



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

**Proceskostenveroordeling in IE-zaken in Nederland, België en Duitsland:  
één richtlijnbeplating, drie visies**  
Vrendenburg, C.J.S.

**Citation**

Vrendenburg, C. J. S. (2022). Proceskostenveroordeling in IE-zaken in Nederland, België en Duitsland: één richtlijnbeplating, drie visies. *Berichten Industriële Eigendom*, 2022(6), 278-285. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3514205>

Version: Publisher's Version  
License: [Leiden University Non-exclusive license](#)  
Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3514205>

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

# Proceskostenveroordeling in IE-zaken in Nederland, België en Duitsland: één richtlijnbevestiging, drie visies

Charlotte Vrendenburg\*

\* Mr. C.J.S. Vrendenburg is universitair docent aan de Universiteit Leiden en rechter-plaatsvervanger in Den Haag. Delen van deze bijdrage zijn gebaseerd op de lezing "Proceskostenveroordeling in IE-zaken: the bigger picture" tijdens het BIE-symposium IE-procesrecht van 17 juni 2022 bij De Brauw Blackstone Westbroek, alsmede op eerdere publicaties van de auteur, waaronder met name Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken. Regelingen over proceskosten getoetst aan het EU-recht (*Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XIX*) (diss. Leiden), Deventer: Wolters Kluwer 2018. De auteur is dank verschuldigd aan Piet Taelman (Universiteit Gent) en Jan-Diederik Lindemans en Matteo Mariano (advocaten te Brussel) voor het verstrekken van informatie over het Belgisch kostenstelsel.

## I. Inleiding

Alle EU-lidstaten zijn verplicht de winnende partij in een IE-zaak een redelijke en evenredige proceskostenvergoeding in het vooruitzicht te stellen.<sup>1</sup> Van de met de Handhavingsrichtlijn (HrI) beoogde harmonisatie van de proceskostenveroordeling in IE-zaken is echter weinig terecht gekomen. Terwijl in Nederland werd verondersteld dat de richtlijn verplicht tot een ruime, zo niet volledige proceskostenveroordeling in IE-handhavingszaken, achten de Belgische en Duitse wetgevers de algemene (forfaitaire) tariefstelsels tot op heden richtlijnconform. Geen van deze kostenregimes zijn echter een rustig bezit. Zoals bekend, zijn in Nederland stevige bezwaren geuit tegen de aanvankelijk *volledige* proceskostenveroordeling in IE-zaken en de onvoorspelbaarheid die daarvan het gevolg was. Aan deze bezwaren is in belangrijke mate tegemoet gekomen met de invoering van Indicatie-tarieven, maar nog altijd klinken kritische geluiden dat het kostenrisico in IE-zaken voor bepaalde partijen prohibitief zou zijn en dat het onderscheid tussen proceskostenveroordelingen in IE-zaken en niet-IE-zaken kunstmatig en niet te rechtvaardigen is. In onze buurlanden is de kritiek juist gericht op de lage vergoedingen in IE-zaken en de rigiditeit van de tariefstelsels, die geen uitzonderingen zouden toelaten voor bewerkelijke, kostbare inbreukzaken. Het verschil tussen de werkelijke kosten en de proceskostenvergoeding zou met name in die gevallen aanzienlijk zijn.

De discussies over de richtlijnconformiteit van de stelsels hebben reeds in verschillende procedures aanleiding gegeven tot prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU (HvJ EU), die zijn beantwoord in het veelbesproken arrest *United Video/Telenet*<sup>2</sup> van 2016 en in de meer recente arresten *NovaText/Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg*<sup>3</sup> en *Koch Media/FU*.<sup>4</sup> In deze bijdrage worden de vragen verkend waarom de proceskostenregelingen in de lidstaten zo verschillend zijn (par. II); welke ontwikkelingen in deze lidstaten hebben plaatsgevonden op het terrein van de proceskostenveroordeling in IE-zaken

(par. III-V); in hoeverre de arresten aanleiding (zouden moeten) geven tot aanpassing van de Nederlandse, Belgische en Duitse proceskostenveroordeling in IE-zaken (par. VI) en ten slotte op welke wijze coherentie op het terrein van de proceskostenveroordeling in IE-zaken bevorderd kan worden (par. sVII).

## II. Verklaringen voor de verschillen tussen Nederland, België en Duitsland op het terrein van de proceskostenveroordeling in IE-zaken

### (i) De keuze voor sectorspecifieke procedurevoorschriften

De verschillende benaderingswijzen zijn in de eerste plaats een gevolg van de keuze van de Europese wetgever voor een richtlijn op grondslag van art. 114 EU-Werkingsverdrag.<sup>5</sup> Daarmee maakt de Handhavingsrichtlijn deel uit van een serie EU-richtlijnen die primair de bevordering van de interne markt tot doel hebben, doch tevens processuele voorschriften bevatten die gelden voor een specifiek beleidsterrein, zoals het consumentenrecht en het mededingingsrecht. Omdat harmonisatie van het procesrecht in de EU (dus) niet het *primaire* doel is, zijn eilandjes van sectorspecifiek EU-procesrecht het gevolg. De doctrine is inmiddels eensgezind dat dergelijke richtlijnen – hoe goed bedoeld ook – tot een verstoring van de coherentie in nationaal procesrechtelijke stelsels leiden.<sup>6</sup> Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van voorschriften die raken aan de nationale regels over de verdeling van de proceskosten: regels die niet op zichzelf staan, maar gevormd zijn door – en deel uitmaken van – het nationaal burgerlijk procesrecht als een innerlijk coherent systeem.<sup>7</sup> Daarnaast is gebleken dat procedurevoorschriften in dergelijke richtlijnen vaak verschillend worden geïnterpreteerd en juist – contrair met de doelstelling – tot divergentie tussen lidstaten leiden.<sup>8</sup> De voorschriften moeten namelijk worden uitgelegd en toegepast in een overwegend niet-geharmoniseerde

context. Rechterlijke oordelen zullen tegen de eigen nationale achtergrond worden geveld, hetgeen verschillen tussen de lidstaten verder in de hand werkt. De Europese wetgever is zich daarvan bewust geworden en is sindsdien terughoudend met dit soort wetgevingsinstrumenten.<sup>9</sup>

### (ii) Interpretatieverschillen

De Handhavingsrichtlijn is aanvankelijk in het leven geroepen om groot-schalige namaak- en piraterijpraktijken in de interne markt beter te kunnen bestrijden. Tijdens de onderhandelingen is het toepassings-bereik verruimd naar *alle* IE-inbreuken. In dit verband is in overweging 17 bij de richtlijn opgenomen dat de maatregelen, procedures en rechts-middelen waarin de richtlijn voorziet, “in elk afzonderlijk geval zodanig moeten worden vastgesteld dat naar behoren rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van dat geval, waaronder de specifieke kenmerken van elk IE-recht en in voorkomend geval de opzettelijke of onopzettelijke aard van de inbreuk.”<sup>10</sup> Specifiek met betrekking tot de proceskostenveroordeling is de oorspronkelijke gedachte dat de recht-hebbende in alle gevallen “volledig gecompenseerd” moet worden voor de kosten voor de handhaving van IE-rechten, losgelaten.<sup>11</sup> Hierbij speelde de weerstand vanuit de lidstaten tegen bemoeienis van de EU-wetgever met proceskostenregels een belangrijke rol, evenals hun uiteenlopende nationale tradities en visies op de wijze waarop de toe-gankelijkheid van de rechter gewaarborgd kan worden.<sup>12</sup> Op grond van art. 14 Hrl komen daarom ‘enkel’ de redelijke en evenredige gerechts-kosten en andere kosten voor vergoeding in aanmerking, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

Maar wat is nu redelijk en evenredig? Het HvJ EU heeft overwogen dat de bewoordingen ‘redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten’ in de regel autonoom en uniform moeten worden uitgelegd, los van de kwalificaties die de lidstaten eraan hebben gegeven en rekening houdend met de bewoordingen van de bepaling, alsmede met haar context en met de doelstellingen die worden nagestreefd met de rege-ling waarvan zij deel uitmaakt.<sup>13</sup> Voor de uitleg van de bewoordingen is – naast overweging 17 – art. 3 Hrl van belang, dat bepaalt dat de proce-dures, maatregelen en rechtsmiddelen van de richtlijn “niet onnodig kostbaar” mogen zijn. Dit is in overeenstemming met art. 47 Handvest, waarin het grondrecht op effectieve rechtsbescherming voor eenieder is vastgelegd. Daarnaast gelden de beginselen van rechtszekerheid, even-redigheid en gelijkheid der procespartijen, waarmee elke uitleg van de richtlijn(bepaling) in overeenstemming dient te zijn.<sup>14</sup>

