

# Naar een proceskostenveroordeling op basis van absolute maximumtarieven in alle IE-zaken – vijf stellingen

IER 2018/22

In deze bijdrage vat de auteur haar recente proefschrift over “Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken” samen aan de hand van vijf stellingen. De voornaamste conclusies zijn dat de Indicatietarieven in IE-zaken moeten worden gehanteerd als absolute maxima, en dat zo spoedig mogelijk een vergelijkbaar tariefstelsel moet worden ingevoerd in octrooizaken. Ten slotte betoogt de auteur dat een stelsel van absolute maximumtarieven de basis kan vormen voor één coherent proceskostenstelsel in alle civiele procedures.

## Achtergrond

1. Sinds 1 mei 2007 geldt in procedures over handhaving van intellectuele eigendomsrechten (IE) de bijzondere proceskostenbepaling van art. 1019h Rv. Deze bepaling maakt een veroordeling in de werkelijk gemaakte, redelijke en evenredige kosten van de winnende partij mogelijk. Aan het artikel, dat de implementatie van art. 14 van de Handhavingsrichtlijn (“HrI”) vormt,<sup>2</sup> ligt de gedachte ten grondslag dat het vooruitzicht van een reële kostenvergoeding de toegang tot de rechter zou verruimen voor IE-rechthebbers. Tevens zou van het risico op een omvangrijke kostenveroordeling een afschrikkend effect uitgaan op (potentiële) inbreukmakers.<sup>3</sup> In algemene civiele procedures blijft het stelsel van proceskostenvergoedingen op basis van het lagere liquidatietarief gelden. Ten grondslag aan dit stelsel ligt de gedachte dat hoge, onvoorspelbare proceskosten niet verenigbaar zijn met het grondrecht van toegang tot de rechter.

2. Na een periode van volledige proceskostenveroordelingen in IE-zaken ontstond in de praktijk een duidelijke behoefte aan voorspelbaarheid van het kostenrisico. De rechterlijke macht wilde een handvat om de noodzakelijke voorspelbaarheid te bieden. Eén en ander heeft geleid tot de invoering van de Indicatietarieven in IE-zaken, die sinds 2008 gelden in procedures in eerste aanleg en sinds 2015 in procedures in hoger beroep en cassatie. De Indicatietarieven

zijn niet van toepassing in octrooizaken, waarin over het algemeen veel hogere kosten worden gemaakt.

3. Omdat afwijkende proceskostenvergoedingen regelmatig werden toegewezen, werd het doel van de Indicatietarieven niet bereikt.<sup>4</sup> Met ingang van 1 april 2017 zijn de Indicatietarieven voor alle instanties gewijzigd in maximumtarieven. In het licht van de noodzakelijke voorspelbaarheid van het kostenrisico is dit een positieve ontwikkeling. De nieuwe Indicatietarieven hebben echter niet te gelden als *absolute maxima*:

“alleen in bijzondere gevallen kan een hoger bedrag worden toegewezen op basis van de specifieke kenmerken van het geval”.<sup>5</sup>

Afwijkende (hogere) proceskostenveroordelingen blijven daardoor een niet-verwaarloosbaar risico in IE-zaken. In octrooizaken gelden nog altijd geen tarieven; de discussie over de wenselijkheid van een tariefstelsel duurt tot op heden voort.<sup>6</sup> Het is dus nog maar de vraag óf tarieven zullen gaan gelden voor de proceskostenveroordeling in octrooizaken.

4. Ondanks de bezwaren<sup>7</sup> die zijn geuit tegen het systeem van proceskostenveroordeling in IE-zaken valt een

4 Diss. nr. 83, hoofdstuk 9. Zie ook D.J.G. Visser, ‘De vis wordt duur betaald’, 31 augustus 2016, *IEF* 16213.

5 Indicatietarieven in IE-zaken versie 1 april 2017, punt 7 sub b (via rechtspraak.nl). Uit het voorwoord bij de Indicatietarieven volgt dat hieraan ten grondslag ligt punt 17 van de considerans van de Handhavingsrichtlijn, waarin staat dat bij toepassing van de handhavingsmaatregelen naar behoren rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van elk afzonderlijk geval. Zie ook HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, *BIE* 2016/34, m.nt. C.J.J.C. van Nispen, AA20170429, m.nt. D.J.G. Visser, *IER* 2016/54, m.nt. C.J.S. Vrendenburg (*United Video Properties/Telenet*), r.o. 32.

