartij naar het oordeel van de rechter onvoldoende gelegenheid gehad tot het voeren van verweer dan volgt een proceskostenveroordeling op basis van het liquidatietarief,¹⁹⁶ de Indicatie tarieven¹⁹⁷ of een afwijzing van de te laat gespecificeerde kosten.¹⁹⁸

Het moment waarop een kostenspecificatie uiterlijk nog 'aanvaard' wordt is onder meer afhankelijk van de instantie (eerste aanleg/hoger beroep/cassatie), het soort procedure (kort geding of bodem) het verloop van de procedure (wel of geen mondelinge behandeling) en de opstelling van de wederpartij (wel of geen verzet

194 HR 20 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:397 (*Ajax/Promosports*).

195 Vgl. F.W.E. Eijssvogels, annotatie bij HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733, *IER* 2014/11 (*Boston Scientific/OrbusNeich*).

196 Hof Amsterdam 16 februari 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:521; Rb. Den Haag 11 februari 2009, ECLI:NL:GHDHA:2014:1558 (*Wegener/Innoweb*); Rb. Den Haag 26 mei 2009, *IEPT* 20100915 (*High Point/KPN en Ericsson*); Rb. Den Haag 13 juni 2012, *IEPT* 20120613 (*Allergan/Ferring*); Hof Den Haag 28 april 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:BI8233 (*Nefertete/Bogar*).

197 Rb. Rotterdam 20 april 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:3143 (*FKP/Spirits*).

198 Hof Den Haag 6 april 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:929 (*TSS/Recom*).

tegen tardieve indiening). Volgens Van Nispen kan de kostenspecificatie, indien geen zitting plaatsvindt, nog na de conclusiewisseling in het geding worden gebracht, waarop bij akte kan worden gereageerd. Indien wel een zitting wordt gehouden, dan ligt het volgens Van Nispen voor de hand dat partijen tijdig vóór de zitting een staat van (tot dan toe gemaakte en naar schatting tot en met de zitting nog te maken) kosten toezenden bij wijze van productie waarop zij dan ter zitting kunnen reageren.¹⁹⁹ In zaken in eerste aanleg is 'tijdig' in dit verband uiterlijk 24 uur voor de zitting.²⁰⁰ In beginsel heeft dit als een strikte termijn te gelden, maar er zijn uitzonderingen bekend. In het kort geding van I4F tegen Unilin werd een aanvullende specificatie die de wederpartij minder dan 24 uur voor de zitting had ontvangen desondanks geaccepteerd, omdat de wederpartij niet had aangevoerd niet in staat te zijn geweest deze specificatie te bestuderen en verweer voor te bereiden, terwijl ook geen bezwaren tegen het opgegeven bedrag waren aangevoerd. Het totaalbedrag van bijna 150.000 werd volledig toegewezen.²⁰¹ Deze uitspraak staat op gespannen voet met de ratio van de 24-uursregel, die ertoe strekt de wederpartij voldoende gelegenheid te bieden voor bestudering van de aanvullende opgave en verweer voor te bereiden. Het ontbreken van inhoudelijke argumenten en bezwaren tegen de (tardief) ingediende specificatie is te verklaren en zelfs te rechtvaardigen door het feit dat de specificatie te laat is ingediend. De rechter moet er overigens tijdens de zitting voor zorgen dat daadwerkelijk gelegenheid is voor een reactie op de specificatie van de andere partij, met name nu aan het verweer tamelijk zware eisen worden gesteld. In de praktijk zou het hieraan nog wel eens schorten. In hoofdstuk 6 wordt hierop nader ingegaan.

In hoger beroep wordt voor de termijn van indiening in de regel aansluiting gezocht bij het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, waarin is bepaald dat een partij die nieuwe producties in het geding wil brengen, deze uiterlijk op de elfde dag voor de dag van het pleidooi indient. Tot uiterlijk 24 uur voor de zitting kan deze proceskostenopgave worden aangevuld met een gedetailleerd overzicht van de sindsdien gemaakte en de nog te verwachten kosten.^{202, 203} In cassatie kan de gespecificeerde kostenopgave nog geschieden bij schriftelijke toelichting. In dat geval heeft de wederpartij immers bij repliek nog effectieve gelegenheid om verweer te voeren.²⁰⁴ De Hoge Raad heeft in het arrest *Pharmachemie/Glaxo* overwogen dat opgave en specificatie voor het eerst bij brief naar aanleiding

199 Van Nispen, in: *T&C Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h Rv.

200 Indicatie tarieven in IE-zaken, punt 6.

201 Rb. Den Haag (vzr.) 27 november 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:13595 (*I4F/Unilin*).

202 Zie voor voorbeelden van toepassing van deze regels Hof Den Haag 29 februari 2009, *IEPT* 20090224 (*Carmo/Reich*); Hof Den Haag 18 januari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:88 (*Ziggo & XS4ALL/Brein*); Hof Amsterdam 16 februari 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:521.

203 Zie Indicatie tarieven in IE-zaken gerechtshoven (versie 2017), punt 6.

204 HR 23 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7484, *NJ* 2013/381, m.nt. P.B. Hugenholtz (*Leenrecht/VOB*) met conclusie A-G Wissink; HR 29 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK1599 (*Gavita/Helle & ATS*) met conclusie A-G Verkade; HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (*Stokke/H3*); HR 7 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX9018 (*H&M/G-Star*). Zie ook Indicatie tarieven in IE-zaken Hoge Raad (versie 2017), punt 6.

van de conclusie van de advocaat-generaal (de zogenaamde 'Borgersbrief') weliswaar te laat is, maar omdat de wederpartij had laten weten geen opmerkingen te hebben over het gespecificeerde bedrag leidde de tardieve kostenopgave en – specificatie hier niet tot afwijzing van de gevorderde proceskostenveroordeling ex 1019h Rv.²⁰⁵ Het arrest lijkt zo te moeten worden begrepen, dat tardief opgegeven en gespecificeerde kosten alleen dan in de beoordeling kunnen worden meegenomen indien de wederpartij expliciet heeft laten weten daartegen geen bezwaar te hebben. Een andere uitleg zou tot strijdigheid kunnen leiden met het beginsel van hoor en wederhoor.

Een specificatie van de opgegeven kosten voor het eerst bij pleidooi wordt in de rechtspraak echter steeds – en ongeacht de instantie – als tardief aangemerkt. Het komt evenwel geregeld voor dat de vorderende partij tijdens de zitting (al dan niet op verzoek) een nadere toelichting geeft bij de kostenspecificatie. Dat kan leiden tot een (gedeeltelijke) afwijzing.²⁰⁶ In haar conclusie inzake *Boston Scientific/OrbusNeich* heeft A-G Wesseling-van Gent gesteld dat het eerst (desgevraagd) tijdens pleidooi in hoger beroep maken van onderscheid tussen de kosten besteed aan de hoofdzaak en de kosten besteed aan de provisionele vordering te laat is. Een dergelijke, ten tijde van het pleidooi in de appelprocedure gedane mededeling van OrbusNeich kan volgens de A-G niet worden aangemerkt als een zo tijdige opgave en specificatie van de gevorderde kosten dat Boston Scientific zich daartegen behoorlijk kon verweren.²⁰⁷ Er is echter ook (hogere) rechtspraak bekend waarin de pas bij pleidooi naar hoofdzaak/incident uitgesplitste kosten zijn toegewezen omdat op dat punt geen, althans niet kenbaar, verweer is gevoerd en de aan hoofdzaak c.q. incident toegekende breukdelen de rechter aannemelijk voorkwamen.²⁰⁸ De vorderende partij dient evenwel zoveel mogelijk te voorkomen dat een nadere toelichting tijdens pleidooi nodig is (door de kosten vooraf zo inzichtelijk mogelijk te specificeren). De wederpartij kan worden aanbevolen in voorkomend geval tijdens de zitting aan te voeren dat zij zich door het ontbreken van een duidelijk onderscheid tussen kosten met betrekking tot de verschillende procedures en vorderingen in de kostenspecificatie niet behoorlijk heeft kunnen verweren. Dat kan in het beste geval leiden tot een afwijzing van de betreffende kosten.

97 Het verweer van de wederpartij

Het verweer tegen de gevorderde proceskosten kan zich toespitsen niet slechts op het aantal in rekening te brengen uren van de behandelend advoca(a)t(en) en het daarop toe te passen uurtarief, maar ook op de vraag of die kosten 'redelijk en

205 HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW4006 (*Pharmachemie/Glaxo*), r.o. 3.8., met conclusie A-G Huydecoper.

206 Maas e.a. 2013, p. 243; HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra/Nieuw-Amsterdam*), r.o. 5.4.1.

207 Conclusie A-G Wesseling-van Gent (ECLI:NL:PHR:2013:CA1733) inzake HR 27 september 2013, *IER* 2014/11 (*Boston Scientific/OrbusNeich*).

208 Hof Den Haag 29 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ0458, *IER* 2013/43, m.nt. F.W.E. Eijsvogels en m.nt. E.H. Hoogenraad (*Wilkinson/Gillette*).

evenredig' zijn en of de billijkheid zich wellicht tegen die vergoeding verzet (zie nader par. 5.6). Indien in het geding ook andere vorderingen dan ter handhaving van IE-rechten zijn ingesteld, kan het verweer zich daarnaast richten op de vraag welk gedeelte van de in rekening gebrachte kosten op die handhaving betrekking heeft.²⁰⁹ Het is van belang (goed gemotiveerd) verweer te voeren tegen de proceskostenvordering van de wederpartij, met name nu rechters de vordering in volle omvang plegen toe te wijzen indien geen (gemotiveerd) verweer is gevoerd (mits althans de vordering is voorzien van een inzichtelijke specificatie). Voorts kan worden aanbevolen ook verweer te voeren indien de eigen kostenopgave hoger is. Uit rechtspraak volgt dat de omstandigheid dat de partij die zich verweert tegen de hoogte van de door de wederpartij gevorderde proceskosten aan eigen kosten een lager bedrag heeft opgevoerd, op zichzelf onvoldoende grond is om de gevorderde kosten als onredelijk of onevenredig aan te merken.²¹⁰ Hiervoor zij verwezen naar par. 5.6.

Aan de onderbouwing van het verweer worden zware eisen gesteld. In geval van een gebrekkige specificatie is het van belang te concretiseren waar de specificatie tekortschiet. Niet kan worden volstaan met de enkele stelling dat een opgave niet deugdelijk of voldoende is gespecificeerd.²¹¹ Volgens de Hoge Raad kan een partij evenmin volstaan met de niet nader gemotiveerde stelling dat een te hoog tarief in rekening werd gebracht en het aantal opgegeven uren te hoog was.²¹² Ook het slechts in algemene bewoordingen aanvoeren dat de gevorderde kosten niet redelijk en evenredig zijn voldoet niet aan de motiveringseisen.²¹³ Ten slotte doet de verwerende partij er verstandig aan verweer te voeren tegen een tardief ingediende kostenspecificatie of tegen een nadere toelichting op de kostenopgave tijdens pleidooi, op de grond dat door de late specificatie of toelichting de gelegenheid is ontnomen adequaat verweer tegen de betreffende kosten voor te bereiden.

98 Deelconclusie

De ratio van de vereisten van 'desgevorderd' en een deugdelijke en tijdig ingediende specificatie van de proceskosten van art. 1019h Rv is tweeledig. Enerzijds dienen deze ertoe de wederpartij in staat te stellen de opgave te bestuderen en eventueel verweer voor te bereiden. Anderzijds dienen ze ertoe de rechter in staat te stellen de redelijkheid en evenredigheid van de gevorderde kosten te beoordelen. Het ontbreken van een (tijdige) vordering op grond van art. 1019h Rv kan fataal zijn voor de partij die op deze kosten aanspraak meent te hebben. In dat geval volgt meestal een veroordeling op de voet van art. 237 e.v. Rv. Hetzelfde geldt indien de 1019h Rv-

209 HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra/Nieuw-Amsterdam*), r.o. 5.4.1.

210 HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733; *IER* 2014/11, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Boston Scientific/OrbusNeich*).

211 Hof Den Haag 29 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ0458, *IER* 2013/43, m.nt. F.W.E. Eijsvogels en m.nt. E.H. Hoogenraad (*Wilkinson/Gillette*).

212 HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733, *IER* 2014/11, r.o. 3.3.2., m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Boston Scientific/OrbusNeich*).

213 HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1063 (*Simba/Hasbro*), r.o. 3.11.1.

kosten weliswaar zijn gevorderd, maar een (tijdige/inzichtelijke) specificatie daarvan ontbreekt. Ook in dat geval kan de wederpartij zich niet naar behoren verweren en is de rechter niet in staat een veroordeling op grond van art. 1019h Rv uit te spreken. Er zijn evenwel ook de nodige voorbeelden te vinden van gevallen waarin niet al te strenge eisen worden gesteld aan de vordering en de onderbouwing, met name indien de kosten niet zijn bestreden en/of een partijafsprake is gemaakt. Het valt in die gevallen niet steeds in te zien, hoe de redelijkheid en evenredigheid van de proceskosten moeten worden beoordeeld (zie nader par. 5.6). De vereisten van een tijdige en deugdelijke specificatie worden sinds de herziene Indicatie-tarieven strikter gehanteerd in de zin, dat niet pas aan deze vereisten hoeft te worden voldaan indien de vordering is betwist. In het licht van de doelstelling van de Indicatie-tarieven, rechtszekerheid en voorspelbaarheid van het kostenrisico, is dit een positieve ontwikkeling te noemen. Ten slotte is betoogd dat vergelijkbare vereisten zouden moeten gelden ten aanzien van de specificatie indien sprake is van een partijafsprake. Ook die kosten dienen eenmaal te worden beoordeeld op redelijkheid en evenredigheid.

5.5 De in het (on)gelijk gestelde partij

99 Inleiding

Op grond van art. 1019h Rv dient de in het *ongelijk* gestelde partij (desgevorderd) te worden veroordeeld in de redelijke en evenredige kosten van de in het *gelijk* gestelde partij, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Het moge inmiddels duidelijk zijn dat de vaststelling van (de mate van) het gelijk zo mogelijk nog prangender is voor partijen in IE-geschillen of geschillen met een IE-aandeel, nu daarbij in beginsel een vergoeding van de werkelijke proceskosten tot uitgangspunt wordt genomen in plaats van een vergoeding op basis van forfaitaire tarieven. In de praktijk zijn vragen gerezen rond de beslissingen over de proceskosten in (IE-) procedures waarin meer dan één vordering is ingesteld, op basis van meerdere grondslagen en/of meerdere rechten. In de literatuur is de nodige aandacht besteed aan de proceskostenveroordeling in dit soort meeromvattende zaken.²¹⁴ Bij de bespreking van deze problematiek kan onderscheid worden gemaakt tussen (i) geschillen met een gemengde grondslag, ofwel geschillen waarbij vorderingen zijn gebaseerd op IE-rechten en het gemene recht (bijvoorbeeld slaafse nabootsing, oneerlijke concurrentie) en (ii) geschillen gebaseerd op meerdere IE-rechten (bijvoorbeeld meerdere octrooien, of een combinatie van auteursrecht en modelrecht). De jurisprudentie op dit gebied laat zien dat rechters een grote vrijheid hebben – en nemen – als het gaat om de bepaling van de (mate van) het gelijk en de verdeling van de proceskosten.

²¹⁴ Zie bijv. Krans 2010, p. 103 e.v.; Maas e.a. 2013, hoofdstuk 8; Wefers Bettink & Hoefnagel 2010, p. 336 e.v.; Deurvorst 2012, p. 88 e.v.; Pinckaers 2011, p. 120 e.v.; Van Oorschot & Blomme 2009.

100 Gemengde grondslag

In par. 5.3. is besproken dat het naast elkaar bestaan van verschillende proceskostenregels in IE-zaken en 'gewone' civiele zaken tot praktische afbakeningsproblemen kan leiden. Het feit dat art. 1019h Rv in beginsel uitsluitend toepassing vindt in zaken die de handhaving van IE-rechten betreffen leidt ertoe, dat in meeromvattende geschillen gerekend moet worden: voor het IE-deel worden de kosten met inachtneming van art. 1019h Rv begroot en vastgesteld, voor het resterende deel pleegt de rechter het liquidatietarief toe te passen. De proceskostenbeslissingen in dergelijke meeromvattende geschillen kenmerken zich door soms uitvoerige berekeningen.²¹⁵ De toepassing van de verschillende proceskostenregels op dezelfde procedure kan evenwel met name tot hoofdbreken leiden in geschillen waarin de vordering(en) op de IE-grondslag worden toegewezen, en de OD-grondslag wordt afgewezen, of andersom. Wie heeft in dat geval te gelden als de in het gelijk gestelde partij, en hoe dient in die gevallen de proceskostenbeslissing uit te vallen?

Uit rechtspraak volgt dat het standpunt, dat een verliezende partij recht heeft op een substantiële proceskostenvergoeding op de voet van art. 1019h Rv indien de vordering op de andere grondslag dan de IE-rechtelijke grondslag wordt toegewezen, nogal eens is ingenomen.²¹⁶ Het is goed denkbaar dat de verliezende partij het onverteerbaar vindt dat zij, ondanks het feit dat zij 'gewonnen' heeft op het IE-rechtelijk deel, de kosten voor dat deel niet vergoed krijgt. Een enkele keer heeft dit geleid tot een veroordeling van de in het gelijk gestelde partij in de kosten ten aanzien van het verloren IE-deel.²¹⁷ Dat lijkt evenwel niet juist. De Hoge Raad heeft in het arrest *LMR Advocaten* geoordeeld – althans bevestigd²¹⁸ – dat art. 1019h Rv ten aanzien van de 'in het ongelijk gestelde partij' niet beoogt af te wijken van art. 237 Rv.²¹⁹ Noch uit de totstandkomingsdocumentatie en rechtspraak van het HvJ EU met

215 Zie bijvoorbeeld Hof Leeuwarden 22 mei 2012, ECLI:NL:GHEE:2012:BW6296 (*Stokke/Markt-plaats*).

216 Zie bijv. Hof Arnhem-Leeuwarden 2 maart 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BL6499; Hof Arnhem-Leeuwarden, 27 augustus 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:6389 (*Coinpusher*); Hof Den Bosch 28 februari 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BV7194 (*Blond/Xenos*); Hof Den Bosch 13 maart 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BV9043 (*Allround/Dutch Designz*).