Volgens het HvJ EU beoogt art. 14 Hrl “het niveau van de bescherming van IE-rechten in de gehele EU te versterken door te voorkomen dat rechthebbenden vanwege niet-verhaalbare kosten ervan zouden worden weerhouden om ter waarborging van zijn rechten een gerechte-lijke procedure in te stellen”.<sup>15</sup> Daartoe dient “minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten door de verliezer te worden gedragen”, omdat “de afschrikwekkende werking van een inbreuk-procedure aanzienlijk zou worden afgezwakt indien de inbreukmaker slechts kan worden verwezen in een klein deel van de redelijke advocaatkosten die de benadeelde houder van het intellectueel eigen-domsrecht heeft gemaakt”.<sup>16</sup>

Problematisch is dat voor deze beoogde en veronderstelde effecten geen bewijs voorhanden is, terwijl de beslissing om al dan niet te proce-deren van meer factoren afhankelijk is.<sup>17</sup> Het zijn daarnaast de elasticiteit van de bepaling en de tamelijk ambivalente uitleg die daaraan wordt gegeven die ertoe hebben geleid dat vrijwel alle lidstaten het standpunt innemen dat de geldende kostenregelingen al richtlijnconform zijn,

ongeacht de hoogte van de proceskostenveroordeling en de voorwaar-den voor toewijzing.<sup>18</sup>

### (iii) Haastige omzetting in Nederland

In Nederland daarentegen is de richtlijnbeplanning nagenoeg letterlijk omgezet in een nieuw artikel 1019h Rv, dat uitsluitend van toepassing is in IE-handhavingszaken. Het gedateerde liquidatietarief, waarvan zelden wordt afgeweken en dat resulteert in lage proceskostenvergoedingen<sup>19</sup>, stond (en staat) onder druk. Volgens de Adviescommissie IE van de Nederlandse Orde van Advocaten is het liquidatietarief niet in overeen-stemming met de richtlijn, waarmee duidelijk is bedoeld dat “anders dan in Nederland gebruikelijk is, de in het ongelijk gestelde partij de *daadwerkelijke* kosten die de andere partij heeft gemaakt moet vergoeden”.<sup>20</sup> Zoals bekend waren volledige proceskostenveroorde-lingen kort na de inwerkingtreding van het nieuwe art. 1019h Rv eerder regel dan uitzondering.<sup>21</sup>

Aanbevelingen om naar aanleiding van de richtlijn de kostenregels van art. 237 e.v. Rv tegen het licht te houden en zo nodig over de gehele linie van het civiele procesrecht te herzien, zijn niet opgevolgd. Mogelijk-heden voor een globale herziening zijn er wel; enerzijds omdat de rechter niet gebonden is aan het liquidatietarief – dat geen recht betreft in de zin van art. 79 RO -, anderzijds omdat de Handhavingsrichtlijn minimumharmonisatie beoogt en “doorharmoniseren” dus mogelijk is.<sup>22</sup> Ten aanzien van een aantal andere bepalingen van de Handhavings-richtlijn is van een zekere reflexwerking buiten het IE-recht al wel gebleken. De Hoge Raad heeft in het *Molenbeek*- arrest bevestigd dat conservatoir bewijsbeslag ook mogelijk is in niet-IE-zaken.<sup>23</sup> Het ex parte verbod van art. 1019e Rv wordt op dit moment vrijwel uitsluitend nog gegeven in piraterijzaken, conform het oorspronkelijke doel van de richt-lijn.<sup>24</sup> Maar ook ten aanzien van deze maatregel wordt onderzocht of deze zich leent voor toepassing buiten IE-zaken, zoals in kwesties van wraakporno of misleidende *deepfakes* waarvan de verspreiding onmiddellijk een halt toegeroepen moet worden.<sup>25</sup> Tot op heden is het niet mogelijk om ook in niet-IE-zaken kosten volledig vergoed te krijgen op grond van art. 1019h Rv.<sup>26</sup>

## III. Ontwikkelingen in Nederland

Na een periode van volledige proceskostenveroordelingen in IE-zaken werd aan de behoefte aan normering en betere voorspelbaarheid van het kostenrisico gehoor gegeven door de invoering van Indicatie-tarieven: in 2008 voor IE-zaken in eerste aanleg, per 2015 ook voor hoger beroep en cassatie. Sinds september 2020 gelden aparte Indicatie-tarieven voor octrooizaken in alle instanties.<sup>27</sup> De Indicatie-tarieven zijn een invulling van de redelijkheid en evenredigheid van art. 1019h Rv.<sup>28</sup> Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke advocaatkosten vallen onder de Indicatie-tarieven, evenals de kosten voor octrooigemachtig-den. Deskundigenkosten vallen er niet onder: deze kosten worden in beginsel volledig vergoed, althans voor zover redelijk en evenredig.

De categorie-indeling geschiedt op basis van de complexiteit van de zaak. Voor zeer eenvoudige IE-zaken geldt het liquidatietarief, voor (zeer) complexe bodemzaken in eerste aanleg zijn bedragen van € 40.000 (IE-zaken, niet zijnde octrooizaken) tot € 250.000 (octrooizaken) toewijs-baar. Hogere bedragen – dus boven het maximumtarief van de betref-fende categorie – worden toegewezen “alleen in bijzondere gevallen toegewezen op basis van de specifieke kenmerken van het geval”.<sup>29</sup> Omstandigheden als de (on)opzettelijke aard van de inbreuk en de hoedanigheid van de beweerdelijk inbreukmaker c.q. de aard van de

inbreukmakende handelingen (particulier of commercieel) wegen niet mee bij de categorie-indeling.<sup>30</sup> In uitzonderlijke gevallen geven dergelijke omstandigheden aanleiding de proceskostenveroordeling op grond van de billijkheid van art. 1019h Rv af te wijzen of te matigen.<sup>31</sup> De discretionaire ruimte van de rechter is daarnaast gelegen in de beoordeling van (de mate van) het gelijk met de mogelijkheid de kosten tussen partijen te compenseren.

Ondanks de normerende werking van de Indicatietarieven worstelen bepaalde rechtzoekenden nog altijd met de kostenrisico's in IE-zaken, die volgens sommigen alsnog onvoorspelbaar en aanzienlijk zijn. Voorafgaand aan een procedure zou niet goed in te schatten zijn welk tarief van toepassing is, terwijl proceskosten tot het toepasselijke tarief *volledig* plegen te worden toegewezen. Afwijkingen boven de maxima zijn uitzonderingen, maar een duidelijke lijn zou moeilijk te ontwaren zijn, ook omdat rechters de kostenbeslissing niet (uitgebreid) hoeven te motiveren.<sup>32</sup> Andere kritische geluiden zijn dat de toepassing van het liquidatietarief in categorie “zeer eenvoudig” voor foto-inbreukzaken juist prohibitief is<sup>33</sup>, dat de plotselinge invoering van Indicatietarieven in octrooizaken (zonder deugdelijke overgangsregel) evenzeer tot onvoorspelbaarheid van het kostenrisico in lopende procedures leidt<sup>34</sup> en dat misbruik van de ruime proceskostenveroordeling door bijvoorbeeld (auteursrecht)trollen op de loer ligt.<sup>35</sup> Meer algemeen is er kritiek op het bestaan van verschillende kostenregels die naast elkaar van toepassing kunnen zijn, alsmede op het onderscheid tussen IE- en niet-IE-zaken dat kunstmatig en niet te rechtvaardigen zou zijn.<sup>36</sup>