6 D.J.G. Visser, ‘Kroniek van de intellectuele eigendom’, *NJB* 2018/15 (p. 1025).

7 Over de onwenselijkheid van een ruime, zo niet volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken is de afgelopen jaren veel geschreven, zie onder anderen D.J.G. Visser, ‘De vis wordt duur betaald’, 31 augustus 2016; *IEF* 16213; Concl. A-G Verkade (ECLI:NL:PHR:2014:224) voor HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900 (*Leo Pharma/Sandoz*), nr. 5.11.1-5.14.3; M. Truijens, ‘10 jaar volledige proceskostenveroordelingen – how about it?’, *BIE* 2016/11 (p. 307-311); R. de Vrey, ‘Veroordeling in de volledige proceskosten’, in: F.W. Grosheide (red.), *Handhaving van intellectuele eigendom*, Amsterdam: deLex 2016, p. 273-295; C.J.S. Vrendenburg, ‘De “volledige” proceskostenveroordeling in IE-zaken. Een kritische bespreking van de implementatie en interpretatie van artikel 14 Handhavingsrichtlijn in Nederland’, *BIE* 2013/6 (p. 160-169); C.J.S. Vrendenburg, ‘Proceskostenveroordeling volgens “de glijdende schaal van Verkade”’, het ongedigheidsverweer in IE-zaken en de (niet-)toepasselijkheid van art. 1019h Rv’, *BIE* 2014/5 (p. 226-230); C.J.S. Vrendenburg, ‘Legal Costs Awards and Access to Justice in Dutch Intellectual Property Cases: How the IPR Enforcement Directive impacts on litigation and settlement behaviour in IP disputes’, in: W.H. van Boom (red.), *Litigation, Costs, Funding and Behaviour: Implications for the Law*, Abingdon: Routledge 2017, p. 80-104.

1 Charlotte Vrendenburg is universitair docent IE aan de Universiteit Leiden. Zij is op 1 februari 2018 in Leiden gepromoveerd bij prof. mr. D.J.G. Visser en prof. mr. H.J. Snijders op het proefschrift *Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken. Regelingen over proceskosten getoetst aan het EU-recht* (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XIX), Deventer: Wolters Kluwer 2018 (hierna verkort “diss.”).

2 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (*PbEU* 2004, L 195/16).

3 Diss. nr. 29.

“grote koersverlegging” voorlopig niet te verwachten.<sup>8</sup> De moeizame rechtsontwikkeling op het terrein van de proceskostenveroordeling in IE-zaken houdt verband met de invloed van het zich ontwikkelende EU-recht op het terrein van procesrecht enerzijds, en met de onbekendheid met de effecten van proceskostenveroordelingen anderzijds. Een belangrijke constatering is dat juist het ontbreken van *hard and fast rules* op het terrein van proceskostenveroordeling in IE-zaken op gespannen voet staat met het fundamentele recht van toegang tot de rechter. Het zijn immers de onduidelijkheden rond art. 1019h Rv die van procederen in IE-zaken een kostbare en onvoorspelbare aangelegenheid voor partijen maken – als zij al besluiten de gang naar de rechter te bewandelen. In deze bijdrage wordt aan de hand van vijf stellingen betoogd dat en waarom alleen een stelsel op basis van absolute maximumtarieven EU-conform is.

**Stelling I Het primaire EU-recht verplicht tot een stelsel op basis van absolute maximumtarieven in IE-procedures.**

5. Regels over proceskostenveroordeling en -vergoeding zijn in beginsel een nationale aangelegenheid.<sup>9</sup> Voor zover dergelijke regels zijn aan te merken als een tenuitvoerlegging van het recht van de EU, dan wel van toepassing zijn op procedures met een grondslag in het EU-recht, wordt de nationale procedurele autonomie echter begrensd door de grondrechten en beginselen van het primaire EU-recht. Op grond van het beginsel van loyale samenwerking dient secundair EU-recht (richtlijnen, verordeningen) immers te worden geïnterpreteerd binnen de grenzen van de verdragen,<sup>10</sup> en dient nationaal recht te worden geïnterpreteerd conform EU-recht.<sup>11</sup> Op de lidstaten rust de positieve verplichting om door wetgeving of andere maatregelen de uitoefening van de grondrechten en beginselen van de EU te waarborgen.<sup>12</sup>

6. In de context van proceskostenregelingen zijn relevant art. 47 Handvest – waaruit het grondrecht van effectieve toegang tot de rechter voortvloeit – en de beginselen van rechtszekerheid, evenredigheid en gelijkheid der procespartij-

en.<sup>13</sup> Het grondrecht van effectieve toegang tot de rechter van art. 47 Handvest is niet absoluut. Beperkingen van de toegankelijkheid van de rechter in de vorm van financiële drempels zijn toelaatbaar, mits deze beperkingen bij wet zijn gesteld op ‘een toegankelijke, duidelijke en voorzienbare wijze’<sup>14</sup> deze de wezenlijke inhoud van het grondrecht eerbiedigen en deze evenredig zijn aan het daarmee nagestreefde legitieme doel (het evenredigheidsbeginsel).<sup>15</sup> Daarnaast begrenst het beginsel van rechtszekerheid de interpretatie en toepassing van art. 14 Handhavingsrichtlijn. Dit beginsel is ten aanzien van processuele bepalingen die financiële consequenties hebben een bijzonder dwingend vereiste ‘teneinde de belanghebbenden in staat te stellen de omvang van hun verplichtingen nauwkeurig te kennen’.<sup>16</sup> Het beginsel van gelijkheid der procespartijen vereist ten slotte dat een eventuele financiële ongelijkheid tussen partijen geen afbreuk doet aan het eerlijk verloop van een procedure. Waar nodig moet de rechter bij de proceskostenbeslissing rekening houden met de solvabiliteit van partijen en de financiële ongelijkheid ‘repareren’.<sup>17</sup> Het geheel aan vereisten vormt het Unierechtelijk kader waarbinnen art. 14 Hrl en art. 1019h Rv dienen te worden geïnterpreteerd en toegepast.<sup>18</sup>