217 Zie bijv. Hof Den Bosch 28 februari 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BV7194 (*Blond/Xenos*).

218 Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft reeds meerdere keren in deze lijn geoordeeld, zie bijv. Hof Arnhem-Leeuwarden 2 maart 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BL6499; Hof Arnhem-Leeuwarden 27 augustus 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:6389 (*KMG/Geintimeerde*); Hof Arnhem-Leeuwarden, 27 augustus 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:6389 (*Coinpusher*): '[H]et hof [is] van oordeel dat uit artikel 1019h Rv. in samenhang met artikel 237 Rv. volgt dat de partij die bij het vonnis (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld, in de kosten wordt veroordeeld. Artikel 1019h Rv doet geen afbreuk aan de algemene regel van artikel 237 Rv dat de verliezer in beginsel betaalt. In geval van een gemene zaak wordt een schatting gemaakt van de proceskosten die aan de op de intellectuele eigendomsgrondslag gebaseerde deel van de procedure moet worden toegerekend. De opvatting van [appellanten] dat dit tot gevolg heeft dat een verliezende partij aanspraak heeft op een (volledige) proceskostenvergoeding indien de vordering op de andere grondslag wordt toegewezen, berust op een verkeerde lezing van artikel 1019h en de regeling Indicatie-tarieven in IE-zaken.'

betrekking tot art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn, noch uit de parlementaire geschiedenis van art. 1019h Rv volgen immers aanwijzingen dat aan de ‘in het ongelijk gestelde partij’ van art. 1019h Rv een andere betekenis valt toe te kennen dan in art. 237 Rv.²²⁰

Zoals in hoofdstuk 4 uiteengezet, wordt op grond van art. 237 Rv de partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, veroordeeld in de kosten van de procedure. Het begrip ‘gelijk’ moet volgens de heersende leer strikt worden gehanteerd.²²¹ Dat houdt in dat het gelijk – in beginsel uitsluitend – technisch moet worden bepaald aan de hand van de toewijzing of afwijzing van het gevorderde. Daartoe dient het dictum van het vonnis te worden vergeleken met het petitum van de dagvaarding. De overwegingen die aan het dictum ten grondslag liggen zijn voor de proceskostenbeslissing in beginsel irrelevant.^{222, 223} Het gaat anders gezegd enkel om de uitkomst in relatie tot het gevorderde. Wordt de vordering van de eisende partij toegewezen, dan dient de gedaagde als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de proceskosten. Wordt de vordering echter afgewezen, dan moet de eisende partij worden aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij en in de proceskosten worden veroordeeld. Een appellant wordt voorts geheel in het ongelijk gesteld indien de bestreden uitspraak waarin zijn vordering of verzoek geheel is afgewezen, wordt bekrachtigd, ook al geschiedt die bekrachtiging op andere gronden dan die waarop de eerste rechter de afwijzing heeft gegrond.²²⁴

Regelmatig wordt een vordering niet geheel toe- of afgewezen. In dat geval dient de rechter *de mate van het gelijk* te bepalen. Indien een belangrijk deel van de vordering wordt toegewezen, dient de gedaagde conform de hoofdregel als de *overwegend* in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten. Indien echter een belangrijk deel van de vordering wordt afgewezen, ligt het in de rede dat de rechter concludeert dat beide partijen op punten in het ongelijk zijn gesteld dan wel dat de overwegend in het ongelijk gestelde partij als de verliezer wordt aangemerkt. In dat geval kan de rechter de

219 HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (*LMR Advocaten/LR Advocaten*), r.o. 5.1.2.

220 Conclusie A-G Wuisman (ECLI:NL:PHR:2015:1971) voor HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (*LMR Advocaten/LR Advocaten*), sub 3.5.

221 Conclusie A-G Huydecoper (ECLI:NL:PHR:2005:AS8376) voor HR 30 september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS8376 (*ECC/Cell One*), sub 41; Sluijter 2011, p. 49.

222 Conclusie A-G Huydecoper (ECLI:NL:PHR:2005:AS8376) voor HR 30 september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS8376 (*ECC/Cell One*), sub 41; HR 30 september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS8376 (*ECC/Cell One*), r.o. 3.4.; Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2016/125; Sluijter 2011, par. 4.3.3; Sluijter 2014, p. 4.

223 Zie ook A-G Verkade (ECLI:NL:PHR:2013:BY8661) in zijn conclusie bij HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661 (*Broeren/Duijsens*), sub 3.39: ‘[d]e gangbare uitleg van de regel dat de partij die in het ongelijk wordt gesteld, in de kosten wordt veroordeeld (art. 237 Rv.) [is] deze, dat het winnen van een procedure in hoger beroep meebrengt dat de in appel verliezende partij (alsnog) in de kosten van (ook) de eerste instantie wordt veroordeeld, óók indien het in appel aangenomen ‘gelijk’ berust op andere gronden dan aangevoerd in eerste instantie. Het gaat hierbij – per saldo – om een petitum/dictum-vergelijking.’

224 HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (*LMR Advocaten/LR Advocaten*), r.o. 5.1.2 met verwijzing naar rechtspraak.

kosten geheel of gedeeltelijk compenseren of een proceskostenveroordeling ten laste van de eiser uitspreken. Waar het omslagpunt ligt, is aan het oordeel van de rechter.²²⁵ Ook hiervan beoogt art. 1019h Rv niet af te wijken.²²⁶

Inmiddels is het vaste rechtspraak dat 'het gelijk' (ook) in meeromvattende geschillen – waarop meerdere proceskostenregelingen van toepassing kunnen zijn – dient te worden bepaald aan de hand van een technische vergelijking van petitum en dictum, waarbij de grondslag (IE of OD) *voor de bepaling van het gelijk* in beginsel niet van belang is. De grondslag is wel van belang voor de vraag, op welke voet de kosten dienen te worden begroot en vastgesteld (art. 237 Rv dan wel 1019h Rv). De rechter ontkomt er meestal dus niet aan om de overwegingen die geleid hebben tot de uitkomst te betrekken bij de proceskostenbeslissing. Het is immers voor de proceskostenbeslissing nogal relevant of het verbod tot verdere verhandeling van het product wordt gegeven op basis van de in stelling gebrachte IE-rechten dan wel op basis van slaafse nabootsing. Worden beide grondslagen aangenomen, dan volgt in de regel een kostenveroordeling met toepassing van art. 1019h Rv voor het IE-deel en een evenredig deel van het liquidatietarief voor de overige kosten.²²⁷ Wordt (slechts) één der grondslagen aangenomen, dan volgt in de regel afhankelijk van de toegewezen grondslag een veroordeling in de kosten op de voet van art. 237 Rv dan wel art. 1019h Rv. In geen geval heeft de (overwegend) in het ongelijk gestelde partij recht op vergoeding van haar kosten voor het deel dat is afgewezen; dit strookt immers niet met de hoofdregel, dat de verliezer betaalt.

Het zal niet altijd eenvoudig zijn voor advocaten (of, indien advocaten dit nalaten inzichtelijk te specificeren, voor rechters) om te concretiseren hoeveel tijd aan de voorbereiding per grondslag is besteed. Veelal zal dit worden gebaseerd op een schatting, waarbij in geval van een sterke zaak zoveel mogelijk tijd en kosten zullen worden toegeschreven aan de IE-grondslag, om op die manier zoveel mogelijk kosten voor de cliënt vergoed te krijgen.²²⁸ In de Indicatie-tarieven versie 1 januari 2015 staat dat partijen in de specificatie een indicatie moeten opnemen welk deel van de gevorderde kosten moet worden toegerekend aan het deel van de procedure dat op de inbreukvraag betrekking heeft. Als partijen het eens zijn, dan zal daarvan worden uitgegaan. In geval van gemotiveerde betwisting of bij gebreke van een deugdelijke opgave zal een schatting worden gemaakt. Eenzelfde bepaling is opgenomen in de Indicatie-tarieven die per 1 april 2017 gelden.

Van belang is dat een uitsplitsing naar grondslagen kennelijk minder van belang is in geschillen waarin de vordering (of het verweer) *geheel* strekt tot handhaving van IE-rechten. Uit het arrest *Knooble/NNI* volgt dat indien ook de geschilpunten met

225 Zie hiervoor hoofdstuk 4.

226 HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (*LMR Advocaten/LR Advocaten*), r.o. 5.1.2.; Van Nispen, in: *T&C Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h, aant. 4.

227 Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie 2017), uitgangspunt 1 sub b.

Zie bijv. HR 20 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:397 (*Ajax/Promosports*); Hof Den Haag 30 november 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BP3626 (*Hansgrohe/Tiger*).

228 Maas e.a. 2013, p. 250.

betrekking tot het niet-IE-deel bepalend zijn voor de uitkomst van het IE-rechtelijke geschilpunt, een veroordeling in de kosten op grond van art. 1019h Rv plaats zal moeten vinden. In dat geval kunnen alle proceskosten worden beschouwd als gemaakt ter handhaving van IE-rechten, zodat geen aanleiding bestaat tot evenredige aanpassing van het liquidatietarief.²²⁹ Een vergelijkbare aanpak is gehanteerd in het arrest *Wilkinson/Gillette*, waarin voor de beoordeling van de gestelde merkinbreuk de vraag moest worden beantwoord of deze mogelijk wordt gerechtvaardigd door het gebruik van het merk in een geoorloofde vergelijkende reclame. In een dergelijk geval zullen de stappen van de vergelijkende reclametoets (art. 6:194a BW) moeten worden doorlopen. Indien de merkinbreuk vervolgens wordt aangenomen, dan zal een proceskostenveroordeling op grond van art. 1019h Rv volgen.²³⁰

Voor de proceskostenbeslissing in meeromvattende zaken lijkt dus vooral relevant op welke grondslag men in het gelijk is gesteld. In het arrest *Ryanair/PRAviation* heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de omstandigheid dat partijen zich over en weer hebben beroepen op argumenten ontleend aan IE-rechten, geen reden is voor toepassing van art. 1019h, als de vordering niet strekt tot handhaving van een IE-recht.²³¹ De grondslag waarop het Hof had beslist, was wanprestatie en niet een IE-recht. Daarop is art. 1019h Rv niet van toepassing. Het feit dat beide partijen argumenten op basis van het IE-recht hadden aangevoerd, doet daaraan niet af. In de lagere rechtspraak zijn beslissingen in deze lijn te vinden.²³²

101 Meerdere IE-rechten

Niet zelden worden meerdere IE-rechten in stelling gebracht. Procedures waarvan de inzet de bescherming van de vormgeving van een bepaald product is, kenmerken zich bijvoorbeeld door vorderingen gebaseerd op een combinatie van het auteursrecht en het modellenrecht. In merkinbreukzaken kan het voorkomen dat meerdere merk-rechten (nationale en communautaire, woord- en beeldmerken) worden ingeroepen tegen een (beweerdelijk) inbreukmakend teken. De voorbeelden uit rechtspraak zijn talrijk. De toepassing van art. 1019h Rv en de soms hoge kostenveroordelingen die daarvan het gevolg zijn werpt de vraag op, hoe dient te worden omgegaan met de proceskosten indien de rechter oordeelt dat niet op *alle* ingeroepen rechten inbreuk wordt gemaakt. Stel dat de rechter oordeelt dat op één van de merken inbreuk wordt gemaakt, en op het andere niet. Komen dan slechts de gevorderde kosten voor het 'succesvol' ingeroepen merk voor vergoeding in aanmerking? En dienen de kosten van het verweer tegen de overige rechten aan de gedaagde te worden vergoed, nu daarvan geen inbreuk is aangenomen? Dezelfde vragen kunnen rijzen in zaken waarin

229 HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0393, *BIE* 2012/65, m.nt. C.J.S. Vrendenbarg (*Knooble/NNI*), r.o. 3.14. Vgl. Van Nispen, in: *T&C Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h, aant. 5.

230 Hof Den Haag 29 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ0458, *IER* 2013/43, m.nt. F.W.E. Eijsvogels en m.nt. E.H. Hoogenraad (*Wilkinson/Gillette*).

231 HR 11 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:390 (*Ryanair/PRAviation*).

232 Zie bijv. Rb. Amsterdam (vzr.) 21 juli 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:4360 (*NUV/Tom Kabinet*): in deze zaak ging om het verweer (dat niet-IE-rechtelijke componenten kent) tegen een vordering gegrond op auteursrechten. Geen reden tot matiging.

bijvoorbeeld inbreuk op het auteursrecht is aangenomen, en inbreuk op het modellenrecht is afgewezen – óf niet is behandeld, omdat de vorderingen reeds op grond van het auteursrecht zijn toegewezen en de rechter om die reden niet meer toekomt aan een oordeel over het modellenrecht.

In een geschil waarin een partij haar (verweer tegen een) vordering baseert op verschillende IE-rechten en de rechter een verbod uitspreekt op grond van inbreuk op één van die rechten, zijn verschillende beslissingen over de 1019h-proceskosten denkbaar:

- (i) Er volgt een ‘volledige’ proceskostenveroordeling;
- (ii) Er volgt een toewijzing van uitsluitend de kosten met betrekking tot het succesvol ingeroepen recht;
- (iii) De kosten worden gecompenseerd.

De literatuur is verdeeld over welke benadering de juiste is²³³ en de rechtspraak laat een wisselend beeld zien, zodat moeilijk een lijn valt te ontwaren. Het blijkt dan ook sterk casuïstische materie te zijn.

Ad (i) Deze benadering sluit aan bij de hoofdregel van art. 237 Rv, op grond waarvan de in het ongelijk gestelde partij in de kosten wordt veroordeeld. Bij toepassing van art. 1019h Rv geldt *mutatis mutandis* dat de in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld in de kosten van de wederpartij. De *overwegend* in het gelijk gestelde partij dient haar proceskosten evenzeer vergoed te krijgen. Dat houdt in dat indien de rechter een verbod tot verdere verhandeling van een inbreukmakend product toewijst op basis van één van de ingeroepen rechten, maar de andere grondslagen afwijst, de gedaagde de kosten van de eisende partij dient te vergoeden. Het resultaat is immers dat het betreffende product niet verder verhandeld mag worden.²³⁴ Tegen deze benadering kan worden ingebracht dat het niet steeds billijk zou zijn dat de gedaagde, die op basis van één van de ingeroepen rechten wordt veroordeeld, ook de kosten zou moeten dragen die de eiser voor al die andere rechten heeft gemaakt terwijl de rechter de betreffende stellingen heeft afgewezen of niet heeft beoordeeld.²³⁵

Ad (ii) De onder (i) gestelde onbillijkheid van de mogelijkheid van een volledige proceskostenveroordeling bij overwegend gelijk zou kunnen worden ondervangen door de *pro rata* benadering van een gedeeltelijke proceskostenvergoeding. In dat geval komen uitsluitend de kosten die zijn besteed aan de grondslagen en argumenten op

233 Maas e.a. 2013, hoofdstuk. 8; Wefers Bettink & Hoefnagel 2010, p. 336 e.v.; Deurvorst 2012, p. 88 e.v.; Pinckaers 2011, p. 120 e.v.; Van Oorschot & Blomme 2009; Krans 2010, p. 103 e.v.

234 Pinckaers 2011, p. 122; A.A.A.C.M. Van Oorschot & T.M. Blomme, annotatie bij Rb. Den Haag 23 september 2009 (*Vanderlande/Van Riet*); Maas e.a. 2013, p. 239 en 240.

235 Wefers Bettink & Hoefnagel 2010, p. 336 e.v.

basis waarvan de partij in het gelijk wordt gesteld voor vergoeding in aanmerking.²³⁶ Deze benadering laat zich vergelijken met de Engelse *issue-based approach*, zij het dat daarbij zelfs – indien daartoe aanleiding bestaat – de winnaar op onderdelen in de kosten kan worden veroordeeld.²³⁷ Volgens sommige auteurs zou deze benadering leiden tot billijke(re) proceskostenbeslissingen en het (vanuit proceseconomisch perspectief) gunstige effect teweegbrengen, dat partijen worden gedwongen zich af te vragen in hoeverre zij minder kansrijke stellingen zullen betrekken.²³⁸ In de literatuur is hiertegen aangevoerd dat een gedeeltelijke proceskostenveroordeling in strijd is met art. 1019h Rv, waaruit zou volgen dat de redelijke en evenredige kosten moeten worden toegewezen ook als een van de (grondslagen van de) vorderingen of het verweer geen doel treft (vgl. sub (i)).²³⁹ Het verdelen van de kosten aan de hand van succesvolle en niet-succesvolle argumenten of grondslagen zou daarnaast onwenselijk zijn omdat (mogelijk met name minder draagkrachtige) partijen zich dan niet meer zouden durven beroepen op – dan wel verweren tegen – meerdere IE-rechten, althans niet meer voor meerdere ankers zouden durven liggen uit vrees dat zij niet alle kosten vergoed kunnen krijgen.²⁴⁰ Voor de rechter zal deze benadering in ieder geval meer werk (kunnen) opleveren aangezien hij er niet aan zal ontkomen alle argumenten en grondslagen te bespreken om tot een gemotiveerde beslissing over de proceskosten te kunnen komen. Anderen zien daarin juist een voordeel.²⁴¹ Sluijter benadrukt voorts dat bij deze benadering vooral rekening dient te worden gehouden met het risico van *satellite litigation*; doorprocederen over de kosten.²⁴²

Ad (iii) Tot slot zouden de kosten gecompenseerd kunnen worden op basis van (on) gelijk over en weer. Uit rechtspraak volgt dat dit regelmatig gebeurt in meeromvattende zaken.²⁴³ In de literatuur is het compenseren van de kosten in gevallen waarin niet alle grondslagen zijn toegewezen evenwel bekritiseerd. Volgens Wefers Bettink en Hoefnagel gaat de rechter te ver als hij kosten gaat compenseren omdat niet alle grondslagen zijn toegewezen, aangezien art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn c.q. 1019h Rv 'er immers van uit [gaan] dat er één in het gelijk gestelde partij is wiens redelijke en evenredige proceskosten worden vergoed, en één verliezende partij, die de kosten betaalt'.²⁴⁴ Van Oorschot en Blomme menen dat wanneer een procedure tot een

236 Zie bijv. Rb. Midden-Nederland 20 juli 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:3986; Rb. Oost-Nederland (vzr.) 20 januari 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:283 (*Piet Hein Eek/gedaagden*); Rb. Den Haag (vzr.) 30 maart 2011, IEF 9531 (*Pantofola d'Oro/Rucanor*); Rb. Den Haag (vzr.) 21 december 2010, B9 9313 (*Reef-One/Aquadistri*).

237 Zie hierna hoofdstuk 7.

238 Wefers Bettink & Hoefnagel 2010, p. 336 e.v.

239 Van Oorschot & Blomme 2009.

240 Maas & Rijks 2013.

241 Wefers Bettink & Hoefnagel 2010, p. 336 e.v.

242 Sluijter 2011, p. 259. Zie voor de gang van zaken in Engeland hierna hoofdstuk 7.

243 Zie bijv. Hof Arnhem 18 oktober 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BT8511 (*De Culinaire Makelaar/Bi-Wear*); Hof Amsterdam 3 juli 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2243 (*Super de Boer*) waarin de inbreuk is komen vast te staan maar de geldvordering slechts deels is toegewezen.

244 Wefers Bettink & Hoefnagel 2010, p. 336 e.v.

verbod op één en hetzelfde product berust op meerdere grondslagen (bijvoorbeeld meerdere octrooien/merken, of een merk- en een auteursrecht), de eiser als 'de in het gelijk gestelde partij' dient te worden aangemerkt in de zin van art. 1019h Rv wanneer op (slechts) één van die grondslagen een verbod wordt gegeven. Art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn spreekt immers over aan de procedure verbonden kosten, aldus genoemde schrijvers, en niet over aan de afzonderlijke vorderingen verbonden kosten.²⁴⁵

In de rechtspraak lopen de beslissingen over dit onderwerp als gezegd uiteen. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid is het positief te noemen dat de Hoge Raad heeft verduidelijkt dat zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij het systeem van art. 237 Rv, waarbij in beginsel één in het gelijk gestelde partij wordt aangewezen. Indien geen winnaar aangewezen kan worden heeft rechter de bevoegdheid de kosten te compenseren. In specifieke gevallen kan overigens wel met succes worden aangevoerd dat de beslissing, dat partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld met compensatie van de proceskosten tot gevolg, op gespannen voet staat met de regel. Te denken valt aan het voorbeeld van Van Oorschot en Blomme, waarin een verbod wordt toegewezen op één van de twee ingeroepen octrooien. Wanneer men de uitkomst (een verbod met betrekking tot de sorteermachine) van het geding vergelijkt met de inzet (een verbod met betrekking tot de sorteermachine) dan kan volgens de auteurs wel degelijk een winnaar worden aangewezen. In dat geval ligt compensatie van de kosten waarschijnlijk niet voor de hand. Het heeft evenwel geen zin een grief te richten tegen deze beslissing op basis van het algemene argument, dat de rechter bij toepassing van art. 1019h Rv niet bevoegd is te compenseren. Die bevoegdheid heeft de rechter immers wel degelijk. De grievende partij doet er verstandiger aan te betogen dat en waarom de rechter in het onderhavige geval de kosten ten onrechte heeft gecompenseerd, met verwijzing naar de uitkomst van het geschil.²⁴⁶

Een systeem waarbij per argument of per grondslag wordt bepaald wie op dat punt (on)gelijk heeft en wie de daaraan gerelateerde kosten dient te dragen lijkt voorts omslachtig en weinig pragmatisch, nu meestal niet eenvoudig valt te concretiseren hoeveel tijd en kosten aan de voorbereiding voor de verschillende grondslagen/vorderingen zijn besteed. Maar met name van belang is dat het uitsplitsen van kosten naar succesvolle argumenten niet strookt met het systeem van art. 237 e.v. en 1019h Rv. Het strookt overigens ook niet met het systeem van de buitengerechtelijke kosten ex art 6:96 BW, waarbij voor de beoordeling van de redelijkheid van de buitengerechtelijke kosten relevant is of de kosten *op het moment dat zij werden gemaakt* in redelijkheid zijn gemaakt.²⁴⁷ In deze lijn zou ook de omstandigheid dat bijvoorbeeld de modelrechtelijke grondslag wordt toegewezen, maar de auteursrechtelijke grondslag wordt afgewezen of niet wordt beoordeeld niet per definitie de

²⁴⁵ Van Oorschot & Blomme 2009.