#### IV. Ontwikkelingen in België: het arrest *United Video/Telenet*

In België wordt sinds de inwerkingtreding van de Wet van 21 april 2007<sup>37</sup> de zogenaamde “rechtsplegingsvergoeding” begroot aan hand van bij Koninklijk Besluit (KB) vastgestelde basis-, minimum- en maximumbedragen gerelateerd aan de waarde van de vordering. Per 1 april 2022 is het maximumtarief met € 6000 verhoogd naar € 42.000 bij vorderingen met een waarde van meer dan € 1.000.000; het maximumtarief bij niet in geld waardeerbare vorderingen is met € 2000 verhoogd naar € 14.000 per instantie.<sup>38</sup> 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 rechter mag dit dus niet ambtshalve doen. Wel kan de rechter de kosten compenseren in geval van gedeeld (on)gelijk.<sup>39</sup>

De regeling is van toepassing op alle civiele procedures, dus ook op procedures ter handhaving van IE-rechten. IE-zaken plegen standaard te worden geschaard in de categorie “niet in geld waardeerbare vorderingen”, terwijl doorgaans niet meer dan het voor die categorie geldende basistarief van € 1680 wordt toegewezen.<sup>40</sup> De kosten van een technische raadgever kwamen tot voor kort niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij deze het noodzakelijke gevolg waren van een (contractuele of buitencontractuele) fout.<sup>41</sup>

Hoewel de richtlijnconformiteit van het stelsel herhaaldelijk ter discussie is gesteld in zowel rechtspraak<sup>42</sup> als in de literatuur<sup>43</sup>, heeft dit niet geleid tot aanpassing van het kostenstelsel. Het aspect van de proceskostenbepaling van de Handhavingsrichtlijn wordt geacht ‘horizontaal’ te zijn geregeld, namelijk met de Wet van 21 april 2007 betreffende rechtsplegingsvergoeding. In de rechtspraak heerst het uitgangspunt

dat aangezien deze wet tot stand is gekomen ná de Handhavingsrichtlijn, de wetgever daarmee rekening zal hebben gehouden en dat de Belgische wetgeving daarmee in overeenstemming zal zijn.<sup>44</sup> Van belang hierbij is, dat de wetgever de bevoegdheid om de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding te begroten exclusief aan de Koning heeft toevertrouwd. De rechter acht zich daarom niet vrij afwijkingen van de (maximum)tarieven toe te staan.<sup>45</sup> Richtlijnconforme interpretatie van art. 1022 Ger.W. is in strijd met de wet en daarom niet mogelijk.<sup>46</sup> Het Cour d’Appel heeft bovendien geoordeeld dat sprake kan zijn van een redelijke en evenredige proceskostenvergoeding op basis van de forfaitaire tarieven, ondanks dat deze niet integraal is.<sup>47</sup>

#### Het arrest *United Video/Telenet*

In de octrooizaak *United Video Properties/Telenet*<sup>48</sup> gaf de zeer lage vergoeding van € 11.000 (van de werkelijk gemaakte € 185.000 aan advocaatkosten) aanleiding voor het Hof van Beroep Antwerpen de vraag naar de verenigbaarheid van het Belgisch tariefstelsel met art. 14 Hrl aan het Hof van Justitie EU voor te leggen. De vordering van Telenet tot vergoeding van de kosten van de octrooigemachtigde ad € 40.400 werd geheel afgewezen. Het Antwerpse Hof wenste in de tweede plaats dan ook te vernemen in hoeverre het in de Belgische rechtspraak geldende foutcriterium als noodzakelijke voorwaarde voor toewijzing van deskundigenkosten verenigbaar is met art. 14 Handhavingsrichtlijn.

Volgens het HvJ EU is een regeling als de Belgische – waarbij een absolute grens wordt vastgesteld voor de advocaatkosten – op zich toelaatbaar, mits rekening kan worden gehouden met de specifieke kenmerken van het geval en mits het tariefstelsel waarborgt dat “minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten” van de in het gelijk gestelde partij worden vergoed.<sup>49</sup> Met betrekking tot de kosten voor technische raadgevers overwoog het HvJ EU dat die kosten vallen onder “andere kosten” die ex art. 14 Hrl 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 IE-recht te waarborgen.<sup>50</sup> Als sprake is van een rechtstreeks en nauw verband, dan mag het foutcriterium niet worden toegepast. Deze kosten zijn dan toewijsbaar – althans voor zover redelijk en evenredig.

#### Ontwikkelingen na *United Video/Telenet*

Tegen de verwachtingen van velen in, heeft *United Video* geen aanleiding gegeven de rechtsplegingsvergoeding te wijzigen. In het arrest na verwijzing van 8 mei 2017 heeft het Hof van Beroep Antwerpen geoordeeld dat *United Video* (nu ‘Rovi’) niet tot meer dan de forfaitaire bedragen van het KB zou kunnen worden veroordeeld, omdat de Belgische rechter binnen zijn bevoegdheden dient te blijven en niet *contra legem* mag oordelen.<sup>51</sup> 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 toegewezen (het in 2017 geldende maximumbedrag voor niet in geld waardeerbare zaken), van de gevorderde kosten van in totaal ruim € 260.000. De kosten van de technische raadgever ad € 60.000 werden wel integraal toegewezen.

Dit oordeel heeft veel losgemaakt.<sup>52</sup> Volgens sommige auteurs had het Antwerpse Hof wel degelijk mogelijkheden de maximumbedragen buiten werking te stellen wegens strijd met EU-recht; het KB zou aan de kant geschoven kunnen worden wanneer vast zou staan dat het KB strijdig is met een richtlijnconform geïnterpreteerd art. 1022 Ger.W. Ook zou de rechter kunnen terugvallen op het algemeen geformuleerde art. 1017 Ger.W., dat simpelweg bepaalt dat de in het ongelijk gestelde

partij in 'de kosten' wordt verwezen.<sup>53</sup> Het verschil in behandeling van de advocaatkosten – waarvan nog geen 6,5% van de werkelijk gemaakte kosten werd vergoed – en de kosten van de technische raadgever die wel integraal werden vergoed is eveneens bekritiseerd; leidt dit niet evenzeer tot discriminatie?<sup>54</sup>

Maar de status quo in België blijft voorlopig gehandhaafd. Uit rechtspraak volgt dat in IE-zaken nog altijd niet meer dan het toepasselijke basistarief pleegt te worden toegewezen.<sup>55</sup> In complexe zaken wordt nog wel eens het maximumtarief voor niet in geld waardeerbare vordering toegewezen<sup>56</sup> of wordt het midden tussen het basis- en maximumbedrag toegewezen.<sup>57</sup> Het maximumtarief pleegt ook te worden toegewezen in gevallen van misbruik van procesrecht.<sup>58</sup> In verschillende IE-zaken zijn pogingen gedaan om met verwijzing naar *United Video/Telenet* een ruimere proceskostenvergoeding toegewezen te krijgen. In de octrooizaak *Becton Dickinson/Braun*<sup>59</sup> vorderde Becton Dickinson een rechtsplegingsvergoeding van € 60.000 voor het hoger beroep. Vanwege de complexiteit acht het Hof het maximumbedrag voor elk van de instanties en voor elk van de appellanten gerechtvaardigd, hetgeen neerkomt op een totaal van € 48.000. Het meerdere wordt afgewezen, omdat “geen enkel element wordt aangereikt waaruit blijkt dat de toegewezen rechtsplegingsvergoeding niet redelijk of evenredig zou zijn”. In de modellenzaak *Vasco/Quinn*<sup>60</sup> werd niet meer dan het basisbedrag van € 8400 van de gevorderde € 50.000 toegewezen, ondanks een beroep op een ruime vergoeding met verwijzing naar het *United Video*-arrest. Het Hof van Beroep Brussel overwoog:

“Er is geen richtlijnconforme interpretatie mogelijk van art. 1022 Ger.W. aan art. 14 van de Handhavingsrichtlijn. Art. 1022 Ger.W., dat van openbare orde is, dient onverkort te worden toegepast. De partijen kunnen desgevallend de Staat aanspreken, indien zij het niet eens zijn met de Belgische wetgever.”