7. In rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (“HvJ EU”) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (“EHRM”) is uitleg gegeven aan voornoemde grondrechten en beginselen. Hieruit volgt meer concreet een positieve verplichting voor de lidstaten om waarborgen te stellen tegen prohibitief hoge en onvoorspelbare proceskosten. Het gaat hierbij niet alleen om de kosten die in geval van verlies moeten worden betaald, maar ook om de kosten die in geval van winst *niet* kunnen worden verhaald. In beide gevallen gaat het om kosten die niet-prohibitief hoog en onvoorspelbaar mogen zijn.<sup>19</sup> Art. 47 Handvest vereist immers dat een *fair balance*, een evenwicht, wordt gevonden tussen de grondrechten van de betrokken partijen.<sup>20</sup> In de context van proceskosten(veroordeling) lijkt dit te impliceren dat van geval tot geval beoordeeld moet worden welk bedrag aan verhaalbare kosten redelijk en aanvaardbaar is. De rechtszekerheid verlangt evenwel dat partijen *voorafgaand* aan de procedure een redelijke inschatting kunnen maken van het proceskostenrisico. Daartoe dienen zowel de discussieruimte van partijen als de beslissingsruimte van de rechter zo gering mogelijk te zijn. In

8 Zie recent A-G Van Peursem in zijn conclusie van 2 maart 2018 (ECLI:NL:PHR:2018:163) in de octrooizaak *Becton/Braun*, sub 2.8 *in fine*: “Naar mijn inschatting is de tijd (ook nu (nog?)) niet rijp voor een grote koersverlegging op het punt van de IE-proceskostenvergoeding.” Het is niet geheel duidelijk wat Van Peursem hier bedoelt met grote koersverlegging, maar een koersverlegging in de juiste richting zou m.i. zijn de huldiging van Indicatie-tarieven als absolute maximumtarieven in zowel IE- als octrooizaken.

9 H.B. Krans, *Nederlands burgerlijk procesrecht en materieel EU-recht*, Deventer: Kluwer 2010, p. 93; C.J.S. Vrendenburg, ‘Toelaatbaarheid van forfaitaire proceskostenvergoeding bij handhaving van IE-rechten. De proceskostenregelingen van België, Nederland en het Unified Patent Court getoetst aan de beginselen van het Unierecht’, *IER* 2015/39 (p. 259–268).

10 Een verplichting die ook op het HvJ EU rust; art. 19 lid 1 VEU: ‘Het Hof van Justitie van de Europese Unie omvat het Hof van Justitie, het Gerecht en gespecialiseerde rechtbanken. Het verzekert de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van de Verdragen. De lidstaten voorzien in de nodige rechtsmiddelen om daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het recht van de Unie vallende gebieden te verzekeren.’ Zie ook diss. hoofdstuk 3 met verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie.

11 Zie diss. nr. 186b met verwijzingen naar rechtspraak.

12 Art. 52 lid 5 Handvest; diss. 2018, nrs. 40, 42, 181.

13 Diss. hoofdstuk 3; Conclusie A-G Campos inzake HvJ EU 28 juli 2016, C-57/15, ECLI:EU:C:2016:611, *AMI* 2016/2, m.nt. C.J.S. Vrendenburg (*United Video Properties/Telenet*).

14 Diss. nr. 45.

15 Art. 52 lid 1 Handvest; diss. nrs. 45–46.

16 HvJ EU 15 december 1987, C-325/85, ECLI:EU:C:1987:546 (*Ierland/Commissie*), r.o. 18. Zie ook Conclusie A-G Campos inzake HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, *AMI* 2016/2, m.nt. C.J.S. Vrendenburg (*United Video Properties/Telenet*), sub 61; diss. nr. 48.

17 Zie onder meer HvJ EU 30 juni 2016, C-205/15, ECLI:EU:C:2016:499, *AB* 2016/321, m.nt. R.J.G.M. Widdershoven (*Toma*), r.o. 48; *GEA* 17 maart 2016, F-76/11 DEP, ECLI:EU:F:2016:67 (*Grazyte/Commissie*), r.o. 53; diss. nr. 49.

18 Dit volgt overigens ook rechtstreeks uit de Handhavingsrichtlijn, waarin de nadruk is gelegd op de eerbied voor de grondrechten en beginselen van de EU: zie ov. 32 considerans.

19 Diss. nr. 42 e.v.

20 In IE-zaken zal het doorgaans gaan om het grondrecht van bescherming van IE, art 17 lid 2 Handvest en het grondrecht van toegang tot de rechter, art. 47 Handvest.

stelsels waarin het honorarium van de advocaat deel uitmaakt van de proceskostenveroordeling, vereist het EU-recht bovendien dat objectieve standaarden worden vastgesteld voor de beoordeling van de redelijkheid van de advocaatkosten.<sup>21</sup> Aan de vereisten van niet-prohibitief hoge, redelijkerwijs voorspelbare proceskostenveroordelingen op basis van objectieve standaarden kan slechts worden voldaan door middel van een stelsel op basis van absolute maximumtarieven.