²⁴⁶ Zie bijv. Hof Arnhem 18 oktober 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BT8511 (*De Culinaire Makelaar/Bi-Wear*), r.o. 2.13 e.v.

²⁴⁷ Zie hiervoor hoofdstuk 4.

conclusie kunnen rechtvaardigen dat het gelijk slechts deels is behaald (en slechts een deel van de kosten voor vergoeding in aanmerking komt).²⁴⁸

Nodeloos gemaakte kosten

In bepaalde, uitzonderlijke gevallen kan wel rekening worden gehouden met de kans van slagen van de aangevoerde argumenten. Te denken valt aan argumenten die bij voorbaat kansloos zijn. Ook ligt het in de rede de kosten gemoeid met argumenten waarvan het op voorhand evident was dat de partij daarbij geen belang had op het toe te wijzen bedrag in mindering te brengen.²⁴⁹ Onder het regime van art. 1019h Rv geldt evenzeer dat nodeloos gemaakte kosten voor rekening moeten komen van de partij die ze maakte.²⁵⁰ De 'aftrek' van kosten is dan niet gegrond op (de mate van) het gelijk, maar op de onredelijkheid daarvan. Dat is in overeenstemming met het *United Video Properties-arrest*, waarin het HvJ EU heeft geoordeeld dat kosten die niet noodzakelijk zijn, niet onder de 'redelijke kosten' van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn vallen.²⁵¹

102 Bepaling van het (on)gelijk op andere dan materiële gronden

In de rechtspraak zijn uitzonderingen te vinden op de hoofdregel, dat het gelijk technisch wordt bepaald op basis van een petitum/dictum-vergelijking. Het komt nogal eens voor, dat een partij een vordering, grondslag of zelfs de gehele procedure vlak voor de zitting intrekt. De verwerende partij heeft meestal reeds kosten moeten

248 Zo is in HR 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:268 (*Basil*) overwogen: 'Nu de vorderingen grotendeels zijn toegewezen is [appellante] als de in het ongelijk gestelde partij terecht in de proceskosten veroordeeld. De omstandigheid dat de vorderingen zijn toegewezen op slechts één van de door Basil aangevoerde grondslagen maakt dat niet anders. Evenmin kan in zijn algemeenheid als juist worden aanvaard dat het aanvoeren van meerdere grondslagen maakt dat de daarmee gemoeide kosten nodeloos zijn veroorzaakt en daarom niet voor vergoeding in aanmerking zouden komen.' Aldus oordeelde reeds eerder Hof Den Haag 22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:4187 (*Appellante/Basil*). Soms worden kosten die betrekking hebben op niet besproken grondslagen afgetrokken Hof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2967 (*Koninklijke Talens/geïntimeerde*) of blijft proceskostenvergoeding achterwege in voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep als de Hoge Raad niet aan de beoordeeling daarvan toekomt HR 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1983 (*Apple/Samsung*).

249 Vgl. F.W.E. Eijsvogels, annotatie bij Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902, *IER* 2013/36 (*Danisco/Novozymes*).

250 Vgl. bijv. Hof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3356 (*B&O/Loewe*), r.o. 46: 'Het hof is van oordeel dat het onder i) genoemde verweer een zo geringe kans van slagen had dat het niet redelijk is de daarmee gemoeide kosten voor rekening van B&O te laten komen.' In Rb. Amsterdam (vzr.) 10 juni 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:7508 (*Ijs van Columbus*) kwamen de proceskosten ter voorbereiding van een verzoekschrift tot verkrijging van een ex parte verbod voor vergoeding in aanmerking. De enkele omstandigheid dat het verzoek is afgewezen, is onvoldoende om aan te nemen dat deze niet redelijk en evenredig zijn. Niet aangevoerd is dat het verzoek op voorhand als kansloos moest worden geschat.

251 HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, *IER* 2016/54, m.nt. C.J.S. Vrendenburg (*United Video Properties/Telenet*), r.o. 25.

maken voor de voorbereiding van het verweer.²⁵² De vraag, wie in dergelijke gevallen te gelden heeft als de in het ongelijk gestelde partij en dus de kosten heeft te dragen, is onderwerp van debat geweest.²⁵³

Hof Den Haag heeft in het arrest *Containerbox/City Box* overwogen dat art. 9 lid 1 Procesreglement kort geding, waaruit volgt dat geen plaats is voor een proceskostenveroordeling na intrekking van het kort geding voordat de zaak is uitgeroepen, er niet aan in de weg kan staan dat in zaken waarop art. 1019h Rv van toepassing is, aanspraak wordt gemaakt op vergoeding van kosten op de voet van art. 250 lid 4 Rv.²⁵⁴ Daarbij is in aanmerking genomen dat ingevolge art. 1.2 Procesreglement van dat reglement kan worden afgeweken indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Nadien heeft de Hoge Raad in het arrest *Wieland/GIA* meerdere prejudiciële vragen beantwoord die verband houden met de kostenproblematiek in geval van een voorafgaand aan de zitting ingetrokken geding. De Hoge Raad overwoog dat de door gedaagde gemaakte kosten ter voorbereiding van het kort geding in beginsel voor vergoeding in aanmerking komen, ook indien de procedure officieel nog niet is uitgeroepen en *formeel* nog niet aanhangig is.²⁵⁵ Volgens de Hoge Raad is het geding namelijk niet pas aanhangig vanaf het moment van dagvaarding, maar vanaf de eerdere mededeling van de datum van de zitting aan gedaagde. Indien de eiser een mededeling doet aan gedaagde strekkende tot intrekking van het geding, komt de aanhangigheid in beginsel te vervallen. Indien de gedaagde tijdig – tot 14 dagen na de datum waartegen hij was opgeroepen – aan de eiser en de voorzieningenrechter mededeelt dat het geding doorgang moet vinden omdat hij een beslissing over de proceskosten verlangt, dan blijft het geding aanhangig. De implicaties hiervan zijn dat zelfs de uiteindelijk niet-uitgebrachte kort geding dagvaarding gezien kan worden als het ‘intrekken van een kort geding’, hetgeen de gedaagde in beginsel aanspraak geeft op een proceskostenvergoeding.²⁵⁶ Het risico op een proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv loopt men dus reeds in een vroeg stadium van het geschil. Voorwaarde is overigens wel, dat de voorbereidingskosten betrekking hebben op geschilpunten die onder deze regeling vallen.²⁵⁷

252 Indien niet aannemelijk is dat (extra) kosten zijn gemaakt in verband met de ingetrokken vordering dan volgt geen proceskostenveroordeling; Rb. Rotterdam 20 april 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:3143 (*FKP/Spirits*).

253 De Lange 2013, p. 266-275; Van Eek 2014, p. 128-135; De Lange 2014, p. 136-139; Van Nispen 2016, p.164-169. Zie ook Pinckaers 2016, p. 134.

254 Hof Den Haag 25 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:4556, *NJF* 2015/265 (*Containerbox/City Box*)

255 HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046 (*Wieland/GIA*). ‘Op de vraag wanneer een procedure ‘aanhangig’ is beslist de Hoge Raad dat daarvan sprake is ‘[wanneer] aan de gedaagde mededeling wordt gedaan van het voorgenomen kort geding, alsmede van de datum en het tijdstip van behandeling daarvan, en hij van de inhoud van de conceptdagvaarding op de hoogte is gesteld, is de zaak aanhangig zodra de zojuist bedoelde mededeling is gedaan, dan wel de dagvaarding is uitgebracht.’ r.o. 3.3.5.

256 Truijens 2016, p. 308-309.

257 Zie ook Schaafsma & Bronneman, *Kroniek* 2017, p. 101; Van Nispen 2016, p. 164-169.

Een denkbaar scenario is dat het geding geen doorgang vindt omdat de gedaagde te elfder ure instemt met de vorderingen. De verklaring van bereidheid om aan de vordering te voldoen neemt het belang van een (kortgeding)procedure niet weg, indien dit zeer kort voor de zitting gebeurt en de kosten al zijn gemaakt.²⁵⁸ Volgens Van Nispen doet de eiser er in dat geval verstandig aan het geding doorgang te laten vinden, de hoofdvordering in te trekken en te persisteren bij de vordering tot vergoeding van de proceskosten.²⁵⁹ In gevallen waarbij het minder duidelijk is waarom het geding is ingetrokken, zal het voor de voorzieningenrechter niet eenvoudig zijn om vast te stellen wie in het ongelijk moet worden gesteld. Van Nispen noemt het voorbeeld waarin wel een onthoudingsverklaring is afgegeven, maar niet is ingestemd met de dwangsom.²⁶⁰ De rechter heeft – en neemt, zo blijkt uit jurisprudentie – een ruime discretionaire bevoegdheid de kosten in dergelijke gevallen gedeeltelijk toe te wijzen of te compenseren.²⁶¹ Zie nader par. 5.6.

De risico's kunnen voorts aanzienlijk zijn indien het geding doorgang vindt, maar het spoedeisend belang niet aannemelijk kan worden gemaakt. De eisende partij pleegt dan in de (volledige) proceskosten te worden veroordeeld.²⁶²

Lastig zijn de gevallen waarin de schadevergoeding wel wordt toegewezen, maar slechts tot een klein bedrag. Of indien de inbreuk is toegewezen maar de schadevergoeding niet. Dit leidt nogal eens tot compensatie of tot matiging van de gevorderde proceskosten.²⁶³ Maar ook zijn gevallen bekend waarin de proceskosten volledig werden toegewezen.²⁶⁴ Hierover wordt kortom wisselend geoordeeld. Een sprekend voorbeeld wordt gevormd door de Masterfile-zaken. In één van die zaken werd niet meer dan € 35 van de gevorderde € 2.200 aan schadevergoeding

258 Rb. Gelderland (vzr.) 2 augustus 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4299 (*Microbel*); Rb. Den Haag (vzr.) 30 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:7320; Rb. Den Haag 29 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:7056 (*Victoria's Secret*) (daarin was wel gereageerd op sommaties doch niet inhoudelijk); Rb. Den Haag 17 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:15671 (*Kesa/AS Watson*) (inbreuk werd gestaakt doch niet erkend).

259 Van Nispen 2016, p. 168.

260 Van Nispen 2016, p. 168.

261 Rb. Overijssel (vzr.) 31 maart 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:1589 (*Easy2*); Rb. Noord-Holland 10 september 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:13117 (*Bijenkorf/Meyer & Meyer*); Rb. Den Haag 4 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2027 (*Tommy Hilfiger/gedaagden*); Rb. Overijssel 17 februari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:800 (*Siemens/Holimex*); Rb. Den Haag 21 januari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:575 (*City Box/Boxaround*).

262 Rb. Den Haag (vzr.) 16 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:13869 (*Holland Bolroy Markt*); Rb. Den Haag (vzr.) 17 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6803 (*Braun/Becton*) waarin de proceskosten tot bijna 250k werden toegewezen.

263 Hof Den Haag 24 mei 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1640 (*Hermes*); Hof Amsterdam 28 juni 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2496 (*Primagaz*); Hof Den Bosch 12 maart 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:861; Hof Amsterdam 3 juli 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2243 (*Super de Boer*) waarin de inbreuk is komen vast te staan maar de geldvordering slechts deels is toegewezen. De kosten werden gecompenseerd.

264 In Rb. Amsterdam 26 oktober 2010, ECLI:NL:RBAMS:2011:BU6269 (*EIG/ABN*) was de schadevergoeding slechts een fractie van de gevorderde vergoeding, maar kwamen de proceskosten toch volledig voor vergoeding in aanmerking.

toegewezen. Het Hof compenseerde daarop de proceskosten.²⁶⁵ In een zaak tegen andere geïntimeerden volgde echter wel een volledige proceskostenveroordeling van bijna € 15.000. Daarbij speelde overigens ook een rol dat het bedrag niet was bestreden. In de literatuur is gepleit voor meer aandacht voor het 'belang van de zaak' bij de berekening van de toe te wijzen proceskosten ingevolge art. 1019h Rv.²⁶⁶ De Vrey wijst erop dat een partij met een beperkt (financieel) belang niet gestimuleerd – of zelfs beloond – moet worden om te gaan procederen door het vooruitzicht op een hoge proceskostenvergoeding. Volgens De Vrey verdraagt zich dat niet 'met de billijkheidsgedachte en met de gedachte dat voorkomen moet worden dat om elk 'inbreukje' geprocedeerd gaat worden'. In deze context kan ook gewezen worden op het evenredigheidsbeginsel.²⁶⁷

Indien niet de gehele vordering wordt toegewezen, dan ligt het evenwel niet in de rede de oplossing te zoeken in de mate van het gelijk (behoudens de gevallen waarin de kosten worden gecompenseerd). De proceskostenvordering zou in die gevallen wel kunnen worden gematigd op grond van de open normen van art. 1019h Rv (par. 5.6). Daarbij zal moeten worden beoordeeld, in hoeverre de kosten gemaakt in verband met de vordering tot vergoeding van schade die slechts deels wordt toegewezen, nodeloos zijn gemaakt. De kans van slagen van de vordering en de aangevoerde argumenten zouden dus een rol moeten spelen bij de beslissing tot matiging of afwijzing. Eenzelfde 'toets' pleegt te worden uitgevoerd in de context van de buitengerechtelijke kosten van art. 6:96 BW. Op voorwaarde dat deze kosten redelijk zijn, plegen zij te worden toegewezen ook al wordt slechts klein deel van de hoofdsom toegewezen.²⁶⁸

5.6 Redelijk, evenredig, billijk

103 Inleiding

Op grond van art. 1019h Rv worden de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten door de verliezende partij gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. De beoordeling van de gevorderde kosten dient te geschieden aan de hand van de redelijkheid en evenredigheid van art. 1019h Rv. De billijkheid vormt een algemeen voorbehoud op de regel dat de redelijke en evenredige kosten worden vergoed.²⁶⁹ Deze open normen zijn noch door de Europese, noch door de Nederlandse wetgever gedefinieerd. De Nederlandse wetgever heeft de invulling van deze begrippen overgelaten aan de praktijk, waarin het nieuwe proceskostenregime zich zou moeten uitkristalliseren.²⁷⁰ In deze paragraaf zal worden ingegaan op de ontwikkelingen en knelpunten in dit 'uitkristalliseringsproces'.

²⁶⁵ Hof Den Haag 30 juni 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2925 (*Masterfile/Falcon*).

²⁶⁶ De Vrey 2015, p. 391-392; Truijens 2016, p. 310.

²⁶⁷ Zie hiervoor nr. 17b.

²⁶⁸ HR 5 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY9086 (*Multiquest/Fricorp*). Zie ook HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:586 (*MFE/KF c.s.*) waarin de Hoge Raad oordeelde dat vergoeding van de buitengerechtelijke kosten ook mogelijk is indien geen sprake is van aantoonbare schade.

²⁶⁹ Vgl. Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke rechtsvordering*, art. 1019h, aant. 5.

²⁷⁰ *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 26 (MvT).

104 Welke kosten?

Onder 'gerechtskosten en andere kosten' vallen in beginsel het griffierecht, de (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten van de advocaat of gemachtigde, de kosten van deskundigen,²⁷¹ vertalers en deurwaarders, onderzoekskosten (zoals de kosten van een marktonderzoek²⁷²), reis- en verblijfkosten,²⁷³ (bewijs)beslagkosten en kosten van het ex parte verbod.^{274, 275} De wetgever laat het aan het oordeel van de rechter over om te bepalen welke kosten nog meer voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Daarnaast is het aan de rechter om te oordelen of en zo ja, in hoeverre er zal worden gematigd.²⁷⁶ Ook de kosten voor de werkzaamheden van bijvoorbeeld merk- of octrooigemachtigden en marktonderzoekers zijn onderworpen aan de redelijkheid en evenredigheid van art. 1019h Rv.²⁷⁷

Het criterium voor toewijsbaarheid is, dat de kosten verband moeten houden met de procedure. De kosten van prejudiciële procedures, vervolgprocedures en incidenten komen in beginsel voor toewijzing in aanmerking voor zover zij vallen binnen het toepassingsbereik van art. 1019h Rv (zie par. 5.3). De kosten van parallelle procedures, procedures in het buitenland²⁷⁸ of eerder gevoerde procedures²⁷⁹ dienen te worden gevorderd in die respectieve procedures. Zij komen niet (nogmaals) voor toewijzing in aanmerking in de hoofdprocedure.²⁸⁰ Kosten die geen verband houden met de procedure, zoals algemene opsporingskosten, komen evenmin voor vergoeding in aanmerking.²⁸¹ De uren van correspondenten (advocaten in de feitelijke instanties) komen naast de uren van cassatieadvocaten voor vergoeding in aanmerking, tenzij sprake is van dubbele kosten.²⁸²

271 Rb. Den Haag 17 september 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:16693 (*Veap/Automotive*).

272 Rb. Den Haag (vzr.) 21 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:15834 (*TomTom/MKB Ondernemers*); Hof Den Haag 19 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2137 (*YourHosting/Bavaria*).

273 HR 13 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:292 (*Leidseplein/Red Bull*).

274 Indien de inbreuk is komen vast te staan, dan zijn de kosten van beslag c.q. bewaring en het gevraagd ex parte bevel in beginsel terecht gemaakt en ex art. 1019h Rv toewijsbaar: zie Rb. Oost-Brabant 9 november 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:6200 (*Klemans/Kythera*); Rb. Noord-Holland (vzr.) 1 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:6384 (*Scentsible/Reckitt Benckiser*); Hof Den Haag 24 mei 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1640 (*Hermes*); Hof Den Haag 22 december 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3854.

275 *Kamerstukken I* 2006/07, 30392, C, p. 2 (MvA).

276 *Kamerstukken I* 2006/07, 30392, C, p. 2 (MvA).

277 Van Nispen, annotatie bij HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, *BIE* 2016/35, sub 18.

278 Rb. Den Haag 1 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5999 (*Leathermann*).

279 Rb. Den Haag 7 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10697, waarin de kosten voor een procedure bij de Geschillencommissie terecht zijn bestreden.

280 Hof Den Haag 8 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2015:3339 (*Ventraco*), waarin de kosten van het incident buiten beschouwing werden gelaten omdat daarover reeds in het incident was beslist.

281 Zie Rb. Den Haag (vzr.) 11 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5093 (*Leo Pharma/Sandoz*), waarin kosten met betrekking tot de 'pre-launch' fase zijn afgewezen omdat deze niet zijn aan te merken als kosten in verband met het onderhavige kort geding.