Hiermee zou het Hof van Beroep Brussel “de doodsteek hebben willen geven aan de pogingen om onder verwijzing naar *United Video* de maximumtarieven buiten toepassing te laten verklaren”.<sup>61</sup>

## V. Ontwikkelingen in Duitsland: de arresten *NovaText/Universität Heidelberg* en *Koch Media/FU*

Op basis van het kostenstelsel van de *Zivilprozessordnung* (ZPO) worden zowel de vergoeding van de eigen advocaat als de proceskostenvergoeding aan de winnende partij vastgesteld op basis van wettelijk vastgestelde tarieven, gerelateerd aan het zaaksbelang (*Streitwert*). Hoe hoger het financieel belang, hoe hoger de vergoeding. De rechter bepaalt het zaaksbelang en daarmee het toepasselijk tarief voor de vergoeding. Advocaten mogen met hun cliënten afwijkende (hogere) tarieven afspreken, maar op grond van § 91 lid 1 ZPO komen voor de proceskostenveroordeling alleen de geldende tarieven in aanmerking. Op grond van § 91 lid 2 ZPO zijn bovendien de kosten van slechts één advocaat toewijsbaar. De kosten kunnen voorts op grond van § 92 ZPO door de rechter worden gecompenseerd of proportioneel worden toegewezen in geval van gedeeld gelijk.<sup>62</sup> Voor IE-zaken maakt het kostenstelsel van de ZPO geen uitzondering: ook in die zaken bepaalt de *Streitwert* de hoogte van de proceskostenvergoeding. In een relatief eenvoudige inbreukzaak op basis van een bekend merk is dus een hogere proceskostenvergoeding verschuldigd dan in een zeer bewerkelijke zaak op basis van een niet-bekend merk. Naast de waarde van het IE-recht kan de zogenaamde *Angriffsfaktor* relevant zijn, waarbij de aard en

omvang van de inbreuk worden meegewogen.<sup>63</sup> Volgens de Duitse wetgever is het stelsel “*völlig kompatibel*” met de Handhavingsrichtlijn.<sup>64</sup>

### Het arrest *NovaText/Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg*

Het *Markengesetz* (MarkenG) en het *Patentgesetz* (PatG) bevatten bijzondere bepalingen met betrekking tot de kosten van octrooigemachtigden. Op grond van zowel § 140 lid 3 MarkenG als § 140 lid 3 PatG komen de honoraria en de door de octrooigemachtigde gemaakte noodzakelijke kosten automatisch voor vergoeding in aanmerking.<sup>65</sup> Zo werd *NovaText* in de inbreukzaak tegen Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg verwezen in de kosten ad € 10.528,95 voor twee instanties, waarvan bijna de helft het honorarium en de kosten betrof van de gemachtigde, zonder dat werd onderzocht of de tussenkomst van de gemachtigde “noodzakelijk was geweest voor een doeltreffende procesvoering”, dan wel of deze interventie een “meerwaarde” had opgeleverd ten opzichte van het optreden van de door de universiteit ingeschakelde advocaat. Het Bundesgerichtshof stelde de prejudiciële vraag of deze regel verenigbaar is met art. 3 en 14 Handhavingsrichtlijn.<sup>66</sup>

Het Hof stelt voorop dat zowel de honoraria van de advocaat als de kosten van een vertegenwoordiger (zoals een octrooigemachtigde) onder het begrip “gerechtskosten” kunnen vallen, voor zover die kosten onmiddellijk en rechtstreeks voortvloeien uit de procedure zelf.<sup>67</sup> Vervolgens verduidelijkt het Hof dat het vereiste van *redelijkheid* de in art. 3 aan de lidstaten opgelegde verplichting weerspiegelt om er met name op toe te zien dat de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen ter handhaving van IE-rechten niet onnodig kostbaar zijn.<sup>68</sup> Met verwijzing naar *United Video/Telenet* overweegt het Hof dat het evenredigheidsvereiste niet impliceert dat de verliezende partij noodzakelijkerwijze alle kosten van de andere partij moet vergoeden, maar wel minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten die zij daadwerkelijk heeft gemaakt.<sup>69</sup> Ten slotte overweegt het Hof dat de rechter in staat moet zijn om in alle gevallen na te gaan of de gerechtskosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt voor de bijstand van een vertegenwoordiger – zoals een octrooigemachtigde – redelijk en evenredig zijn.<sup>70</sup> De wetsbepalingen op grond waarvan de Duitse rechter geen rekening kan houden met de specifieke kenmerken van die zaak en de redelijkheid en evenredigheid van de kosten niet kan beoordelen, zijn daarom *niet* verenigbaar met de Handhavingsrichtlijn. Het Hof voegt daaraan toe dat deze bepalingen een vermeende rechthebbende ervan kunnen weerhouden een beroep in rechte in te stellen uit vrees dat hij, indien hij in het ongelijk wordt gesteld, omvangrijke gerechtskosten moet dragen, hetgeen in strijd is met de doelstelling en met art. 3 van de richtlijn.

### Het arrest *Koch Media/FU*

Ook het *Urheberrechtsgesetz* (UrhG) kent een uitzondering op de hoofdregels van het ZPO. Het bevat een bepaling in § 97a op grond waarvan de vorderingswaarde in geval van buitengerechterlijke aanmaningskosten is gemaximeerd op € 1000 ingeval de verliezende partij een natuurlijke persoon is die geen beschermde werken of ander beschermd materiaal voor zijn bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteit gebruikt. In lid 3 is een uitzondering opgenomen voor het geval die bovengrens in de bijzondere omstandigheden van het concrete geval onbillijk is.

In *Koch Media/FU* had Koch Media had een natuurlijke persoon (FU) gesommeerd inbreuk op de IE-rechten met betrekking tot een computerspel te staken.<sup>71</sup> FU had het computerspel op een online-platform voor filesharing geplaatst en beschikbaar gesteld voor download. FU gaf gevolg aan het verzoek de beschikbaarstelling van het spel

te staken, maar wilde de schade en de advocatenkosten voor de buitengerechtelijke aanmaning ad € 984,60 (een percentage van de vorderingswaarde ad € 20.000) niet vergoeden. Koch Media heeft daarop een procedure aanhangig gemaakt bij het Amtsgericht Saarbrücken. De schadevergoeding is toegewezen, de advocaatkosten conform § 97a slechts tot een bedrag van € 124. In beroep verzocht Koch Media om erkenning van haar recht op volledige vergoeding van de advocaatkosten, waarop het Landgericht Saarbrücken de prejudiciële vraag of § 97a UrhG verenigbaar is met (met name) de Handhavingsrichtlijn, nu deze bepaling meebrengt dat een aanzienlijk deel van de advocatenkosten ten laste van de rechthebbende blijft.

Het Hof stelt ook hier voorop dat de advocaatkosten voor de handhaving van IE-rechten langs buitengerechtelijke weg onder het begrip “andere kosten” van art. 14 Hrl vallen, voor zover deze kosten rechtstreeks en nauw verbonden zijn met de betrokken gerechtelijke procedure. Vervolgens wijst het HvJ EU erop dat de situatie in de zaak *Koch Media/FU* bijzonder is omdat het ging om een natuurlijke persoon die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit inbreuk maakt. In *Mircom/Telenet* is overwogen dat maatregelen betreffende bewijsmateriaal, het recht op informatie en voorlopige en conservatoire maatregelen uitsluitend kunnen worden getroffen in geval van inbreuken die op commerciële schaal worden verricht.<sup>72</sup> Maar volgens het Hof geldt deze voorwaarde niet ten aanzien van art. 14 Hrl: de afschrikkende werking zou aanzienlijk worden afgezwakt als de inbreukmaker slechts een gering deel van de redelijke advocaatkosten van de IE-rechthebbende zou moeten betalen.<sup>73</sup> Wel moet de rechter in staat zijn rekening te houden met de specifieke kenmerken van het geval, zoals de recente aard van het werk, de duur van de publicatie én het feit dat de inbreuk is gepleegd door een natuurlijke persoon voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Andere factoren die het Hof noemt zijn de specifieke kenmerken van het betrokken IE-recht, de opzettelijke of onopzettelijke aard van de inbreuk en of het verzoek om verwijzing in de kosten voor een aanmaningsbrief eerlijk en billijk is en geen misbruik vormt.<sup>74</sup> Omdat § 97a UrhG in lid 3 een uitzondering toelaat voor het geval de bovengrens in de bijzondere omstandigheden van het concrete geval onbillijk is, kan de rechter rekening houden met dergelijke specifieke kenmerken en acht het Hof de regeling verenigbaar met art. 14 Hrl.<sup>75</sup>

## VI. Mogelijke implicaties van de arresten voor de Nederlandse, Belgische en Duitse IE-praktijk

In *United Video/Telenet* en *Koch Media/FU* ligt de nadruk op de rechthebbende, die niet in verband met niet-verhaalbare kosten ervan mag worden weerhouden zijn rechten te handhaven. Hierbij wordt ook gewezen op de afschrikkende werking die uit zou moeten gaan van art. 14 Hrl, en die aanzienlijk zou worden afgezwakt als de inbreukmaker slechts een gering deel van de redelijke advocaatkosten van de rechthebbende zou moeten maken.<sup>76</sup> In *NovaText* wordt juist rekening gehouden met de keerzijde van art. 14 Hrl, indien niet de vermeende inbreukmaker maar de (pretens) rechthebbende in het ongelijk wordt gesteld: de rechthebbende moet er ook niet van worden weerhouden zijn IE-rechten te handhaven *uit vrees dat hij bij verlies omvangrijke gerechtskosten moet dragen*. Het HvJ EU benadrukt in al deze arresten dat de rechter in staat moet zijn te beoordelen of de kosten redelijk en evenredig zijn, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het geval.

