



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

7. PROCESKOSTENVEROORDELING EN -VERGOEDING IN ENGELAND & WALES, DUITSLAND EN BELGIË

7.1 Inleiding

138 Doel van het rechtsvergelijkend onderzoek

In dit hoofdstuk zal de regelgeving met betrekking tot proceskosten in de ons land omringende landen worden bekeken. Ook die regels dienen in beginsel in overeenstemming te zijn met EU-recht.¹ Zoals zal blijken, zijn daarbij uiteenlopende keuzes en afwegingen gemaakt. De wijze waarop regels over proceskosten worden vormgegeven blijkt dan ook nauw verband te houden met de nationale procesrechtelijke architectuur.

Het doel van het rechtsvergelijkend onderzoek is inzicht te verkrijgen in de keuzes en afwegingen die zijn gemaakt bij de vormgeving van de proceskostenregels. Deze inzichten kunnen vervolgens een rol vervullen in het kader van het onderzoek naar de verenigbaarheid van de Nederlandse proceskostenregels met het EU-recht. Indien de conclusie zou luiden, dat de Nederlandse invulling niet verenigbaar is met het EU-recht, dan zal namelijk voor een andere invulling moeten worden gekozen. De kostenstelsels van de omringende landen kunnen daarbij als inspiratiebron dienen.

7.2 De gekozen kostenstelsels

139 De keuze voor de stelsels van Engeland & Wales, Duitsland en België

Zoals in hoofdstuk 3 aan de orde is gekomen, zijn financiële drempels in de toegang tot de rechter toelaatbaar, zolang deze de kern van het recht niet aantasten. De lidstaten wordt daarbij een *margin of appreciation* gegund. Nationale proceskostenregels kunnen dus zeer verschillend zijn, zonder dat dit direct strijdigheid met het grondrecht oplevert. Alleen al binnen de EU valt een grote variatie aan kostenstelsels waar te nemen.² De 'uitersten' worden gevormd door het flexibele stelsel van ruime proceskostenvergoeding in Engeland en Wales aan de ene kant, en aan de andere

1 Zie hiervoor par. 3.7.

2 Zie ook het rechtsvergelijkend onderzoek van Hodges, Vogernauer & Tulibacka 2010.

kant door tamelijk rigide stelsels waarbij de proceskosten in meer of mindere mate worden gematigd aan de hand van gefixeerde tarieven, zoals Duitsland en België.³ Het Duitse stelsel heeft als voorbeeld gediend bij de ontwikkeling van de *Rules of Procedure* bij de Unified Patent Court⁴ en is een bron van inspiratie voor de hervormers van de Civil Procedure Rules in Engeland & Wales. Het Belgische stelsel is interessant omdat het tariefstelsel gelijkenissen vertoont met het Nederlands liquidatietarief en onderwerp is geweest van de prejudiciële procedure in de zaak *United Video Properties/Telenet*.⁵

De keuze voor een meer uitvoerige bespreking van het stelsel van Engeland en Wales is ingegeven door de recente hervormingen van de regels van civiele procesrecht. Met de wijzigingen van de proceskostenregels is uitdrukkelijk beoogd de kosten voor de toegang tot de rechter tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Zoals aan de orde zal komen, wordt de civiele procedure in Engeland gekenmerkt door de zeer hoge kosten voor met name de procesvertegenwoordiging. Uit de bevindingen van Lord Justice Jackson op basis van uitvoerig onderzoek door in de periode 2009-2010 volgt dat *access to justice* daadwerkelijk in het gedrang was voor bepaalde rechtzoekenden. Deze constatering gaf aanleiding tot een ingrijpende wijziging van de regels over de proceskostenveroordeling en -vergoeding. Gezien de overeenkomsten met de proceskostenregel van art. 1019h Rv, is een meer uitgebreide rechtsvergelijking met dit stelsel nodig.

7.3 Engeland & Wales: justice at proportionate costs?

140 Inleiding

De civiele procedure in Engeland & Wales (omwille van de leesbaarheid hierna verkort aangeduid als Engeland) staat van oudsher bekend als tijdrovend en kostbaar.⁶ De oorzaken hiervoor zijn hoofdzakelijk gelegen in de van *civil law* landen afwijkende procesrechtelijke architectuur en procedeecultuur.⁷ Van rechters in het *common law* systeem werd lange tijd gezegd dat deze passiever zouden zijn dan rechters in het *civil law* systeem.⁸ Tot de hervorming van de civiele procedure van eind jaren '90 waren het in Engeland vooral de advocaten die de vorm, inhoud en het verloop van de procedure bepaalden. Dat resulteerde in een hoge werklust en dus hoge kosten voor de procesvertegenwoordiging.⁹ Daar komt bij dat in Engeland zowel *solicitors* als *barristers* – elk met eigen taken en bevoegdheden – betrokken

3 Er zijn meer stelsels binnen de EU waarbij kosten worden beperkt aan de hand van (forfaitaire) tarieven (zie Hodges, Vogenauer & Tulibacka 2010, p. 17 e.v. voor voorbeelden).

4 Zie hiervoor par. 2.7.

5 HvJ EU 28 juli 2016, C-57/15, ECLI:EU:C:2016:611, IER 2016/54, m.nt. C.J.S. Vrendenburg (*United Video Properties/Telenet*). Zie ook par. 2.6.

6 Over deze problematiek zie Woolf 1996; Zuckerman 1999; Zuckerman 2003; Hodges 2010, p. 303 e.v.; Peysner 2010, p. 313 e.v.; Jackson 2009.

7 Zie bijv. Snijders 1995; Hodges, Vogenauer & Tulibacka 2010, p. 107; Sluijter 2011, p. 170.

8 Ancery 2012, hoofdstuk 3.

9 Zie Vranken 1999, p. 1879-1885; Sluijter 2011, p. 159.

kunnen zijn bij civiele procedures. Indien er een geschil ontstaat over de proceskosten, kunnen bovendien de diensten van een gespecialiseerde *costs lawyer* nodig zijn.¹⁰ Door de hoge kosten is het in Engeland gebruikelijk geworden dat procedures worden gefinancierd door middel van verzekeringen en *no cure no pay*-afspraken met de advocaat, hetgeen de uitgaven van de advocaat verder zou opdrijven tot disproportionele hoogtes.¹¹ Naast de kosten voor de vertegenwoordiging vormen de griffierechten een aanzienlijke kostenpost, omdat die in Engeland in beginsel kostendekkend zijn.¹² Ten slotte kan ook de proceskostenveroordeling (zeer) hoog uitvallen.

De proceskosten in IE-zaken – met name in octrooizaken – kunnen in vergelijking tot de meeste *civil law* lidstaten zelfs extreem hoog uitvallen. Oorzaken hiervan zijn de grondige, ‘rigoureuze’ behandeling van IE-zaken, de uitgebreide *disclosure* van bewijsstukken en de *cross-examination* van getuigen en deskundigen, naast de hoge kosten voor de procesvertegenwoordiging en deskundigen.¹³ Daar komt bij dat zittingen soms weken in beslag nemen. Een partij die verwikkeld is in een octrooierechtelijk geschil moet er rekening mee houden dat de kosten voor de vertegenwoordiging niet minder dan 350.000 GBP zullen bedragen indien het tot een procedure komt.¹⁴ Bij verlies kan men veroordeeld worden tot vergoeding van ongeveer 60-80% van de kosten van de wederpartij.¹⁵ De totale kosten van een octrooizaak in eerste aanleg kunnen volgens een schatting dan ook oplopen van 750.000 GBP tot wel 1,5 mln GBP.¹⁶ Volgens een andere schatting variëren de kosten voor beide partijen in een octrooizaak in eerste aanleg bij de *Patents High Court* zelfs van 1 mln GBP tot wel 6 mln GBP.¹⁷ De gemiddelde kosten van appelprocedures bij de *Court of Appeal* en de *Supreme Court* bedragen naar schatting (in 2009) 150.000 GBP tot 750.000 GBP.¹⁸ Het verbaast dan ook niet, dat relatief weinig wordt geprocedeerd in octrooizaken.¹⁹

141 De Jackson en Woolf Reforms

In de vorige paragraaf is al aangestipt op welke wijze partijen de kostenrisico's plegen te ondervangen: door middel van *after the event*-verzekeringen of *no cure no pay*-afspraken met de advocaat. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand (*Legal Aid*) en wordt onder omstandigheden – desverzocht – *costs*

10 Van Vlooten 2011, p. 231 e.v.

11 Jackson 2010, p. xvi; Sluiter 2011, p. 170.

12 Faure & Moerland 2006; Sluiter 2011, p. 170. De griffierechten zijn in maart 2015 verder opgehoogd.

13 Fischmann 2014, p. 100; Burdon 2010; Cumming, Freudenthal & Janas 2008, p. 191.

14 Burdon 2010; Fischmann 2014, p. 100.

15 Burdon 2010; Dack 2016, p. 250.

16 Weatherall, Webster & Bently 2009, p. 43.

17 McDonagh & Helmers 2013, p. 384.

18 Weatherall, Webster & Bently 2009, p. 39 e.v.

19 Burdon 2010, die stelt dat er jaarlijks gemiddeld 25 octrooizaken aanhangig zijn, tegenover 50.000 octrooiaanvragen per jaar.

protection geboden door de rechter, waardoor de beschermde partij in geval van verlies geen proceskosten hoeft te betalen aan de wederpartij of slechts een gering bedrag.²⁰ Het betreft echter ad-hoc 'oplossingen' die niet raken aan de kern van het probleem van de almaar stijgende kosten van de Engelse civiele procedure.

In de afgelopen decennia hebben de voorstellen van Lords Justice (1996) en Jackson (2010) tot hervorming van de civiele procedure in Engeland geleid tot belangrijke wijzigingen van de Civil Procedure Rules (CPR).²¹ Waar Woolf zich concentreerde op voorstellen die het gehele systeem betroffen, was het Jackson's primaire taak om met voorstellen te komen om de kosten voor de toegang tot de rechter tot een proportioneel niveau te brengen. Eén van de meest ingrijpende wijzigingen die met de 'Woolf Reforms' in 1999 in de CPR zijn doorgevoerd, is het verplicht stellen van actieve *case management* voor de Engelse rechter.²²

Woolf constateerde dat de lijdelijkheid van de rechter één van de belangrijkste oorzaken was van de problemen in de Engelse civiele procedure. Sinds de hervormingen in 1999 wordt van rechters in Engeland een proactieve opstelling verwacht. Zij worden geacht het verloop, de intensiteit en de duur van de procedure te bepalen en maatregelen te treffen die een correcte uitkomst van een zaak op proportionele, redelijke en tijdige wijze kunnen bewerkstelligen.²³ Procespartijen zijn op hun beurt verplicht de rechter daarin bij te staan en samen te werken gedurende het geding.²⁴ De Woolf Reforms op het punt van *case management* en samenwerking zijn over het algemeen positief geëvalueerd; geschillen zouden sneller en vaker worden geschikt, en procedures zouden spoediger verlopen.²⁵

Aan Jackson was het vervolgens de taak om oplossingen aan te dragen voor de continue stijging van de kosten van de civiele procedure in Engeland. Na het omvangrijke Preliminary Report van 2009 volgde in 2010 het Final Report met concrete voorstellen teneinde de kosten tot een aanvaardbaar niveau te brengen en *access to justice* te bevorderen. Vrijwel alle voorstellen zijn in april 2013 geïmplementeerd in de CPR. Eén van de belangrijkste wijzigingen die met de 'Jackson Reforms' zijn ingevoerd, is de prominente positionering van het concept 'proportionality' in de CPR. Het *overriding objective* van de CPR is sindsdien 'to deal with cases justly and at proportionate costs' (Rule 1.1. CPR).²⁶ Dat brengt mee dat in elke fase van de procedure en bij elke procedurele beslissing acht moet worden geslagen op de

20 Jackson 2009, p. 148 e.v.; zie ook Sluijter 2011, p. 170-171.

21 Woolf 1996, te raadplegen via dca.gov.uk/civil/final; Jackson 2009; Jackson 2010, beide te raadplegen via judiciary.gov.uk.

22 Rule 1.4 CPR.

23 Woolf 1996; Rule 1.4 CPR; Zuckerman 2003, par. 1.80 en 10.6; zie ook Asser Procesrecht/Giesen 1 2015/525.

24 Rules 1.3 en 1.4(2) a CPR.

25 Jackson 2009, p. 1; Zie ook Asser Procesrecht/Giesen 1 2015/525.

26 (1) *These Rules are a new procedural code with the overriding objective of enabling the court to deal with cases justly and at proportionate cost.*

kostenimplicaties.²⁷ In de volgende paragraaf zal de rol van het proportionaliteitsvereiste bij de proceskostenbeslissing nader worden belicht.

142 Proceskostenveroordeling na de Jackson Reforms

Proportionaliteit als *overriding objective* van de CPR is tevens het dominante criterium voor de bepaling van de proceskostenvergoeding op grond van de CPR geworden.²⁸ De hoofdregel is dat de in het ongelijk gestelde partij de kosten van de in het gelijk gestelde partij dient te vergoeden.²⁹ Voor de berekeningswijze van de proceskosten maakt Rule 44.3(1) onderscheid tussen de *standard basis* en de *indemnity basis*. Bij de *standard basis* ligt de bewijslast van de redelijkheid, noodzakelijkheid en de proportionaliteit van de kostenposten bij de winnende partij.³⁰ De proportionaliteit moet worden beschouwd als de *final determinant* bij de beoordeling van de toewijsbaarheid van de kosten op de *standard basis*; redelijke en noodzakelijk gemaakte kosten die niet proportioneel zijn, worden afgewezen of gematigd.³¹ Bij de beoordeling van de proportionaliteit van de (mogelijke) kosten moet de rechter acht slaan op factoren zoals de verhouding van de gemaakte kosten tot het zaaksbelang, de waarde van de vordering en de complexiteit, maar ook het publiek belang.³² Bij de *indemnity basis* dient juist de verliezende partij te bewijzen dat kostenposten niet redelijk waren.³³ De *indemnity basis* wordt regelmatig toegepast in geval van misbruik van proces(recht) of onredelijk gedrag.³⁴ Bij twijfel over de redelijkheid van de kostenposten pleegt de beslissing dus in het voordeel uit te vallen van de partij die deze vergoed krijgt. De proportionaliteit is overigens niet als vereiste genoemd bij de *indemnity basis*, hetgeen lijkt te impliceren dat kosten disproportioneel hoog mogen zijn zolang deze niet aantoonbaar onredelijk zijn.³⁵ Denkbaar is dat via het *overriding objective* het proportionaliteitsvereiste ook bij de berekening van de proceskosten op de *indemnity basis* een rol zal spelen.³⁶ De proceskostenveroordeling op de *indemnity basis* pleegt evenwel hoger uit te vallen dan bij de *standard basis*: tot 80% van de totale kosten tegenover 60-70%.³⁷

Bij de proceskostenbeslissing blijft de *court's discretion* evenwel vooropstaan. De rechter beslist of een proceskostenvergoeding wordt uitgesproken, of dat volgens de hoofdregel gebeurt, tot welke hoogte de kosten moeten vergoed en wanneer deze moeten worden vergoed.³⁸ In Rule 44.4 CPR is een groot aantal factoren opgesomd