8. De tarieven dienen voorts de werkelijke, redelijke kosten van rechtsbijstand te benaderen. Op EU-niveau wordt duidelijk de koers ingezet in de richting van meer reële kostenvergoedingen in civiele procedures. Naast de Handhavingsrichtlijn kan worden gewezen op het voorstel voor een Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor civiele procedures in de EU.<sup>22</sup> Het derde deel ('Access to courts and justice') bevat specifieke regels over proceskostenveroordeling en rechtsbijstand. Art. 14 van het voorstel vereist dat de verliezende partij in de kosten van de wederpartij wordt veroordeeld voor zover deze kosten noodzakelijk zijn en evenredig met de waarde van de vordering. Daar staat tegenover dat – conform art. 47 Handvest – waarborgen moeten worden gesteld in de vorm van gefinancierde rechtsbijstand en de mogelijkheid van procesfinanciering, zodat de rechter ook voor minder vermogende procespartijen toegankelijk blijft (art. 15 en 16 van het voorstel).

9. Ten aanzien van de vereiste toegangswaarborgen is van belang te vermelden dat op EU-niveau wordt nagedacht over de wijze waarop verzekeraars kunnen worden gestimuleerd de markt voor zogenaamde *before the event*-verzekeringen voor IE-geschillen te betreden, en hoe IE-rechthebbers kunnen worden aangemoedigd dergelijke verzekeringen af te sluiten.<sup>23</sup> In Nederland zijn IE-procedures doorgaans van dekking uitgesloten, om de voornaamste reden dat deze procedures duur en de kostenrisico's onvoorspelbaar zijn.<sup>24</sup> Verwacht mag worden dat een stelsel op basis van absolute maximumtarieven een positief effect zal hebben op de verzekeraarbaarheid van procedures in IE-geschillen.

**Stelling II Een proceskostenveroordeling op basis van absolute maximumtarieven is verenigbaar met de Handhavingsrichtlijn.**

10. Het veelbesproken arrest van het HvJ EU in *United Video Properties/Telenet*<sup>25</sup> is het eerste en voorlopig enige ar-

rest waarin uitleg is gegeven aan de open normen van art. 14 Handhavingsrichtlijn. Het arrest is gewezen naar aanleiding van prejudiciële vragen van het Antwerps Hof van Beroep over de verenigbaarheid van het Belgische tariefstelsel met de redelijkheid en evenredigheid van art. 14 Hrl. Toepassing van het maximumtarief resulteerde in de octrooizaak van *United Video Properties* tegen *Telenet* in een vergoeding van niet meer dan 5% van de gevorderde proceskosten van ruim € 185.000.<sup>26</sup>

11. Het HvJ EU oordeelde dat art. 14 Hrl de in het gelijk gestelde partij aanspraak geeft op vergoeding 'van minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten die zij daadwerkelijk heeft gemaakt'.<sup>27</sup> In dit oordeel worden argumenten gelezen tegen de invoering van een absoluut maximumtariefstelsel in IE-zaken.<sup>28</sup> (Absolute) maxima zouden in de weg staan aan redelijke en evenredige proceskostenvergoedingen toegespitst op de concrete omstandigheden van het geval. In dit verband is ten eerste van belang dat de uitleg en toepassing van art. 14 Hrl mede gebonden zijn aan de Unierechtelijke vereisten van voorspelbare en niet-prohibitief hoge proceskostenveroordelingen op basis van objectieve standaarden (stelling I). Ten tweede heeft het HvJ EU in *United Video Properties/Telenet* geoordeeld dat een regeling waarbij een absolute grens wordt vastgesteld voor de advocaatkosten in beginsel gerechtvaardigd kan zijn, mits deze regeling waarborgt dat die grens de tarieven weerspiegelt die daadwerkelijk gelden voor de diensten van advocaten op het gebied van IE.<sup>29</sup> Een stelsel op basis van absolute maximumtarieven is dus toelaatbaar, op voorwaarde dat de tarieven voldoen aan de criteria genoemd in het arrest.<sup>30</sup>

12. Uit voornoemd arrest volgt dat de rechter de redelijkheid in het concrete geval moet beoordelen in het licht van factoren als het voorwerp van het geding, de waarde ervan of het werk dat ervoor nodig is. Buitenspo-

21 Diss. nr. 51.  
 22 Draft Report with recommendations to the Commission on common minimum standards of civil procedure in the EU (2015/2084(INL)) 10 February 2017, PE593.974v01-00.  
 23 Commission – Staff Working Document (SWD) (2016) 373 of 22 November 2016: 'Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth', p. 7.  
 24 Diss. nr. 83.  
 25 HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, *BIE* 2016/34, m.nt. C.J.J.C. van Nispen, AA20170429, m.nt. D.J.G. Visser, *IER* 2016/54, m.nt. C.J.S. Vrendenburg (*United Video Properties/Telenet*); R.J. Prins, 'Proceskostenveroordelingen naar Frans recht', *BIE* 2016/9 (p. 246-248); U. Hildebrandt, 'United Video Properties – need for adaption in the German fee system', *BIE* 2016/9 (p. 249); S. Dack, 'Proceskostenveroordelingen naar Engels recht', *BIE* 2016/9 (p. 250-252); W. Pors, 'United Video Properties – the limits to ceilings for costs orders under the UPC Agreement', *BIE* 2016/9 (p. 253-254).