Samenvattend volgt uit de arresten *United Video/Telenet*, *NovaText/Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg* en *Koch Media/FU* dat:

- een tariefstelsel toelaatbaar is, mits die tarieven waarborgen dat ten minste een significant en passend deel van de redelijke kosten wordt vergoed;
- de kosten voor technisch raadgevers/gemachtigden als “gerechtskosten” in de zin van art. 14 Hrl vergoedbaar zijn, voor zover die kosten onmiddellijk en rechtstreeks voortvloeien uit de procedure zelf en voor zover zij redelijk en evenredig zijn;
- de kosten van bijstand en vertegenwoordiging voor buitengerechtelijke aanmaning die noodzakelijk is ter verzekering van de handhaving van IE-rechten als “andere kosten” in de zin van art. 14 Hrl vergoedbaar zijn;
- elke regeling de rechter in staat moet stellen rekening te houden met de specifieke kenmerken van het geval, waarbij de omstandigheid dat de inbreuk is gepleegd door een natuurlijk persoon buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit een relevante factor kan zijn, evenals de opzettelijke of onopzettelijke aard van de inbreuk.

### Implicaties voor Nederland

In Nederland is *United Video* wel opgevat als een bevestiging van de juistheid van de invoering van de afwijkende proceskostenveroordeling in IE-zaken.<sup>77</sup> De Indicatietarieven zijn per 1 juli 2017 in zoverre gewijzigd, dat daaraan extra categorieën zijn toegevoegd en deze in beginsel gelden als maximumtarieven. Wel is mede naar aanleiding van *United Video/Telenet* een noodventiel opgenomen: “alleen in bijzondere gevallen kan een hoger bedrag worden toegewezen op basis van de specifieke kenmerken van het geval”.<sup>78</sup> Per 1 september 2020 zijn ook tarieven in octrooizaken van kracht die inhoudelijk overeenkomen met de Indicatietarieven in IE-zaken, doch met navenant hogere tarieven.

De Indicatietarieven kunnen de *United Video*-toets in abstracto doorstaan, vanwege de ruimte die de rechter heeft rekening te houden met de specifieke kenmerken van het geval. Of de tarieven in concreto voldoen aan de criteria van “significant en passend deel van de kosten” hangt van die kenmerken af. Afwijkingen (naar boven) komen voor in complexe zaken en bijzondere gevallen. In het licht van de randvoorwaarden van EU-recht is essentieel dat zeer terughoudend wordt omgegaan met het toewijzen van afwijkende (hogere) bedragen. Kosten voor gemachtigden en buitengerechtelijke kosten vallen onder art. 1019h Rv en de Indicatietarieven. De kosten voor deskundigen vallen niet onder de Indicatietarieven, maar de redelijkheid daarvan pleegt wel te worden beoordeeld. In de Nederlandse rechtspraak geeft het feit dat de verliezende partij een natuurlijke persoon is en/of te goeder trouw heeft gehandeld zelden aanleiding de proceskosten te matigen of af te wijzen op grond van de billijkheid van art. 1019h Rv.<sup>79</sup> Het is voorstelbaar dat na *Koch Media/FU* vaker (met succes) een beroep zal worden gedaan op de billijkheid van art. 1019h Rv in geval van natuurlijke personen die inbreuk hebben gepleegd buiten hun beroeps- of bedrijfsactiviteit en in geval van goede trouw gepleegde inbreuken, nu het Hof deze omstandigheden nadrukkelijk heeft genoemd als factoren waarmee de rechter rekening moet kunnen houden.

### Implicaties voor België

Verscheidende Belgische auteurs zijn van mening dat *United Video* de Belgische staat verplicht tot actie. De forfaitaire maximumtarieven zouden dermate laag zijn dat zij niet waarborgen “dat minstens een

significant en passend deel van de redelijke kosten worden vergoed<sup>80</sup>. Gepleit wordt voor een bij KB uit te vaardigen forfaitair tariefstelsel dat specifiek gericht is op IE-geschillen.<sup>81</sup> In dit verband is ook gesuggereerd aansluiting te zoeken bij de tarieven die gaan gelden in octrooizaken bij het *Unified Patent Court* (UPC), nu de Belgische overheid met die tarieven heeft ingestemd.<sup>82</sup> Indien de wetgever niet zover zou willen gaan, zouden in ieder geval de tarieven in de categorie ‘niet in geld waardeerbare vorderingen’ aanzienlijk moeten worden verhoogd of zou anderszins de beoordelingsmarge voor de rechter in IE-zaken moeten worden vergroot.<sup>83</sup> En als dat (nog) niet mogelijk zou zijn, zouden IE-zaken voortaan ten minste moeten worden aangemerkt als in geld waardeerbaar en de rechtsplegingsvergoeding standaard moeten worden bepaald op grond van de hoogst mogelijke waarde van de vordering, waarvoor een maximumtarief van € 42.000 geldt.<sup>84</sup>

Anderen menen dat de forfaitaire tarieven in het algemeen aangepast moeten worden (niet alleen voor IE-zaken), omdat discriminatie moet worden vermeden en bovendien ook niet-IE-zaken complex en kostbaar kunnen zijn.<sup>85</sup> Aansluiting bij de tarieven van de Rules of Procedure van het UPC zou de verschillen tussen rechtsplegingsvergoedingen in IE-zaken en niet-IE-zaken onevenredig groot maken.<sup>86</sup> In dit verband is gewezen op ‘tal van problemen’ in Nederland die het gevolg zijn van het aparte systeem dat is ontwikkeld voor IE-zaken.<sup>87</sup>

#### Implicaties voor Duitsland

De arresten *NovaText* en *Koch Media/FU* hebben rechtstreeks betrekking op het Duitse kostenstelsel. Naar aanleiding daarvan zal een eind (moeten) komen aan de onvoorwaardelijke en automatische veroordeling van de verliezende partij in de kosten van octrooigemachtigden op grond van § 140 MarkenG en PatG.<sup>88</sup> Indien richtlijnconforme interpretatie van deze bepalingen niet mogelijk is, zullen de betreffende wetsbepalingen moeten worden gewijzigd. De bepaling over de buitengerechtigde aanmaningskosten, waarbij de vorderingswaarde wordt gemaximeerd in geval van natuurlijke personen tenzij dit niet billijk is, kan in stand blijven.

De arresten zullen ook in Duitsland de discussie aanwakkeren over de verenigbaarheid van het rigide tariefstelsel met art. 14 Hrl. In IE-zaken – en met name in octrooizaken – is het verschil tussen werkelijk gemaakte en vergoedbare kosten groot.<sup>89</sup> Hierbij wringt dat in IE-zaken vaak bijstand door meerdere gespecialiseerde advocaten vereist is, terwijl de kosten van slechts één advocaat toewijsbaar zijn. Bovendien zijn de gespecialiseerde advocaten in verband met de bewerkelijkheid van IE-zaken steeds minder bereid bijstand te verlenen tegen de wettelijke tarieven.<sup>90</sup> Het meerdere dat zij in rekening brengen bij hun cliënten kan niet worden verhaald op de wederpartij. De factoren die worden genoemd in de hiervoor besproken arresten – zoals het feit dat de inbreuk is gepleegd door een natuurlijke persoon voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en eventueel met de opzettelijke of onopzettelijke aard van de inbreuk<sup>91</sup> – wegen niet of slechts beperkt mee bij de vaststelling van het zaaksbelang. Ook op dit punt valt te verwachten dat de verenigbaarheid van het stelsel ter discussie zal komen te staan.