282 HR 13 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:292 (*Leidseplein/Red Bull*); HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1063 (*Simba/Hasbro*). Zie ook conclusie A-G Van Peursem (ECLI:NL:PHR:2014:2342) voor HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1063 (*Simba/Hasbro*).

De kosten waarvan de redelijkheid en evenredigheid moeten worden beoordeeld dienen voorts werkelijk te zijn gemaakt. Voor de vraag naar de vergoedbaarheid van kosten die onderdeel zijn van een prijsafspraken met de eigen advocaat zij verwezen naar par. 5.4.

105 Redelijk en evenredig

105a Inleiding

In deel I van dit hoofdstuk is aan de orde gekomen dat – met een beetje goede wil – in de wetsgeschiedenis van art. 1019h Rv een handvat kan worden gevonden bij de hantering van de daarin opgenomen redelijkheids- en evenredigheidstoets. Bij de beantwoording van de Kamervragen, welke kosten in aanmerking moeten worden genomen bij toepassing van art. 1019h Rv en wanneer er sprake kan zijn van matiging van die kosten, heeft de minister in de memorie van antwoord aansluiting gezocht bij art. 6:96 BW (vermogensschade in de vorm van redelijke kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening buiten rechte). Dat artikel bevat een dubbele redelijkheidstoets, inhoudende dat zowel de kosten als de hoogte van die kosten redelijk moeten zijn (zie par. 4.6.). Men kan hieruit afleiden dat de wetgever art. 1019h Rv aldus interpreteert, dat ook daarin een dubbele redelijkheidstoets besloten ligt, die meebrengt dat de rechter zich zal moeten buigen over de vraag of de door de winnende partij opgevoerde kosten ‘redelijk’ zijn en vervolgens over de vraag of deze in het concrete geval ook ‘in redelijkheid gemaakt’ zijn.²⁸³ Meer aanwijzingen heeft de wetgever evenwel niet gegeven.

Indicatietarieven tot 1 april 2017

Zoals ook in het eerste deel aan de orde is gekomen, heeft het ontbreken van meer concrete handvatten bij de redelijkheids- en evenredigheidstoets van art. 1019h Rv reeds vanaf de periode van richtlijnconforme interpretatie in vele IE-zaken tot ruime, zelfs volledige proceskostenveroordelingen geleid. In de praktijk ontstond dan ook een begrijpelijke behoefte aan duidelijkheid over wat onder ‘redelijke en evenredige’ kosten moet worden verstaan. Daarnaast was er behoefte aan ten minste een zekere mate van voorspelbaarheid van de proceskosten. In 2008 is daarom een handvat ontwikkeld in de vorm van indicatieve maatstaven, de Indicatietarieven, die kan worden gehanteerd bij de beoordeling van de proceskosten in IE-zaken in eerste aanleg. Volgens de versie van 1 augustus 2008 geven deze tarieven een indicatie van het (maximale) bedrag aan (buitengerechtelijke en gerechtelijke) kosten van de advocaat dat als redelijk en evenredig kan worden beschouwd. Deze tot 1 april 2017 geldende tarieven bedroegen voor een kort geding € 6.000 (eenvoudig) of € 15.000 (overig), voor een eenvoudige bodemzaak zonder repliek en dupliek en/of pleidooi € 8.000 (eenvoudig) en € 20.000 (overig), en voor een bodemzaak met repliek, dupliek en/of pleidooi € 10.000 (eenvoudig) of € 25.000 (overig). Kosten van deskundigen, verschotten, griffierechten en BTW zijn niet inbegrepen. Partijen kunnen aanspraak maken op een hoger bedrag, maar dan worden – bij betwisting –

²⁸³ Vgl. o.a. Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h, aant. 5; Marijs 2010, p. 41 e.v.

hoge eisen gesteld aan de motivering.²⁸⁴ De Indicatie-tarieven gelden als gezegd niet in octrooizaken.

Tot 1 januari 2015 golden er geen Indicatie-tarieven in hoger beroep en cassatie. Partijen waren in die procedures nogal eens overgeleverd aan beoordelingen aan de hand van 'algemene ervaringsregels' of beoordelingen *ex aequo et bono*.²⁸⁵ In hoger beroep en cassatie werd soms aansluiting gezocht bij de Indicatie-tarieven van de rechtbanken bij de beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid van de gevorderde kosten. De kritiek, die zich voornamelijk richtte op het gebrek aan uniformiteit van uitspraken van de verschillende hoven en de onvoorspelbaarheid van het kostenrisico in hoger beroep en cassatie,²⁸⁶ heeft ertoe geleid dat ook voor de hogere rechtsprekende instanties Indicatie-tarieven zijn ontwikkeld. De rechtbanken en hoven hanteren in IE-zaken dezelfde tarieven, variërend van € 6000 voor een eenvoudig kort geding tot € 15.000 voor een meer complexe bodemprocedure. In cassatie gelden hogere tarieven: voor een eenvoudige zaak is een maximum van € 15.000 geïndiceerd voor de eiser en € 10.000 voor de verweerder. In overige zaken gelden de respectievelijke maxima van € 30.000 en € 20.000. Een opslag is mogelijk in geval van een Borgersbrief, re- of dupliek of prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU.

Indicatie-tarieven per 1 april 2017

Zoals in par. 5.2. aan de orde is gekomen, zijn de Indicatie-tarieven voor alle instanties aangepast op 1 april 2017. Voor procedures in eerste aanleg en hoger beroep gelden dezelfde, volgende tarieven:

Categorie I. Kort geding

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

Categorie II. Bodemzaken

- a. zeer eenvoudig, niet bewerkelijk: liquidatie-tarief
- b. eenvoudig: maximaal € 8.000

284 Zie de Leidraad Indicatie-tarieven (versie 2014), punt 6 *in fine*: 'Indien aanspraak wordt gemaakt op een hoger bedrag dan het indicatie-tarief zullen, bij betwisting door de wederpartij, hoge eisen aan de onderbouwing van de gevorderde kosten gesteld worden.'

285 Hof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2967 (*Koninklijke Talens/geïntimeerde*), r.o. 28: 'In aanmerking nemende de aard en de mate van complexiteit van de onderhavige zaak, en op grond van algemene ervaringsregels, acht het hof een bedrag van € 53.915,15 als proceskosten voor het hoger beroep niet redelijk en evenredig als bedoeld in artikel 1019h Rv; het hof acht een bedrag van € 50.000,- aan proceskosten voor de eerste aanleg en het hoger beroep gezamenlijk redelijk en evenredig (...).' Zie ook Hof Den Haag 18 januari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:88 (*Ziggo/BREIN*).

286 Maas e.a. 2013, p. 260; Wefers Bettink & Hoefnagel 2010, p. 336 e.v.; Conclusie A-G Hammerstein (ECLI:NL:PHR:2014:1736) voor HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2737 (*Rubik/Beckx Trading*), sub 2.40; Krans 2010, p. 102.

- c. normaal: maximaal € 20.000
- d. complex: maximaal € 40.000

De verhoging voor procedures waarin het prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU zijn gesteld bedraagt maximaal € 15.000.²⁸⁷

In procedures in cassatie gelden de volgende categorieën:

Zeer eenvoudig, niet bewerkelijk
Liquidatietarief

Eenvoudig
eiser maximaal € 15.000
verweerder maximaal € 10.000

Normaal
eiser maximaal € 30.000
verweerder maximaal € 20.000

Complex
eiser maximaal € 50.000
verweerder maximaal € 40.000

Indien een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad is gesteld dan geldt het maximumtarief van € 25.000. Voor procedures waarin Borgersbrief is geschreven is de opslag maximaal € 2.000, terwijl de opslag voor procedures waarin re- of dupliek is genomen maximaal € 3.000 bedraagt. In procedures waarin de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU heeft gesteld wordt een verhoging van maximaal € 15.000 toegekend. In zeer eenvoudige, niet bewerkelijke procedures vindt geen opslag plaats voor re- of dupliek en/of een Borgersbrief.²⁸⁸

Voor de vraag in welke categorie een procedure valt, kan onder meer worden gelet op de omvang van het (redelijkerwijs noodzakelijke) feitenonderzoek ten behoeve van de procedure, de omvang van het relevante feitencomplex, de grondslagen van de vorderingen, de omvang van het verweer, het aantal proceshandelingen, het aantal relevante producties, en het financiële belang van de zaak.²⁸⁹ Ten aanzien van het financiële belang van de zaak is verduidelijkt dat:

'(...) het minder voor de hand (zal) liggen om een niet bewerkelijke procedure waarin sprake is van grootschalige inbreuk met omvangrijke schade, aan te merken als 'zeer eenvoudig'. Daarentegen ligt het wel voor de hand om een niet bewerkelijke procedure waarin sprake is van een kleine inbreuk

287 Indicatie-tarieven in IE-zaken rechtbanken en gerechtshoven (versie 2017), p. 3.

288 Indicatie-tarieven in IE-zaken Hoge Raad (versie 2017), p. 3.

289 Zie punt 8 van de respectieve Indicatie-tarieven in IE-zaken.

(bijvoorbeeld een foto op de website van een particulier die op eerste verzoek wordt verwijderd) als 'zeer eenvoudig' aan te merken.²⁹⁰

De voornaamste wijziging ten opzichte van de versies van 2008 en 2015 wordt gevormd door de kwalificatie van de tarieven als maximumtarieven, waarvan alleen in bijzondere gevallen van kan worden afgeweken op basis van de specifieke kenmerken van het geval.²⁹¹

105b Rechtspraak over de redelijkheids- en evenredigheidstoets en de functie van de Indicatie tarieven

Uit de vóór 1 april 2017 bestudeerde rechtspraak over art. 1019h Rv in IE-zaken volgt dat in geschillen waarin de proceskosten van de winnende partij niet of niet voldoende gemotiveerd waren betwist, in de regel ook geen beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid van de proceskosten plaatsvond.²⁹² Meestal werd de onbestreden opgave van de vorderende partij gevolgd, waarbij hooguit nog werd overwogen dat 'nu de wederpartij geen verweer heeft gevoerd tegen de hoogte van de gevorderde kosten en de rechtbank het bedrag niet onredelijk en onevenredig voorkomt, het gevorderde bedrag zal worden toegewezen'.²⁹³ Deze frase duidt op een marginale toetsing van de redelijkheid en evenredigheid van de kosten, maar hoe en waaraan de rechter de kosten marginaal toetst is meestal niet inzichtelijk gemaakt. In deze categorie van niet-betwiste kosten zijn de hoogste proceskostenveroordelingen genoteerd.²⁹⁴

In zeldzame gevallen is de proceskostenvordering ondanks het ontbreken van een betwisting (toch) gematigd tot de Indicatie tarieven.²⁹⁵ Sinds de verzwaarde vereisten van een deugdelijke specificatie vormt het ontbreken daarvan – althans in ieder

290 Zie voetnoot bij punt 8 van de respectieve Indicatie tarieven in IE-zaken.

291 Zie punt 7 van de respectieve Indicatie tarieven in IE-zaken.

292 Vgl. Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h, aant. 5: 'Deze beperkingen [van redelijkheid, evenredigheid en billijkheid – toevoeging ChV] worden niet ambtshalve beoordeeld; indien de kosten zijn gespecificeerd en niet of niet voldoende gemotiveerd zijn bestreden, moeten deze zonder meer worden toegewezen.' Zie ook Van Gompel & Olieslagers 2014, p. 133 e.v.; Maas, Shannon & De Boer 2013, hoofdstuk 8.

293 Zie bijv. Hof Den Haag 22 april 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1376 (*Hauck/Stokke*); Rb. Noord-Holland 18 september 2013, (*HLK/Scotch & Soda*); Rb. Den Haag 17 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:16691 (*OpenTV/Netflix*).

294 Zie Hof Den Haag 24 november 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3923 (*Rhodia/Jiaxing*), waarin de niet-bestreden kosten van ruim € 500.000 zijn toegewezen; Rb. Den Haag 19 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:12523 (*I4F/Unilin*), waarin niet bestreden kosten van bijna € 300.000 zijn toegewezen; Rb. Den Haag (vzr.) 16 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014 (*BASF/IGM*) waarin de kosten van ruim € 200.000 werden toegewezen; Rb. Den Haag 6 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:7502 (*Novartis/Alvogen*), waarin een kostenvordering van ruim € 200.000 werd toegewezen omdat deze niet zijn bestreden.

295 Zie bijv. Rb. Overijssel (vzr.) 5 december 2014, ECLI:RBOVE:2014:7120 (*Vera Hotel*) waarin de vordering van € 75.000 zonder (kenbare) betwisting werd gematigd tot het toepasselijke Indicatie tarief van € 15.000. Zie ook Rb. Alkmaar (vzr.) 26 juli 2012, ECLI:NL:RBALK:2012:BX3995 en Hof Amsterdam 28 mei 2013, *IEF 12705 (VPW/Courant)*. In laatstgenoemde zaak had gedaagde in eerste aanleg geen verweer gevoerd tegen de hoogte van de proceskosten. De voorzieningenrechter zag

geval theoretisch – een grond voor matiging tot het Indicatie-tarief.²⁹⁶ Een en ander houdt andermaal verband met het feit dat tot 1 april 2017 tot uitgangspunt werd genomen, dat niet-betwiste proceskosten volledig dienen te worden toegewezen. In hoofdstuk 6 wordt de juistheid en houdbaarheid van dit uitgangspunt nader onderzocht.

In geschillen waarin de proceskosten wel (gemotiveerd) worden bestreden, dienen de kosten te worden getoetst aan de open normen van art. 1019h Rv. Uit rechtspraak van voor 1 april 2017 volgt dat bij deze toets in veel gevallen aansluiting is gezocht bij (i) de Indicatie-tarieven, en/of (ii) de door de wederpartij opgegeven kosten. Er is evenwel ook rechtspraak bekend waarbij de rechter zich heeft gewaagd aan een ‘echte’ redelijkheids- en evenredigheidstoets, waarbij gemotiveerd is aangegeven hoe hij tot zijn oordeel is gekomen (iii).

Ad (i) Aansluiting bij de Indicatie-tarieven

De Indicatie-tarieven die tot 2017 golden maken onderscheid tussen eenvoudige en complexe procedures. Voor de beantwoording van de vraag of een procedure al dan niet eenvoudig is, wordt onder meer gelet op de omvang van het (redelijkerwijs noodzakelijke) feitenonderzoek voorafgaand aan de procedure, de omvang van het relevante feitencomplex, de grondslagen van de vorderingen, de omvang van het verweer (meerdere grondslagen en een groot aantal verweren zullen vaak leiden tot een complexere procedure), het aantal relevante producties en de senioriteit en eventuele specialisatie van de advocaat/advocaten. Ook kan worden getoetst of de inzet van het aantal advocaten aan een zijde – gelet op de omvang en complexiteit van de zaak – redelijk en evenredig is. Het financiële belang van de zaak wordt voor het onderscheid verder niet doorslaggevend geacht.²⁹⁷ Met ingang van 1 april 2017 kan het financiële belang – zoals reeds hiervoor opgemerkt – wel een rol spelen in het kader van de categorisering.

In de praktijk wordt veelvuldig getwist over de vraag wanneer sprake is van een ‘eenvoudige’ of ‘overige’ zaak.²⁹⁸ In de literatuur is bemerkt dat rechters wisselend kunnen oordelen over met name criteria als complexiteit en omvang. De arbitraire

evenwel (...) mede gelet op de bijzondere aspecten van deze zaak aanleiding met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid de gevorderde proceskosten [bijna € 9000,-, toevoeging ChV] ambtshalve te matigen tot een bedrag van € 3.000,-.’ VPW ging van dit deel van het vonnis in hoger beroep en werd in het gelijk gesteld: nadat de proceskosten alsnog werden betwist volgde een (her) begroting door het Hof van de proceskosten, die met inachtneming van de Indicatie-tarieven werden vastgesteld op € 6000,-. Over ambtshalve matiging door de rechter kritisch Maas, e.a. 2013, p. 247. Zie hierna hoofdstuk 6.

296 Rb. Noord-Holland 24 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:7002.

297 Leidraad Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie 2014), punt 11.

298 Rb. Noord-Holland (vzr.) 1 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:6384 (*Scentsible/Reckitt Benckiser*), r.o. 5.39: ‘POO POURRI heeft weliswaar gesteld dat deze zaak bewerkelijker is geweest dan andere niet-eenvoudige IE-kort gedingen, gelet op de hoeveelheid aan grondslagen, de laagheid van de inzagevordering en de complexe voorfase van de beslaglegging, maar evenals RECKITT BENCKISER volgt de voorzieningenrechter POO POURRI daarin niet.’ Zie ook Rb. Den

beoordeling zou afbreuk doen aan de uniformiteit en alsnog tot rechtsonzekerheid (en mogelijk rechtsongelijkheid) leiden.²⁹⁹

Uit rechtspraak volgt dat in geschillen waarin de gevorderde kosten lager dan of even hoog waren als de Indicatie-tarieven, de redelijkheid en evenredigheid van de gevorderde proceskosten werd aangenomen.³⁰⁰ In gevallen waarin de gevorderde kosten lager waren dan het toepasselijk tarief, werden zware eisen gesteld aan de motivering van het verweer.³⁰¹ In gevallen waarin de gevorderde proceskosten hoger waren dan de Indicatie-tarieven, werden zoals reeds opgemerkt zwaardere eisen gesteld aan de onderbouwing.^{302, 303} In deze gevallen fungeerden de Indicatie-tarieven daadwerkelijk als de norm voor de beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid van art. 1019h Rv.

Haag 1 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5860 (*Chanel c.s./gedaagden*), r.o. 4.26: 'Bargello c.s. heeft de redelijkheid en evenredigheid van dit bedrag bestreden onder verwijzing naar de IE-Indicatie-tarieven voor een eenvoudige bodemzaak zonder repliek of dupliek (€ 8.000,-). Dit is door Chanel c.s. terecht weersproken. De voorliggende zaak is naar het oordeel van de rechtbank geen eenvoudige zaak. Chanel c.s. heeft in alle betreffende winkels meermalen onderzoek gedaan en deurwaarders ingeschakeld, de inbreuk berust op meerdere feitenconstellaties, en er zijn meerdere gronden voor inbreuk gesteld. De rechtbank zal daarom uitgaan van het maximale bedrag van honorarium volgens het relevante IE-Indicatie-tarief, zijnde € 20.000,-.' Zie ook Rb. Midden-Nederland (vzr.) 6 maart 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:1450 (*Gelders/GIB*); Rb. Den Haag 15 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:4377 (*Fiksz/Stokke*); Rb. Oost-Brabant (vzr.) 20 januari 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:283 (*Piet Hein Eek/gedaagden*).

299 Zie bijv. Wefers Bettink & Hoefnagel 2010, p. 336 e.v.; Sluijter 2011, p. 61; Vrendenbarg 2015, p. 259 e.v.

300 Hof Den Haag 7 april 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:910 (*Tronios/Detronics*): 'De door Tronios c.s. opgegeven en deugdelijk onderbouwde advocaatkosten zijn door Dertronics niet bestreden, blijven binnen de grenzen van de indicatie-tarieven in IE-zaken gerechtshoven en komen het hof ook overigens niet onredelijk en onevenredig voor.' Zie ook Rb. Gelderland (vzr.) 20 februari 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:1350.

301 Hof Den Haag 27 januari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:90 (*Somebo*); Rb. Rotterdam 13 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5406 (*Eagle*).

302 Rb. Den Haag (vzr.) 30 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:7320: 'Nu gedaagden betwisten dat de gevorderde kosten redelijk en evenredig zijn, is het aan eiseressen de overschrijding van genoemd indicatiebedrag toe te lichten.' Zie ook HR 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1601 (*Hauck/Stokke*); Rb. Den Haag (vzr.) 12 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2053 (*A/Daxtrio*); Rb. Den Haag 4 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2027 (*Tommy Hilfiger/gedaagden*); Rb. Den Haag (vzr.) 21 november 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:15670 (*e-Benefits/VGB*); Rb. Den Haag 14 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10887 (*Guy Laroche*); Rb. Den Haag (vzr.) 15 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8304 (*Fyffes/Chiquita*); Rb. Den Haag 20 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293 (*Fleurop/Topbloemen*).