27 Cook 2016, p. 188 en 208.

28 Rule 44.3(5) CPR.

29 Rule 44.2(2) CPR.

30 Rule 44.3(2) CPR.

31 Andrews 2014, p. 3.

32 Rule 44.3(5) CPR.

33 Rule 44.3(3) CPR.

34 Zie ook Sluijter 2011, p. 173 met verwijzingen.

35 Vgl. Sluijter 2011, p. 172.

36 Jackson 2010, p. 37-38.

37 Dack 2016, p. 250-251.

38 Rule 44.2 CPR.

die de rechter mee kan laten wegen, zoals het gedrag van partijen in de procedure, de inspanningen van partijen om tot een minnelijke regeling van het geschil te komen, het belang van de zaak, de specialistische kennis die nodig is voor de zaak, de tijd die daarin is gestoken en het budget van partijen. Bij de bepaling van 'het gelijk' heeft de Engelse rechter een grote mate van vrijheid. Doorgaans wordt de partij die een som geld krijgt toegewezen (lees: zijn schade vergoed krijgt) aangemerkt als de in het gelijk gestelde partij.³⁹ De rechter kan oordelen dat er gronden zijn om af te wijken van de hoofdregel. Bij gedeeltelijk gelijk kan hij de kosten compenseren of een *proportionate costs order* uitspreken, waarbij slechts de kosten met betrekking tot de 'gewonnen' punten worden toegewezen.⁴⁰ De rechter heeft verder de (ten opzichte van de andere onderzochte stelsels unieke) mogelijkheid van de *issue-based approach*. Op grond daarvan kan de overwegend in het ongelijk gestelde partij een deel van de kosten vergoed krijgen voor zover betrekking hebbend op punten of onderdelen waarop zij in het gelijk is gesteld. De ratio achter deze benadering is het aanmoedigen van partijen om uitsluitend kansrijke argumenten aan te voeren.⁴¹ In IE-zaken wordt gebruikgemaakt van deze verdelingsregel, bijvoorbeeld in procedures waarbij in reactie op een inbreukactie de geldigheid van het ingeroepen IE-recht wordt aangevochten. Een voorbeeld vormt de zaak *Napp v Ratiopharm* waarbij *overall loser* Napp, wier inbreukvordering was afgewezen, 20% van haar kosten kreeg vergoed omdat de geldigheid van haar octrooien ten onrechte ter discussie was gesteld.⁴² In extreme gevallen kan toepassing van de *issue-based approach* zelfs leiden tot een *'winner pays rule'*.⁴³ De rechter dient daarom terughoudendheid te betrachten met het toepassen van deze regel.⁴⁴

De rechter kan een *summary assessment* maken van de proceskosten of bepalen dat deze worden onderworpen aan een *detailed assessment* door de *costs officer* of *costs judge*.⁴⁵ Een *detailed assessment* volgt meestal wanneer de vordering op '*substantial grounds*' wordt betwist.⁴⁶ In een aparte procedure met specialistische *costs judges* en *costs lawyers*, volgt debat over de kosten en wordt de redelijkheid en proportionaliteit daarvan beoordeeld. Tegen deze beslissing staat hoger beroep open.⁴⁷

39 Cook 2016, p. 331.

40 Rule 44.2 CPR; Cook 2016, p. 341.

41 *MMI Research Ltd v Cellxion Ltd* [2012] EWCA Civ 139; Fischmann 2014, p. 101.

42 *Ratiopharm GmbH v Napp Pharmaceutical Holdings Ltd* [2008] EWHC 3070 (Pat) en *Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v Ratiopharm GmbH* [2009] EWCA Civ 252. Hierover Fischmann 2014, p. 101.

43 McDonagh & Helmers 2013, p. 377; Fischmann 2014, p. 101. Pogingen om de Nederlandse rechter tot een vergelijkbare beslissing te verleiden zijn tot nu toe steeds gestrand, omdat een veroordeling van de (overwegend) in het gelijk gestelde partij in de kosten van de verliezer niet zou stroken met het systeem van art. 1019h c.q. 237 Rv. Zie bijv. Hof Arnhem-Leeuwarden 27 augustus 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:6389 (*Coinpusher*). Zie ook hoofdstuk 5.

44 Cook 2016, p. 341.

45 Rule 44.6 CPR. Zie ook Practice Direction 47, Procedure for detailed assessment of costs and default provisions, [justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part-47-procedure-for-detailed-assessment/practice-direction-46-costs-special-cases2](https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part-47-procedure-for-detailed-assessment/practice-direction-46-costs-special-cases2).

46 Practice Direction 44, par. 9.2.

47 Rule 47.21 CPR.

143 Meer Jackson Reforms

Naast de invoering van het proportionaliteitsvereiste is met de Jackson Reforms in 2013 nog een aantal belangrijke wijzigingen in de CPR doorgevoerd. Om de kosten van de civiele procedure binnen de perken te houden, zijn op aanbeveling van Jackson nadere maatregelen getroffen om deze procedure te vereenvoudigen, te versnellen en kostefficiënter te maken.

Case management

Zo zijn wetswijzigingen doorgevoerd om *case management* efficiënter en meer 'robuust' te maken. De rechter dient er strenger dan voorheen op toe te zien dat de procedureregels en *court orders* worden nageleefd en de procedure niet onnodig wordt vertraagd.⁴⁸ Procesversturend of -vertragend gedrag wordt gesanctioneerd.⁴⁹ Sinds de Jackson Reforms maakt ook de controle op de kosten expliciet deel uit van *case management*.⁵⁰ Verdere wijzigingen betreffen de regels met betrekking tot de *disclosure* van bewijsstukken en de getuigen- en deskundigenverhoren. In de Engelse civiele procedure geldt dat al het relevante bewijs in een zo vroeg mogelijk stadium moet worden overgelegd. Jackson constateerde dat de *disclosure* mede door het toenemend gebruik van elektronische communicatiemiddelen en gegevensdragers een steeds extensievere en dus kostbaardere exercitie werd.⁵¹ Op grond van de nieuwe regels dienen partijen binnen strikte termijnen specifieke details te verstrekken over het bewijs, de omvang daarvan, waarom het relevant is, waar het zich bevindt en wat de kosten van *disclosure* bij benadering zullen zijn.⁵² Op basis daarvan kan de rechter een *proportionate disclosure order* uitbrengen en kan de *disclosure* beperkt blijven tot de *key documents*.⁵³ Met betrekking tot de getuigen- en deskundigenverhoren, die soms overbodig zijn of teveel tijd in beslag nemen,⁵⁴ heeft de rechter eveneens ruimere bevoegdheden om een kostefficiënt verloop te kunnen waarborgen.⁵⁵ Meer algemeen zijn maatregelen genomen om Alternative Dispute Resolution (ADR) aan te moedigen.

Afschaffing vergoeding winstpremies

Een ingrijpende wijziging is de afschaffing van de vergoeding van (winst)premies. In Engeland wordt vaak met *conditional fee agreements* (CFA) gewerkt. Daarbij spreken advocaat en cliënt af dat deze bij verlies niets of slechts een deel van de rekening moet betalen (*no-win no-fee*). Bij winst zal de advocaat een *success fee* (winstpremie) in rekening mogen brengen.⁵⁶ Deze winstpremie mag maximaal 100% van de

48 Rules 1.1 en 3.9(1) CPR

49 Cook 2016, p. 188.

50 Rule 3.17 CPR; Cook 2016, p. 236; Dack 2016, p. 250.

51 Jackson 2010, p. xxiii.

52 Part 31 CPR; Cook 2016, p. 237.

53 Cook 2016, p. 237, 212.

54 Jackson 2010, p. xxiii.

55 Rule 32.3(3) CPR; Cook 2016, p. 236-238.

56 Vgl. *no cure no pay*-afspraken, die in Nederland in beginsel verboden zijn; zie hiervoor ook par. 4.2.

gebruikelijke kosten van de advocaat bedragen.⁵⁷ Een andere wijze waarop partijen een procedure kunnen financieren is het afsluiten van *after the events insurances* (ATE), waarbij de proceskostenrisico's van verlies door de verzekeraar worden gedekt. Tot de Jackson Reforms in 2013 kon de in het gelijk gestelde partij niet alleen aanspraak maken op vergoeding van de tarieven van de eigen advocaat, maar ook op vergoeding van de *success fee* en op de premie van de afgesloten ATE.⁵⁸ Jackson was hiertegen fel gekant.⁵⁹ Hij constateerde dat met name gebruik werd gemaakt van deze regelingen, om zo zonder (private) risico's zeer kostbare procedures op te tuigen. Omdat CFA en ATE niet alleen door partijen die niet de middelen hebben om te procederen worden afgesloten, maar in toenemende mate door (vermogende) ondernemingen in commerciële geschillen, stelde Jackson vast dat ook het kostenrisico voor benadeelden in commerciële geschillen onevenredig hoog kon zijn.⁶⁰ De aanbevelingen hebben geleid tot de afschaffing van de vergoeding van *success fees* en premies in vrijwel alle procedures.⁶¹

Funding methods

Jackson voorspelde dat de afschaffing van de vergoeding van *success fees* en premies nadelig zou kunnen zijn voor bepaalde procespartijen die daarvan afhankelijk zijn. Zijn aanbevelingen om dit te compenseren door een verruiming van het arsenaal aan financieringsmethoden hebben geleid tot de introductie dan wel legalisering van verschillende *funding methods*.

In de eerste plaats zijn voor *personal injury claimants* de nadelen van de afschaffing van de vergoeding van (winst)premies gecompenseerd door de invoering van *qualified one-way cost shifting* (QOCS) in Rules 44.13-17 CPR. Deze regels zijn tevens van toepassing op *clinical negligence claims*. Op grond van deze regels dient de aangesproken partij de kosten van de benadeelde partij te vergoeden indien laatstgenoemde in het gelijk wordt gesteld. Bij verlies kan de aangesproken partij niet zijn kosten verhalen op de winnende partij. De benadeelde partij kan deze vorm van bescherming tegen een proceskostenveroordeling overigens wel verliezen, bijvoorbeeld indien aannemelijk is dat zijn claim *fundamentally dishonest* is.⁶²

De door de QOCS-regeling geboden bescherming kan ook worden verloren, indien de benadeelde partij een schikkingsvoorstel van de aangesproken partij heeft afgewezen, maar in de procedure verliest of een lager bedrag aan schadevergoeding krijgt toegewezen dan het schikkingsbedrag. In het Engelse recht geldt dat op het (naar

57 The Conditional Fees Agreements Order 2013, art. 3.

58 Jackson 2009, p. 156, 170; Peysner 2010, p. 318 e.v.

59 Jackson 2010, p. xvi. Op p. 415 zegt Jackson hierover: '[L]awyers are human. Those who are spending other people's money sometimes have a tendency to be over-generous, particularly when they are paying that money to themselves and expect the costs to be borne by their opponents.'

60 Jackson 2009, p. 170, 105.

61 Cook 2016, p. 163.

62 Rule 44.16(1) CPR.

later blijkt: ten onrechte) afwijzen van een zogenaamd *Part 36 offer* kostensancties komen te staan. De afwijzende partij kan veroordeeld worden tot betaling van een bedrag van 10% van de schadevergoeding (of van de kosten, indien het een niet in geld waardeerbare vordering betreft). Het maximumbedrag is vastgesteld op 75.000 GBP. Voor de verwerende partij biedt Part 36 ook prikkels om een schikkingsvoorstel te doen. Wijst de eiser dit af, maar krijgt hij uiteindelijk minder toegewezen dan het voorgestelde schikkingsbedrag, dan blijven de proceskosten gemaakt na het verstrijken van de termijn waarbinnen het schikkingsvoorstel geaccepteerd diende te worden voor zijn rekening. De eiser dient bovendien de proceskosten die de verwerende partij na die datum heeft gemaakt te vergoeden.⁶³

Een andere, belangrijke wijziging van de Jackson Reforms in 2013 vormt de legalisatie van *contingency fees* en *damaged-based agreements* (DBA). De *contingency fee* constructie is – net als de CFA – een vorm van *no-win no-fee*, zij het dat de beloning in dit geval gebaseerd is op een percentage van de opbrengst van de vordering.⁶⁴ Bij DBA gaat het om een percentage van de schadevergoeding. Jackson baseerde het legalisatievoorstel onder meer op de contractsvrijheid: als advocaat en cliënt dergelijke afspraken willen maken, dan moet hen dat vrij staan.⁶⁵ Voor de proceskostenvergoeding geldt echter het *indemnity principle*: de eiser kan niet een hoger bedrag aan kosten verhalen op de wederpartij dan hijzelf verschuldigd is aan zijn advocaat.⁶⁶ Voor de vergoeding zijn dus uitsluitend de werkelijk gemaakte advocaatkosten relevant (de tijd besteed aan de zaak maal het uurtarief van de advocaat), en niet het onder de *contingency fee* afspraak of DBA overeengekomen bedrag. Volgens de normale kostenregels wordt de redelijkheid, noodzakelijkheid en proportionaliteit van de kostenopgave beoordeeld.⁶⁷ Als het met de advocaat afgesproken bedrag de proceskostenvergoeding 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 DBA echter lager is, dan zal de proceskostenvergoeding niet meer dan dat bedrag omvatten.⁶⁸

Verder wordt sinds de Jackson Reforms *third party funding* (TPF) aangemoedigd, waarbij een onafhankelijke derde de procedure financiert tegen een bepaalde vergoeding.⁶⁹ Van deze vorm van procesfinanciering wordt in toenemende mate

63 Sluiter 2011, p. 162.

64 Ook wel *quota pars litis* genoemd; zie ook Van Boom & Luiten 2015, p. 188-199.

65 Jackson 2009.

66 Cook 2016, p. 195 e.v.

67 Rule 44.18(2) jo. 44.3 CPR.

68 Cook 2016, p. 141.

69 Volgens de definitie van Van Boom is procesfinanciering door derden de rechtsverhouding waarbij een derde zich tegen een in het vooruitzicht gestelde beloning verplicht om een claimant in een civiele procedure of arbitrage van financiering te voorzien om de kosten van procederen te dekken; Van Boom & Luiten 2015, p. 188.

gebruikgemaakt in de commerciële procespraktijk, overigens ook buiten Engeland.⁷⁰ In het Engelse recht mogen procesfinanciers een belang hebben in een procedure, zij het dat dit belang niet *excessive* mag zijn. Evenmin is het procesfinanciers toegestaan controle uit te oefenen op het verloop van de procedure of te interfereren in de advocaat-cliënt relatie.⁷¹ *Excessive control* in weerwil van deze voorwaarden kan worden gesanctioneerd met de nietigheid van de TPF-overeenkomst of een volledige proceskostenveroordeling van de procesfinancier.⁷² De rechtsontwikkeling op het terrein van TPF is nog in volle gang. Terwijl de één vreest voor het ontstaan van een claimcultuur, verwacht de ander vooral dat deze vorm van procesfinanciering wezenlijk kan bijdragen aan *access to justice* voor met name het MKB.⁷³ Empirisch bewijs ten aanzien van de beweerdelijke effecten van TPF is vooralsnog schaars.⁷⁴

Costs management

Belangwekkend is ten slotte de introductie van *costs management* in alle zogenaamde *multi track* procedures waarvan de waarde van de vordering niet meer dan 10 mln GBP bedraagt.⁷⁵ Dit houdt met andere woorden in, dat partijen in omvangrijke zaken in elke fase van de procedure een begroting van de in de betreffende fase verwachte procesuitgaven moeten opstellen en overleggen. In alle overige procedures is de rechter bevoegd partijen te verzoeken een dergelijke begroting over te leggen. In een *costs management order* legt de rechter de begroting van de verwachte uitgaven vast voor zover partijen het daarover eens zijn. Indien partijen het niet eens worden over de begroting, dan volgt eerst goedkeuring door de rechter nadat deze de nodige aanpassingen heeft verricht.⁷⁶ De rechter voert in dat kader geen *detailed assessment* uit, maar hij beoordeelt of het totaalbedrag binnen redelijke en proportionele grenzen blijft.⁷⁷ Blijft een begroting achterwege of wordt deze niet volgens de regels ingediend, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de proceskostenvergoeding. In *Mitchell v News Group Newspapers Ltd* werd de 'sanctie' van de rechtbank op het niet tijdig indienen van de begroting niet meer dan de griffierechten toe te wijzen in stand gelaten.⁷⁸ De begroting kan overigens aangepast worden indien dat wegens *significant developments* nodig blijkt te zijn. De aangepaste begroting dient aan de wederpartij ter goedkeuring te worden voorgelegd. Indien de wederpartij bezwaar heeft tegen de aanpassing, dan dient de nieuwe begroting aan de rechter te worden voorgelegd, vergezeld van de redenen voor de aanpassing en de bezwaren van de wederpartij. De rechter kan deze vervolgens (deels) goed- of afkeuren. De laatst goedgekeurde begroting vormt het uitgangspunt bij

70 Jackson 2009, p. 160 e.v.; Van Boom 2017, p. 5 e.v.

71 Van Boom 2017, p. 16 e.v.

72 Van Boom 2017, p. 18.

73 Mits de negatieve aspecten onder ogen worden gezien en waar nodig (regulerende) maatregelen worden getroffen; zie Van Boom 2017, p. 5 e.v.