### VII. Afronding: naar meer coherentie op het terrein van de proceskostenveroordeling

De poging van de Europese wetgever de proceskostenveroordeling in IE-zaken te harmoniseren is niet geslaagd. De in deze bijdrage besproken arresten geven enige richting bij de toepassing van art. 14 Hrl en zullen implicaties hebben voor met name de Duitse – en mogelijk ook de

Belgische – praktijk, maar van uniformisering is vooralsnog geen sprake. De afwijkende proceskostenveroordeling in IE-zaken in Nederland kan in stand blijven. Daarmee blijven ook de bezwaren tegen met name het verschil in behandeling van de kosten in IE-zaken en niet-IE-zaken overeind. De vraag rijst dan ook, hoe coherentie op het terrein van de proceskostenveroordeling zowel op nationaal niveau als op EU-niveau bevorderd kan worden.

In het algemeen wordt samenhang in het civiel procesrecht in de EU wenselijk geacht, omdat procedures in toenemende mate grensoverschrijdend zijn.<sup>92</sup> Het “gelijk trekken” en verbeteren van de kwaliteit van het procesrecht in de EU wordt zelfs noodzakelijk geacht in het licht van art. 47 Handvest, waarin het fundamentele recht op een doeltreffende voorziening in rechte voor eenieder in de EU is verankerd.<sup>93</sup> Op het EU-niveau worden daarom andere mogelijkheden verkend om het burgerlijk procesrecht in de lidstaten te moderniseren en te harmoniseren. Het in 2017 gepresenteerde richtlijnvoorstel ‘gemeenschappelijke minimumnormen voor burgerlijk procesrecht in de Europese Unie’<sup>94</sup> lijkt het echter niet te gaan halen, omdat dit slechts een extra laag van complexiteit zou brengen, terwijl een deugdelijke juridisch-institutionele grondslag zou ontbreken.<sup>95</sup>

Samenhang in het civiel procesrecht in de EU wordt mogelijk wel bevorderd door de in 2021 gepubliceerde *Model European Rules of Civil Procedure* van het *European Law Institute* (ELI) in samenwerking met UNIDROIT.<sup>96</sup> Dit is een *soft law* instrument dat de nationale wetgevers maatstaven aanreikt voor het verfijnen en moderniseren van het procesrecht in burgerlijke en handelszaken. De *Model Rules* dienen als basis voor het in ontwikkeling zijnde EU-procesrecht, dat van toepassing zal zijn op zowel nationale als grensoverschrijdende geschillen. De ambities van dit project zijn groot, de verwachtingen daarvan hoog.<sup>97</sup> Bij de ontwikkeling van de *Model Rules* zijn niet alleen talloze wetenschappers en praktijkjuristen betrokken, maar ook instituties als de Europese Commissie, de Haagse Conferentie inzake het Internationaal Privaatrecht en het Hof van Justitie EU.

Op het punt van de kostenverdeling blijkt uit de *Model Rules* opvallend veel respect voor nationale procesrechtelijke tradities en de onderlinge verschillen.<sup>98</sup> Uitgangspunt is dat de verliezer de redelijke en evenredige kosten van de winnende partij vergoedt (*loser pays*; *Rule 240*).<sup>99</sup> De wijze waarop de vergoeding wordt berekend is echter aan de lidstaten, juist omdat die berekening afhangt van de nationale procesrechtelijke architectuur en de specifieke kenmerken van het geval.<sup>100</sup> Verder bevatten zij factoren waarmee de rechter rekening kan houden, zoals de mate van (on)gelijk en eventueel verstorend procesgedrag, alsmede kosten/uitgaven die voor vergoeding in aanmerking zouden moeten komen.

De *Model Rules* dienen als vertrekpunt voor een geharmoniseerd EU-procesrecht, en daarmee voor een geharmoniseerde proceskostenveroordeling in civiele zaken. Op nationaal (Nederlands) niveau kunnen zij de aanleiding zijn tot een herziening van het kostenstelsel over de gehele linie van het civiele procesrecht. Het liquidatietarief en de Indicatietarieven – niet-bindende rechtersregelingen –, zullen relatief eenvoudig te integreren zijn in één stelsel, dat in overeenstemming is met zowel de *Model Rules* als de Handhavingsrichtlijn, en waarbij de rechter binnen de bandbreedte van de vast te stellen tarieven rekening kan houden met de in deze bijdrage besproken factoren in IE-zaken. Vanuit het oogpunt van coherentie, rechtszekerheid en eenvoud valt hier veel voor te zeggen.