303 Zo werden proceskosten van meer dan 2 ton in een kort geding (!) na gemotiveerde betwisting door de wederpartijen gematigd tot de Indicatie-tarieven in kort geding ad 6000 in Rb. Amsterdam (vzr.) 13 juni 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BW8334 (*NPO en Omroepen/Telegraaf*). In Rb. Amsterdam 26 oktober 2010, ECLI:NL:RBAMS:2011:BU6269 (*EIG/ABN*) werd de betwiste vordering van EIG ABN te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 45.979,10 (voor de werkzaamheden van haar Nederlandse advocaat) en een bedrag van \$37.285 (voor de Amerikaanse advocaat) eveneens onder verwijzing naar de Indicatie-tarieven – gematigd tot een bedrag van € 15.000.

In de per 1 april 2017 geldende Indicatie-tarieven zijn de regels over de specificatie vereenvoudigd. Indien de onderbouwing van de gevorderde proceskosten niet voldoet aan de daaraan gestelde vereisten, wordt in beginsel ten hoogste het liquidatietarief toegewezen. Indien de gevorderde proceskosten wel zijn onderbouwd conform de in punt 5 genoemde vereisten, dan zullen de redelijke en evenredige proceskosten worden toegewezen zijnde ten hoogste het maximale indicatietarief van de toepasselijke categorie.³⁰⁴ De Indicatie-tarieven zwijgen evenwel over de wijze waarop de redelijkheid en evenredigheid van de gevorderde proceskosten beoordeeld moeten worden.

Ad (ii) Aansluiting bij de kosten van de wederpartij

Regelmatig is bij de beslissing over de (gemotiveerd) betwiste proceskosten aansluiting gezocht bij de kosten van de wederpartij.³⁰⁵ Uit een discrepantie tussen de door partijen in rekening gebrachte uren werd wel afgeleid dat de kosten van de winnende partij niet redelijk en evenredig waren – en dus dienden te worden gematigd.³⁰⁶ De Haagse rechtbank ontwikkelde zelfs een regel (het zogenaamde 'Haagse model') voor procedures waarin de proceskosten van beide partijen hoger liggen dan de Indicatie-tarieven: in geval van betwisting werd het laagste van de twee gevorderde bedragen toegewezen. In dat geval zou de verliezende partij dit bedrag redelijk en evenredig achten omdat dit even hoog is als, dan wel lager dan het door haarzelf geëiste bedrag.³⁰⁷

Ook de Hoge Raad pleegde zich bij de beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid aan te sluiten bij de opgave van de wederpartij. In de zaak *Stokke/H3* overwoog de Hoge Raad dat, mede in het licht van het door de partij zelf opgevoerde honorarium van € 55.000, het door de wederpartij gevorderde (maar op zich te summier onderbouwde) bedrag ad € 27.000 redelijk en evenredig is.³⁰⁸ In *FKP/Spirits* passeerde de Hoge Raad de betwisting van de kosten omdat deze voldoende zijn gespecificeerd en, gelet op de grootte en complexiteit van de zaak niet onaannemelijk of onevenredig zijn. Daarbij is aangetekend dat de door *Spirits* opgevoerde

³⁰⁴ Zie punt 7 van de respectieve Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie 2017).

³⁰⁵ Zie bijv. Conclusie Wesseling van Gent (ECLI:NL:PHR:2013:CA1733) voor HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733, *IER* 2014/11 (*Boston Scientific/OrbusNeich*), m.nt. F.W.E. Eijsvogels; Rb. Den Haag 21 juli 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BN1963 (*Nintendo/Webwinkels*); Rb. 's-Gravenhage 23 februari 2011, *IEPT* 20110223 (*Desso/Interface*); HR 22 februari 2013 ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (*Stokke/H3 Products*); Hof Den Haag 29 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ0458, *IER* 2013/43, m.nt. F.W.E. Eijsvogels en m.nt. E.H. Hoogenraad (*Wilkinson/Gillette*).

³⁰⁶ Zie bijv. Hof Den Bosch 29 januari 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ1057 (*Melano/Quiges*), r.o. 7.9.3. In Hof Den Haag 18 november 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:3611 (*Novartis/Alvogen*) werden de proceskosten gematigd, mede omdat Alvogen het kostenverschil van bijna 200.000 onvoldoende had verantwoord.

³⁰⁷ Zie Wefers Bettink & Hoefnagel 2010, p. 336 en de daar aangehaalde rechtspraak.

³⁰⁸ HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (*Stokke/H3*). Vgl. Ook Hof Den Haag 22 maart 2016, (*Mylan/Merck*), r.o. 4.38: 'Mylan heeft de door MSD opgegeven kosten ter hoogte van in totaal EUR 118.851,11 niet gemotiveerd bestreden. De kosten komen, zeker gezien de aanzienlijk hogere kosten van Mylan, niet onredelijk of onevenredig voor en liggen daarom voor toewijzing gereed.'

kosten de kosten van FKP aanmerkelijk overtreffen.³⁰⁹ In het arrest *Boston Scientific/OrbusNeich* oordeelde de Hoge Raad echter dat de omstandigheid dat de partij die zich verweert tegen de hoogte van de door de wederpartij gevorderde proceskosten aan eigen kosten een lager bedrag heeft opgevoerd, op zichzelf onvoldoende grond is om de gevorderde kosten als onredelijk of onevenredig aan te merken.³¹⁰ Hieruit kan worden afgeleid, dat de enkele omstandigheid dat de verwerende partij minder uren heeft besteed aan de zaak, of daar met minder advocaten aan heeft gewerkt, onvoldoende is om de hoger uitgevallen kosten van de wederpartij als 'niet redelijk en evenredig' aan te merken. In de praktijk komt het voor dat één der partijen hogere kosten heeft moeten maken omdat uitgebreid(er) onderzoek moest worden gedaan, verweer moest worden voorbereid tegen uitvoerige argumenten van de wederpartij, de cliënt in het buitenland is gevestigd, meerdere advocaten zijn betrokken, de cliënt veelvuldig contact heeft gezocht met zijn advocaat, extra kosten voor inschakeling van een deskundigen zijn gemaakt etc. Regelmatig is met succes betoogd dat het onder deze omstandigheden niet voor de hand ligt te oordelen dat deze kosten onredelijk en onevenredig zijn, omdat zij hoger uitvallen dan de kosten van de wederpartij.^{311, 312}

309 Zie ook Hof Den Haag 6 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1558 (*Innoweb/Wegener*).

310 HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733 *IER* 2014/11, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Boston Scientific/OrbusNeich*).

311 Vgl. F.W.E. Eijsvogels, annotatie bij HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733, *IER* 2014/11 (*Boston Scientific/OrbusNeich*).

312 Zie bijv. Rb. Den Haag 30 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14383 (*Samsung/Maxperian*), r.o. 4.99: 'Dat de octrooihouder wellicht aanvankelijk minder kosten hoeft te maken dan de gedaagde, neemt niet weg dat de octrooihouder zich zal moeten verdedigen tegen de nietigheidsargumenten. Indien die uitvoerig en groot in aantal zijn (zoals in het voorliggende geval), zal de octrooihouder navenant in de verdediging moeten investeren.'; Rb. Den Haag 18 september 2013, *BIE* 2014/28, p. 125 (*Fluoron/DORC*), r.o. 4.15: 'De enkele omstandigheid dat de door de wederpartij opgegeven proceskosten hoger zijn dan de eigen kosten betekent nog niet dat de kosten van de wederpartij niet redelijk of evenredig zouden zijn.' Zie ook Hof Den Bosch 29 januari 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ1057 (*Melano/Quiges*), r.o. 7.10.2: 'Zoals hiervoor reeds is overwogen betekent het feit dat de advocaat van de ene partij veel meer uren schrijft dan de advocaat van de andere partij op zichzelf genomen nog niet dat de kosten die door eerstgenoemde partij zijn gemaakt niet als redelijk en evenredig zijn aan te merken. Een oorzaak kan bijv. gelegen zijn in de noodzaak tot het doen van onderzoek en de omvang van dat onderzoek, dat voor beide partijen kan verschillen. Ook kan de ene partij veel vaker contact hebben/zoeken met zijn of haar advocaat dan de andere partij. Verder is de enkele hantering van een hoger uurtarief niet bij voorbaat als 'onredelijk of onevenredig' aan te merken. Dat uurtarief dient op zichzelf te worden beoordeeld.'; Hof Den Haag 26 november 2013, *BIE* 2014/15, p. 81 (*FX Prevent/Wagner*), r.o. 9: 'De enkele omstandigheid dat de door Wagner in hoger beroep gemaakte kosten lager zijn dan de door FX Prevent in hoger beroep gemaakte kosten is onvoldoende reden om de kosten niet redelijk en evenredig te achten. Overigens is het niet onbegrijpelijk dat de partij die de nietigheid inroept meer kosten maakt, omdat deze partij daartoe vaak meer (technisch) onderzoek moet verrichten dan de octrooihouder en bovendien heeft FX Prevent in eerste aanleg slechts relatief geringe kosten gemaakt, die aanzienlijk (ongeveer zes maal) minder bedroegen dan de kosten van Wagner in die instantie. Ook dit verweer faalt derhalve.'

Ad (iii) De beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid door de rechter

Indien de kosten zijn betwist, dan zal de rechter de redelijkheid en evenredigheid van de gevorderde kosten (moeten) beoordelen. De redelijkheid wordt bepaald door het aantal bestede uren en uurtarief. Daarbij kan de specialisatie van de advocaat een rol spelen. Daarnaast wordt de redelijkheid volgens de Indicatie-tarieven (versie 1 april 2017) bepaald door de omvang en complexiteit van het (feiten)onderzoek, de omvang van het verweer, het aantal proceshandelingen en producties, het aantal advocaten en indien kenbaar, het financiële belang van de zaak.³¹³

Uit de rechtspraak van vóór 1 april 2017 kan worden afgeleid dat de beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid in veel gevallen marginaal was. Volstaan werd met een enkele opmerking ‘dat het verweer wordt verworpen omdat specificaties zijn overlegd en de vordering voldoende is onderbouwd’.³¹⁴ Ook werd de proceskosten-beslissing wel summierlijk gemotiveerd dat de voldoende gespecificeerde kosten gelet op de grootte en complexiteit niet onaannemelijk en onevenredig zijn (waarbij soms ook is aangetekend dat de kosten van de wederpartij de gevorderde kosten aanmerkelijk overtreffen).³¹⁵ Zoals hiervoor al aan de orde is gekomen, hanteerde het Hof Den Haag voor de vaststelling van Indicatie-tarieven in hoger beroep nog wel eens ‘algemene ervaringsregels’ bij de beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid, of werden de kosten *ex aequo et bono* bepaald.

Verschillende malen heeft de Hoge Raad zich aan een uitgebreide toets gewaagd. In *Realchemie/Bayer II*,³¹⁶ de procedure na verwijzing in de prejudiciële procedure over de verlening van een exequatur voor een Duitse uitspraak, heeft de Hoge Raad de betwisting door Realchemie van de gevorderde kosten verworpen onder verwijzing naar de internationale context, de duur en complexiteit van de zaak en de noodzaak om prejudiciële vragen te stellen. Daarbij heeft de Hoge Raad in aanmerking genomen dat Realchemie niet heeft aangevoerd dat de in rekening gebrachte uurtarieven en kosten niet redelijk of evenredig zouden zijn.³¹⁷ Ten tijde van het wijzen van het arrest golden nog geen Indicatie-tarieven in cassatie. Ook in *Leid-seplein/Red Bull* kon nog geen aansluiting worden gezocht bij de Indicatie-tarieven. In die zaak oordeelde de Hoge Raad dat de enkele omstandigheid dat voor het Hof in Luxemburg het woord is gevoerd door slechts één van de twee daarheen gereisde advocaten, nog niet meebrengt dat de aanwezigheid van de andere advocaat bij de pleidooien overbodig was. In dat verband achtte de Hoge Raad ook diens reis- en

313 Zie Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie 2017), punt 8; Pinckaers 2011, p. 121; Wefers Bettink & Hoefnagels 2010, p. 336 e.v.

314 HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2024 (*Mag/Edco*).

315 HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:94 (*Spirits/FKP*). Zie ook HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816 (*Medinol/Abbott*).

316 HR 14 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7456 (*Realchemie/Bayer*).

317 Zie ook Van Nispen, in: *T&C Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h Rv, aant. 11; Conclusie A-G Hammerstein (ECLI:NL:PHR:2014:1736) voor HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2737, sub 2.38.

verblijfkosten toewijsbaar. Wel matigde de Hoge Raad vervolgens het totale, door zowel de gespecialiseerde cassatieadvocaten als de correspondenten opgevoerde, aantal uren van 340 tot 100 uren à € 240. Volgens de Hoge Raad kwam het opgevoerde aantal uren bovenmatig voor en wekte het de indruk dat daarin dubbel werk begrepen is, terwijl daarvoor geen verklaring is gegeven.³¹⁸

De voorbeelden uit rechtspraak van de Hoge Raad tonen aan dat aspecten als uurtarieven en het aantal advocaten dat aan de zaak heeft gewerkt aan een kritische beoordeling kunnen worden onderworpen. Ook in de lagere rechtspraak zijn voorbeelden te vinden waarin de inzet van meerdere advocaten reden voor matiging was,³¹⁹ maar dat is niet altijd het geval.³²⁰ Een enkele keer is nadere opheldering gevraagd van de precieze werkzaamheden indien meerdere gespecialiseerde advocaten hebben gewerkt aan een eenvoudige zaak.³²¹ Ook is de redelijkheid van de uurtarieven nog wel eens ter discussie gesteld. Uit hoge tarieven is in een enkel geval afgeleid dat de advocaat de nodige ervaring of specialistische kennis zal hebben, zodat een ruim aantal gewerkte uren eerder onredelijk wordt bevonden.³²² Over het algemeen waagt de rechter zich echter niet graag aan een beoordeling van de redelijkheid van de inzet van meerdere advocaten

318 HR 13 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:292 (*Leidseplein/Red Bull*).

319 Hof Arnhem-Leeuwarden (vzr.) 17 november 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:8702, r.o. 3.20: 'Aan [appellant] kan worden toegegeven dat de inzet van drie advocaten aan de zijde van [geïntimeerde/bouwbedrijf] gelet op de omvang en complexiteit van de zaak, niet redelijk en evenredig is.' Zie ook Hof Arnhem-Leeuwarden 8 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1807 (*Converse/Scapino*), r.o. 2.26: 'Het hof acht het ook niet redelijk dat naast de kosten van de behandelende advocaten van Converse c.s. (...) ook nog eens de kosten van (...) voor hun aanwezigheid bij de getuigenverhoren in rekening worden gebracht. Het gaat hier volgens Scapino om een bedrag van € 21.688,50,-.'

320 Rb. Den Haag (vzr.) 10 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:15416 (*Shenzhen/Seatriever*), r.o. 4.24: 'Behandeling door twee advocaten van een procedure als deze is niet ongebruikelijk. Mogelijk worden daardoor kosten bespaard omdat minder veeleisende werkzaamheden kunnen worden verricht door advocaten met een lager uurtarief. De enkele constatering dat meer dan één advocaat is ingeschakeld rechtvaardigt daarom niet aan te nemen dat de gemaakte kosten niet redelijk zouden zijn.' Zie ook Rb. Den Haag 31 augustus 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10130 (*Fahrer/Trading*), r.o. 4.30: '[eiser] bestrijdt ook de hoogte van de gevorderde kosten. Volgens [eiser] is de zaak niet dermate diepgaand en complex dat deze de inzet van drie advocaten vergt, zoals Trading heeft gedaan, hoewel het ook geen 'eenvoudige' IE-zaak betreft in de zin van de Indicatie-tarieven. Trading stelt hier tegenover dat geen dubbel werk is verricht, en er een bewuste taakverdeling naar niveau (en tarief) heeft plaatsgevonden. Nu het gevorderde bedrag aan honorarium (€ 16.951,10) onder het maximum ligt van de Indicatie-tarieven voor een zaak zonder repliek/dupliek/pleidooi (€ 20.000,-), en de kosten de rechtbank overigens niet onredelijk voorkomen, zal het gevorderde bedrag als uitgangspunt worden genomen.'

321 Rb. Den Haag (vzr.) 3 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:12937 (*Mooreast/Vryhof*); Rb. Den Haag 13 augustus 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:10157 (*GEU/Snappet*); Rb. Den Haag 31 augustus 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10130 (*Fahrer/Trading*).

322 Hof Den Haag 6 april 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:929 (*TSS/Recom*), r.o. 17: '(...) de aan de (de grieven bevattende) appeldagvaarding en daarmee samenhangende werkzaamheden in de periode van 22 tot en met 31 maart 2015 bestede tijd van ruim 50 uur [wordt], gelet op het voorgaande en de omstandigheid dat de advocaat van TSS c.s. ongeveer € 400,- per uur heeft gedeclareerd (zodat verwacht mag worden dat zij de nodige ervaring en/of specialistische kennis

en hun uurtarieven.³²³ Deze keuzes worden dan ook geacht deel uit te maken van de vrijheid van handelen van procespartijen.³²⁴ In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vraag in hoeverre de rechter in dit verband een actievere opstelling mag (moet) aannemen ten aanzien van de kosten ex art. 1019h Rv.

Varia

In een zeldzaam geval is naar aanleiding van debat over de redelijkheid en evenredigheid een comparitie gelast om te onderzoeken of partijen hierover overeenstemming kunnen bereiken, althans om met partijen te overleggen op welke wijze kan worden vastgesteld of en in hoeverre het aantal bestede uren afwijkt van wat voor een procedure als de onderhavige als gebruikelijk moet worden aangemerkt.³²⁵ Duidelijk is dat hierop niet mag worden gerekend, en de kostenopgave zoveel mogelijk conform de vereisten zal moeten worden opgesteld en ingediend.

De reële kosten worden wel eens afgewezen indien de in het gelijk gestelde partij niet heeft geprobeerd de zaak op te lossen.³²⁶ De tijdige erkenning, het meewerken, het toegeven of het alsnog staken van de inbreuk wil andersom nog wel eens leiden tot aftrek van kosten op grond van de redelijkheid en evenredigheid.³²⁷ Hetzelfde

bezit om de zaak in minder tijd te behandelen), door het hof extreem veel (...) gevonden.' Zie ook Hof Den Haag 25 augustus 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2442 (*Ascom/FMC*), r.o. 5.6: 'De stelling van Ascom dat de zaak in kort geding niet bijzonder omvangrijk en complex was, wordt onderschreven. Het hof stelt verder vast dat desondanks door FMC voor het kort geding maar liefst 285 advocaat-uren zijn opgevoerd, waarbij haar advocaat met het hoogste uurtarief (€ 690,-) meer dan 94 uren daarvan voor zijn rekening heeft genomen, en degene met het uurtarief van € 495 bijna 112 uren. In zijn algemeen mag ervan uitgegaan worden dat naarmate het uurtarief hoger is, de advocaat in kwestie minder uren nodig zal hebben. Hier is dit uitgangspunt kennelijk niet toepasselijk geacht, zonder nadere toelichting. Gelet op dit een en ander kan de begroting van FMC niet als redelijk en evenredig worden aangemerkt, ook niet wanneer daarbij wordt betrokken dat FMC bij de kwestie een groot belang heeft (...).'