74 Van Boom & Luiten 2015, p. 193.

75 Rules 3.12-18 CPR en Practice Direction 3E 'Costs Management'.

76 Practice Direction 3E, par. 7.3; Cook 2016, p. 216.

77 Practice Direction 3E, par. 7.3; Cook 2016, p. 209.

78 *Mitchell v News Group Newspapers Ltd* [2013] EWHC 2355 (QB).

de proceskostenbeslissing op *standard basis*. Rule 3.18 CPR lijkt uit te sluiten dat de begroting een rol speelt bij de proceskostenbeslissing op *indemnity basis*.⁷⁹

Zowel de rechter als de partijen dienen in elke procedurele fase rekening te houden met de begroting. Door *case management*, in combinatie met *costs management*, kan de rechter daadwerkelijk vanaf de eerste fase in de procedure controle uitoefenen op de kosten en waarborgen dat deze binnen proporties blijven. Dit zou een positieve invloed hebben op het uitgavenpatroon van de advocaat.⁸⁰ Volgens Jackson is het controleren van de kosten voorafgaand aan een procedurele fase een effectiever middel om procedures *at proportionate costs* te houden dan een beoordeling achteraf.⁸¹ Of dit in de praktijk ook zo uitwerkt, wordt overigens door sommigen betwijfeld. In nr. 146 wordt hierop nader ingegaan.

144 Hervormingen op het gebied van IP litigation

In de inleiding kwam reeds aan de orde dat *IP litigation* in Engeland zeer kostbaar kan zijn. Daar wordt wel tegenover gesteld dat de beslissingen in IE-zaken over het algemeen van een hoge kwaliteit zouden zijn.⁸² De rechters zijn gespecialiseerd in het IE-recht en de deskundigen, die vooral in octrooizaken een belangrijke rol spelen, worden onderworpen aan uitgebreide *examination* en *cross-examination* door partijen, waardoor gewaarborgd zou worden dat alleen de experts met de meeste kennis van (technische) zaken worden gehoord.⁸³ Over het algemeen krijgen alle zaken een grondige behandeling. Maar niet iedereen kan kwaliteit betalen, en dat geldt zeker voor *IP litigation* in Engeland. Burdon uitte in 2010 zijn vrees dat de rechter slechts nog toegankelijk zou zijn voor de zogenaamde *big-ticket litigators* en de partijen die in kleine zaakjes op basis van rechtsbijstand kunnen procederen.⁸⁴ Voor alles daar tussenin zou rechtsbescherming illusoir zijn geworden. Een dieptepunt zou zijn bereikt toen uitvinder Wilcox één van zijn octrooiregistraties verbrandde voor de Houses of Parliament, omdat deze waardeloos zou zijn geworden. Ondernemingen zouden geen licentieafspraken meer met hem willen maken, in de wetenschap dat Wilcox in verband met de hoge proceskosten toch niet zou overwegen om een inbreukprocedure aan te vangen.⁸⁵

79 Rule 3.18 CPR: 'In any case where a costs management order has been made, when assessing costs on the standard basis, the court will – (a) have regard to the receiving party's last approved or agreed budget for each phase of the proceedings; and (b) not depart from such approved or agreed budget unless satisfied that there is good reason to do so. (Attention is drawn to rules 44.3(2)(a) and 44.3(5), which concern proportionality of costs.)' Volgens Cook ligt dat voor de hand, nu bij de begroting het proportionaliteitsvereiste een rol speelt, terwijl proportionaliteit geen criterium is bij de proceskostenbeslissing op *indemnity basis* (Cook 2016, p. 225). Men kan zich afvragen of proportionaliteit niet via het *overriding objective* ook in dat geval een rol zou moeten spelen.

80 Jackson 2010, p. 417.

81 Jackson 2010, p. 414 e.v.

82 Burdon 2010.

83 Burdon 2010.

84 Burdon 2010.

85 R. Tyler, 'Inventor fury as patents prove too costly to defend', *The Telegraph* 8 maart 2012, telegraph.co.uk/finance/yourbusiness/9130815/Inventor-fury-as-patents-prove-too-costly-to-defend.html. Zie hiervoor het inleidend hoofdstuk van dit boek.

Tegen deze achtergrond heeft Jackson in zijn Reports uitgebreid aandacht besteed aan de kosten – en daarmee de toegankelijkheid – van procedures in IE-zaken. Volgens Jackson zouden de kosten in IP litigation *crushing* zijn. Als voornaamste oorzaak noemt Jackson de noodzakelijke betrokkenheid van gespecialiseerde *solicitors*, *counsels* en deskundigen en de kosten van *disclosure* en *cross-examination*.⁸⁶ Jackson is ook ingegaan op de hoge tarieven die raadsmanen in IP litigation in rekening plegen te brengen. Het toepassen van *costs management* in IE-zaken zou hier volgens hem een uitkomst kunnen bieden, omdat daarbij reeds in een vroeg stadium vast komt te staan tot welk bedrag de kosten verhaald kunnen worden op de wederpartij. Volgens Jackson is onvermijdelijk dat bepaalde *solicitors* tarieven zullen blijven rekenen die de proceskostenvergoeding op grond van de CPR zwaar zullen overstijgen, maar het meerdere moet wat hem betreft voor rekening komen van de cliënt.⁸⁷

In een afzonderlijke paragraaf is Jackson ingegaan op IP litigation waarbij het MKB betrokken is (in eisende dan wel verwerende positie).⁸⁸ Het belang dat *justice* ook voor het MKB in IE-geschillen toegankelijk is, is in beide Reports onderstreept.⁸⁹ Interessant in dat verband is de verslaglegging van gesprekken met belanghebbenden, waaronder de Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA). CIPA heeft erop gewezen dat het risico in de onbepaalde, onvoorspelbare kosten van de wederpartij te worden veroordeeld voor het MKB prohibitief kan zijn.⁹⁰ Volgens CIPA weerhoudt het proceskostenrisico bepaalde ondernemingen niet alleen ervan om te procederen, maar zelfs om octrooien aan te vragen, *'as they know that they will be unable to afford to enforce them, and they take the view that a patent is of no value if it cannot be used to stop others from copying the product'*.⁹¹ Tijdens een bijeenkomst van het Intellectual Property Courts Users Committee constateerde Jackson een duidelijke behoefte aan een *fixed costs regime* in *lower value* procedures.⁹² Jackson heeft zich ervan laten overtuigen dat *'court users are more fearful about indeterminate costs liability if they lose than about shortfall in costs recovery if they win'*.⁹³ Om die reden heeft hij er dan ook op aangedrongen om de procedure bij de Patents County Court om te vormen tot een *cost-effective* procedure voor IE-geschillen en een *fixed costs regime* voor *lower*

86 Jackson 2010, p. 250.

87 Jackson 2010, p. 252.

88 Jackson 2009, p. 256.

89 Jackson 2009, p. 256; Jackson 2010, p. 252. Zie ook Jackson 2010, p. 248: *'The creation and use of IP plays a crucial role in economic activity and in the achievement of many social goals, such as effective health care or renewable energy. The background to any IP regime must be a civil justice system which enables parties to assert or defend their IP rights ('IPR'). Such a civil justice system must deliver correct judgments at affordable cost in the complex field of IP. This is no easy task.'*

90 Dit is ook een van de belangrijkste conclusies in de Gowers Review of Intellectual Property; zie Jackson 2009, p. 257.

91 Jackson 2009, p. 257.

92 Jackson 2009, p. 258.

93 Jackson 2010, p. 253, met verwijzing naar het voorstel van Lord Justice Arnold een *costs scale* te introduceren, zie Jackson 2009, p. 258. Volgens Jackson heeft LJ Arnold krachtig bewijs geleverd voor de veronderstelling dat in vergelijking tot de andere lidstaten minder wordt geprocedeerd door het MKB in IE-zaken in Engeland & Wales (p. 253 van het Final Report).

value claims te introduceren.⁹⁴ Ten slotte bevat het Final Report aanbevelingen met betrekking tot de introductie van een *small claims track* voor de zogenaamde *very low value IP disputes*. Hierbij moet worden gedacht aan geschillen over (online) auteursrechtinbreuk met een gering financieel belang.

Opvallend is dat de Handhavingsrichtlijn geen enkele rol lijkt te hebben gespeeld bij de hervormingen. Nog vóór de Jackson Reforms nam de Engelse wetgever het standpunt in dat aanpassing van de bestaande proceskostenregels niet nodig was, omdat deze reeds zouden voldoen aan de richtlijnbevestiging.⁹⁵ In de literatuur is echter beargumenteerd, dat de toen geldende proceskostenregels op gespannen voet stonden met zowel art. 3 als art. 14 van de richtlijn, waarin is vereist dat procedures 'niet onnodig kostbaar' mogen zijn en de kosten 'evenredig' moeten zijn.⁹⁶ Deze gedachten hebben geen (kenbare) invloed gehad op het hervormingsproces.

145 *IP litigation na de Jackson Reforms*

De aanbevelingen van Jackson zijn grotendeels opgevolgd. Reeds in 2010 zijn *fixed costs* en *active case management* geïntroduceerd in de procedure bij de Patents County Court (PCC), dat in 2013 is omgevormd tot het Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). De IPEC maakt onderscheid tussen de *small claims track* en de *multi claims track*. Daarnaast kunnen IE-geschillen (in eerste aanleg) worden voorgelegd aan de IPEC of de Chancery Division van de High Court (HC), waarvan de gespecialiseerde Patents High Court (PHC) deel uitmaakt.⁹⁷ De bevoegdheid van deze onderscheidenlijke gerechten is afhankelijk van de complexiteit, het belang en de waarde van de vordering.⁹⁸ De drie verschillende procedurele wegen waarlangs IE-geschillen in eerste aanleg kunnen worden beslecht hebben elk een eigen proceskostenregime.

Procedures bij de Intellectual Property Enterprise Court

De IPEC is in de plaats gekomen van het Patents County Court en is bevoegd in alle soorten IE-geschillen waarvan de waarde van de vordering het bedrag van 500.000 GBP niet overstijgt.⁹⁹ De procedure bij de IPEC is eenvoudiger en meer gestroomlijnd dan voorheen. Zo gelden strikte termijnen en wordt meer controle uitgeoefend op verzoeken tot *discovery* en *cross-examination* – bij de beoordeling van de toelaat-

94 Jackson 2010, p. 255 e.v.; Jackson 2009, p. 258.

95 Harbottle 2004, p. 727.

96 Cumming, Freudenthal & Janas 2008, p. 133.

97 Het Patents Court, dat wordt gevormd door rechters die zijn gespecialiseerd in IE-recht, is bevoegd in geschillen over octrooien, geregistreerde modellen en kwekersrechten.

98 De IPEC is een *lower court* en daarmee gebonden aan beslissingen van de HC en PHC (precedentwerking). De HC en PHC zijn geen appelinstanties; dat is de Court of Appeal. Wel kunnen de HC en PHC beroepszaken in *interim proceedings* bij de IPEC behandelen. De hoogste rechtsprekende organen zijn de UK Supreme Court en – bij vragen van uitleg over Europees recht – het Hof van Justitie EU.

99 Rule 63.17A CPR.

baarheid daarvan wordt steeds een kosten-baten afweging gemaakt.¹⁰⁰ De rechters in de IPEC zijn gespecialiseerd in het IE-recht.¹⁰¹

Voor de proceskostenveroordeling gelden *fixed costs*: in procedures over de inbreuk of de geldigheid kan ten hoogste 50.000 GBP aan kosten worden vergoed, in procedures over schadevergoeding of winstafdracht ten hoogste 25.000 GBP.¹⁰² In de Practice Direction zijn tariefschalen opgenomen met maximumtarieven per proceshandeling.¹⁰³ Partijen dienen toe te lichten welke kosten betrekking hebben op welke proceshandeling. Blijft een dergelijke uitsplitsing achterwege, dan kan de rechter dat ambtshalve doen. Indien hij dat niet mogelijk acht dan kan hij de kosten of bepaalde kostenposten afwijzen.¹⁰⁴ De beoordeling van de toewijsbaarheid geschiedt vervolgens ook door de rechter die de zaak behandelt, volgens de regels van de *summary assessment* (op basis van de criteria redelijkheid, noodzakelijkheid en proportionaliteit). Het bedrag waarop de rechter uitkomt wordt vergeleken met het toepasselijke maximumtarief voor de betreffende proceshandeling. Het laagste bedrag van de twee wordt toegewezen.¹⁰⁵ Ten slotte wordt ook het totaalbedrag vergeleken met de in Rule 45.31 CPR genoemde maxima en wordt het laagste bedrag toegewezen. In uitzonderlijke gevallen is een bedrag boven deze maxima toewijsbaar.¹⁰⁶ Er wordt echter zelden afgeweken van de maxima.¹⁰⁷ Uitgangspunt van de IPEC is dat de toegang tot de rechter ook voor kleinere procespartijen in IE-zaken gewaarborgd moet blijven. Dat is volgens vaste rechtspraak van de IPEC slechts dan mogelijk indien rechtzoekenden er zeker van kunnen zijn dat de tarieven stikt worden toegepast.¹⁰⁸

Small claims track

Voor geschillen waarvan de vordering een waarde van niet meer dan 10.000 GBP vertegenwoordigt, kan de zogenaamde *small claims track* bij de IPEC worden gevolgd. Deze procedure moet voorzien in een onvervulde behoefte aan een snelle, goedkope procedure voor zaken met een gering financieel belang.¹⁰⁹ Met uitzondering van geschillen over octrooien, geregistreerde modellen en kwekersrechten kunnen alle IE-zaken met een beperkt financieel belang via de *small claims track* worden beslecht. In afwijking van de hoofdregel van Rule 45 CPR, komen in de *small claims track* uitsluitend de griffierechten en onkosten (zoals reiskosten) voor vergoeding in

¹⁰⁰ Burdon, 2010; The Intellectual Property Enterprise Court Guide, April 2014, gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/426123/intellectual-property-enterprise-court-guide.pdf.

¹⁰¹ IPEC Guide (versie april 2014), par. 1.4.

¹⁰² Rule 45.30-32 CPR; Practice Direction 45 section IV; IPEC Guide, April 2014, par. 2.12.