*Leiden, 11 november 2022*

- 1 Tenzij de billijkheid zich daartegen verzet; art. 14 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).
- 2 HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15 (BIE 2016-8, nr. 35, 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)).
- 3 HvJ EU 28 april 2022, ECLI:EU:C:2022:317, C-559/20 (Koch Media/FU), hierna gepubliceerd in de rubriek Rechtspraak, nr. 13.
- 4 HvJ EU 28 april 2022, ECLI:EU:C:2022:316, C-531/20 (NovaText/Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), hierna gepubliceerd in de rubriek Rechtspraak, nr. 14.
- 5 Zie uitgebreid Vrendenburg 2018, nr. 36b.
- 6 H.B. Krans & A. Nylund (red.), *Procedural Autonomy Across Europe*. Morsel-Cambridge: Intersentia 2020; J. Van Doninck, 'De doorwerking van het Europees recht in het burgerlijk procesrecht: niets dan uitdagingen', RW 2020-21 nr. 20, p. 763-770; H.B. Krans, *Nederlands burgerlijk procesrecht en materieel EU-recht* (BFP nr. XX), Kluwer: Deventer 2010; F. Wilman, *The vigilance of individuals: How, when and why the EU legislates to facilitate the private enforcement of EU law before national courts* (diss. Leiden), Zutphen: Wöhrmann 2014.
- 7 Vrendenburg 2018, nr. 36b. Zie ook Van Doninck 2021, p. 763 e.v.
- 8 H.B. Krans & A. Nylund, 'Comparative Insights on Procedural Autonomy', in: Krans & Nylund 2020, p. 227; Vrendenburg 2018, nr. 36b.
- 9 'Overwegende dat de fragmentarische harmonisatie op unieniveau van procesregels herhaaldelijk is bekritiseerd en dat de opkomst van een sectorspecifiek burgerlijk procesrecht in de Unie schadelijk is voor de coherentie van zowel de burgerlijke procesrechtstelsels op lidstatelijk niveau als de diverse instrumenten van de Unie': Resolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2017 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende gemeenschappelijke minimumnormen voor burgerlijk procesrecht in de Europese Unie (2015/2084(INL)), P8\_TA(2017)0282.
- 10 C.J.S. Vrendenburg, 'De "volledige" proceskostenveroordeling in IE-zaken. Een kritische bespreking van de implementatie en interpretatie van artikel 14 Handhavingrichtlijn in Nederland', BIE 2013-6, p. 160-169.
- 11 Vrendenburg 2018, p. 42.
- 12 Vrendenburg 2018, p. 40 e.v.; F. Fischmann, 'Patent litigation and costs shifting in Europe: critical appraisal and proposal of alternative solutions', JIPLP 2014/10, p. 98-108.
- 13 HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15 (United Video/Telenet).
- 14 Art. 4 lid 3 Verdrag betreffende de EU; overweging 32 bij de Handhavingrichtlijn; zie uitgebreid Wilman 2014; Vrendenburg 2018, p. 98-99; Conclusie A-G Campos inzake HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15 (United Video/Telenet). Zie tevens A-G Campos in zijn conclusie inzake HvJ EU 28 april 2022, C-531/20 (NovaText/Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg): '(50) Artikel 14 van richtlijn 2004/48 moet dus worden uitgelegd in overeenstemming met het systeem van de richtlijn zelf, waarbij naar een hoog niveau van bescherming voor de houder van het intellectuele-eigendomsrecht wordt gestreefd zonder andere waarborgen in verband met de doeltreffende voorziening in rechte in de zin van artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie te veronachtzamen.'
- 15 HvJ 18 oktober 2011, C-406/09, ECLI:EU:C:2011:668 (Realchemie/Bayer); HvJ EU 16 juli 2015, C-681/13, ECLI:EU:C:2015:471 (Diageo/Simiramida); HvJ EU 9 juni 2016, C-481/14 (Jom Hansson/Jungpflanzen Grünwald).
- 16 HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15 (United Video/Telenet).
- 17 Vrendenburg 2018, hft. 8.
- 18 Bijv. T. Cook, 'Enforcement Directive and Harmonisation of Remedies for Intellectual Property Infringement in the EU', *Journal of Intellectual Property Rights*, July 2015, p. 264-269.
- 19 Vrendenburg 2018, hft. 4.
- 20 Preadvis van de Adviescommissie Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Orde van Advocaten van 31 mei 2005 (bijlage Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3).
- 21 Vrendenburg 2018, p. 147 e.v.
- 22 Zie ook H.B. Krans, 'De druk van de ketel', NTB 2014/4, p. 133.
- 23 HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (Molenbeek/Invest).
- 24 D.J.G. Visser & C.J.S. Vrendenburg, 'Het ex parte bevel'. In: T. Cohen Jehoram, E.F. Groot, W.J.G. Maas & C.J.S. Vrendenburg (red.) *IE-procesrecht. Constant in beweging*. Amsterdam: deLex, p. 194-211.
- 25 J. van Hoboken e.a., WODC-onderzoek: 'Voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content', 1 september 2020 (via wodc.nl).
- 26 In buitengewone omstandigheden kan op grond van art. 237 Rv een volledige proceskostenveroordeling worden toegewezen; Vrendenburg 2018, nr. 68.
- 27 De Indicatietarieven in IE-zaken en de Indicatietarieven in octrooizaken zijn te raadplegen via rechtspraak.nl.
- 28 Hof Den Haag 6 april 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2053 (Mahltig/Intel), waarin is overwogen dat nu met de indicatietarieven invulling wordt gegeven aan wat redelijk en evenredig is te achten in de zin van art. 1019h Rv, niet met terugwerkende kracht een andere maatstaf voor de begroting van de proceskosten van kracht is geworden.
- 29 Punt 7b. Zie bijv. HR 24 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:112, NJ 2020/59 (Spirits/FKP), waarin werd overwogen dat het ging om een complexe zaak en een bijzonder geval als gevolg waarvan het dubbele maximumtarief van € 40.000 werd toegewezen.
- 30 Punt 8 Indicatietarieven in IE-zaken.
- 31 Vrendenburg 2018, p. 213 e.v.
- 32 M. Driessen, 'De Nederlandse proceskostenveroordeling: (nog steeds) een obstakel', *BMM Bulletin* 2019/1, p. 24-28; M. Truijens, 'Nieuwe indicatietarieven, meer zekerheid?', BIE 2018-6, p. 242-246.
- 33 M. Kuijs, 'Toepassing van het liquidatietarief in zakelijke foto-inbreukzaken laat fotografen in de kou staan', IER 2021/2, p. 6-10.
- 34 W. Hoyng, 'Indicatietarieven octrooizaken per 1 september a.s.', IEF 19361.
- 35 D.J.G. Visser, C.J.S. Vrendenburg & B. Bogaeys, 'Auteursrecht-trollen: Hoe ze te herkennen en hoe ze te bestrijden', *AMI* 2020/5, p. 141.
- 36 Vrendenburg 2018, nr. 82 met verwijzingen naar literatuur; P. Sluijter, 'Naar één regeling voor de proceskosten', *TvPp* 2014/1, p. 3-9. Zie voorts A-G Van Peursen in zijn conclusies inzake *DR/Samsung*, ECLI:NL:PHR:2022:402 en *Becton/Braun*, ECLI:NL:PHR:2018:163. Tevens kritisch: D.W.F. Verkade o.a. in zijn annotatie bij *Becton/Braun*, NJ 2018/428 en in C.J.S. Vrendenburg en H.M.H. Speyart 'Een interview met Feer Verkade', IER 2022/6 (n.n.g.).
- 37 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).
- 38 Ingevolge de in de Belgische wetgeving voorziene indexering (zie artikel 8 KB 26 oktober 2017 Tarief Rechtsplegingsvergoeding) werden per 1 april 2022 de bedragen met 10% verhoogd. De tarieven zijn te raadplegen via <https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/ik-zoek/tarieven>.
- 39 P. Taelman & J. Werbrouck, 'Procedural Autonomy and Belgian Civil Procedure Law', in: Krans & Nylund 2020, p. 13 e.v. Of partijen een hogere kostenvergoeding mogen overeenkomen is onderwerp van discussie: Taelman en Werbrouck 2020, p. 24.
- 40 Zie bijv. Hof van beroep Brussel 28 oktober 2019, 2019/AR/20 (Service Plus/Lavazza); Hof van beroep Brussel 9 september 2019, 2016/AR/1870 (Glenn Sestig Architects/Roell Diamonds & Jewels); Hof van beroep Antwerpen 25 oktober 2018, 2018/AR/322 (Van Calster/Impermo Stultjens). In IE-procedures waarin een schadevergoeding wordt toegewezen pleegt het basisbedrag van de betreffende categorie "in geld waardeerbare vorderingen" te worden toegewezen.
- 41 Sinds het arrest *United Video/Telenet* komen de kosten voor technisch raadgevers integraal voor vergoeding in aanmerking, zoals hierna aan de orde zal komen.
- 42 Bijv. in Rechtbank van Gent, Vijfde Kamer, 8 maart 2012, nr. A/09/03765 (Novozymes/DSM Food Specialties).
- 43 J. Deene, 'De rechtsplegingsvergoeding in procedures inzake intellectuele eigendomsrechten: een sui generis-regime?' RW 2010/11 (23), p. 946 e.v.; Y. van Couter & H. Dhondt, 'De Richtlijn Handhaving Intellectuele Eigendomsrechten. Een Europese storm in een Belgisch glas water?', *TBH* 2005/7, p. 699-733.
- 44 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.
- 45 Art. 1022 Ger.W. bepaalt in fine: 'Geen partij kan boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding worden aangesproken tot betaling van een vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat van de andere partij.' Zie voorts Vrendenburg 2018, p. 293.
- 46 T. de Jaeger & K. Claeys, 'Maximale rechtsplegingsvergoeding op de schop in IE-zaken?', *Juristenkrant* 2016, afl. 133, 1-3.
- 47 Cour d'Appel de Bruxelles 4 september 2007, T.B.H. 2008-5.
- 48 HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15 (United Video/Telenet).
- 49 Punt 32.
- 50 Punt 33-40.
- 51 Hof van Beroep Antwerpen 8 mei 2017, I.R.D.I. 2017/1, m.nt. J.D. Lindemans (Rovi/Telenet).
- 52 Van Doninck 2021, p. 769; Taelman en Werbrouck 2020, p. 13. Zie ook: T. de Jaeger & K. Claeys, 'Maximale rechtsplegingsvergoeding op de schop in IE-zaken?', *Juristenkrant* 2016, afl. 133, 1-3; K. Claeys, 'Rechtsplegingsvergoeding in IE-zaken: gaat het dak eraf?' IEFbe 2016/1931; J.-D. Lindemans, 'Poging tot rechtzetten van een gemiste kans om in IE-geschillen redelijke advocatenkosten te verhalen' (noot onder Antwerpen 8 mei 2017), I.R.D.I. 2017, nr. 1, p. 21; D. Delarue en A. Vanderplanken, 'Waarom doen we niet meer met de antwoorden die we krijgen op onze prejudiciële vragen?', *RABG* 2017, nr. 20, p. 1554; H. Lamont, 'RPV: onzorgvuldige overheid en machteloze rechter', *Juristenkrant* 2017, afl. 350, p. 6.
- 53 Lindemans 2017, p. 22.
- 54 Taelman & Werbrouck 2020, p. 29; Van Doninck 2021, p. 769; F. Petillion, 'Gepaste rechtsplegingsvergoeding is Europees recht', *RABG* 2018/8, p. 746-763.
- 55 Bijv. Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 14 juni 2018 IEFbe 2638 (Fairy chocolates BVBA/Godiva Belgium); Hof van Beroep Brussel 23 oktober 2018, IEFbe 2943; 2013/AR/2418 en 2013/AR/2430 (Vasco/Quinn en Sabi).
- 56 Hof van Beroep Antwerpen 22 oktober 2018 en 2 oktober 2017; IEFbe 2771 (Koninklijke Philips Electronics/Lucheng Meijing).
- 57 Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen 13 juni 2018, IEFbe 2613 (The Brokery/Era Belgium).
- 58 Hof van Cass. België 29 maart 2019, Nr. C.18.0323.N (Telenet/Flow Tech); Hof van Beroep Gent 26 juni 2019, P&B/RDJP 2020/2.
- 59 Hof van Beroep Brussel 24 april 2018, 2017/KR/11 (Becton Dickinson/Braun).
- 60 Hof van Beroep Brussel 23 oktober 2018, IEFbe 2943; 2013/AR/2418 en 2013/AR/2430 (Vasco/Quinn en Sabi).
- 61 S. Debaene & H. Haouiideg, 'De doodsteek voor de verhaalbaarheid van de redelijke en evenredige advocatenkosten? Toch niet', I.R.D.I. 2019/3-4, p. 274 e.v.
- 62 Vrendenburg 2018, nr. 151.
- 63 U. Hildebrandt, 'United Video Properties – need for adaption in the German fee system', *BIE* 2016-9, p. 249; Vrendenburg 2018, p. 280.
- 64 D. Amschewitz, *Die Dutchsetzungsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Recht*, Tübingen: Mohr Siebeck 2008, p. 389; Vrendenburg 2018, p. 283.
- 65 Hildebrandt 2016, p. 249.
- 66 HvJ EU 28 april 2022, ECLI:EU:C:2022:316, C-531/20 (NovaText/Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), punt 30.