323 Rb. Den Haag (vzr.) 21 juli 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:9894 (*Argus/Voxbone*), r.o. 4.19: 'De stelling van Argus ten slotte dat de door de advocaten van Voxbone gehanteerde uurtarieven buitensporig hoog zijn, treft ook geen doel. Die tarieven, gelegen tussen € 375,- en € 575,-, mogen hoger zijn dan de door de advocaten van Argus gehanteerde, maar Argus heeft niet aangetoond dat zij voor gespecialiseerde advocaten buitensporig hoog moeten worden geacht.' In Hof Den Haag 24 november 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3923 (*Rhodia/Jiaxing*) achtte het Hof het aantal bestede uren tegen het tarief van \$ 680,- niet vallend binnen de grenzen van een redelijke en evenredige vergoeding.

324 Van Peursesem (ECLI:NL:PHR:2014:2196) in zijn conclusie voor het arrest HR 13 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:292 (*Leidseplein/Red Bull*).

325 Rb. Den Haag 31 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:15960 (*Ablynx/Unilever*).

326 Rb. Noord Nederland-Sectie Kanton-locatie Alkmaar 25 oktober 2016 ECLI:NL:RBNHO:2016:9866 (*Bureau aan Zee*).

327 Rb. Overijssel (vzr.) 31 maart 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:1589 (*Easy2*); Rb. Noord-Holland 10 september 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:13117 (*Bijenkorf/Meyer & Meyer*); Rb. Den Haag 4 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2027 (*Tommy Hilfiger/gedaagden*); Rb. Overijssel 17 februari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:800 (*Siemens/Holimex*); Rb. Den Haag 21 januari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:575 (*City Box/Boxaround*).

geldt voor het in strijd met de instructies nemen van uitgebreide memories.³²⁸ Nodeloze kosten zijn niet redelijk en dienen te worden afgewezen. Zie nader par. 5.5.

106 De billijkheidstoets

Op grond van de billijkheid kan een redelijke en evenredige proceskostenveroordeling in de zin van art. 1019h Rv buiten toepassing worden gelaten, zo volgt uit het arrest *United Video Properties/Telenet*. Volgens het HvJ EU heeft de billijkheid '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'.³²⁹ Uit de parlementaire geschiedenis bij art. 1019h Rv volgt dat de omvang van de inbreuk en de toerekenbaarheid van de gedaagde redenen kunnen zijn om de vordering ex art. 1019h Rv op grond van billijkheid af te wijzen of te matigen.³³⁰ Deze uitleg strookt met het (primaire) doel van de Handhavingsrichtlijn, namelijk namaak- en piraterijbestrijding. Aan deze gedachte ligt ten grondslag dat de schade in geval van namaak/piraterij aanzienlijker zal zijn dan bij een eenmalige inbreuk door een consument, en bovendien een volledige proceskostenveroordeling zal afschrikken.³³¹ In de praktijk blijken omstandigheden als de omvang van de inbreuk en de toerekenbaarheid echter zelden een rol te spelen bij de beoordeling van de proceskosten.³³²

Werking van de billijkheidscorrectie

De billijkheidscorrectie is als gezegd zelden toegepast. Dat komt in de eerste plaats door het feit dat in de Indicatie-tarieven versies 2008 en 2015 stond geschreven dat omstandigheden als de mate van verwijtbaarheid van de inbreuk en de kapitaalcracht van één der partijen als regel niet relevant zijn voor de toepassing van art. 1019h Rv.³³³ In het licht van hetgeen in dit verband in de parlementaire geschiedenis is overwogen, is dit een opvallend uitgangspunt te noemen.³³⁴ In de Indicatie-tarieven die sinds 1 april 2017 gelden is dit uitgangspunt niet terug te vinden. Ten tweede is goed voorstelbaar dat tijdens de procedure debat over de 'billijkheid' van de gevorderde proceskosten vrijwel altijd uitblijft, nu meestal beide

328 Hof Arnhem-Leeuwarden 8 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1807 (*Converse/Scapino*).

329 HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, IER 2016/54, m.nt. C.J.S. Vrendenburg (*United Video Properties/Telenet*), r.o. 31.

330 *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 26 (MvT).

331 Van der Laan 2007, p. 358-368.

332 Zie ook Tjon Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h Rv, aant. 5; Van Nispen, in: *T&C Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h Rv, aant. 1.

333 Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie 2014), punt 9: 'De mate van verwijtbaarheid van de inbreuk is als regel niet relevant voor de toepassing van artikel 1019h Rv. Op grond van de billijkheid bestaat ruimte voor een afwijkende proceskostenveroordeling, maar de billijkheid verzet zich niet tegen een volledige proceskostenveroordeling enkel en alleen omdat geen sprake is van bewuste inbreuk. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat de ene partij minder (of meer) kapitaalcrachtig is dan de andere.'

334 Zie ook Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke rechtsvordering*, art. 1019, aant. 1.

partijen een vordering ex art. 1019h Rv instellen en er alles aan gelegen zijn de kosten op die grond vergoed te krijgen. Anders dan de matigingsgrond van de 'redelijkheid en evenredigheid' – waarover in het algemeen vaker wordt gedebatteerd – kan de billijkheid de regel van art. 1019h Rv immers buiten spel zetten. Ten derde zijn rechters lange tijd ervan uitgegaan dat ambtshalve beoordeling van de vordering in het licht van de open normen van art. 1019h Rv niet geoorloofd is. Of dat terecht is, is een vraag die in hoofdstuk 6 zal worden verkend.

Voorbeelden van toepassing van de billijkheidscorrectie uit de rechtspraak

Uit rechtspraak volgt dat nogal eens met een beroep op de goede trouw is getracht te ontkomen aan een 1019h-proceskostenveroordeling. Een dergelijk verweer wordt meestal echter gepasseerd.³³⁵ De billijkheidscorrectie pleegt nog wel te worden toegepast indien de verliezende partij niet zelf (direct) inbreuk maakt op de betreffende IE-rechten, zoals providers of tussenpersonen.³³⁶ In een zeldzaam geval is de billijkheidscorrectie toegepast in gevallen waarin de omvang of de impact van de inbreuk gering wordt geacht.³³⁷

In het algemeen is in de verschillende (processuele) positie van partijen (groot/klein, kapitaalkrachtig of niet, professioneel/particulier) meestal evenmin aanleiding gezien om de billijkheidscorrectie toe te passen. Een beroep op de mindere financiële

335 Rb. Oost-Nederland (vzr.) 22 maart 2013, ECLI:NL:RBONE:2013:3203 (*Eiser/Alexander Stichting*); Rb. Den Haag 1 augustus 2012, IEF 11667 (*Cisco/Comtek*). Soms vormt het ontbreken van opzet wel een reden de kosten te matigen: Rb. Rotterdam 2013, IEF 13604 (*Van Loo/Fortuna*); Hof Arnhem-Leeuwarden 8 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1807 (*Converse/Scapino*).

336 Rb. Amsterdam (vzr.) 21 juni 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BA7810 (*Stichting Brein/ Leaseweb*); Rb. Den Haag (vzr.) 10 mei 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BW5387 (*Stichting Brein/KPN e.a.*); Rb. Den Haag 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549 (*Stichting BREIN/Ziggo&XS4ALL*), r.o. 4.63: 'Gelet op het feit dat Ziggo en XS4ALL geen verwijt treft van de inbreuk op de auteursrechten en naburige rechten van de rechthebbenden en Ziggo en XS4ALL het recht hebben om verweer te voeren in deze procedure tegen de gevorderde bevelen waarmee zij zowel haar eigen belangen als de belangen van hun abonnees dienen, verzet de billijkheid zich ertegen dat Ziggo en XS4ALL de volledige proceskosten van Brein dienen te voldoen. In het incident en in de hoofdzaak matigt de rechtbank de proceskosten aan de zijde van Brein tot het liquidatietarief.'

Uit het hoger beroep in laatstgenoemde zaak blijkt dat de billijkheid niet de wederpartij kan baten; zie Hof Den Haag 18 januari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:88 (*Ziggo & XS4ALL/Brein*).

337 Zie bijv. Hof Den Haag 19 mei 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:BP8637 (*VDV/Geïntimeerde*), r.o. 9: 'Voorts lijkt VDV te betogen dat in casu sprake is van een kleinschalige inbreuk en dat om die reden geen volledige proceskostenveroordeling dient te worden uitgesproken. Voor zover VDV bedoelt dat artikel 1019h Rv. algeheel toepassing mist indien sprake is van een inbreuk van geringe omvang, vindt dit betoog naar 's hofs voorlopig oordeel geen steun in die bepaling, noch in het bepaalde in artikel 1019 Rv. Wel kan de reikwijdte van het inbreukmakend handelen van invloed zijn op de vaststelling van hetgeen een redelijke en evenredige vergoeding kan worden geacht (vgl. de Memorie van Toelichting bij artikel 1019h Rv., TK 2005-2006, 30 392, nr. 3, blz. 26).' Zie ook Rb. Den Haag 12 juni 2013, IEF 12764 (*Julius Samann/Onestop*); Rb. Amsterdam 16 december 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BV6471; Rb. Amsterdam (vzr.) 15 november 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5183 (*Flos/Superstoel*); Rb. Utrecht 24 augustus 2011, ECLI:NL:RBUTR:2011:BS1232 (*Cozzmoss/Alliance Express*); Rb. Breda 29 augustus 2012, ECLI:NL:RBBRE:2012:BX5896 (*Cozzmoss/gedaagde*).

draagkracht is in de meeste gevallen gepasseerd.³³⁸ Matiging op grond van de billijkheid heeft evenmin plaatsgevonden in een geschil waarin de gestelde precaire financiële positie als startende onderneming onvoldoende werd onderbouwd, terwijl geen rechtsbijstand is ingeroepen.³³⁹ Matiging op grond van de billijkheid is verder niet geïndiceerd geacht naar aanleiding van de stelling dat daartoe aanleiding bestond aangezien een kleine partij had aangedurfd om tegen een machtig bedrijf een principiële vraag aan de rechtbank voor te leggen.³⁴⁰ Het Hof Amsterdam heeft daarentegen in een geschil waarbij een professionele belangenorganisatie tegenover een thuiswonende student die zich als hobby met de ontwikkeling van de litigieuze site bezighield wel aanleiding gezien om op grond van de billijkheid af te wijken van art. 1019h Rv.³⁴¹ En in een door Victoria's Secret aangespannen procedure tegen een bijstandsmoeder die inbreukmakend ondergoed verkocht op Marktplaats heeft de rechtbank Den Haag ook aanleiding gezien om de volledige proceskostenvordering te matigen. Redengevend was ook dat gezien de financiële problemen executieproblemen zouden kunnen rijzen.³⁴²

Verder heeft de rechtbank Den Haag in de octrooizaak *Prodict/Smulders* gemeend de proceskosten op grond van de billijkheid te matigen, omdat volgens de rechtbank moet worden voorkomen 'dat het voor het midden- en kleinbedrijf vanwege kostenveroordelingen economisch onmogelijk wordt om te procederen tegen gevestigde en kapitaalkrachtiger segmenten uit het bedrijfsleven'.³⁴³ Deze situatie dreigde i.c. volgens de rechtbank uitdrukkelijk, gelet op de positie van eiser als startende ondernemer tegenover gebundelde krachten van gevestigde namen (hetgeen ook niet werd betwist door laatstgenoemden), alsmede de onevenwichtigheid in de wederzijdse opgevoerde advocaat- en gemachtigdenkosten (met een verschil van factor 6,7). Een en ander kan niet de bedoeling zijn van het regime van de Handhavingsrichtlijn, aldus de rechtbank Den Haag. De rechtbank Den Bosch oordeelde in gelijke zin dat het op de markt brengen van een bewust afwijkend dessin niet door een onevenredig en onbillijk procesrisico mag worden belemmerd.³⁴⁴

Uit de hiervoor genoemde schaarse (doch niet uitputtende) voorbeelden uit de rechtspraak waarin de billijkheidscorrectie is toegepast laat zich afleiden dat

338 Zie bijv. Hof Den Haag 17 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:11033 (*Novartis/Friederichs*); Rb. Den Haag (vzr.) 27 april 2011, IEF 9589 (*Gaastra c.s./X*); Rb. Den Haag (vzr.) 19 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5461 (*Senz/Impliva*).

339 Rb. Den Haag (vzr.) 2 oktober 2007, BIE 2009, p. 140.

340 Rb. Den Haag 17 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:11033 (*Novartis/Friederichs*).

341 Hof Amsterdam 16 maart 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BL7920 (*X/Brein*).

342 Rb. Den Haag 29 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:7056 (*Victoria's Secret*).

343 Rb. Den Haag (vzr.) 21 juni 2007, IEPT 20070621 (*Prodict/Smulders*), r.o. 4.29. De proceskosten ad 199k werden gematigd tot 62.000.

344 Rb. Den Bosch 5 september 2008, ECLI:NL:RBSHE:2008:BF3693 (*Vossen/Lemetex*), waarin de volledige kostenveroordeling (art. 1019h Rv.) werd toegepast doch sterk gematigd op grond van de aard en de omvang van het geschil, de hoogte van mogelijke schade en het waarborgen van vrije toegang tot de rechter.

rechters terughoudend zijn met het afwijzen of matigen van de proceskosten op deze grondslag.

107 Deelconclusie

De veelheid aan rechtspraak over de toepassing van de beoordelingscriteria redelijk, evenredig en billijk toont aan dat de proceskostenbeslissing van art. 1019h Rv contextgebonden en tamelijk arbitrair is. Verschillende ontwikkelingen hebben bijgedragen aan een meer uniforme en voorspelbare toepassing van de criteria. Zo werden aan de Indicatie-tarieven versie 1 januari 2015 een belangrijke normerende functie toebedeeld, door aan afwijkingen daarvan zwaardere motiveringseisen te stellen. Sindsdien is de opgave van de wederpartij niet langer zonder meer richtinggevend. Uit de uiteenlopende voorbeelden waarin de rechter zich aan een ‘echte’ beoordeling moest wagen volgt hoezeer een steviger houvast bij de beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid van de proceskosten van belang is. De per 1 april 2017 gewijzigde Indicatie-tarieven, waarbij de tarieven als maximumtarieven zullen gaan gelden, zullen in belangrijke mate aan de behoefte voldoen. Evenwel zal nog moeten worden afgewacht in hoeverre deze daadwerkelijk als absolute maxima gaan gelden, en in hoeverre in octrooizaken zich vergelijkbare ontwikkelingen zullen voordoen.

Ten slotte volgt uit de rechtspraak dat de billijkheid slechts in uitzonderlijke gevallen grond voor afwijzing of matiging van de proceskosten vormt. De aard en toerekenbaarheid van de inbreuk zijn zelden van invloed op de proceskostenbeslissing, de kapitaalcracht van partijen is dat evenmin. De Indicatie-tarieven die per 1 april 2017 gelden in hoger beroep en cassatie sluiten niet langer (expliciet) uit dat dergelijke omstandigheden aanleiding kunnen zijn voor een gematigde proceskostenveroordeling. Ook hier geldt, dat nog zal moeten worden afgewacht welke gevolgen dit heeft voor de toepassing van de billijkheidscorrectie in de praktijk.

5.7 Verstek

108 Proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv in verstekzaken

In procedures waarin de gedaagde verstek laat gaan, kan ook een proceskostenveroordeling op grond van art. 1019h Rv worden uitgesproken. In dat verband geldt wel een aantal voorwaarden voor toewijzing. De kosten kunnen worden meebetekend, in welk geval geldt dat enkel die kosten kunnen worden toegewezen, zodat gedaagde niet voor (verdere) verrassingen komt te staan.³⁴⁵ De opgave behoeft niet bij exploit aan een niet-verschenen gedaagde te worden uitgebracht, maar wel dient de eiser aan te tonen dat de opgave is verzonden naar een adres waarvan hij redelijkerwijs mocht aannemen dat de wederpartij aldaar door hem kon

³⁴⁵ Rb. Den Haag (vzr.) 4 september 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BK8039 (*Formula One/Goldzade*). Dat kan overigens ook door middel van een publicatie in de Staatscourant: Rb. Den Haag (vzr.) 19 september 2016, IEPT 20160919 (*Tommy Hilfiger/Soob Management*).

worden bereikt, en dat de opgave aldaar is aangekomen.³⁴⁶ Het gaat er kortom om, dat de gedaagde kennis heeft kunnen nemen van de vordering. Indien daarvan sprake is, dan rest de marginale beoordeling door de rechter of de vorderingen hem onrechtmatig of ongegrond voorkomen. Is daarvan naar het oordeel van de rechter geen sprake, dan plegen de proceskosten (die niet zijn bestreden) volledig te worden toegewezen.³⁴⁷ Op basis van de Indicatie-tarieven versie 1 april 2017 zal in verstekzaken in beginsel hooguit het toepasselijk maximumtarief worden toegepast. Zie nader nr. 128.

5.8 Proceskosten in appel

109 Toepasselijkheid

Voor de vraag of art. 1019h Rv in materiële, formele en temporele zin van toepassing is in hoger beroep gelden dezelfde criteria als voor de procedure in eerste aanleg. Hiervoor zij verwezen naar par. 5.3. De appelprocedure geldt als een nieuwe procedure, zodat de toepasselijkheid van de richtlijnbeoordeling(en) in hoger beroep opnieuw dient te worden beoordeeld (waaraan overigens voorbij lijkt te kunnen worden gegaan indien partijen een overeenkomst hebben gesloten over de te vergoeden proceskosten, zie par. 5.12).

110 Het desgevorderd-vereiste

In beginsel geldt dat de appelrechter, in geval van bekrachtiging van het eindvonnis in eerste aanleg, geen beslissing zal behoeven te geven over de proceskosten in eerste aanleg; dit is immers al in het eindvonnis in eerste aanleg gedaan. In geval van vernietiging van de bestreden uitspraak zal de appelrechter tevens moeten beslissen over de kosten van eerste aanleg. Indien de proceskostenveroordeling in eerste aanleg op de voet van art. 237 Rv is uitgesproken, zal de appelrechter ambtshalve over (moeten) gaan tot een beslissing over die kosten. Het is met andere woorden niet nodig een grief te richten tegen de veroordeling ex art. 237 Rv, al gebeurt dit vaak wel.³⁴⁸ De in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij zal in de proceskosten van het hoger beroep worden veroordeeld. De kosten op grond van art. 237 Rv van het hoger beroep behoeven evenmin te worden gevorderd.³⁴⁹ Er gelden enkele nuances en uitzonderingen op deze regels daar waar de bijzondere proceskosten-regel van art. 1019h Rv in het spel is.

346 Rb. Den Haag 4 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2027 (*Tommy Hilfiger/gedaagden*); HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4104.

347 In Rb. Den Haag 4 februari 2014, *IEPT 20140204 (PJS/Energxchange)* werd zodoende een bedrag van ruim € 30.000 aan proceskosten bij verstek toegewezen.

348 Zie art. 353 jo. art. 237 Rv e.v.; vgl. o.a. Asser Procesrecht/Bakels Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2012/249; Snijders & Wendels 2009/269. Zie over 'het gelijk' hiervoor par. 5.4.