26 Hof van Beroep Antwerpen 26 januari 2015, *IEF* 14605 (*United Video Properties/Telenet*).  
 27 HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, *BIE* 2016/34, m.nt. C.J.J.C. van Nispen, AA20170429, m.nt. D.J.G. Visser, *IER* 2016/54, m.nt. C.J.S. Vrendenburg (*United Video Properties/Telenet*), r.o. 29.  
 28 Vgl. C.J.J.C. van Nispen, annotatie bij HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, *BIE* 2016/34; U. Hildebrandt, 'United Video Properties – need for adaption in the German fee system', *BIE* 2016/9 (p. 249); W. Pors, 'United Video Properties – the limits to ceilings for costs orders under the UPC Agreement', *BIE* 2016/9 (p. 253-254).  
 29 HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, *BIE* 2016/34, m.nt. C.J.J.C. van Nispen, AA20170429, m.nt. D.J.G. Visser, *IER* 2016/54, m.nt. C.J.S. Vrendenburg (*United Video Properties/Telenet*), r.o. 32.  
 30 Zie ook Europese Commissie – Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité: Richtsnoeren inzake bepaalde aspecten van Richtlijn 2004/48 EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, COM(2017) 708 final, p. 8: "Artikel 14 (...) vormt geen beletsel voor een nationale forfaitaire regeling ter vergoeding van de advocaatkosten, op voorwaarde dat die forfaitaire tarieven waarborgen dat de door de verliezende partij te betalen kosten redelijk zijn, met inachtneming van de specifieke aspecten van de zaak. Artikel 14 van deze richtlijn verzet zich echter tegen een nationale regeling met forfaitaire tarieven die te laag zijn om in ieder geval een significant en passend deel van de door de in het gelijk gestelde partij gemaakte redelijke kosten door de in het ongelijk gestelde partij te laten dragen."

rige kosten ‘wegens ongewoon hoge erelonen’ en kosten die niet noodzakelijk zijn vallen niet onder redelijke kosten. Bij de beoordeling van de redelijkheid moet worden uitgegaan van de gemiddelde tarieven die in de praktijk gelden voor de diensten van de advocaat in de betreffende lidstaat. Van de kosten die deze redelijkheidstoets doorstaan, dient een significant en passend deel aan de winnende partij te worden vergoed.<sup>31</sup> De richtlijnconformiteit van een stelsel op basis van absolute maximumtarieven valt of staat dus met de mate waarin de tarieven corresponderen met de werkelijke (gemiddelde) tarieven en de mate waarin – binnen de vastgestelde bandbreedtes – rekening kan worden gehouden met de specifieke kenmerken van de zaak.<sup>32</sup>

13. Kenmerkend voor een dergelijk tariefstelsel is dat de ruimte om de proceskostenbeslissing aan te passen aan de concrete omstandigheden van het geval beperkt is. In procedures waarin de kosten boven het toepasselijk tarief uitstijgen is het onvermijdelijk dat de winnende partij zelf opdraait voor een deel van de kosten (tenzij sprake is van een overeenkomst over de te vergoeden kosten). Dit kan onrechtvaardig worden bevonden. De legitimatie wordt echter geboden door art. 47 Handvest, dat een *fair balance* vereist tussen de grondrechten van de betrokken partijen; zie sub I. Daarnaast is het risico van niet-(volledig) verhaalbare kosten een consequentie van het feit dat de strekking van de proceskostenveroordeling in IE-zaken *passende tegemoetkoming* in de werkelijk gemaakte kosten is, en niet volledige compensatie (sub III hierna).

14. Een belangrijke constatering is ten slotte dat noch het primaire EU-recht, noch de Handhavingsrichtlijn onderscheid maakt tussen proceskostenveroordelingen in octrooizaken enerzijds en overige IE-zaken anderzijds.<sup>33</sup> Ten aanzien van beide categorieën gelden de vereisten van niet-prohibitief hoge en voorspelbare proceskostenveroordelingen op basis van absolute maxima. Wel zullen voor de conformiteit met de criteria van “een significant en passend deel van de redelijke kosten” aparte maxima dan wel een afzonderlijk tariefstelsel in het leven moeten worden geroepen in octrooizaken. Het is aan de rechterlijke macht – in samenwerking met de octrooibalie – om hieraan zo spoedig mogelijk gevolg te geven.<sup>34</sup>

**Stelling III De grondslag van de proceskostenveroordeling in IE-zaken is niet volledige compensatie, maar passende tegemoetkoming in de gemaakte kosten.**

15. In de implementatiefase van de Handhavingsrichtlijn had de Nederlandse wetgever nog het standpunt ingenomen, dat art. 14 Hrl verplicht tot veroordelingen in de volledige kosten in IE-zaken.<sup>35</sup> Dat standpunt bleek te zijn gebaseerd op een onjuiste interpretatie van de totstandkomingsdocumenten met betrekking tot (art. 14 van) de Handhavingsrichtlijn, en op de reeds gangbare praktijk van volledige proceskostenveroordelingen in de periode van richtlijnconforme interpretatie van art. 237 e.v. Rv.<sup>36</sup> De grondslag en strekking van de proceskostenveroordeling in IE-zaken zijn niet volledige compensatie voor geleden schade, maar passende tegemoetkoming in de gemaakte kosten.<sup>37</sup> In deze context is van belang dat op basis van de Handhavingsrichtlijn andere remedies en sancties kunnen worden opgelegd die ertoe dienen het door de inbreukmaker genoten voordeel te ontnemen en de rechthebbende te compenseren voor geleden schade. Regelingen die bepalend zijn voor de toegankelijkheid van de rechter – en daarmee voor de rechtsontwikkeling als geheel – zijn daarvoor noch bedoeld, noch geschikt.