¹⁰³ Practice Direction 45, Section IV.

¹⁰⁴ Cook 2016, p. 418.

¹⁰⁵ Cook 2016, p. 418.

¹⁰⁶ Rule 45.30.

¹⁰⁷ Cook 2016, p. 417.

¹⁰⁸ *Westwood v Knight* [2011] EWPCC 11; *Henderson v All Around the World Recordings Ltd* [2013] EWPCC 19; *Brundle v Perry* [2014] EWHC 979 (IPEC). Zie Cook 2016, p. 417; Dack 2016, p. 251.

¹⁰⁹ Jackson 2010, hoofdstuk 24, par. 4.1-4.6.

aanmerking.¹¹⁰ De overige kosten zijn uitsluitend toewijsbaar indien er een contractueel recht op vergoeding van die kosten bestaat.¹¹¹ Daarmee is het kostenrisico beperkt.

Procedures bij de High Court en de Patents High Court

In meer complexe IE-zaken waarvan de vordering een hoge waarde (> 500.000 GBP) vertegenwoordigt is de (Patents) High Court bevoegd. Terwijl de High Court bevoegd is in geschillen over auteursrechten, merkenrechten en niet-geregistreerde modellen, dienen zaken over octrooien, kwekersrechten en geregistreerde modellen te worden aangebracht bij de Patents High Court. Anders dan bij de procedures bij de IPEC (waar *fixed costs* gelden), zijn op procedures voor de HC en PHC de normale proceskostenregels van de CPR van toepassing. Een meer robuuste *case-* en *costs management* moet in die procedures waarborgen dat de kosten proportioneel zijn.¹¹² Bovendien vervult het *Part 36 offer* in die procedures een belangrijke rol (nr. 143).

De verzekeraarbaarheid van IP litigation

In Engeland & Wales is er een groeiende markt voor *before the event (BTE) IP Legal Expenses Insurance (LEI)* polissen. Dergelijke polissen dekken zowel de eigen proceskosten als de eventuele proceskostenveroordeling in IE-zaken.¹¹³ Vraag en aanbod op het terrein van deze BTE LEI producten voor IE-geschillen worden actief gestimuleerd.¹¹⁴

146 Ervaringen met de ‘nieuwe’ proceskostenregels in de praktijk

De Woolf en Jackson Reforms hebben het kostenlandschap in Engeland ingrijpend veranderd. De vraag rijst in hoeverre de wijzigingen in de CPR doel hebben getroffen.

Uit verschillende evaluaties volgde reeds dat procedures inderdaad sneller en efficiënter verlopen door actievere *case management*. Geschillen leiden sneller en vaker tot schikkingen.¹¹⁵ *Case management* in combinatie met *costs management* zou, mits goed uitgevoerd, daadwerkelijk bijdragen aan de doelstelling om de kosten voor de toegang tot de rechter binnen proporties te houden.¹¹⁶ Volgens Jackson, die de evaluatie mede baseert op (schriftelijke) interviews met *practitioners* en rechters,¹¹⁷ is gebleken dat *costs management* als belangrijk voordeel heeft dat duidelijkheid en

110 Rule 27.14 CPR; Cook 2016, p. 347; Guide to the Intellectual Property Enterprise Court Small Claims Track, July 2014, par. 8, gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/426129/patents-court-small-claims.pdf.

111 Chaplair Ltd v Kumari [2015] EWCA Civ 798; Cook 2016, p. 347.

112 Jackson 2010, p. 251-252.

113 SWD(2016)373 final, p. 14.

114 Zo worden aan startende ondernemingen *vouchers* en *IP finance toolkits* verstrekt die helpen bij het waarderen van IE-rechten en het aangaan van verzekeringen; SWD(2016)373 final, p. 12 en 14.

115 Jackson 2009, p. 1; Asser Procesrecht/Giesen 1 2015/525.

116 Jackson 2015, p. 3; Jackson 2016, p. 3.

117 Jackson 2015, p. 2.

zekerheid bestaat over de (vergoedbare) kosten. Partijen – maar ook procesfinanciers – kunnen daardoor hun financiële positie beter bepalen. De informatie over de kosten blijkt daarnaast zeer nuttig te zijn in het kader van mediation, maar ook in het kader van een schikking.¹¹⁸ Schikkingen worden in een eerder stadium getroffen dankzij *costs management*. In procedures die niet worden geschikt, gaat van *costs management* een temperende werking uit. In de wetenschap dat de begroting kritisch zal worden bekeken door rechter en wederpartij, zouden advocaten geneigd zijn een bescheiden begroting te overleggen. Daarmee kan ook worden voorkomen dat de wederpartij met een excessieve begroting aan komt zetten.¹¹⁹ Het gevolg hiervan is, dat ook de proceskostenveroordeling over het algemeen lager uitvalt.

Er zijn ook nadelen verbonden aan *case* en *costs management*. Het opstellen, uitwisselen, inbrengen en actualiseren van begrotingen zou een tijdrovende en kostbare aangelegenheid zijn. Hetzelfde geldt voor de beoordeling, aanpassing en goedkeuring door de rechter.¹²⁰ Slechts een zeer gering percentage van de kosten die gemoeid zijn met de *costs management procedure* kan worden verhaald op de wederpartij (tot 2% van het goedgekeurde bedrag).¹²¹ Advocaten hebben erop gewezen dat het in complexe zaken moeilijk kan zijn te voorspellen wat de kosten zullen zijn. Tot slot is gewezen op *judicial inconsistency* als gevolg van het feit dat rechters *costs management* op verschillende manieren benaderen. Zo zou de toepassing van de proportionaliteitstoets van rechter tot rechter verschillen.¹²² Volgens Jackson kunnen deze problemen goeddeels worden opgelost door rechters op te leiden en een *standard form* voor *costs management orders* te ontwikkelen.¹²³ Ervaren advocaten moeten volgens Jackson ook in complexe zaken in staat zijn voorspellingen te doen over de kosten; voor zover dat niet mogelijk is kunnen herziening van de begroting of zogenaamde *staged budgets* een oplossing bieden.¹²⁴ Meer algemeen meent Jackson dat de kosten verbonden aan *costs management* lager zullen worden naarmate daar meer ervaring mee wordt opgedaan. Voor het overige wegen de voordelen van duidelijkheid en zekerheid wat hem betreft ruimschoots op tegen de kosten van het begrotingsproces.¹²⁵

Andere hervormingen, met name ook de afschaffing van de vergoeding van (winst) premies, blijken ook in belangrijke mate te hebben bijgedragen aan de realisering van de doelstelling, de kosten van de civiele procedure in Engeland tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.¹²⁶ Maar de hervormingen zijn nog altijd *work in progress*. Vooral de doeltreffendheid van het proportionaliteitsvereiste staat ter discussie. Het zou een vage term zijn, en toepassing zou tot uiteenlopende,

118 Jackson 2015, p. 3-4.

119 Jackson 2015, p. 4.

120 Cook 2016, p. 224; Jackson 2015, p. 8; Briggs 2015, p. 31.

121 Practice Direction 3E, par. 7.2.

122 Jackson 2015, p. 5; Cook 2016, p. 208.

123 Jackson 2015, p. 9-10.

124 Jackson 2015, p. 8.

125 Jackson 2015, p. 8.

126 Briggs 2015, p. 30-31; Jackson 2016, p. 3.

onvoorspelbare uitkomsten leiden.¹²⁷ Illustratief in dit verband is de uitspraak in de zaak *RIM v Visto*, waarin RIM ruim 5 mln GBP had verspijkerd in een 'not very heavy patent case'. De rechter oordeelde dat de kosten van RIM disproportioneel waren omdat de wederpartij 'slechts' 1 mln GBP aan kosten had gemaakt, maar gaf toe niet te kunnen bepalen waar de grens ligt.¹²⁸

Als gevolg van de onzekerheden en de inconsistentie in de rechtspraak zou er een groeiende behoefte zijn aan uitbreiding van het *fixed costs* regime naar andere civiele procedures.¹²⁹ In die context wordt gewezen op de goede ervaringen die zijn opgedaan met de vaste tarieven in IE-zaken. De introductie van *fixed costs* bij de IPEC wordt namelijk algemeen beschouwd als succesvol. Niet alleen zou het aantal aangebrachte zaken per jaar aanzienlijk zijn gestegen; ook zaken die voorheen niet zouden zijn aangebracht, zouden sinds de hervormingen wel worden aangebracht bij de IPEC.^{130, 131} Systematisch onderzoek naar de impact (zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin) naar de doeltreffendheid van de hervormingen van de procedure bij de IPEC van medio 2015, bevestigt dat er een direct verband bestaat tussen de aanzienlijke stijging van het aantal bij de IPEC aangebrachte zaken en de introductie van de *costs cap*.¹³² De voorspelbaarheid van het kostenrisico evenals het feit dat de proceskostenveroordeling meestal niet boven 40.000 GBP uitkomt, worden genoemd als de belangrijkste voordelen van het proceskostenregime.¹³³ Terwijl het aantal bij de IPEC aangebrachte zaken is gestegen, is in de onderzochte periode geen stijging van het aantal aangebrachte IE-zaken bij de High Court en het Patents High Court waargenomen. Daarnaast is geconstateerd dat zowel het aantal *claimants* als het aantal aangebrachte zaken per *claimant* is toegenomen. Het aantal door het MKB aangebrachte zaken is bovendien substantieel toegenomen, zodat in het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voornaamste doelstelling van de hervormingen is bereikt. Op basis van een theoretisch model komen de auteurs ten slotte tot de conclusie dat ook het aantal buitengerechtelijke schikkingen is toegenomen sinds de hervormingen van de procedure bij de IPEC, zodat gesproken wordt van een *substantial overall increase* van het aantal IE-geschillen sinds 2010:

'In other words, the IPEC reforms may have encouraged parties to enter into disputes with, and to seek redress from, potential IP infringers, where previously they would have not done so. The existence of a larger universe of disputes overall would explain why there is both an increase in filings at the IPEC and at the same time there is a greater share of disputes that settle pre-filing. In other words, the IPEC reforms might have had a substantial effect beyond the courtroom: the reforms appear to have

127 Andrews 2014, p. 3; Cook 2016, p. 208; Zuckerman 2009, p. 289.

128 *RIM UK Ltd v Visto Corp* [2008] EWHC 819 (Pat).

129 Jackson 2016; Briggs 2015, p. 30-31.

130 Jackson 2016; Arnold 2013. Het verband tussen de stijging van het aantal zaken en het proceskostenregime wordt verondersteld.

131 Uit de cijfers die Jackson heeft opgevraagd met een *Freedom of Information* verzoek volgt dat er in 2011 116 multi track claims waren ingediend; in 2012 waren dat er 186, in 2013 226, in 2014 195 en in de eerste helft van 2015 133; Jackson 2016, p. 5.

132 Helmers, Lefouili & McDonagh 2015, p. 34. *Active case management* wordt tevens genoemd als belangrijkste oorzaak voor de stijging.

133 Helmer, Lefouili & McDonagh 2015, p. 34.

*fundamentally altered the IP dispute landscape, and in doing so they have increased the likelihood that IP holders will attempt to uphold their rights against potential infringers.*¹³⁴

Overigens is ook een jaarlijkse stijging van het aantal *small claims track* procedures bij de IPEC geconstateerd, waarbij geen proceskostenveroordeling wordt uitgesproken.¹³⁵ Uit (lopend) onderzoek van de University of Glasgow volgt dat niet alleen het aantal *small claims tracks* bij de IPEC jaarlijks toeneemt, maar ook het aantal *first-time litigants*, die met name over auteursrechtelijke geschillen zouden procederen.¹³⁶

Wat Jackson betreft, wordt daarom zo snel mogelijk overgegaan tot uitbreiding van het *fixed costs* regime, om te beginnen naar alle *fast track* procedures en *lower value* procedures in de *multi track*. Met vaste tarieven voor de vergoeding van de advocaat kan effectief worden gewaarborgd dat zowel de kosten die men vergoed krijgt bij winst als de kosten waarin men bij verlies veroordeeld wordt daadwerkelijk proportioneel zijn tot de zaak. Bovendien, aldus nog steeds Jackson, zorgt het voor zekerheid en voorspelbaarheid, en dat is '*something which most litigants desire and some litigants desperately need*'.¹³⁷

147 Deelconclusie

Het Engelse kostenstelsel heeft het afgelopen decennium een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. In het streven de kosten van de civiele procedure in Engeland tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen zijn verschillende maatregelen getroffen. *Case en costs management* dienen ertoe in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid te verschaffen over de kosten. De proportionaliteitsstoets en de afschaffing van winstpremies moet waarborgen dat de kosten niet langer *excessive* zijn. Verschillende *funding methods* moeten eraan bijdragen dat ook minder kapitaalkrachtige partijen kunnen procederen. In IE-zaken is de behoefte van met name het MKB aan zekerheid en voorspelbaarheid van de proceskostenbeslissing in belangrijke mate vervuld door *costs caps* te introduceren in procedures bij de IPEC. De ervaringen met het tariefstelsel zijn dermate positief, dat stemmen opgaan het stelsel uit te breiden naar andere civiele procedures. In essentie komen deze ontwikkelingen erop neer, dat zowel de discussieruimte van partijen als de beoordelingsruimte van de rechter op het punt van de proceskostenbeslissing meer en meer worden ingeperkt.

7.4 Duitsland

148 Inleiding

Het Duitse proceskostenstelsel is gebaseerd op het uitgangspunt, dat de rechtsbedeling toegankelijk moet zijn voor eenieder, ongeacht de maatschappelijke status of

¹³⁴ Helmers, Lefouili & McDonagh 2015, p. 35.

¹³⁵ Uit het overzicht van Jackson volgt dat in 2011 geen *small claims track* claims zijn ingediend, in 2012 2, in 2013 61, in 2014 113 en in de eerste helft van 2015 50; Jackson 2016, p. 5.

¹³⁶ Burrow 2015.

¹³⁷ Jackson 2016, p. 6. Zie ook Zuckerman 2009, p. 289-296.

economische situatie.¹³⁸ De toegankelijkheid moet worden verzekerd door drie belangrijke pijlers waarop het Duitse kostenstelsel steunt: regulering, rigiditeit en rechtszekerheid. Gereguleerd zijn zowel de vergoeding die aan de advocaat is verschuldigd als de vergoeding die bij verlies aan de wederpartij moet worden voldaan; deze worden vastgesteld aan de hand van tariefschalen. De gedachte achter de regulering van de vergoedingen is, dat daarmee een evenwicht wordt bereikt tussen het belang van de advocaat bij een adequate vergoeding voor de kosten en geleverde diensten enerzijds, en de belangen van cliënten, hun verzekeraars en de Staat bij een betaalbare toegang tot de rechter anderzijds.¹³⁹ Tevens moet met de tarifiering worden verzekerd dat de kosten transparant en voorspelbaar zijn voor cliënten, zodat *ex ante* een inschatting gemaakt kan worden van wat de procedure in het meest ongunstige geval gaat kosten en de beslissing om wel of niet te procederen daarop kan worden gebaseerd.¹⁴⁰ Rigide is het systeem, vanwege de strikt gehanteerde tarieven, de beperkte (scherp geformuleerde) uitzonderingen en de beperkte discretionaire ruimte van de rechter bij de proceskostenbeslissing. De daaruit voortvloeiende rechtszekerheid is zodoende het derde belangrijke kenmerk van het Duitse kostenstelsel.