349 Asser Procesrecht/Bakels Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2012/249.

Anders dan bij toepassing van art. 237 e.v. Rv dienen de proceskosten van art. 1019h Rv *gevorderd* te worden (zie par. 5.4). De rechter kan niet ambtshalve een veroordeling op grond van art. 1019h Rv uitspreken. In hoger beroep is dit niet anders. Daarbij dient de appellerende partij die haar proceskosten uit de eerste aanleg op de voet van art. 1019h Rv vergoed wil zien, een grief te richten tegen de afwijzing daarvan.³⁵⁰ De geïntimeerde zal incidenteel appel dienen in te stellen tegen de proceskostenbeslissing in eerste aanleg. Ook hierin verschilt de regeling van art. 1019h Rv van art. 237 e.v. Rv, waarbij een grief c.q. incidenteel appel tegen de proceskostenbeslissing in eerste aanleg niet nodig is, aangezien de appelrechter in dat geval ambtshalve zal moeten beslissen over de kosten van eerste aanleg. Het verschil laat zich verklaren door het feit dat voor de beslissing over de proceskosten van art. 237 Rv en het liquidatietarief geen partijdebat nodig is, anders dan de beslissing over de 1019h-proceskosten. De partij die wenst dat het partijdebat alsnog wordt gevoerd in appel maakt dat dus kenbaar door een grief c.q. incidenteel appel te richten tegen de proceskostenbeslissing in eerste aanleg.³⁵¹

De in hoger beroep in het gelijk gestelde partij zal, indien zij de proceskosten van eerste aanleg ter uitvoering van het vonnis reeds heeft voldaan aan de wederpartij, een vordering tot terugbetaling dienen in te stellen. De vordering (die in wezen strekt tot ongedaanmaking van de verrichte prestatie) kan worden toegewezen op grond van art. 6:203 BW.³⁵²

In hoger beroep kan het verzuim in eerste aanleg de proceskosten ex art. 1019h Rv te vorderen worden 'gerepareerd' door middel van een eisvermeerdering.³⁵³ Gelet op de strenge eisen die daaraan worden gesteld, wordt niet snel aangenomen dat in eerste aanleg afstand van recht op een proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv is gedaan.³⁵⁴ Van belang is, dat zowel de grief tegen de proceskostenbeslissing in eerste aanleg als de vermeerdering van eis (of verweer) onderworpen zijn aan de 'in beginsel strakke regel'.³⁵⁵ Deze regel houdt in dat de rechter in beginsel niet let op

350 Hoewel soms uit een vordering tot veroordeling van de wederpartij in de kosten van beide instanties een voldoende kenbare grief wordt afgeleid tegen de proceskostenbeslissing in het vonnis in eerste aanleg, verdient het aanbeveling een afzonderlijke (incidentele) grief op te nemen tegen de proceskostenbeslissing in eerste aanleg; zie bijv. Hof Arnhem 11 september 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BX8850 (*Montis/Het Anker*).

351 Vgl. A.M. Van Aerde, annotatie bij Hof Amsterdam 30 februari 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BL9730, *JBPR* 2010/60 (*Solvay/Novartis*).

352 Hof Den Haag 19 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2137 (*YourHosting/Bavaria*); Hof Den Haag (vzr.) 27 oktober 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2910 (*Moulinsart/Hergé*).

353 Zie bijv. Hof Den Haag 17 januari 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV1072 (*Hoogendonk/Dutch Spiral*), r.o. 16.

354 Zie bijv. Hof Den Haag 26 november 2013 *IEPT* 20131126 (*FX Prevent/Wagner*); Hof Den Haag 6 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1558 (*Innoweb/Wegener*).

355 Zie bijv. Heemskerck, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 130 Rv, aant. 12; Snijders & Wendels 2009, nr. 162; Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-Van Gent 4 2012, hoofdstuk 6; Van der Wiel 2012, p. 71 e.v. Specifiek met betrekking tot art. 1019h Rv: A.M. Van Aerde, annotatie bij Hof Amsterdam 14 december 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BL9730, *JBPR* 2010/60 (*Solvay/Novartis*).

grieven die in een later stadium dan in de memorie van grieven dan wel (in het geval van incidenteel appel) in de memorie van antwoord worden aangevoerd. De geïntimeerde mag er bij het inrichten van zijn verweer namelijk in beginsel van uitgaan dat de omvang van de rechtsstrijd in appel door de conclusie van eis is vastgelegd en behoeft er geen rekening mee te houden dat zijn verweer tot nieuwe grieven aanleiding kan geven.³⁵⁶ In de arresten *Willemsen/NOM* en *Wertenbroek q.q./erven Van Vlerken* heeft de Hoge Raad een ruime uitleg van het begrip 'grief' aangenomen, zijnde 'alle gronden die de appellant aanvoert ten betoge dat de bestreden uitspraak die te worden vernietigd'.³⁵⁷ Verandering en vermeerdering van eis of verweer vallen hier dus ook onder.³⁵⁸

Op de 'in beginsel strakke regel' bestaat een aantal uitzonderingen. Een grief of een verandering/vermeerdering van eis in een later stadium dan in de eerste memorie kunnen nog worden aanvaard indien (i) de wederpartij daarmee ondubbelzinnig instemt; (ii) de aard van het geschil dat meebrengt (te denken valt aan alimentatiezaken) of (iii) daarmee aanpassing wordt beoogd aan eerst na de memorie van grieven of antwoord voorgevallen of gebleken feiten of omstandigheden.³⁵⁹ Daar een grief tegen de proceskostenbeslissing in eerste aanleg of een eisvermeerdering met betrekking tot de proceskosten op een later moment dan bij eerste memorie vermoedelijk niet snel onder de uitzonderingen van (ii) en (iii) zullen vallen, zal een dergelijke tardief ingestelde grief of eisvermeerdering – behoudens ondubbelzinnige instemming van de wederpartij – al gauw stranden op de in beginsel strakke regel.³⁶⁰ Overigens kan volgens het Hof Den Haag uit het niet-protesteren tegen een eerst bij pleidooi door middel van vermeerdering van eis gevorderde 1019h-proceskostenveroordeling niet zonder meer worden afgeleid dat ondubbelzinnig wordt toegestemd met deze eisvermeerdering.³⁶¹

Ook de vordering tot veroordeling in de kosten van het hoger beroep op grond van art. 1019h Rv dient bij eerste memorie te worden ingesteld. Het op een later moment aanvullen van de vorderingen met een aanspraak op de 1019h-kosten dient te

356 HR 20 juni 2008, *NJ* 2009/21 m.nt. J.M.M. Maeijer en H.J. Snijders, *JBPR* 2008/3, m.nt. B.T.M. Van der Wiel (*Willemsen/NOM*), r.o. 4.2.1-4.2.4; HR 19 juni 2009, *NJ* 2010/154, m.nt. H.J. Snijders, *JBPR* 2009/39, m.nt. B.T.M. Van der Wiel (*Wertenbroek q.q./erven Van Vlerken*), r.o. 2.4.1-2.4.5.

357 HR 20 juni 2008, *NJ* 2009/21, m.nt. J.M.M. Maeijer en H.J. Snijders, *JBPR* 2008/3, m.nt. B.T.M. Van der Wiel (*Willemsen/NOM*), r.o. 4.2.1; HR 19 juni 2009, *NJ* 2010/154, m.nt. H.J. Snijders, *JBPR* 2009/39, m.nt. B.T.M. Van der Wiel (*Wertenbroek q.q./erven Van Vlerken*), r.o. 2.4.1.

358 Snijders & Wendels 2009/162.

359 HR 19 juni 2009, *NJ* 2010/154, m.nt. H.J. Snijders, *JBPR* 2009/39, m.nt. B.T.M. Van der Wiel (*Wertenbroek q.q./erven Van Vlerken*), r.o. 2.4.3-2.4.4.; Snijders & Wendels 2009/162; Heemskerk, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 130 Rv, aant. 12.

360 Vgl. ook A.M. Van Aerde, annotatie bij Hof Amsterdam 14 december 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BL9730, *JBPR* 2010/60 (*Solvay/Novartis*).

361 Waarbij het hof het van belang achtte dat de wederpartij onbetwist had verklaard (een deel van) de kostenspecificatie niet te hebben ontvangen; Hof Den Haag 26 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (*H&M/G-Star*).

worden aangemerkt als een vermeerdering van eis in hoger beroep waarvoor de 'in beginsel strakke regel' evenzeer geldt.³⁶²

(Tijdig) specificeren

Het vereiste van (tijdige) specificatie (par. 5.4.) geldt onverminderd in hoger beroep. Met andere woorden, de partij die de proceskosten van hoger beroep ex art. 1019h Rv vergoed wenst te zien, dient deze zo tijdig (te vorderen en) te specificeren, dat de rechter in staat is de vordering te beoordelen en de wederpartij ruimte heeft voor een adequate reactie.³⁶³ Tijdig specificeren in hoger beroep houdt in, dat de specificatie van de kosten twee weken voor de dag van de zitting ingediend moet worden. Hof Den Haag houdt partijen strikt aan deze termijn. Algemeen worden ná de termijn ingediende specificaties buiten beschouwing gelaten, indien de wederpartij tegen de late indiening bezwaar heeft gemaakt. Dat heeft als consequentie dat de gevorderde proceskosten wegens ontbreken van een specificatie dienen te worden afgewezen.³⁶⁴ De bepaling geldt niet voor kosten in de twee weken voorafgaand aan de zitting gemaakt; de betreffende specificatie kan tot een dag voor de zitting worden ingediend.³⁶⁵ Voor de aan de inhoud van de specificatie te stellen eisen zij verwezen naar par. 5.4.

111 De in het (on)gelijk gestelde partij

Voor de bepaling van 'het gelijk' in hoger beroep geldt dezelfde maatstaf als in eerste aanleg. Het gelijk dient in beginsel te worden vastgesteld aan de hand van een petitum/dictum-vergelijking (par. 5.5). Art. 353 lid 1 Rv verklaart art. 237 Rv van toepassing op de procedure in appel. Op grond daarvan dient ook in appel de in het ongelijk gestelde partij in de kosten te worden veroordeeld. Bij gedeeltelijk (on)gelijk kunnen de kosten worden gecompenseerd. Deze regels gelden onverminderd bij toepassing van art. 1019h Rv.

Zoals in par. 5.5. aan de orde is gekomen, dient bij toepassing van art. 1019h Rv zoveel mogelijk aansluiting te worden gezocht bij art. 237 Rv. De gangbare uitleg van deze regel is dat het winnen van een procedure in hoger beroep meebrengt, dat de in appel verliezende partij in de kosten het hoger beroep en van de eerste instantie wordt veroordeeld. Dat geldt in beginsel ook indien het in appel aangenomen 'gelijk' berust

362 Hof Den Haag 27 april 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BM5134 (*1-800-Flowers.com/Zockoll*); Hof Den Haag 24 juli 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1515 (*Spirits/FKP*); Hof Den Haag 19 april 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ3040 (*Rooijakkers/geïntimeerde*). Indien de grondslag voor een volledige proceskostenveroordeling tijdens pleidooi wordt gewijzigd is evenzeer sprake van een eisvermeerdering die kan stranden op de in beginsel strakke regel: Hof Den Haag 19 juni 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BW8770 (*MBrands/Kubus*).

363 HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra/Nieuw-Amsterdam*).

364 Zie bijv. Hof Den Haag 29 februari 2009, IEPT 20090224 (*Carmo/Reich*); Hof Den Haag 18 januari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:88 (*Ziggo & XS4ALL/Brein*); Hof Den Haag 6 april 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:929 (*TSS/Recom*).

365 Indicatie tarieven in IE-zaken gerechtshoven (versie 2017), punt 6.

op andere gronden dan aangevoerd in eerste instantie.³⁶⁶ Deze uitleg is gestoeld op het beginsel dat het appel mede mag dienen om de eigen tekortkomingen in de eerste instantie te herstellen.³⁶⁷ Een en ander is met name van belang voor de hierna te bespreken meeromvattende geschillen.

Meeromvattende geschillen

De vernietiging van een vonnis in eerste aanleg brengt ook in een meeromvattende zaak mee dat opnieuw een beslissing dient te worden genomen over de proceskosten in eerste aanleg, althans – waar het proceskosten van art. 1019h Rv betreft – voor zover tegen de proceskostenbeslissing gegriefd is. Zijn in beide instanties de vorderingen gebaseerd op zowel IE-rechten als het gemene recht, dan volgt doorgaans voor beide instanties een proceskostenveroordeling met (evenredige) toepassing van art. 1019h Rv en art. 237 Rv. Is het hoger beroep uitsluitend gebaseerd op de OD-grondslag, terwijl in eerste aanleg is beslist op zowel de IE- als de OD-grondslag, dan zullen de proceskosten in eerste aanleg worden begroot en vastgesteld met (evenredige) toepassing van art. 1019h Rv en art. 237 Rv of worden gecompenseerd. Voor het hoger beroep zal evenwel uitsluitend een veroordeling in de geliquideerde kosten volgen. Wordt het vonnis in eerste aanleg bekrachtigd en staan in de appelprocedure enkel of ook niet-IE-rechtelijke of procesrechtelijke aspecten van het geschil ter discussie, dan ligt het evenzeer in de rede voor het hoger beroep een (evenredige) proceskostenveroordeling op basis van het liquidatietarief uit te spreken.³⁶⁸ Indien in de appelprocedure door de devolutieve werking van het appel de IE-rechtelijke grondslag aan de orde komt, dan kunnen de betreffende kosten slechts dan met toepassing van art. 1019h Rv worden toegewezen indien daarvoor daadwerkelijk kosten zijn gemaakt in hoger beroep.³⁶⁹ Hiervoor zij nader verwezen naar hoofdstuk 6, waarin (ook) de taakverdeling tussen rechter en partijen in hoger beroep nader aan de orde zal komen.

112 De toepassing van de matigingsgronden in hoger beroep

De appelrechter dient in beginsel de gevorderde kosten van hoger beroep te toetsen aan de matigingsgronden van art. 1019h Rv (tenzij partijen een bedrag zijn overeengekomen, par. 5.12). In geval van vernietiging van het vonnis in eerste aanleg dient de rechter in beginsel tevens de kosten van eerste aanleg aan de matigingsgronden te toetsen, althans voor zover daartegen is gegriefd. Zie voor de toepassing van de matigingsgronden par. 5.6.

³⁶⁶ HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (*LMR Advocaten/LR Advocaten*). Indien een vordering in appel wordt afgewezen in verband met gewijzigde omstandigheden waardoor het belang aan de vordering is komen te ontvallen, moet de appelrechter met het oog op de kosten van de eerste aanleg beoordelen of de vordering naar de toenmalige stand van zaken terecht is toegewezen; Asser Procesrecht/Bakels Hammerstein & Wesseling-Van Gent 4 2012/249.

³⁶⁷ Vgl. A-G Verkade (ECLI:NL:PHR:2013:BY8661) in zijn conclusie bij HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661 (*Broeren/Duijsens*), sub 3.39.

³⁶⁸ Zie bijv. Hof Den Bosch 25 januari 2011, IEPT 20110125 (*Zijlstra/Klotz*); Hof Arnhem-Leeuwarden 15 oktober 2013, IEPT 20130105 (*Loendersloot/Prins*).

³⁶⁹ Hof Den Haag 6 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1583 (*Prae/Artiestenverloning*).

113 Proceskosten en de appelgrens

In art. 332 lid 1 Rv is de appelgrens bepaald op € 1750,-. Indien de waarde van de vordering onder deze grens blijft, kan de appellerende partij niet worden ontvangen in haar beroep. Uitgangspunt bij de bepaling van de appellabiliteit is dat de proceskosten ex art. 237 e.v. Rv buiten beschouwing worden gelaten. Anders dan art. 237 Rv omvat de proceskostenvergoeding ex art. 1019h Rv niet alleen de kosten ter instructie van de zaak en ter voorbereiding van de gedingstukken, maar ook de buitengerechterlijke kosten (die vóór de implementatie van de Handhavingsrichtlijn krachtens art. 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking kwamen). Het is inmiddels vaste rechtspraak dat bij de bepaling van de appellabiliteit ook de 1019h-proceskosten, althans voor zover deze zien op werkzaamheden ter voorbereiding en instructie van de zaak, buiten beschouwing worden gelaten.³⁷⁰ Aan de hand van de kostenspecificatie pleegt te worden vastgesteld welk bedrag aan kosten zien op werkzaamheden ter voorbereiding en instructie van de zaak. Die kosten worden (dus) buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van de appellabiliteit.³⁷¹

5.9 Proceskosten in cassatie

114 Toepasselijkheid

De vraag of art. 1019h Rv in het algemeen van toepassing is in cassatie, is door de Hoge Raad bevestigend beantwoord in het arrest inzake *Euro-Tyre/Eurotyre*.³⁷² De Hoge Raad is daarmee voorbijgegaan aan de suggestie van A-G Verkade een prejudiciële vraag te stellen aan het Europese Hof van Justitie over de (niet-) toepasselijkheid van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn in cassatie (zie nr. 5.1. van zijn conclusie voor het arrest). Reeds in zijn conclusie inzake *Endstra/Nieuw Amsterdam*³⁷³ heeft A-G Verkade ervoor gepleit hierover een vraag van uitleg te stellen (sub 7.1 e.v.). Volgens Verkade is het maar de vraag of het bijdragen aan een voor de (communaal) rechtsvorming en rechtseenheid nuttig debat, 'bestraft' zou moeten worden met een hoge proceskostenveroordeling (sub 7.5). De Hoge Raad kwam in *Endstra/Nieuw Amsterdam* echter niet toe aan beantwoording van de vraag van toepasselijkheid van art. 1019h Rv in cassatie omdat partijen overeenstemming hadden bereikt over de toe te schatten kosten. Ook in *Euro-Tyre/Eurotyre* hadden partijen overeenstemming bereikt over wat volgens hen een 'redelijke vergoeding' is in de zin van art. 1019h Rv, maar daar lieten partijen de vraag of voornoemd artikel van toepassing is in cassatie over aan het oordeel van de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft daarop als volgt beslist:

370 Hof Amsterdam 27 oktober 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BK3979, *JBPR* 2009/33 (*Stichting Sociale Databank Nederland/X*); Hof Amsterdam 5 februari 2013, *IEF* 12337 (*eiser/Gillissen*); Hof Den Bosch 4 juni 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:CA2309 (*X/A&C Media*).

371 Zie ook J.L.R.A. Huydecoper, annotatie bij Hof Amsterdam 27 oktober 2009, *AMI* 2010/8 (*Masterfile*).

372 HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431 (*Euro-Tyre/Eurotyre*) met conclusie A-G Verkade.

373 HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra/Nieuw-Amsterdam*).

'Als de in cassatie in het ongelijk gestelde partij dient Eurotyre SA te worden verwezen in de proceskosten. Nu Euro-Tyre B.V. op de voet van art. 1019h Rv. vergoeding van de kosten in cassatie heeft gevorderd en partijen overeenstemming hebben bereikt over de terzake op de voet van deze - op de cassatieprocedure van toepassing te achten - bepaling toe te schatten kosten, zal dienovereenkomstig worden beslist.' (onderstreping toegevoegd)

In vele, nadien gewezen arresten is een proceskostenveroordeling op grond van art. 1019h Rv uitgesproken. Voor de vraag of art. 1019h Rv in materiële, formele en temporele zin van toepassing is in cassatie gelden dezelfde criteria als voor de procedure in eerste aanleg. Hiervoor zij verwezen naar par. 5.3. De cassatieprocedure geldt als een nieuwe procedure, zodat de toepasselijkheid van de richtlijnbeepaling (en) in cassatie opnieuw dient te worden beoordeeld (aan welke beoordeling overigens voorbij lijkt te kunnen worden gegaan indien partijen een overeenkomst hebben gesloten over de te vergoeden proceskosten; par. 5.12).

115 Het desgevorderd-vereiste en het vereiste van (tijdige) specificatie

Het desgevorderd-vereiste en het vereiste van de kostenspecificatie gelden in beginsel onverminderd in cassatie, zie par. 5.4. De Hoge Raad heeft in een aantal arresten verduidelijkt wanneer nog sprake is van tijdige vordering c.q. specificatie in het geding in cassatie. Duidelijk is dat de Hoge Raad als criterium aanhoudt of de wederpartij nog in de gelegenheid is zich naar behoren te verweren.