16. Van dit gegeven is de rechterlijke macht ook doordrongen, getuige de per 1 april 2017 gewijzigde Indicatietarieven. In hoeverre de Indicatietarieven bijdragen aan een EU- (en richtlijn)conforme proceskostenveroordeling in IE-zaken hangt evenwel af van de mate waarin rechters van de norm afwijken, zoals hierna sub IV aan de orde komt.

**Stelling IV De Indicatietarieven dienen het publiek belang bij een toegankelijke rechter in IE-zaken. Afwijkingen op zaaksniveau ondermijnen de doelstelling en functie van de norm.**

17. De doelstelling van de Indicatietarieven is duidelijk: het vergroten van de voorspelbaarheid van het kostenrisico, en daarmee het waarborgen van de toegang tot de rechter voor alle rechtzoekenden in IE-zaken. Voor de veronderstelling, dat een stelsel op basis van maximumtarieven bijdraagt aan een betere voorspelbaarheid van het kostenrisico en daarmee aan de toegankelijkheid van de rechter, bestaat het nodige theoretische en empirische bewijs.<sup>38</sup> Uit onderzoek volgt evenwel ook dat een tariefstelsel de doelstelling alleen kan realiseren als de tarieven strikt worden toegepast en afwijkingen niet worden toegestaan,

31 Hvj EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, BIE 2016/34, m.nt. C.J.J.C. van Nispen, AA20170429, m.nt. D.J.G. Visser, IER 2016/54, m.nt. C.J.S. Vrendenburg (*United Video Properties/Telenet*), r.o. 25-26.

32 COM(2017) 708 final, p. 8. In het arrest na verwijzing van 8 mei 2017 heeft het Hof van Beroep Antwerpen overigens geoordeeld dat Rovi (voorheen ‘United Video Properties’) niet tot meer dan de forfaitaire bedragen van het Koninklijk Besluit kan worden veroordeeld, omdat de Belgische rechter binnen zijn bevoegdheden dient te blijven en niet *contra legem* mag oordelen; Hof van Beroep Antwerpen 8 mei 2017, I.R.D.I. 2017/1, m.nt. J.D. Lindemans (*Rovi/Telenet*).

33 Het arrest *United Video Properties/Telenet* is nota bene gewezen in een octrooirechtelijk geschil.

34 Zie ook D.J.G. Visser, ‘Kroniek van de intellectuele eigendom’, *NJB* 2018/15 (p. 1025).

35 *Kamerstukken II* 2005/06, 30392 (MvT), p. 26; *Kamerstukken I* 2006/07, 30392, C, p. 3. Zie diss. nr. 80.

36 Diss. nr. 80-81.

37 COM(2017) 708 final, p. 6-9; Hvj EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, BIE 2016/34, m.nt. C.J.J.C. van Nispen, AA20170429, m.nt. D.J.G. Visser, IER 2016/54, m.nt. C.J.S. Vrendenburg (*United Video Properties/Telenet*), r.o. 29: ‘Het evenredigheidsvereiste impliceert weliswaar niet dat de verliezende partij noodzakelijkerwijze alle kosten van de andere partij moet vergoeden, maar vergt wel dat de in het gelijk gestelde partij recht heeft op vergoeding van minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten die zij daadwerkelijk heeft gemaakt.’ Zie voorts diss. nrs. 26-30.

38 Zie diss. nr. 173b met verwijzingen naar literatuur.

behoudens het bestaan van een partijovereenkomst over de te vergoeden kosten.<sup>39</sup>

18. Stelselmatige afwijkingen op zaaksniveau kunnen de doelstelling en functie van de Indicatietarieven ondermijnen. In de eerste plaats leiden afwijkingen van hetgeen als de norm wordt beschouwd tot onvoorspelbaarheid en rechtsonzekerheid. De effecten van die onvoorspelbaarheid en rechtsonzekerheid zijn niet alleen voelbaar voor de betrokken partijen die rekening moeten houden met een afwijkende beslissing, maar mogelijk ook voor volgende rechtszoekenden in IE-zaken, die de kostenrisico's zullen (moeten) calculeren op basis van proceskostenbeslissingen in min of meer vergelijkbare zaken. Partijen met een kleine oorlogskas zullen nog 'risicoaverser' worden door de onvoorspelbaarheid van de proceskostenbeslissing – een effect dat bovendien wordt versterkt indien zij zich tegenover een vermogende wederpartij geplaatst zien. In het meest verontrustende scenario leidt risicoaversie ertoe dat inbreuken op IE-rechten geen halt worden toegeeroepen, hetgeen de doelstelling van de Handhavingsrichtlijn ondermijnt.<sup>40</sup>