149 De Duitse proceskostenregels

De vergoeding van de advocaat

Zoals de Engelse CPR zijn ook de Duitse proceskostenregels van de Zivilprozessordnung (ZPO) gebaseerd op de *loser pays rule*. Volgens de hoofdregel van art. 91 lid 1 ZPO dient de verliezende partij de kosten van de winnende partij te vergoeden. Het kostenstelsel in Duitsland is evenwel als gezegd sterk gereguleerd. Zowel de vergoeding van de eigen advocaat als de proceskostenvergoeding van de winnende partij worden vastgesteld op basis van aan van overheidswege vastgestelde tarieven, gerelateerd aan het zaaksbelang (*Streitwert*). Hoe hoger het financieel belang, hoe hoger de vergoeding. Het gevolg daarvan is dat de vergoeding die wordt toegekend in geval van vorderingen met een gering belang soms de werkelijk gemaakte kosten niet dekt. Andersom brengt het systeem mee dat de werkelijke kosten in geval van vorderingen met een hoog financieel belang kunnen worden overgecompenseerd. Geringe vorderingen en procedures die op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand worden gevoerd worden in wezen gefinancierd door zaken met een hoog financieel belang. Dit wordt ook wel *cross-subsidiation* genoemd.¹⁴¹

De door de eiser gevorderde geldsom (schadevergoeding bijvoorbeeld) bepaalt het zaaksbelang. Indien niet een geldsom wordt gevorderd maar een bepaalde (andere) remedie, dan wordt het zaaksbelang bepaald door een berekening of schatting van de waarde van de gevraagde remedie. In IE-zaken, waarin meestal een verbodsvordering wordt gevraagd naast nevenvorderingen zoals opgave, vernietiging van de

138 Jackson 2009, p. 560.

139 Fischmann 2014, p. 102.

140 Wagner 2009, p. 375; Jackson 2009, p. 560; Fischmann 2014, p. 102.

141 Hess & Hübner, 2010, p. 352-353.

inbreukmakende producten en *recall*, wordt aan de hand van verschillende criteria het totale zaaksbelang geschat.¹⁴² Relevante factoren kunnen zijn de waarde van het IE-recht en de zogenaamde *Angriffsfaktor* waarbij de aard en omvang van de inbreuk worden meegewogen.¹⁴³ Op geld waardeerbaar zijn aspecten als gedeelde royalties (de licentievergoeding die betaald had moeten worden in geval van een hypothetische licentie) en de door de inbreukmaker met de inbreukmakende producten genoten winst. Door de veelheid aan jurisprudentie over dit onderwerp kan het zaaksbelang ook in de minder duidelijke gevallen meestal wel worden bepaald.¹⁴⁴ Indien onzekerheid of onenigheid heerst over de waarde van de vordering, dan is het aan de rechter daarover een beslissing te nemen.¹⁴⁵ Het is dus niet de advocaat, maar uiteindelijk de rechter die het zaaksbelang – en dus het toepasselijk tarief voor de vergoeding – bepaalt.

Het zaaksbelang, in het *Rechtsanwaltsvergütungsgesetz* (RVG) *Gegenstandswert* genoemd, bepaalt het tarief op basis waarvan de vergoeding van de advocaat wordt vastgesteld.¹⁴⁶ Voor drie categorieën handelingen zijn tarieven vastgesteld voor de vergoeding. De *Verfahrensgebühr* bepaalt de vergoeding voor de schriftelijke zaakbehandeling, zoals aanmaningen, de dagvaarding en processtukken. Voor handelingen tijdens de zitting (het pleidooi, het verhoren van getuigen of deskundigen) wordt de *Terminsgebühr* toegepast. De *Einigungsgebühr* ten slotte bepaalt de vergoeding indien een schikking wordt bereikt.¹⁴⁷ Met dit ‘bonustarief’ is beoogd de advocaat te stimuleren de zaak te schikken.¹⁴⁸ In de eerste *Anlage* bij de RVG is een lijst opgenomen van de punten per soort vergoeding en per instantie. Bij de beroepsinstanties worden meer punten toegekend per categorie *Gebühren*. De reden daarvoor is tweeledig: enerzijds, om de drempel te verhogen (hetgeen de hoger beroepsinstanties moet beschermen tegen een te hoge werklast), anderzijds, omdat ervan wordt uitgegaan dat procederen in hoger beroep vraagt om een meer nauwgezette manier van werken. De hogere kosten die daarmee zijn gemoeid worden gereflecteerd in hogere *Gebühren*.¹⁴⁹ Tenzij de wet anders bepaalt, mogen voornoemde proceshandelingen slechts één keer in rekening worden gebracht bij de cliënt.¹⁵⁰

142 Te denken valt aan de geldigheidsduur van het ingeroepen IE-recht; de verkoopcijfers, omvang en marktpositie van de rechthebbende; de aard, omvang en impact van de inbreukmakende handeling; de mate waarin herhaling valt te verwachten. Een veel toegepaste rekensom is zaaksbelang = jaarlijkse verkoopcijfers x redelijke licentievergoeding x resterende geldigheidsduur van het IE-recht. Zie Lunze & Rektorschek 2015, p. 27.

143 Hildebrandt 2016, p. 249.

144 Wagner 2009, p. 368. Vgl. Lunze & Rektorschek 2015, p. 25-29.

145 Wagner, p. 367-388.

146 Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte vom 5 Mai 2004, zuletzt geändert am 30 Oktober 2008.

147 Van Vlooten 2011, p. 248-249; Sluijter 2011, p. 182-183; Jackson 2016, p. 6-8.

148 Jackson 2009, p. 557.

149 Wagner 2009, p. 370.

150 Art. 15 lid 2 RVG: ‘Der Rechtsanwalt kann die Gebühren in derselben Angelegenheit nur einmal fordern.’

Waar de tarieven van het RVG voorheen dwingend waren, hebben zij tegenwoordig te gelden als minimumtarieven. Dat brengt mee dat de advocaat met zijn cliënt dus wel een hoger tarief mag afspreken, maar niet een lager tarief.^{151,152} Grote en middelgrote kantoren plegen steeds vaker hun uurtarieven in rekening te brengen, met name bij cliënten in commerciële geschillen.¹⁵³ Zoals hierna zal worden uitgelegd, kan in de procedure het bedrag dat de tarieven overstijgt niet worden verhaald op de verliezende wederpartij.

Proceskostenveroordeling

Op grond van art. 91 lid 1 ZPO komen alleen de noodzakelijke kosten voor vergoeding in aanmerking. De term 'noodzakelijke kosten' verwijst naar de vergoeding van de advocaat en de griffierechten op grond van de tariefstelsels van de RVG en het GKG: de vergoeding op basis van deze tarieven komen ex art. 91 ZPO als noodzakelijke kosten volledig voor vergoeding in aanmerking.¹⁵⁴ In dit opzicht zou men geneigd kunnen zijn te spreken van een 'volledige' proceskostenvergoeding in het Duitse recht. Toch zou dat geen adequate omschrijving van het – in de praktijk meer genuanceerdere – systeem zijn.¹⁵⁵ De vergoeding, die de advocaat met de cliënt in afwijking van de tarieven is overeengekomen, kan als gezegd niet worden verhaald op de wederpartij. In tegenstelling tot de wettelijk vastgestelde tarieven, zal de overeengekomen aanvullende vergoeding nooit als *notwendig* worden aangemerkt in de zin van art. 91 lid 1 ZPO.¹⁵⁶ Partijen kunnen overigens wel overeenkomen dat het volledige bedrag aan de winnende partij wordt vergoed.¹⁵⁷ De ratio van de regel van art. 91 ZPO is gelegen in het belang van procespartijen de financiële risico's *ex ante* te kunnen inschatten. Aan de voorspelbaarheid zou afbreuk worden gedaan, indien de bedragen die de tarieven overstijgen ook voor vergoeding in aanmerking zouden komen.¹⁵⁸ Voorts kunnen de kosten worden gecompenseerd in geval van gedeeld gelijk of kan een proportionele proceskostenvergoeding volgen indien men niet op alle punten in het gelijk is gesteld.¹⁵⁹ Op grond van art. 91 lid 2 ZPO zijn bovendien de kosten van slechts één advocaat toewijsbaar. In procedures waarbij meerdere advocaten zijn betrokken, zal een deel van de kosten voor

151 Art. 4(1) RVG; art. 49b lid 1 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO); Hess en Hübner 2010, p. 353; Wagner 2009, p. 374.

152 In Duitsland wordt uitgegaan van de verenigbaarheid van de (minimum)tarieven met het in art. 48 EU-Verdrag neergelegde vrij verkeer van diensten en vestiging. Dit naar aanleiding van het arrest van het HvJ EU in de zaak *Cipolla*, waarin het Hof oordeelde dat de Italiaanse wettelijke tarieven voor de advocaatvergoeding verenigbaar is met de fundamentele vrijheden van de EU; HvJ EU 5 december 2006, C-94/04 en C-202/04, ECLI:EU:C:2006:758 (*Cipolla*). De verenigbaarheid staat evenwel ter discussie; zie Hess & Hübner 2010, p. 370.

153 Hodges, Vogenauer & Tulibacka 2010, p. 189; Wagner 2009, p. 374; Jackson 2009, p. 561. Volgens Hess & Hübner is in de praktijk deregulering de trend aan het worden; Hess & Hübner 2010, p. 354.

154 Hess & Hübner 2010, p. 349-371.

155 Zie Hau 2011, p. 1047-1053.

156 Hildebrandt 2016, p. 249; Sluijter 2011, p. 184; Faure, Fernhout & Philipsen 2009, p. 55; Fischmann 2014, p. 102.

157 Wagner 2009, p. 374.

158 Wagner 2009, p. 374.

159 Art. 92 ZPO; Hess & Hübner 2010, p. 367; Sluijter 2011; Wagner 2009, p. 373.

rekening van de cliënt blijven. Tot slot heeft de rechter onder bepaalde omstandigheden (beperkte) ruimte om bij de proceskostenbeslissing rekening te houden met vertragend en/of verstorend gedrag in de procedure. Zo kunnen de kosten voor bijvoorbeeld kansloze bewijsmiddelen of incidenten worden gelaten bij de partij die ze heeft ingediend c.q. opgeworpen.¹⁶⁰

Overige kosten, zoals reis- en vertaalkosten en kosten van deskundigen en gemachtigden, worden onderworpen aan de noodzakelijkheidstoets van art. 91 lid 1 ZPO. Deze toets is over het algemeen marginaal te noemen. In plaats van een gedetailleerde beoordeling wordt veeleer verwezen naar (patronen die volgen uit) rechtspraak over wat algemeen als noodzakelijk wordt beschouwd.¹⁶¹ De vergoeding voor deskundigen die door de rechtbank zijn aangesteld is overigens ook gereguleerd. De kosten voor deskundigen die door partijen worden aangesteld blijven meestal deels voor eigen rekening.

De discretionaire ruimte van de rechter bij de proceskostenbeslissing is dus beperkt tot de mogelijkheid van een partiële proceskostenvergoeding of compensatie van de kosten bij gedeeltelijk gelijk, en de (marginale) toets van eventuele overige kosten aan het noodzakelijkheidsvereiste. Enige ruimte heeft de rechter ook in geval van verstorend procesgedrag. Uitgangspunt is echter dat de Duitse rechter zich zoveel mogelijk onthoudt van een uitvoerige beoordeling van de toewijsbaarheid van de kosten. Zekerheid en voorspelbaarheid van de kosten worden in het Duitse recht belangrijker geacht dan een op maat gesneden proceskostenvergoeding, die bovendien zou kunnen leiden tot *satellite litigation* over de vergoedbaarheid van afzonderlijke kostenposten en de aandacht van het materiële geschil zou afleiden.¹⁶²

150 Rechtsbijstand en procesfinanciering

In lijn met het uitgangspunt, dat de rechtspleging toegankelijk moet zijn voor iedereen, kent het Duitse recht verschillende mogelijkheden om civiele procedures te financieren. Aan partijen die voldoen aan de criteria van art. 114 ZPO, kan rechtsbijstand worden verleend.¹⁶³ De voornaamste criteria zijn, dat de rechtzoekende in kwestie kan aantonen over te weinig financiële middelen te beschikken om de procedure zelf te kunnen bekostigen, dat de vordering een substantiële kans van slagen heeft en dat deze niet *mutwillig* wordt ingesteld. Vaker echter wordt op basis van een rechtsbijstandsverzekering geprocedeerd, waarbij zowel de eigen kosten als het risico op een proceskostenveroordeling worden gedekt. Door de hoge mate van voorspelbaarheid van de totale kosten van de civiele procedure kan tegen relatief lage premies een rechtsbijstandsverzekering worden afgesloten. De verzekeringsbranche in Duitsland vaart dan ook wel bij het systeem.¹⁶⁴

¹⁶⁰ Art. 95-96 ZPO. Zie hierover Sluijter 2011, p. 184 e.v.

¹⁶¹ Fischmann 2014, p. 102.

¹⁶² Fischmann 2014, p. 103.

¹⁶³ Hess & Hübner 2010, p. 349

¹⁶⁴ Faure, Fernhout & Philipsen 2009, p. 55; Wagner 2009, p. 379.

Procesfinanciering door advocaten komt zeer weinig voor. Lange tijd was het onder Duits recht namelijk verboden *contingency fees* overeen te komen met de advocaat.¹⁶⁵ Dergelijke afspraken zouden perverse prikkels genereren en niet te verenigen zijn met de positie van de advocaat als onafhankelijke hoeder van het recht.¹⁶⁶ Het Bundesverfassungsgericht oordeelde in 2006 dat een volledig en rigide verbod op de resultaatgerelateerde beloning in strijd is met de *Berufsfreiheit*.¹⁶⁷ Sinds 2008 is het in zeer specifieke omstandigheden toegestaan dergelijke afspraken te maken, namelijk indien de cliënt in verband met de financiële positie en risicohouding ervan zou afzien te procederen tenzij dat op basis van een *contingency fee* zou gebeuren.¹⁶⁸ Op de proceskostenveroordeling heeft het bestaan van een dergelijke afspraak overigens geen enkele invloed.¹⁶⁹

Voorts kan de vordering in het kader van een gerechtelijke procedure worden verkocht en overgedragen, tenzij partijen de niet-overdraagbaarheid zijn overeengekomen.¹⁷⁰ Procesfinanciering door derden (investeerders, financieringsmaatschappijen) is ook toegestaan en lijkt in opkomst te zijn. Daarbij verplicht de procesfinancier zich tegenover de eisende partij op basis van een *Prozessfinanzierungsvertrag* om de kosten van de advocaat, deskundigen, griffierechten, eventuele andere kosten én de eventuele proceskostenveroordeling te vergoeden. Uitsluitend in geval van winst is de eiser gehouden de procesfinancier een deel van de opbrengst van de toegewezen vordering te betalen.¹⁷¹ In verband met de strikte toepassing van de tarieven bij de proceskostenveroordeling zijn de risico's zeer nauwkeurig te calculeren. De omstandigheden in het Duitse stelsel lijken dan ook zeer geschikt voor procesfinanciering door derden.¹⁷²

151 Proceskostenveroordeling in IE-zaken

In tegenstelling tot het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Engelse Civil Procedure Rules,¹⁷³ maakt de ZPO geen uitzondering voor de proceskostenveroordeling in procedures over (de handhaving van) IE-rechten.¹⁷⁴ De Handhavingsrichtlijn heeft daarin geen verandering gebracht. Volgens de Duitse wetgever zijn de regels over de proceskosten van de ZPO 'völlig kompatibel' met