Tijdig is de vordering ex art. 1019h Rv die eerst bij de schriftelijke toelichting in cassatie is ingesteld.³⁷⁴ De mogelijkheid om bij schriftelijke repliek of dupliek te reageren op de schriftelijke toelichting biedt de wederpartij in beginsel nog een effectieve gelegenheid om verweer te voeren, aldus ook A-G Wissink in zijn conclusie inzake *Stichting Leenrecht/Vereniging van Openbare Bibliotheken*.³⁷⁵ Uit het arrest *Stokke/Fikszo* kan worden opgemaakt dat indien partijen een overeenkomst hebben gesloten over de te vergoeden kosten, het moment waarop de vordering is ingesteld niet ter zake doet, althans voor zover in die overeenkomst geen eisen zijn gesteld aan het tijdig instellen van die vordering.³⁷⁶ Opgave en specificatie voor het eerst bij brief naar aanleiding van de conclusie van de Advocaat-

374 HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057, *IER* 2014/11, m.nt. F.W.E. Eijssvogels (*Refresco/Red Bull*); HR 23 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7484 (*Stichting Leenrecht/Vereniging van Openbare Bibliotheken*); HR 29 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK1599 (*Gavita/Helle & ATS*) met conclusie A-G Verkade. Overigens is in deze zaak beslist overeenkomstig het verzoek van partijen toepassing te geven aan art. 1019h Rv en de (in re- en dupliek bevestigde) afspraken tussen partijen over de hoogte van de te vergoeden proceskosten.

375 HR 23 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7484 (*Stichting Leenrecht/Vereniging van Openbare Bibliotheken*).

376 Aldus oordeelde de Hoge Raad in HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1532 (*Stokke/Fikszo*), r.o. 7. Fikszo had eerst bij dupliek in cassatie een vordering ex art. 1019h Rv ingesteld, nadat wederpartij Stokke zich er bij schriftelijke toelichting op had beroepen dat Fikszo c.s. geen proceskostenvergoeding op de voet van art. 1019h Rv hebben gevorderd. Omdat partijen een kostenvergoeding waren overeengekomen en geen eisen hadden gesteld aan het tijdig instellen van een daartoe strekkende vordering werd deze (tardieve) vordering van Fikszo toegewezen.

Generaal (de zogenaamde 'Borgersbrief') is te laat, aldus de Hoge Raad in het arrest inzake *Pharmachemie/Glaxo*,³⁷⁷ r.o. 3.8. Dit leidde hier echter niet tot afwijzing van de gevorderde proceskostenveroordeling ex 1019h Rv, omdat de wederpartij had laten weten geen opmerkingen te hebben over het gespecificeerde bedrag.

In cassatie wordt regelmatig gebruikgemaakt van de mogelijkheid een overeenkomst te sluiten over de aan de in het gelijk te stellen partij te vergoeden kosten. Zie nader par. 5.12. Indien een dergelijke overeenkomst is gesloten, dan dient daarop wel in een zo vroeg mogelijk stadium aanspraak te worden gemaakt en het overeengekomen bedrag te worden opgegeven. Partijen kunnen er niet op rekenen dat zij daartoe later nog gelegenheid krijgen.³⁷⁸

116 De in het (on)gelijk gestelde partij

Art. 237 e.v. c.q. art. 1019h Rv zijn ingevolge art. 418a Rv van overeenkomstige toepassing in cassatie. Aldus dient ook in cassatie de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van het geding. Zie nader par. 5.5. Indien de bestreden uitspraak wordt vernietigd maar de verweerder die uitspraak niet heeft uitgelokt door zijn houding in feitelijke instanties en evenmin in cassatie heeft verdedigd (door verstek te laten gaan of door zich ten aanzien van het cassatiemiddel onvoorwaardelijk te refereren aan het oordeel van de Hoge Raad), dan reserveert de Hoge Raad de kosten van het geding in cassatie tot de einduitspraak na verwijzing.³⁷⁹ De partij die in het geding na verwijzing in het ongelijk zal worden gesteld, zal ook worden veroordeeld in de kosten van het cassatiegeding.

117 De toepassing van de matigingsgronden in cassatie

De Hoge Raad heeft zich meer dan eens gewaagd aan een – uitgebreide – redelijkheids- en evenredigheidstoets (althans met betrekking tot de in cassatie gevorderde proceskosten). In *Realchemie/Bayer II*, heeft de Hoge Raad de betwisting door Realchemie van de gevorderde kosten verworpen onder verwijzing naar de internationale context, de duur en complexiteit van de zaak en de noodzaak om prejudiciële vragen te stellen.³⁸⁰ Daarbij heeft de Hoge Raad in aanmerking genomen dat Realchemie niet heeft aangevoerd dat de in rekening gebrachte uurtarieven en kosten niet redelijk of evenredig zouden zijn (r.o. 4).³⁸¹ In *Apple/Samsung* heeft de

377 HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW4006 (*Pharmachemie/Glaxo*), r.o. 3.8.

378 HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:690 (*Global Biochem/Ajinomoto*) waarin de Hoge Raad de kosten op de voet van het liquidatietarief begrootte omdat het overeengekomen bedrag niet was opgegeven. Vgl. ook Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h Rv, aant. 4.

379 Asser 2011 (Civiele cassatie), p. 121; Winters, in: *T&C Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 419 lid 4, aant. 9.

380 HR 14 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7456 (*Realchemie/Bayer*).

381 Zie ook Van Nispen, in: *T&C Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h Rv, aant. 11; Conclusie A-G Hammerstein (ECLI:NL:PHR:2014:1736) voor HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2737 (*Rubik/Beckx Trading*), sub 2.38.

Hoge Raad de proceskosten gematigd op basis van een schatting van Apple met betrekking tot de verhouding van de kosten tussen het principale en incidentele beroep, nu Samsung zelf had nagelaten een dergelijk onderscheid te maken.³⁸² In een aantal gevallen heeft de Hoge Raad de door de wederpartij gevorderde kosten van belang geacht bij de beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid van de gevorderde kosten.³⁸³ Wel is volgens de Hoge Raad de omstandigheid dat partij die zich verweert tegen de hoogte van de door de wederpartij gevorderde proceskosten aan eigen kosten een lager bedrag heeft opgevoerd, op zichzelf onvoldoende grond om de gevorderde kosten als onredelijk of onevenredig aan te merken.³⁸⁴ Voorts kan worden verwezen naar de (motivering van de) proceskostenbeslissing in de zaak *Leidseplein/Red Bull* zoals besproken in par. 5.6.

118 De proceskostenbeslissing in feitelijke instanties

De proceskostenbeslissing met betrekking tot art. 1019h Rv kan worden aangemerkt als een juridisch-feitelijke beslissing.³⁸⁵ Dat lijkt althans te volgen uit het arrest *Boston Scientific/OrbusNeich* waarin de Hoge Raad als onvoldoende betwisting heeft aangemerkt een betoog zonder nadere motivering dat het uurtarief en aantal uren te hoog waren, naast het loutere gegeven dat de eigen opgegeven kosten lager waren.³⁸⁶

5.10 De kosten van de prejudiciële procedure

119 De vergoeding van de kosten van de prejudiciële procedure ex art. 1019h Rv

De veelal geharmoniseerde IE-wetgeving brengt mee dat regelmatig vragen van uitleg (moeten) worden gesteld aan het HvJ EU. Daarmee zijn uiteraard kosten gemoeid. In *Refresco/Red Bull* oordeelde de Hoge Raad dat de partij die door de rechter in het gelijk wordt gesteld na beantwoording van de vragen door het HvJ EU op grond van art. 1019h Rv aanspraak kunnen maken op vergoeding van de kosten die verband houden met de prejudiciële procedure.³⁸⁷ Volgens de Hoge Raad is er geen grond om aan te nemen dat de werking van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn zich niet mede zou uitstrekken tot een prejudiciële procedure, gevoerd in het kader van een geding waarop het voorschrift van toepassing is (r.o. 2.4.3). Om dezelfde reden zullen ook de kosten van een prejudiciële procedure bij de Hoge Raad uit hoofde van art. 1019h Rv vergoed kunnen worden. Tenzij de betreffende instantie de zaak zelf

382 HR 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1983, r.o. 4.13.

383 HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (*Stokke/H3*); HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:94 (*Spirits/FKP*).

384 HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733 (*Boston Scientific/OrbusNeich*); Vgl. Van Nispen, in: *T&C Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h Rv, aant. 11.

385 Tjong Tjin Tai, *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 1019h, aant. 5.

386 HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733 (*Boston Scientific/OrbusNeich*).

387 HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057, *IER* 2014/11, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Refresco/Red Bull*).

afdoet, dient de instantie waarnaar de zaak wordt terugverwezen te beslissen over de kosten van de prejudiciële procedure.

5.11 De procedure na verwijzing

120 De vergoeding van de kosten van procedure na verwijzing ex art. 1019h Rv

De procedure na verwijzing kan, in tegenstelling tot de in par. 5.8. en 5.9. besproken appelprocedure en procedure in cassatie, niet als een zelfstandige procedure worden aangemerkt. Op grond van art. 424 Rv dient de rechter, naar wie het geding is verwezen, de behandeling daarvan voort te zetten en te beslissen met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad c.q. Hof van Justitie EU. Of de procedure onder het toepassingsbereik van art. 1019h Rv valt hangt dus af van de procedure voorafgaande aan de cassatieprocedure of prejudiciële procedure.

De vraag of de proceskosten van de procedure na verwijzing, waarin uitsluitend nog de nietigheid van een IE-recht aan de orde was omdat de inbreukvorderingen reeds waren ingetrokken, voor vergoeding ex art. 1019h Rv in aanmerking konden komen, kon het Hof Den Haag in de zaak *Boston Scientific & Medinol/OrbusNeich* in het midden laten omdat het artikel reeds op temporele gronden buiten toepassing werd geacht.³⁸⁸ Indien de appelprocedure waarvan de procedure na verwijzing een voortzetting is buiten het temporeel toepassingsbereik van art. 1019h Rv valt, dan geldt dat namelijk zonder meer ook voor de procedure na verwijzing.³⁸⁹ Zie ook par. 5.3. en de daar aangehaalde rechtspraak.

Na verwijzing kan de oorspronkelijk eiser zijn eis in beginsel niet veranderen of vermeerderen.³⁹⁰ Het is dus niet mogelijk voor het eerst bij memorie na verwijzing de 1019h-proceskosten te vorderen (of te verzoeken de kosten van de 'eerste fase' te compenseren³⁹¹).³⁹² Opvallend is dan ook de beslissing van de Hoge Raad in het arrest *Refresco/Red Bull*, dat in een cassatiegeding ook na een prejudiciële uitspraak van het HvJ EU nog een vordering tot vergoeding van volledige proceskosten ex

388 Hof Den Haag 2 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ5654 (*Boston Scientific & Medinol/Orbus Neich*), r.o. 23.

389 Vgl. Conclusie A-G Verke (ECLI:NL:PHR:2013:BZ4098) inzake HR 26 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4098 (*G-Star/Benetton*), sub 3.8.6, voetnoten 14 en 15; Hof Den Haag 21 augustus 2012, *IEPT 20120821 (Primus/Roche)*; Partijen die zich voegen in een zaak waarvan de appeldagvaarding is uitgebracht vóór 29 april 2006 kunnen evenmin aanspraak maken op vergoeding van de proceskosten uit hoofde van art. 1019h Rv; zie Hof Den Haag 28 februari 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0267 (*Orbus Neich/Boston Scientific & Medinol*).

390 Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-Van Gent 4 2012/260.

391 Hof Den Haag 2 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ5654 (*Boston Scientific & Medinol/Orbus Neich*), r.o. 22.

392 Hof Den Haag 13 september 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BS8925 (*Benetton/G-Star*), r.o. 14.

art. 1019h Rv kan worden ingesteld, mits aan de vereisten daarvoor is voldaan.³⁹³ Indien de gevorderde proceskosten in de appelprocedure zijn afgewezen omdat deze niet voldeden aan het vereiste van tijdige specificatie, dan staat dat niet in de weg aan toewijzing van de 1019h-proceskosten van de procedure na verwijzing (mits wel tijdig gespecificeerd).³⁹⁴

5.12 De overeengekomen proceskostenvergoeding

121 Overeengekomen 1019h-kosten worden toegewezen

Uit de arresten *Endstra/Nieuw Amsterdam*³⁹⁵ en *Euro-Tyre*³⁹⁶ volgt dat wanneer partijen overeenstemming hebben bereikt over de (hoogte van de) kosten, dien-overeenkomstig pleegt te worden beslist. De Hoge Raad heeft in verschillende arresten de overeengekomen kosten toegewezen aan de in het gelijk gestelde partij.³⁹⁷ In geval van een overeenkomst is het niet nodig dat een specificatie van de kosten wordt verstrekt. Wel dient aanspraak te worden gemaakt op de overeengekomen kosten en dient het bedrag te worden opgegeven.³⁹⁸ In de Indicatie-tarieven versie 1 april 2017 is deze jurisprudentielijn als volgt 'bevestigd':

'Aangenomen mag worden dat het door partijen overeengekomen bedrag kan worden aangemerkt als redelijk en evenredig als bedoeld in artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn, zodat dit bedrag dient te worden toegewezen. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter evenwel ingrijpen en daartoe een specificatie opvragen. De rechter heeft immers de taak ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan (HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR), r.o. 6.2.1.).'

Indien partijen een afspraak hebben gemaakt over de (hoogte van de) proceskosten kan bovendien voorbij worden gegaan aan de vraag of art. 1019h Rv überhaupt van toepassing is op de betreffende procedure.³⁹⁹ De overeengekomen proceskosten-

393 HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057, *IER* 2014/11, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Refresco/Red Bull*); zie ook Numann & Schaafsma, *Kroniek*, *IER* 2014/15.

394 Hof Den Haag 16 juli 2013 ECLI:NL:GHDHA:2013:2477 (*Endstra/Nieuw-Amsterdam*).

395 HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra/Nieuw-Amsterdam*), met conclusie A-G Verkade.

396 HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431 (*Euro-Tyre/Eurotyre*) met conclusie A-G Verkade.

397 HR 29 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK1599 (*Gavita/Helle & ATS*); HR 31 mei 2013 ECLI:NL:HR:2013:CA1601 (*Hauck/Stokke*); HR 12 april 2013, ECLI:NL:PHR:2012:BY1532 (*Stokke/Fikszo*) en HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733 (*Boston Scientific/OrbusNeich*).

398 HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:690 (*Global Biochem/Ajinomoto*).

399 Dat volgt althans uit de conclusie van A-G Langemeijer (ECLI:NL:PHR:2009:BI6320) voor het arrest HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI6320 (*Stichting De Thuis kopie/Opus Supplies c.s.*) waarin de A-G concludeert 'dat aan de door A-G Huydecoper (in zijn conclusie van 11 mei 2012, nr. 11/01131 alinea 122 e.v.) aan de orde gestelde vraag of art. 1019h Rv ook van toepassing is wanneer een organisatie zoals de Stichting De Thuis kopie als eisende partij optreedt, en aan de in verband daarmee rijzende vragen van uitleg van Richtlijn 2004/48/EG, voorbij kan worden gegaan, aangezien partijen overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van de kosten'; conclusie A-G Langemeijer van 8 juni 2012, zaaknr. 97/1325 (*Stichting De Thuis kopie/Opus Supplies c.s.*), sub 2.27.

vergoeding dient overigens te worden onderscheiden van de prijsafspraken die advocaten met hun cliënten plegen te maken. In geval van een dergelijke prijsafpraak zou onverminderd het vereiste van een inzichtelijke specificatie moeten gelden. Zie par. 5.4.

5.13 Conclusie

122 Voorlopige analyse van de implementatie, uitleg en toepassing van art. 1019h Rv in het licht van EU-recht

In dit hoofdstuk is gebleken dat de rechtsontwikkeling op het gebied van proceskostenveroordeling op grond van art. 1019h Rv een grillig verloop kent. Tot zeker 1 april 2017 werden proceskosten regelmatig volledig toegewezen. Kwesties die onder het forfaitaire kostenstelsel niet van (groot) belang waren voor de proceskostenbeslissing, kunnen daarvoor onder het regime van art 1019h Rv bepalend zijn. De grondslag waarop de vordering wordt toegewezen, de grondslag waarop het 'gelijk' wordt vastgesteld, de complexiteit van de procedure, de deugdelijkheid van de (onderbouwing van de) vordering en het verweer van de wederpartij. Voorts zijn – anders dan voorheen – ook relevant de werkelijke kosten, gevormd door de aan de zaak besteedde uren, de uurtarieven, het aantal betrokken advocaten en eventuele prijsafspraken met de eigen advocaat. Vele factoren zijn kortom bepalend geworden voor de proceskostenbeslissing in IE-zaken, terwijl ten aanzien van elk van die factoren een veelheid aan rechtspraak bestaat.

Aan het begin van het hoofdstuk is gewezen op de in hoofdstuk 3 geïdentificeerde beginselen van legaliteit, evenredigheid, rechtszekerheid en gelijkheid der procespartijen waarmee de uitleg en toepassing van art. 1019h Rv in overeenstemming dient te zijn. Hoewel de proceskostenregel een wettelijke grondslag heeft, kan niet gezegd worden dat de uitwerking voldoet aan de kwaliteitsvereisten van duidelijkheid en voorspelbaarheid. Een belangrijke oorzaak is gelegen in het feit dat te weinig duidelijkheid bestaat over wat 'redelijk en evenredig' betekent. Het arrest *United Video Properties/Telenet* biedt aanknopingspunten, doch laat de invulling uiteindelijk over aan de nationale rechter. Teneinde een zekere mate van voorspelbaarheid van de proceskostenbeslissing te kunnen bieden zijn Indicatie-tarieven ontwikkeld, die dienen als handvat bij de beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid van de kosten. In verband met de ruime en vaag geformuleerde afwijkingsmogelijkheden, de verschillende factoren aan de hand waarvan de rechter de complexiteit van de zaak kan bepalen en de onduidelijkheden rond de toepassing daarvan kan echter niet worden gesproken van een voldoende mate van voorzienbaarheid van de uitkomst van de proceskostenbeslissing van art. 1019h Rv. Of de Indicatie-tarieven van toepassing zijn en zo ja, welk tarief, kan niet redelijkerwijs worden voorspeld. Daar komt bij dat de verschillende sets Indicatie-tarieven die tot 1 april 2017 golden afwijkingen richting de *werkelijke* proceskosten mogelijk maakten. De werkelijke kosten van de wederpartij zijn echter per definitie niet te voorzien. De ruime afwijkingsmogelijkheden boden weer wel ruimte om rekening te houden met de specifieke kenmerken van het geval – de aard en toerekenbaarheid van de inbreuk of

de eventuele processuele of financiële ongelijkheid – zoals het evenredigheidsbeginsel vereist. Gebleken is echter dat dergelijke omstandigheden slechts in een enkel zeldzaam geval zijn meegewogen bij de proceskostenbeslissing. De vraag, of het stelsel in overeenstemming is met de beginselen van evenredigheid en gelijkheid der procespartijen, kan daarmee evenmin bevestigend worden beantwoord.

In de afgelopen jaren zijn de Indicatie-tarieven steeds strikter gehanteerd, en worden zwaardere eisen gesteld aan de onderbouwing van de vordering. In het licht van de rechtszekerheid kan dit als een positieve ontwikkeling worden beschouwd. Sinds 1 april 2017 gelden de Indicatie-tarieven als maximumtarieven, en kunnen factoren als aard en toerekenbaarheid van de inbreuk en de kapitaalkracht van partijen weer wel worden meegewogen bij de proceskostenbeslissing. Het zal afhangen van de mate waarin (toch) afwijkingen worden toegestaan of deze wijzigingen daadwerkelijk zullen bijdragen aan een meer EU-conforme situatie. Ten slotte is van belang dat nog altijd geen (Indicatie)tarieven gelden in octrooizaken.