19. In de tweede plaats nodigen van de norm afwijkende proceskostenveroordelingen uit tot *satellite litigation*. Als afwijkingen worden toegestaan, dan biedt dat ruimte voor (en aanleiding tot) debat over de proceskosten. Dit vergroot de onzekerheid en de onvoorspelbaarheid van de proceskostenbeslissing. *Satellite litigation* over de te vergoeden proceskosten vormt bovendien zelf een kostenverhogende factor.<sup>41</sup>

20. Ten slotte kan worden gewezen op een aantal in de rechtseconomische literatuur beschreven neveneffecten van een onvoorspelbare proceskostenveroordeling:

- het verhoogde uitgaven-effect (de neiging 'alles uit de kast te halen' omdat het belang bij winst groter is geworden);
- het over-optimisme effect (de neiging niet in te houden op de procesuitgaven in de overtuiging dat deze toch worden vergoed door de wederpartij); en
- de zogenaamde *sunck cost auction* (de neiging extra investeringen doen in een goede afloop van de procedure om de initiële investering te beschermen).<sup>42</sup>

Ten aanzien van deze (en andere) onwenselijke effecten van art. 1019h Rv bestaat theoretisch en anekdotisch bewijs.<sup>43</sup>

21. Positief gesteld: een stelsel op basis van absolute maximumtarieven draagt daadwerkelijk bij aan betere voorspelbaarheid van de proceskostenbeslissing en daarmee aan de toegankelijkheid van de rechter. Een dergelijk stelsel kan een dempend effect hebben op de procesuitgaven en daarnaast tijd en kosten besparen, voor zowel par-

tijen als de rechterlijke macht. Strikt toe te passen tarieven hebben als voordeel dat de aandacht weer kan worden gericht op het materiële geschil dat partijen verdeeld houdt, en niet op accessoir bedoelde zaken als de proceskosten. Tarieven verlagen de drempel om innovatieve en vernieuwende argumenten aan te dragen en kunnen als zodanig voorkomen dat onaanvaardbare proceskostenrisico's in de weg staan aan de rechtsontwikkeling. Maximale voorspelbaarheid kan bovendien worden bereikt indien partijen voorafgaand aan de procedure overeenstemming bereiken over de te vergoeden kosten, of de rechter in het eerste stadium van de procedure verzoeken een bepaald tarief toe te passen. Ten aanzien van minder vermogende partijen zou de rechter verzocht kunnen worden een minimumtarief toe te passen. Ten slotte kan worden gewezen op de mogelijk positieve invloed van een dergelijk stelsel op de verzekeraarbaarheid en financiering van procedures (zie de toelichting bij stelling I *in fine*).

**Stelling V Een stelsel op basis van absolute maximumtarieven in IE-zaken kan de basis vormen voor één coherent proceskostenregime in alle civiele procedures.**

22. Vanuit het oogpunt van coherentie is het niet wenselijk dat in IE-zaken een apart proceskostenregime geldt. In de praktijk is gebleken dat menig IE-geschil het door de wetgever gemaakte kunstmatige onderscheid – tussen IE-rechten en andere vermogensrechten, handhavingsprocedures en procedures met andere strekking – ook niet volgt. De afbakening van het toepassingsbereik in materiele en formele zin geeft daarom tot op heden aanleiding tot discussie, met name in de zogenaamde grenscategorieën van het intellectueel eigendomsrecht.<sup>44</sup> Zeer actueel is de discussie rond het voorstel ook een "redelijke en evenredige proceskostenveroordeling" op te nemen in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.<sup>45</sup>

23. Een belangrijke constatering in dit verband is dat proceskostenvergoedingen op basis van het (lage) liquidatietarief evenzeer moeilijk te verenigen zijn met de Unierechtelijk vereisten van *fair balance* van art. 47 Handvest en

39 Zie diss. nr. 173b en nr. 173d met verwijzingen naar literatuur.

40 Diss. nr. 167, nr. 177 met verwijzingen naar literatuur.

41 Diss. nr. 170.

42 Diss. nr. 168-169.

43 Diss. hoofdstuk 8.

44 Zie bijv. concl. A-G Van Peursem van 2 maart 2018 (ECLI:NL:PHR:2018:163) in de zaak *Becton/Braun*; M. Truijens, '10 jaar volledige proceskostenveroordelingen – how about it?' *BIE* 2016/11 (p. 307-311); R. de Vrey, 'Veroordeling in de volledige proceskosten', in: F.W. Grosheide (red.), *Handhaving van intellectuele eigendom*, Amsterdam: deLex 2016, p. 273-295.