165 Art. 49b lid 2 BRAO.

166 Wagner 2009, p. 374; Jackson 2009, p. 561.

167 Bundesverfassungsgericht 12 december 2006 (1 BvR 2576/04).

168 Art. 4a RVG; Wagner 2009, p. 375.

169 Art. 4a lid 3 RVG.

170 Art. 398-399 BGB; Hess & Hübner 2010, p. 360; Van Boom 2017, p. 15-16.

171 Zie ook Van Boom 2017, p. 15-16.

172 Wagner 2009, p. 379.

173 Voor zover het procedures bij de IPEC betreft, zie hiervoor par. 7.3.6.

174 Er is wel een speciale regeling voor kleine auteursrechtzaakjes, waarvoor een kostenplafond van 100,- geldt; zie European Observatory – Damages in Intellectual Property rights, p. 86, ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/damages_en.pdf.

de richtlijnbevestiging.¹⁷⁵ Dat betekent niet, dat het kostenstelsel een rustig bezit is. In de literatuur worden vraagtekens geplaatst bij de gestelde conformiteit van het rigide tariefstelsel met de flexibele redelijkheid en evenredigheid van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn. Volgens critici zijn de dwingende tarieven daarmee niet verenigbaar.¹⁷⁶

In die context wordt er wel op gewezen dat met name procederen over octrooi-rechtelijke kwesties kostbaar kan zijn in Duitsland. Kenmerkend voor het Duitse rechtstelsel is dat verschillende gerechten – onafhankelijk van elkaar – oordelen over de geldigheid van een octrooi en de inbreukvraag (ook wel 'bifurcation' genoemd).¹⁷⁷ Elders in dit boek is uitgelegd dat de aanval op de geldigheid van het ingeroepen IE-recht een gebruikelijke en voor de hand liggende reactie is op een (op handen zijnde) inbreukactie (nr. 87b). In de Nederlandse bodemprocedure kan de nietigheid worden gevorderd in reconventie. In Duitsland echter dient daarvoor een separate procedure aanhangig te worden gemaakt bij het Bundespatentgericht (BpatG). De kosten die daarmee gemoeid zijn zouden de vergoeding op grond van de RVG ruim overstijgen.¹⁷⁸ Maar met name relevant is dat het HvJ EU in het arrest *United Video Properties/Telenet* heeft geoordeeld dat enkel de kosten van octrooigemachtigden die rechtstreeks verband houden met de inbreuk voor vergoeding in aanmerking komen. Dat kan gevolgen hebben voor de toewijsbaarheid van kosten van octrooigemachtigden in procedures bij het BpatG.¹⁷⁹

Gedurende een lange periode was onzeker of de winnende partij in de nietigheidsprocedure naast vergoeding van de kosten van de octrooigemachtigde (*Patentanwalt*) ook aanspraak kon maken op vergoeding van de kosten van de advocaat.¹⁸⁰ Het Bundesgerichtshof heeft in 2012 geoordeeld dat de kosten van beide vertegenwoordigers voor vergoeding in aanmerking komen indien de inbreukprocedure en nietigheidsprocedure gelijktijdig zijn aangevangen.¹⁸¹ Zonder parallelle inbreukprocedure komen de kosten voor de advocaat in de nietigheidsprocedure niet voor vergoeding in aanmerking. Het Landsgericht München heeft in 2014 voor het eerst de kosten van de advocaat voor de voorbereiding van een zelfstandige nietigheidsprocedure toegewezen, maar niet zeker is of dit onder alle omstandigheden mogelijk is.¹⁸²

175 'Bericht über die Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums', document verkregen van de Europese Commissie (DG Interne Markt) naar aanleiding van een verzoek op grond van de Verordening 1049/2001. Zie ook Amschewitz 2008, p. 389; Cumming, Freudenthal & Janas 2008, p. 264.

176 Rojahn & Rektorschek 2014, p. 1-15; Fischmann 2014, p. 102; Hildebrandt 2016, p. 249.

177 Rojahn & Rektorschek 2014, p. 4; Fischmann 2014, p. 102.

178 Fischmann 2014, p. 102; Hildebrandt 2016, p. 249.

179 Hildebrandt 2016, p. 249.

180 Fischmann 2014, p. 103; Rojahn & Rektorschek 2014, p. 4.

181 BGH 18 december 2012, zaak X ZB 11/12, BGHZ 196/52, GRUR 2013/427, p. 26-36.

182 LG München, 27 januari 2014, 21 O 26665/11, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2014/292, p. 292, m.nt. J.P. Rektorschek.

Dat het stelsel niet optimaal genoemd kan worden, komt daarnaast door het feit dat procedures in IE-zaken niet verzekerbbaar zijn. De *Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung 1994* sluiten geschillen over octrooien, merken, ontwerpen, modellen en andere intellectuele eigendom expliciet uit.¹⁸³ De reden daarvoor is gelegen in de hoge mate van waarschijnlijkheid dát het geschil uitmondt in een procedure, omdat houders van IE-rechten pas een verzekering zouden aangaan wanneer het geschil zich al in een vergevorderd stadium bevindt. Ondanks de omvangrijke *risk pool* die kenmerkend is voor het Duitse stelsel van rechtsbijstand-verzekeringen blijkt het kennelijk dus niet mogelijk om procedures in IE-zaken mee te verzekeren.

152 Ervaringen in de praktijk

Inherent aan de civiele procedure is de onzekerheid over de uitkomst van het geschil. Dat is in het Duitse recht niet anders. De kosten van de Duitse civiele procedure zijn in verband met de zware regulering *wel* voorspelbaar. Regulering van de vergoeding voor de advocaat wordt beschouwd als de hoeksteen van het goed functionerende Duitse rechtstelsel. Enerzijds houdt het de kosten van de civiele procedure binnen de perken. Er bestaat geen aanleiding voor advocaten de declareerbare uren op te voeren, omdat deze (toch) niet vergoed worden. Gelet op de mogelijkheid van een proportionele proceskostenveroordeling zou men ook niet snel geneigd zijn 'teveel' te vorderen in de procedure; de kosten voor het afgewezen deel van de vordering kunnen immers voor eigen rekening komen in geval van compensatie of een partiële proceskostenveroordeling. Partijen zouden dan ook gestimuleerd worden hun juridische positie zorgvuldig te wegen en enkel de vorderingen of argumenten opwerpen die kans van slagen hebben.¹⁸⁴ Anderzijds stelt de voorspelbaarheid van de kosten rechtzoekenden in staat het kostenrisico eenvoudig en tegen lage kosten te verzekeren of de procedure op een andere wijze te laten financieren.¹⁸⁵ Het is kortom de voorspelbaarheid van de kosten waardoor Duitsland erin lijkt te slagen de toegankelijkheid van rechtsbedeling daadwerkelijk te waarborgen voor iedereen.¹⁸⁶

De zware regulering heeft ook nadelen. Door de hoge mate van voorspelbaarheid van de kosten zou de schikkingsbereidheid gering zijn. Doorprocederen heeft immers geen invloed op de hoogte van de eventuele proceskostenveroordeling en de risico's van verlies zijn bekend.¹⁸⁷ Het vooruitzicht van de eventuele vergoeding van de *Einigungsgebühr* zou dat maar tot zekere hoogte compenseren. Een ander

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

184 Wagner 2009, p. 375-376.

185 Vgl. Van Boom 2017, p. 21.

186 Zou de proceskostenveroordeling op basis van (commerciële) uurtarieven geschieden, dan zou dat het einde betekenen van het gehele systeem; Wagner 2009, p. 380.

187 Wagner 2009, p. 376.

nadeel is dat de gefixeerde vergoedingen advocaten te weinig stimulans zouden bieden een tandje bij te zetten. Reeds bij aanvang staat vast hoe hoog de vergoeding zal zijn. Daar komt hooguit nog de *Einigungsgebühr* bij indien de zaak wordt geschikt. Daarbuiten lonen extra inspanningen van de advocaat niet direct de moeite.¹⁸⁸ Over het algemeen is men daarom positief over het feit dat de wetgever afwijkende afspraken in de advocaat-cliënt relatie toestaat, terwijl de tarieven bij de proceskostenveroordeling strikt worden toegepast.¹⁸⁹ Het gevaar ligt evenwel op de loer, dat met name in complexe, *sophisticated* geschillen steeds minder advocaten bereid zullen zijn de zaak tegen het gefixeerde tarief te behandelen.¹⁹⁰ Rechtzoekenden die zijn aangewezen op advocaten die uitsluitend op basis van uurtarieven willen declareren zullen dus flink in de buidel moeten tasten, ook indien zij in het gelijk worden gesteld. Dat zou partijen ervan kunnen weerhouden om te procederen.

Andere nadelen van het Duitse kostenstelsel zijn de beweerdelijke toename van zaken met een gering zaaksbelang en kansloze zaken.¹⁹¹ Het feit dat vele procedures met een rechtsbijstandsverzekering worden gevoerd zou ertoe leiden dat meer risico's worden genomen. Voor partijen die op eigen kosten procederen zou daarentegen gelden dat zij hun positie juist nauwkeurig beoordelen en minder geneigd zijn zaken met een geringe kans van slagen aan de rechter voor te leggen. Zij draaien immers persoonlijk op voor de – gefixeerde – kosten indien zij verliezen.¹⁹²

153 Deelconclusie

In Duitsland zijn zowel de kosten verschuldigd aan de eigen advocaat als de kosten die bij verlies betaald moeten worden aan tarieven gebonden. De hoogte van de tarieven is gerelateerd aan de waarde van de vordering. Het doel daarvan is maximale zekerheid te bieden ten aanzien van de kosten. Dat draagt bij aan de toegankelijke rechtspleging en het uitstekend functionerend systeem van rechtsbijstandsverzekeringen. Ook aan procederen in Duitsland echter hangt een prijskaartje, en ook daar worden de diensten van gespecialiseerde (IE-)advocaten steeds duurder. De wetgever staat toe dat advocaten met hun cliënten een hogere vergoeding afspreken dan het toepasselijke tarief, maar dan zullen partijen ook bij winst een deel van de kosten zelf moeten betalen. Tegenover de inzet van meerdere advocaten wordt bovendien evenmin een vergoeding gesteld. Ten slotte is van belang dat procedures in IE-zaken niet verzekeraar zijn in Duitsland. Het is kortom de vraag of de Duitse waarde van toegankelijkheid van rechtsbedeling voor iedereen nog geldt in IE-zaken.

¹⁸⁸ Hess & Hübner 2010, p. 369; Wagner 2009, p. 380.

¹⁸⁹ Rojahn & Rektorschek 2014; Wagner 2009, p. 380.

¹⁹⁰ Hess & Hübner 2010, p. 371.

¹⁹¹ Rechters zouden klagen over een toename van het aantal lichtzinnige procedures, maar het bewijs is (vooralsnog) niet geleverd; Hess & Hübner 2010, p. 359.

¹⁹² Wagner 2009, p. 376.

7.5 België

154 Rechtsplegingsvergoeding en de toegang tot de rechter

In België geldt het uitgangspunt dat de kosten waarin men bij verlies kan worden veroordeeld zo laag mogelijk moeten zijn omwille van de toegankelijkheid van de rechtsbedeling.¹⁹³ Tot de invoering van de Wet van 21 april 2007¹⁹⁴ diende elke procespartij in beginsel zelf de kosten en erelonen van de advocaat te dragen. Op grond van art. 1018 van het Gerechtelijk Wetboek (Ger. W.) kwamen uitsluitend de gerechtskosten, waaronder de zegel- en griffierechten voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.¹⁹⁵ De kosten en erelonen van de advocaten maakten daarvan geen deel uit.¹⁹⁶ In die tijd hebben verschillende (Europese en nationale) ontwikkelingen de discussie over de mogelijke verhaalbaarheid van advocaatkosten op gang gebracht. Eén van die ontwikkelingen was de aanname van de Richtlijn Betalingsachterstanden in 2002, waar in art. 6 is bepaald dat de 'invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand' vergoed moeten worden.¹⁹⁷ De implementatiewet naar aanleiding van deze richtlijn bevatte daarom voor bepaalde geschillen een 'oplossing' voor de verhaalbaarheid van advocaatkosten.¹⁹⁸ Een andere ontwikkeling was het zogenaamde doorbraakarrest van het Hof van Cassatie van 2004, waarin is geoordeeld dat de advocaatkosten die een noodzakelijk gevolg zijn van de 'wanuitvoering' van een overeenkomst onderdeel kunnen zijn van de schadevergoeding.¹⁹⁹ In de literatuur werd betoogd dat de mogelijkheid van de verhaalbaarheid van advocaatkosten voor uitgezonderde partijen (namelijk schuldeisers in geschillen over betalingsachterstanden c.q. winnende eisers in aansprakelijkheidszaken) in strijd was met het Grondwettelijk non-discriminatie beginsel.²⁰⁰ Het Grondwettelijk Hof oordeelde in 2006 de situatie inderdaad in strijd was met de Grondwet en gerepareerd moest worden.²⁰¹ Naar aanleiding daarvan zijn verschillende wetsvoorstellen opgesteld, die uiteindelijk hebben geleid tot de invoering van de Wet betreffende de verhaalbaarheid van kosten en erelonen van de advocaat die van kracht werd op 1 januari 2008.

193 Sagaert & Samoy 2010, p. 218.

194 Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, *B.S. 2007/29541 (2007)*.

195 Van Couter & Dhondt 2005, p. 727.

196 Samoy & Sagaert 2007, p. 673-698. Wel kon op grond van art. 1022 Ger. W. onder omstandigheden aanspraak worden gemaakt op een zeer lage 'rechtsplegingsvergoeding' voor bepaalde materiële handelingen.

197 Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties (*PbEU* 2000, L 200/35).

198 Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, *B.S. 7 augustus 2002*.

199 Cass. 2 september 2004, *Arr. Cass.* 2004/1271, *RW* 2004/05/535.

200 Zie bijv. Storme 2003, p. 1077-1089; zie ook Sluiter 2011, p. 165.

201 Grondwettelijk Hof 19 april 2006, *RW* 2005/06, 1614. Zie ook Grondwettelijk Hof 14 juni 2006, *RW* 2006/07, 38.

De rechtsplegingsvergoeding is gegrond op het 'procesbeleid en procesrisico'.²⁰² Zoals in de volgende paragraaf nader uitgewerkt zal worden, behelst de rechtsplegingsvergoeding niet meer dan een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. De beperkte tegemoetkoming in de advocaatkosten is het resultaat van een zorgvuldige weging van de wetgever van verschillende argumenten pro en contra verhaalbaarheid van advocaatkosten, gebaseerd op de waarborging van de toegang tot de rechter. De wetgever heeft vooral gehoor willen geven aan de betogen van het kamp dat van mening is dat het vooruitzicht in de advocaatkosten van de wederpartij te worden veroordeeld een drempel kan opwerpen in de toegang tot de rechter en, in extreme gevallen, zelfs kan leiden tot schending van het recht.²⁰³ De reden om de verhaalbare kosten te beperken is gezocht in het waarborgen van de toegang tot de rechter voor financieel niet-draagkrachtige partijen en het voorkomen van een 'proces binnen een proces' over het mogelijk terugvorderen van advocaatkosten.²⁰⁴

De wetgever heeft gekozen voor een forfaitair tariefsysteem op basis van minimum-, basis- en maximumtarieven omdat daarmee de voorspelbaarheid van de kostenveroordeling en dus het procesrisico zouden worden gediend.²⁰⁵ Daarnaast zou met een dergelijk systeem worden gewaarborgd dat alle procespartijen gelijk worden behandeld, zoals vereist door art. 6 EVRM en de Belgische Grondwet.²⁰⁶ Een 'pijnpunt' van het stelsel is dat de tarieven soms ver verwijderd zijn van de werkelijke kosten en de rechter geneigd is terug te vallen op het basisbedrag.²⁰⁷ Het feit dat een tariefsysteem kan leiden tot een discrepantie tussen de daadwerkelijke gemaakte kosten en de toegekende vergoeding wordt in de literatuur wel afgedaan met het argument, dat het niet-verhaalbare bedrag aan kosten en erelonen moet worden beschouwd als een uitgave waartoe het leven in een gemeenschap nu eenmaal aanleiding kan geven en die eenieder moet dragen.²⁰⁸

Toegang tot de rechter en recht op rechtsbijstand

Het recht op rechtsbijstand is in België Grondwettelijk vastgelegd.²⁰⁹ Partijen die daarvoor in aanmerking komen kunnen gebruikmaken van gesubsidieerde rechts-hulp. Dat kan betekenen dat zij worden ontslagen van de betaling van de kosten van rechtspleging of dat zij gebruik kunnen maken van de diensten van een pro-Deoadvocaat.²¹⁰ Vooral van de mogelijkheid een rechtsbijstandsverzekering af te

202 Grondwettelijk Hof 18 december 2008, 182/2008, RW 2008/09, 29.

203 Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, *Wetgevingsstuk* 2006, 3-1686/5 (MvT).

204 Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, *Wetgevingsstuk* 2006, 3-1686/1 (MvT); Grondwettelijk Hof 18 december 2008, 182/2008, RW 2008/09, 29.

205 Samoy & Sagaert 2007, p. 683.

206 Grondwettelijk Hof 18 december 2008, 182/2008, RW 2008/09, 29.

207 Wagner 2014, p. 525.

208 De Temmerman 2004, p. 1401-1416.

209 Art. 23 Grondwet.

210 Art. 664 Ger. W.; Sagaert & Samoy 2010, p. 223.

sluiten zou in de periode 2000-2010 relatief weinig gebruik zijn gemaakt.²¹¹ Verwacht werd dat de mogelijkheid van een rechtsplegingsvergoeding de verzekeringsbranche een impuls zou geven omdat procespartijen het risico op een proceskostenveroordeling zouden willen afdekken.²¹² De wetgever heeft voorts verschillende initiatieven genomen om het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering te promoten, zoals de invoering van belastingrechtelijke voordelen.

155 De Belgische proceskostenregels

Vergoeding van de advocaat

Advocaten mogen de vergoeding met hun cliënten vrijelijk overeenkomen, maar met de bescheidenheid die van hun functie mag worden verwacht.²¹³ Een beding over de vergoeding van de advocaatkosten dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het geschil, is verboden.²¹⁴ De reden voor het verbod is gelegen in het waarborgen van de onafhankelijkheid en waardigheid van de advocaat, door hem te verbieden zelf een rechtstreeks belang bij de afloop van de zaak te hebben.²¹⁵

Proceskostenveroordeling

De Belgische proceskostenveroordeling is een uitwerking van het *loser pays*-beginsel. Art. 1017 van het Gerechtelijk Wetboek (Ger. W.) bepaalt dat de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure wordt veroordeeld. Zoals in de vorige paragraaf aan de orde is gekomen is de rechtsplegingsvergoeding, die dient ter tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij, forfaitair vastgesteld (art. 1022 Ger. W.). De forfaitaire tarieven zijn bij Koninklijk Besluit vastgesteld en neergelegd in de Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat.²¹⁶ De hoogte van de vergoeding is gerelateerd aan de hoogte van de vordering. De rechter kan op verzoek het basisbedrag naar boven of naar beneden vaststellen, waarbij rekening wordt gehouden met de financiële draagkracht van de verliezende partij, de complexiteit van de zaak, de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij en het kennelijk onredelijk karakter van de situatie. De maximum- en minimumbedragen mogen echter niet worden overschreden.²¹⁷ Voor vorderingen met een waarde tot € 250 is het basisbedrag € 180, en

211 Faure, Fernhout & Philipsen 2009, p. 46.

212 Sagaert & Samoy 2010, p. 222.

213 Art. 446ter Ger. W.

214 Art. 446ter Ger. W. Zie hierover Samoy & Sagaert 2010, p. 228.

215 Faure, Fernhout & Philipsen 2009, p. 44.

216 Koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in art. 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van art. 1-13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, BS 9 november 2007, p. 56834; De tarieven zijn in 2011 met 10% verhoogd, zie BS 28 februari 2011, p. 14068. Op 1 juni 2016 zijn de tarieven wederom met 10% verhoogd. De geldende tarieven zijn te raadplegen via rechtbanken-tribuneaux.be/nl.

217 Art. 1022 Ger. W.

gelden de minima en maxima van € 90 respectievelijk € 360. Voor vorderingen met een waarde van meer dan 1 mln is het basisbedrag € 18.000 en zijn de respectievelijke minima en maxima € 1200 en € 36.000. Voor een niet op geld waardeerbare vordering geldt het basisbedrag van € 1440 en bedragen de minima en maxima € 90 c.q. € 12.000.

Voor de IE-praktijk is van belang dat procedures over de handhaving van IE plegen te worden aangemerkt als 'niet op geld waardeerbaar' indien de eisende partij een verbodsvordering (in kort geding) instelt. Indien de eisende partij in een 'normaal' geding schadevergoeding of winstafracht vordert, is de vordering wel in geld waardeerbaar en gelden de aan de waarde van de vordering gerelateerde tarieven.

Afwijken door de rechter

De rechter heeft een zekere ruimte ten aanzien van de proceskostenbeslissing bij de bepaling van het gelijk. Op grond van art. 1017, derde lid Ger. W. kunnen de kosten 'worden omgeslagen zoals de rechter het raadzaam oordeelt', hetzij wanneer de partijen 'onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld', hetzij wanneer partijen een familieband hebben. Daarvoor is niet vereist dat partijen wederzijdse vorderingen hebben ingesteld.²¹⁸ De manoeuvreerruimte van de rechter tussen de basis- minimum- en maximumbedragen is als gezegd afhankelijk van een verzoek van partijen, het basisbedrag naar boven of naar beneden bij te stellen. De rechter mag niet ambtshalve afwijken van het basisbedrag.²¹⁹ De beslissing van de rechter af te wijken van het basisbedrag dient steeds met goede redenen te worden omkleed, zelfs indien de in het ongelijk gestelde partij het afwijkend bedrag niet heeft betwist.²²⁰ De motiveringsplicht geldt bovendien onverminderd indien beide partijen een hoger bedrag aan rechtsplegingsvergoeding vorderen dan het toepasselijke basisbedrag.²²¹

Afwijken door partijen

De ruimte van partijen af te wijken van de regels is beperkt tot afspraken dat geen vergoeding boven het basisbedrag verschuldigd is of dat bepaalde optionele kosten zullen worden gedragen door de verliezende partij.²²² Op grond van art. 1017 jo. art. 1023 Ger. W. is elk beding op grond waarvan een hoger bedrag aan kosten dan wettelijk verschuldigd zou worden indien deze 'in rechte zou worden geëist' nietig. Deze regel, die van openbare orde is, is gegrond op het recht van iedere partij zich te verdedigen in rechte.²²³

²¹⁸ Cass. 19 januari 2012, F.10.0142.N., via cass.be.

²¹⁹ Wagner 2014, p. 527.

²²⁰ Cass. 21 oktober 2011, C.09.0463.F., via cass.be.

²²¹ Cass. 22 april 2010, C.09.0270.N., via cass.be.

²²² Art. 1017 Ger. W.; Sagaert & Samoy 2010, p. 235.

²²³ Sagaert & Samoy 2010, p. 235; De Jaeger & Claeys 2016, p. 1-3.

156 Proceskostenveroordeling in IE-zaken

In België heeft art. 14 Handhavingsrichtlijn niet geleid tot omzetting. Volgens de wetgever is een 'bijkomende maatregel' op dit punt niet nodig, omdat 'art. 1017 Ger. W. reeds een bepaling bevat in verband met de gerechtskosten, dat conform art. 14 van de richtlijn is'.²²⁴ De wetgever vervolgt:

'Wat betreft het begrip 'andere kosten' moet gedacht worden aan honoraria van de advocaten en van experts die partijen bijstaan. Wat dit vraagstuk betreft kan onder meer verwezen worden naar het arrest van het Hof van Cassatie van 2 september 2004. Een eventueel wetgevend optreden op dit vlak dient op horizontale wijze te geschieden en valt buiten het bestek van dit wetsontwerp.'

Het resultaat van het 'eventueel wetgevend optreden op horizontale wijze' op het punt van de 'andere kosten' werd twee dagen na de bekrachtiging van de implementatiewet zichtbaar, toen de Wet van 21 april 2007 in werking trad. Door geen afwijkend proceskostenregime te aanvaarden in IE-zaken heeft de wetgever duidelijk eenzelfde discussie willen voorkomen als rond de implementatie van de Richtlijn betalingsachterstanden.

Zoals in Duitsland, is ook in België een beweging op gang gekomen tegen de strikte toepassing van het forfaitaire tariefstelsel in IE-zaken.²²⁵ Betoogd is dat de Belgische rechtspraak in IE-zaken waarin – althans voor zover het verbodsvorderingen in kort geding betreft – niet meer dan het basisbedrag zou worden toegewezen,²²⁶ niet verenigbaar is met de redelijkheid en evenredigheid van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn. In deze context wordt soms gewezen op de veel hogere vergoedingen voor advocatenhonoraria die in Nederlandse procedures over handhaving van IE-rechten worden toegewezen op grond van art. 1019h Rv. Herhaaldelijk zijn pogingen gedaan om de Belgische rechter te bewegen tot ruimere proceskostenvergoedingen in IE-zaken, doch steeds tevergeefs. Rechter namen stevast tot uitgangspunt dat aangezien de Wet van 21 april 2007 betreffende rechtsplegingsvergoeding tot stand is gekomen na de Handhavingsrichtlijn (en de TRIPs-overeenkomst), de wetgever daarmee rekening zal hebben gehouden en dat de Belgische wetgeving daarmee in overeenstemming zal zijn.²²⁷ Het Brusselse Cour d'Appel heeft expliciet geoordeeld dat sprake kan zijn van een redelijke en evenredige proceskostenvergoeding op basis van de forfaitaire tarieven, ondanks dat deze niet integraal is.²²⁸

224 Wetsontwerp I, Betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, DOC 51 2943/001; Wetsontwerp II, Betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, DOC 51 2944/001 (2007).

225 Deene 2011, p. 946 e.v.; zie ook Maeyaert 2012, p. 95 e.v.

226 Maeyaert 2012, p. 102; Deene 2009, p. 518-547; Keustermans 2009; A. Puts & G. Verfaillie, annotatie bij Cour d'Appel de Bruxelles 4 september 2007, *T.B.H.* 2008-5, p. 432.

227 Zie bijv. Hof van Beroep Gent 2 maart 2009, 2006/AR/115; Hof van Gent 19 januari 2009, 2006/AR/885. Op de veronderstelling, dat een Belgische wet die van latere datum is dan een om te zetten Europese richtlijn correct zal zijn omgezet, is stevige kritiek geleverd: zie bijv. Deene 2011, p. 951.

228 Cour d'Appel de Bruxelles 4 september 2007, *T.B.H.* 2008-5.

Ook in België kunnen de kosten in met name octrooigeschillen hoog oplopen, als gevolg van de complexiteit, de technische aspecten van de inbreukvraag en de vereiste specialistische bijstand.²²⁹ De vraag naar de verenigbaarheid van het Belgisch kostenstelsel met art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn lijkt in dergelijke zaken nog prangender te zijn. In *Novozymes/DSM Food Specialties* kreeg DSM niet meer dan een bedrag van € 11.000 vergoed – het op dat moment geldend maximumbedrag voor niet in geld waardeerbare vorderingen – terwijl de werkelijke kosten € 259.609,93 bedroegen. De Rechtbank van Gent wees het verzoek van DSM een prejudiciële vraag te stellen over de conformiteit van de regeling met art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn van de hand.²³⁰

Niet minder dan 3 jaar later werd de vraag alsnog gesteld aan het Hof van Justitie EU en wel door het Hof van Beroep Antwerpen in de zaak *Telenet/United Video Properties*.²³¹ In die zaak maakte Telenet aanspraak op een volledige proceskostenvergoeding nadat UVP had besloten afstand te doen van hoger beroep in de inbreukprocedure tegen Telenet. De reden daarvoor was de nietigverklaring van het door UVP ingeroepen octrooi door de Engelse rechter. Telenet had inmiddels ruim € 185.000 aan advocaatkosten besteed aan het (succesvol) voeren van verweer in de inbreukprocedure en tegen de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar kreeg op basis van het op dat moment toepasselijk tarief slechts € 11.000 vergoed. De vordering van Telenet tot vergoeding van de kosten van de octrooigemachtigde ad € 40.400 werd geheel afgewezen op grond van de regel dat de kosten van een technische raadgever in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking komen, tenzij deze het noodzakelijke gevolg zijn van een (contractuele of buitencontractuele) fout.

De vraag, of het Belgische stelsel van forfaitaire tarieven verenigbaar is met de begrippen 'redelijk en evenredig' van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn had A-G Campos Sánchez-Bordona op 5 april 2016 nog bevestigend beantwoord. Volgens de A-G is het vooral aan de Belgische rechter om de grens te bepalen waarboven de op de verliezende partij verhaalbare kosten niet langer redelijk zijn, rekening houdend met onder meer de rechtscultuur en de omstandigheden van de rechtsbijstand in België.²³² Het HvJ EU daarentegen heeft bij arrest van 28 juli 2016 geoordeeld dat dat een regeling waarbij een absolute grens wordt vastgesteld voor de advocaatkosten in beginsel gerechtvaardigd kan zijn, *mits* deze regeling waarborgt dat die grens de tarieven weerspiegelt die daadwerkelijk gelden voor de diensten van advocaten op het gebied van IE en dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten door de verliezer worden gedragen.²³³ Hoewel

229 Zie ook Hof van Beroep Antwerpen 26 januari 2015, IEF 14605 (*United Video Properties/Telenet*), par. 4.3.3.3.

230 Rechtbank van Gent, Vijfde Kamer, 8 maart 2012, nr. A/09/03765 (*Novozymes/DSM Food Specialties*).

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

232 Conclusie A-G Campos (ECLI:EU:C:2016:201) inzake 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*), sub 76.

233 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. 30-32.

niet nader is toegelicht wanneer sprake is van een 'significant en passend deel van de redelijke kosten', kan vermoedelijk wel worden gesteld dat het Belgisch stelsel niet aan de criteria van het arrest voldoet. De vraag welke implicaties het arrest heeft voor het Belgische tariefstelsel is evenwel geen eenvoudige. Omdat de wetgever de bevoegdheid om de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding te begroten exclusief aan de Koning heeft toevertrouwd, acht de rechter zich niet vrij om afwijkingen van de (maximum)tarieven toe te staan.²³⁴ Richtlijnconforme interpretatie is in strijd met de wet en daarom niet mogelijk. Betoogd is dat de Belgische wetgever het tariefstelsel in overeenstemming zal moeten brengen met het arrest door ofwel de tarieven aan te passen, ofwel door art. 1022 Ger.W. te wijzigen.²³⁵

Over de tweede vraag naar de houdbaarheid van het foutcriterium als noodzakelijke voorwaarde voor de toewijzing van de kosten van technische raadgevers waren de A-G en het HvJ EU het overigens wel eens. Dergelijke kosten vallen onder de noemer 'andere kosten' die ex art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn voor vergoeding in aanmerking komen, mits de kosten rechtstreeks en nauw verbonden zijn met een vordering in rechte die ertoe strekt de eerbiediging van een intellectuele-eigendomsrecht te waarborgen.²³⁶ Als sprake is van een rechtstreeks en nauw verband, dan mag het foutcriterium niet worden toegepast.