45 Op 18 april is het wetsvoorstel 34 821 inclusief het amendement van VVD-kamerlid Veldman (dat ziet op de redelijke en evenredige proceskostenveroordeling) door de Tweede Kamer aangenomen. Vanuit het oogpunt van coherentie valt veel te zeggen voor een uniforme proceskostenregeling in zowel IE-zaken als daarbuiten. Een met de proceskostenregeling in octrooizaken (lees: volledige en onvoorspelbare proceskostenveroordeling) vergelijkbare regeling in procedures over schending van bedrijfsgeheimen is echter niet wenselijk, gelet op de mogelijk nadelige gevolgen daarvan voor de toegankelijkheid van de rechter voor het (klein) MKB, startups en particulieren; zie Charlotte Vrendenburg, 'Bescherming bedrijfsgeheimen mkb en startups met nieuwe wet niet geborgd', *Het Financieel Dagblad* 24 april 2018. Zie tevens over dit onderwerp T. Cohen Jehoram, 'Gun innovators volledige bescherming van hun bedrijfsgeheimen', *Het Financieel Dagblad* 18 december 2017; W. Pors, 'Het wetsvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen – ruimte voor verbetering', *IEF* 17444.

kosten die niet-prohibitief hoog mogen uitvallen (stelling I).<sup>46</sup> Gezien de Europese koers in de richting van meer reële proceskostenvergoedingen in civiele procedures lijkt het daarom aangewezen om de bedragen van het liquidatietarief tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen aan de werkelijke, gemiddelde kosten van rechtsbijstand. De aan te passen tarieven kunnen gerelateerd zijn aan het zaaksbelang – zoals nu het geval is – of, zoals in IE-zaken, de complexiteit. De tarieven kunnen worden onderscheiden in basis-, minimum- en maximumtarieven. De functie van de maximumtarieven is, het beschermen van de verliezende partij tegen excessieve, onvoorspelbare proceskosten. Minimumtarieven zouden moeten gelden in die gevallen waarin de verliezende partij kan aantonen ernstig financieel nadeel te zullen ondervinden indien de ‘basistarieven’ worden toegepast. Denkbaar is ook dat partijen in *b2b*-procedures bij aanvang van de procedure verzoeken dat de maximumtarieven worden toegepast, en dat de minimumtarieven desverzocht worden toegepast in procedures waarbij het klein MKB, *startups* of consumenten c.q. particulieren betrokken zijn. Een dergelijk stelsel komt al dichterbij in de buurt van het stelsel op basis van absolute maximumtarieven in IE-zaken. Een volgende, logische stap is dat de kostenstelsels geïntegreerd worden in één stelsel. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid, coherentie en eenvoud valt daar veel voor te zeggen.<sup>47</sup>

## Conclusie

24. In deze bijdrage is aan de hand van vijf stellingen betoogd dat (i) de Indicatie-tarieven in IE-zaken moeten worden gehanteerd als absolute maxima; (ii) zo spoedig mogelijk een vergelijkbaar tariefstelsel moet worden ingevoerd in octrooizaken en (iii) dat het stelsel op basis van absolute maximumtarieven als basis kan dienen voor een coherente proceskostenveroordeling in alle civiele procedures.

25. De verplichting tot invoering van een stelsel op basis van absolute maximumtarieven in IE-zaken vloeit voort uit het primaire EU-recht. Art. 47 Handvest en de beginselen van rechtszekerheid, evenredigheid en gelijkheid der procespartijen vereisen dat waarborgen worden gesteld tegen onvoorspelbare, prohibitief hoge kostenveroordelingen. Het EU-recht vereist voorts dat objectieve standaarden worden vastgesteld voor de beoordeling van de redelijkheid van de advocaatkosten. Daarnaast volgt uit het arrest *United Video Properties/Telenet* dat een stelsel op basis van absolute maximumtarieven richtlijnconform is, mits deze tarieven een afspiegeling zijn van de redelijke, gemiddelde tarieven van advocaten. Voorgaande constatering geldt ten aanzien van de proceskostenveroordeling in zowel octrooizaken als overige IE-zaken.

26. De conformiteit van de op 1 april 2017 gewijzigde Indicatie-tarieven in IE-zaken met het EU-recht hangt af van de mate waarin deze als absolute maxima worden gehanteerd. Daarnaast is van belang dat de conformiteit van de tarieven met de criteria genoemd in het arrest *United Video Properties/Telenet* op regelmatige basis wordt geëvalueerd. Vermoedelijk de grootste uitdaging voor de rechterlijke macht op dit moment is evenwel het vaststellen van tarieven in octrooizaken die aan de criteria voldoen. In dit verband verdient het aanbeveling de octrooibalie niet (langer) te consulteren over de wenselijkheid van een tariefstelsel, maar te concentreren op de – in goed overleg met de octrooibalie – vast te stellen richtlijnconforme tarieven in verschillende categorieën octrooizaken. De tariefstelsels die (gaan) gelden in procedures bij het *Unified Patent Court* en het Britse *Intellectual Property Enterprise Court* tonen aan dat het zelfs in octrooizaken niet onmogelijk is een breed gesteund tariefstelsel te ontwikkelen.<sup>48</sup>

27. Ten slotte is betoogd dat ook de verenigbaarheid van de algemene proceskostenregeling met het EU-recht zal moeten worden beoordeeld. Indien inderdaad zou blijken dat de liquidatietarieven aangepast moeten worden aan de werkelijke, gemiddelde kosten van rechtsbijstand, dan maakt dat de weg vrij voor één coherent proceskostenstelsel in alle civiele procedures. Het voorgestelde stelsel op basis van absolute maximumtarieven in IE-zaken kan hiervoor als basis dienen.

<sup>46</sup> Zie nader diss. nr. 76.

<sup>47</sup> Diss. nr. 189; zie ook P. Sluifjter, ‘Naar één regeling voor de proceskosten’, *TvPp* 2014/1, p. 8.

<sup>48</sup> Diss. nrs. 31, 145 en 186c.