De situatie in België is thans zo dat het tariefstelsel vooralsnog in stand wordt gelaten, terwijl de kosten van gemachtigden wel (integraal) verhaald kunnen worden op de verliezende partij. Dat roept de vraag op, of het systeem van forfaitaire kosten voor bijstand door een advocaat niet discriminerend is. Reeds in 2009 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat het onderscheid tussen de beperkte vergoeding van de kosten van rechtsbijstand enerzijds en de volledige vergoeding van de kosten voor bijstand van een technisch raadsman anderzijds, niet in strijd is met het non-discriminatiebeginsel.²³⁷ Laatstgenoemde kosten maken deel uit van de schade die de verliezende partij moet vergoeden op grond van haar contractuele of buiten-contractuele aansprakelijkheid. In België geldt het uitgangspunt, dat deze schade volledig verhaalbaar is op de aansprakelijke partij. Voor zover het kosten betreft die

234 Art. 1022 Ger.W *in fine* bepaalt: 'Geen partij kan boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding worden aangesproken tot betaling van een vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat van een andere partij.'

235 De Jaeger & Claeys, p. 1-3. In het arrest na verwijzing van 8 mei 2017 heeft het Hof van Beroep Antwerpen inderdaad geoordeeld dat Rovi (voorheen 'United Video Properties') niet tot meer dan de forfaitaire bedragen van het Koninklijk Besluit zou kunnen worden veroordeeld, omdat de Belgische rechter binnen zijn bevoegdheden dient te blijven en niet *contra legem* mag oordelen. De Handhavingsrichtlijn heeft geen rechtstreekse werking zodat daarop geen beroep kan worden gedaan om een van de forfaitaire bedragen afwijkende vergoeding te verkrijgen. Per instantie is dan ook niet meer dan € 12.000 aan proceskosten toegewezen (van de ruim € 260.000); Hof van Beroep Antwerpen 8 mei 2017, I.R.D.I. 2017/1, m.nt. J.D. Lindemans (*Rovi/Telenet*). Hierop is kritiek geuit; zie Lindemans in zijn annotatie bij het arrest in I.R.D.I. 2017/1.

236 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. 33-40.

237 Grondwettelijk Hof 5 februari 2009, nr. 15/2009, Justel 20090205-2.

onder (het toepassingsbereik van) art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn vallen, geldt evenwel dat deze evenzeer getoetst moeten worden aan de redelijkheid en evenredigheid. De kosten van merk- of octrooigemachtigden (maar ook van bijvoorbeeld marktonderzoeken) zouden met andere woorden slechts dan voor vergoeding in aanmerking moeten komen voor zover zij redelijk en evenredig zijn in de zin van de richtlijn.²³⁸

157 Deelconclusie

In België geldt een kostenvergoedingsstelsel op basis van tarieven. Deze tarieven komen meestal niet in de buurt van de werkelijke kosten voor de diensten van de advocaat. Het stelsel is van openbare orde, zodat afwijkingen niet zijn toegestaan. Daarmee is zowel de discussieruimte van partijen als de beslissingsruimte van de rechter zeer beperkt. Het stelsel, dat ook geldt in IE-zaken, is onderwerp geweest van de prejudiciële procedure in de zaak *United Video Properties/Telenet*. Gelet op het oordeel van het HvJ EU – dat een tariefstelsel toelaatbaar is mits deze regeling waarborgt dat die grens de daadwerkelijke tarieven weerspiegelt – zal het stelsel mogelijk niet in stand kunnen blijven. In België zullen ofwel afwijkende tarieven moeten worden vastgesteld in IE-zaken, ofwel afwijkingen van de tarieven zullen moeten worden toegestaan.

7.6 Conclusies

158 Algemeen

In dit hoofdstuk is onderzocht op welke wijze de kostenstelsels van Engeland & Wales, Duitsland en België zijn vormgegeven. Gebleken is dat de invulling per land uiteenloopt, maar dat er ook overeenkomsten zijn.

159 *Loser pays ... maar niet altijd*

Alle onderzochte stelsels huldigen het *loser pays*-beginsel, maar bij de vaststelling wie *loser* is en wie *pays* zijn verschillen geconstateerd tussen Engeland enerzijds en Duitsland en België anderzijds. Laatstgenoemde stelsels gaan uit van een meer technische vaststelling van (de mate van) het gelijk en lijken in dat opzicht op het Nederlandse stelsel. De partij, wier vordering geheel of gedeeltelijk is toegewezen, heeft gelijk en krijgt een (proportionele) kostenvergoeding toegewezen op basis van het tariefstelsel. Indien beide partijen (on)gelijk krijgen dan kan de rechter beslissen dat de kosten worden gecompenseerd. De discretionaire ruimte van de rechter bij de proceskostenbeslissing is hoofdzakelijk beperkt tot het bepalen waar het omslagpunt ligt. Enige ruimte om van de hoofdregel af te wijken heeft de rechter wel in beide stelsels, maar daarbij dient hij de nodige terughoudendheid te betrachten. Veel meer ruimte voor een van de *loser pays*-regel afwijkende proceskostenveroordeling heeft de rechter in Engeland, die bij de beslissing rekening kan houden met tal van in

²³⁸ Van Nispen, annotatie bij HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, *BIE* 2016/35, sub 18.

de CPR genoemde omstandigheden. Op basis van de *issue-based approach* kan de rechter zelfs oordelen dat de winnende partij (een deel van) de kosten van de verliezer moet vergoeden. De *court's discretion* ten aanzien van de bepaling van 'het gelijk' staat kortom voorop bij de Engelse proceskostenbeslissing.

160 Loser pays... maar niet 'all': de invloed van art. 47 Handvest

Het vooruitzicht geconfronteerd te worden met hoge proceskosten kan belemmend, zelfs prohibitief zijn voor rechtzoekende partijen. Art. 47 Handvest (en 6 EVRM) vereist dan ook, dat het geheel aan kosten niet een te hoge drempel opwerpt om te procederen. Alle onderzochte kostenstelsels hebben bij de invulling daarvan vooral oog gehad voor de belangen van de verliezer, niet geconfronteerd te worden met onevenredig hoge c.q. niet *notwendige* kosten van de wederpartij. In mindere mate lijkt aandacht te zijn voor de belangen van de winnaar, om niet met kosten te blijven zitten die niet verhaald kunnen worden op de wederpartij. In beide gevallen gaat het echter om kosten die in verband met de verdragsrechtelijke eisen niet te hoog mogen uitvallen. Of de onderzochte stelsels voldoende waarborgen bieden in dit verband, kan worden betwijfeld.

In Engeland is lange tijd vooral nadruk gelegd op het belang van *indemnification* van de winnaar. Dat kan worden verklaard door het feit dat de kosten voor de procesvertegenwoordiging zowel in absolute als in relatieve zin hoog zijn. Traditioneel wordt tot uitgangspunt genomen dat daar een substantiële vergoeding tegenover moet staan. Als een winnende partij haar schade vergoed krijgt maar in verband met de kosten minder overhoudt onder de streep (lees: moet bijbetalen), dan is de hele procedure zinloos geweest, zo was de heersende gedachte. In de praktijk heeft men evenwel ervaren wat de effecten zijn van een ruime proceskostenvergoeding: het drijft de private en publieke kosten verder op tot disproportionele hoogtes,²³⁹ waardoor de rechtsbedeling op den duur slechts nog toegankelijk is voor *sophisticated* partijen en goed verzekerde partijen. Sinds de Woolf en Jackson Reforms is daarom de aandacht verlegd naar de positie van de verliezende partij. *Case en costs management*, de afschaffing van de vergoeding van winstpremies, het *Part 36 offer* en de proportionaliteitstoets moeten waarborgen dat de verliezende partij niet meer dan de evenredige kosten hoeft te vergoeden. De proportionaliteitstoets vervult echter niet de behoefte aan zekerheid en voorspelbaarheid, waardoor de roep om normering van de proportionaliteit aan de hand van gefixeerde tarieven steeds luider klinkt. Volgens de 'hervormers' kan alleen met een tariefstelsel effectief worden verzekerd dat zowel de kosten die men vergoed krijgt bij winst als de kosten die betaald moeten worden bij verlies proportioneel zijn.

²³⁹ Zo zijn partijen sneller geneigd om er nog een schepje bovenop te doen in de veronderstelling dat de kosten toch vergoed worden en dat een extra investering de kansen vergroot. Ook kan een ruime proceskostenvergoeding leiden tot geschillen binnen het geschil, hetgeen zowel de kosten van partijen als de systeemkosten opvoert. Zie ook Sluijter 2011, hoofdstuk 6.

In die context wordt verwezen naar de situatie in het Duitse recht, waar de strenge regulering van de vergoeding van advocaatkosten moet waarborgen dat de rechtspleging voor iedereen toegankelijk is. Duitsland kent een goed functionerend systeem van rechtsbijstandverzekering, waarvan de voorspelbaarheid en transparantie van de kosten de spil vormen. Tegelijkertijd wordt met het stelsel beoogd de winnende partij ‘volledig’ te compenseren voor de gemaakte kosten, door de tarieven van de vergoeding waarop men recht heeft bij winst af te stemmen op de tarieven voor de vergoeding van de eigen advocaat. Het evenwicht dreigt daar echter te worden verstoord, omdat met name in de commerciële advocatuur vaak meerdere advocaten betrokken zijn en steeds vaker afwijkende vergoedingen worden overeengekomen, die niet verhaald kunnen worden op de verliezende partij en waarvoor geen mogelijkheid bestaat de risico's te verzekeren. Voor bepaalde rechtzoekenden kan dat prohibitief zijn. Van belang is bovendien dat procedures in IE-zaken niet verzekeraar zijn in Duitsland.

In opzichten is het Duitse kostenstelsel vergelijkbaar met het Belgische, dat eveneens wettelijk vastgelegde en dwingende tarieven kent. In België heeft men bij winst in de civiele procedure recht op niet meer dan een (gemaximeerde) tegemoetkoming in de advocaatkosten. Aldus staat in België de bescherming van de verliezende partij tegen een te hoge proceskostenveroordeling voorop. Voor de positie van de winnende partij lijkt nauwelijks aandacht te zijn. Terwijl de kosten van met name de commerciële advocatuur zouden stijgen, blijven de tarieven van het Koninklijk Besluit onveranderlijk laag afgesteld. De *recoverable gap* tussen de gemaakte kosten en de bij winst toe te kennen vergoeding wordt ook daar steeds groter.

161 De (afwezige) invloed van de Handhavingsrichtlijn

Behalve in Nederland, wordt vooralsnog alleen in Engeland een uitzondering gemaakt voor proceskostenveroordeling in (bepaalde) IE-zaken. Terwijl in Nederland is gekozen voor een stelsel van ruime proceskostenveroordeling in alle soorten IE-handhavingsprocedures, is in Engeland aan de roep van met name het MKB om meer zekerheid en voorspelbaarheid van de kosten in IE-zaken gehoor gegeven door de introductie van een tariefstelsel in procedures bij de IPEC. Daar worden de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen vastgesteld aan de hand van gefixeerde tarieven, waarbij de vergoeding is gemaximeerd tot een *costs cap*. Daarnaast worden zogenaamde *small claims* met een gering belang over met name auteursrechtinbreuken beslecht zonder dat een proceskostenveroordeling wordt uitgesproken. Aanleiding tot de invoering van IE-procedures met een eigen proceskostenregime was niet (direct) de inwerkingtreding van de Handhavingsrichtlijn, maar de constatering van Jackson in 2009-2010 dat *IP litigation* in verband met de hoge kosten met name voor het MKB onbetaalbaar was geworden. De afwezigheid van enige invloed van betekenis van de Handhavingsrichtlijn blijkt ook wel uit het feit dat de kostenregels niet het kunstmatige onderscheid volgen tussen procedures ter handhaving van IE-rechten (die onder de werkingssfeer van de Handhavingsrichtlijn

vallen) enerzijds en 'overige' procedures over IE-rechten.²⁴⁰ Welke procedurele route wordt gevolgd en dus welke proceskostenregels van toepassing zijn, hangt vooral af van de aard van het materiële geschil, de complexiteit en het zaaksbelang.

In Duitsland en België heeft de inwerkingtreding van de Handhavingsrichtlijn niet geleid tot een afwijkend regime in IE-zaken. Terwijl de Duitse wetgever meende dat de geldende regels voldoen aan art. 14, stond de Belgische wetgever op het meer principiële standpunt dat vergoeding van proceskosten een nationaal en horizontaal vraagstuk is. Ondertussen zwelt sinds het arrest *United Video Properties/Telenet* in beide landen de kritiek op de rigide toegepaste tariefstelsels aan, omdat dat die niet verenigbaar zouden zijn met de proceskostenbepaling van de Handhavingsrichtlijn. Denkbaar is dat als gevolg van het arrest in ieder geval de Belgische regelgeving aangepast zal moeten worden.

162 Conclusie: verenigbaar met EU-recht?

Wanneer de stelsels voor zover mogelijk worden getoetst aan het normatieve beoordelingskader van hoofdstuk 2 en 3, kan niet zonder meer worden gesteld dat de meer rigide kostenregels van België en Duitsland niet verenigbaar zijn met EU-recht (en de flexibele Engelse regels van de CPR, bijvoorbeeld, wel). Zoals aan de orde is gekomen, is behalve evenredigheid vereist dat het stelsel voldoet aan de beginselen van rechtszekerheid en gelijkheid der procespartijen. Op dat punt lijken de Duitse en Belgische kostenregels juist hoog te scoren. Wat het evenredigheidsbeginsel betreft kan worden betoogd dat in het Belgische stelsel – in tegenstelling tot het Duitse – wel rekening kan worden gehouden met ernst, omvang en impact van inbreuken, maar dat die ruimte is ingeperkt door de absolute minimum- en maximumtarieven en bovendien weinig lijkt te worden benut. In Engeland is met het tariefstelsel in procedures bij de IPEC vooral beoogd rechtszekerheid te bieden. Aan het evenredigheidsbeginsel lijkt in zoverre recht te worden gedaan, dat geringe inbreuken via de *small claims track* kunnen worden beslecht en de meer complexe en omvangrijke procedures aan de (Patent) High Court worden voorgelegd. Laatstgenoemde procedures zijn echter weer onderworpen aan de algemene kostenregels van de CPR, waarbij weliswaar veel ruimte is voor maatwerk maar waar weinig rechtszekerheid van uitgaat. Zo bezien is er niet een stelsel dat aan alle vereisten voldoet, en lijken andersom de vereisten van evenredigheid, gelijkheid der procespartijen en rechtszekerheid moeilijk te verenigen in één stelsel.

Doorslaggevend voor de vraag naar de verenigbaarheid van de stelsels met EU-recht zijn de respectievelijke 'scores' op de punten van de vereiste doeltreffendheid en effectieve rechtsbescherming. Die toets is meer gecompliceerd en vergt (empirisch) onderzoek naar de effecten van de verschillende stelsels. Over de inzichten die in dit verband zijn opgedaan uit literatuur en praktijk handelt het navolgende hoofdstuk.

²⁴⁰ Te denken valt aan procedures over de geldigheidsvraag of over de vraag, wie als de rechthebbende heeft te gelden.