- 67 Zij vallen onder art 13 voor zover het gaat om “kosten [...] voor opsporing en onderzoek”, die vaak voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden gemaakt, en dus niet noodzakelijk binnen de werkkingsfeer van artikel 14 van die richtlijn vallen, maar veeleer onder artikel 13 ervan, dat betrekking heeft op de vergoeding van de door de rechthebbende geleden schade, dan wel op de diensten die noodzakelijk zijn om zinnig een vordering in rechte in te stellen.
- 68 Punt 45. Kosten die buitensporig zijn wegens ongewoon hoge honoraria die de in het gelijk gestelde partij en haar advocaat waren overeengekomen, of wegens diensten van de advocaat die niet noodzakelijk worden geacht voor het waarborgen van de eerbiediging van het betrokken IE-recht, zijn niet redelijk; punt 47.
- 69 HvJ EU 28 juli 2016, C-57/15, EU:C:2016:611 (*United Video/Telenet*), pnt 29.
- 70 Dit volgt uit art. 14 Hrl in samenhang met overweging 17.
- 71 HvJ EU 28 april 2022, ECLI:EU:C:2022:317, C-559/20 (*Koch Media/FU*).
- 72 In *Mircom/Telenet* is tevens overwogen dat dit niet wegneemt dat de lidstaten deze maatregelen ook moeten kunnen toepassen op handelingen die *niet* op commerciële schaal zijn verricht; HvJ EU 17 juni 2021, ECLI:EU:C:2021:492, C-597/19, *IER* 2021/30, m.nt. L.E. Dijkman (*Mircom/Telenet*), punt 88.
- 73 Punt 54-56.
- 74 Punt 61-62.
- 75 Punt 63-65.
- 76 HvJ EU 28 april 2022, ECLI:EU:C:2022:317, C-559/20 (*Koch Media/FU*), punt 56; HvJ EU C-57/15, EU:C:2016:611 (*United Video/Telenet*), punt 27.
- 77 Van Nispen, annotatie bij HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, *BIE* 2016-8, nr. 35: “Vooropgesteld moet worden dat de Nederlandse wetgever terecht in art. 1019h een specifieke bepaling omtrent de proceskostenvergoeding in IE-zaken heeft opgenomen nu art. 14 Handhavingsrichtlijn blijkens het arrest van het Hof is gebaseerd op criteria die niet te verenigen zijn met de liquidatieregeling die onze rechters toepassen bij art. 237 Rv.” Zie ook Truijens 2018.
- 78 Punt 7 onder b.
- 79 Het gebeurde bijv. in Rb Den Haag 17 november 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:12827 (*RDW/gedaagde*), waarin verzet de billijkheid zich er echter tegen om [gedaagde] volledig te veroordelen in deze kosten, gelet op de hiervoor genoemde aanzienlijke overlap en omdat [gedaagde] een privé-persoon is die niet heeft gehandeld in de uitvoering van een bedrijf of beroep. De rechtbank matigt de kosten derhalve ambtshalve tot € 15.000 per zaak (r.o. 5.22). In de laatste versie van de Indicatietarieven is een categorie “zeer eenvoudig” opgenomen, waarvoor het liquidatietarief geldt. In een voetnoot staat vermeld dat het voor de hand ligt “een niet bewerkelijke procedure waarin sprake is van een kleine inbreuk (bijvoorbeeld een foto op de website van een particulier die op eerste verzoek wordt verwijderd) als ‘zeer eenvoudig’ aan te merken.”
- 80 Van Doninck 2021, p. 769; Taelman en Werbrouck 2020, p. 13 e.v.; Petillion 2018, p. 746-763.
- 81 B. Vandermeulen & A. Schockaert, ‘De verhaalbaarheid van advocatenkosten in geschillen rond Intellectuele Eigendom: mythe en realiteit’, *Cah. Jur.* 2018/1, p. 8 e.v.
- 82 Vandermeulen & Schockaert 2018, p. 17-19.
- 83 Taelman & Werbrouck 2020, p. 29; Petillion 2018, p. 746-763; Van Doninck 2021, p. 769.
- 84 Vandermeulen & Schockaert 2018, p. 14.
- 85 Taelman & Werbrouck 2020, p. 28; Van Doninck 2021, p. 769; Petillion 2018, p. 746-763; Claeys 2016.
- 86 Taelman & Werbrouck 2020, p. 26.
- 87 Petillion 2018, p. 746-763.
- 88 Volgens Hildebrandt is dit “*an economic disaster for many patent law firms.*” (E-mail Ulrich Hildebrandt d.d. 1 juli 2022).
- 89 Hildebrandt 2016, p. 249; Fischmann 2014, p. 102-103; Vrendenbarg 2018, p. 284 e.v.
- 90 Vrendenbarg 2018, p. 279 e.v.
- 91 HvJ EU 28 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15 (*United Video Properties/Telenet*), punt 25; HvJ EU 28 april 2022, ECLI:EU:C:2022:317, C-559/20 (*Koch Media/FU*), punt 61.
- 92 Samenhang van het procesrecht bevordert doeltreffendere en efficiëntere rechtstelsels, vergroot de toegang tot de rechter en bevordert de eerbiediging van de fundamentele vrijheden van de Unie: Resolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2017 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende gemeenschappelijke minimumnormen voor burgerlijk procesrecht in de Europese Unie (2015/2084(INL)).
- 93 H.B. Krans & A. Nylund, ‘Comparative Insights on Procedural Autonomy’, in: Krans & Nylund 2020, p. 227 e.v.
- 94 Resolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2017 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende gemeenschappelijke minimumnormen voor burgerlijk procesrecht in de Europese Unie (2015/2084(INL)).
- 95 Hierover o.a. Van Doninck 2021, p. 770.
- 96 ELI-UNIDROIT Model Rules of Civil Procedure 15 February 2021, via <https://www.unidroit.org/instruments/civil-procedure/eli-unidroit-rules/>.
- 97 Zie o.a. Van Doninck 2021, p. 770; W. Hau, ‘A German Perspective on the Waning Procedural Autonomy in Civil Matters’, in: Krans & Nylund 2020, p. 81.
- 98 P. 421: ‘A further important difference across European jurisdictions that has a significant impact on litigation costs is the different approaches to fees payable in respect of legal representation in proceedings. Such rules are closely connected with the organisation of the legal profession. Even where this is not the case, there are certain national traditions concerning lawyers’ fees that are deeply rooted in the respective legal cultures across Europe. *These differences of legal culture cannot simply be eliminated through the provision of model Rules of civil procedure. On the contrary, such model Rules must take sufficient account of these longstanding traditions.*’ (cursivering toegevoegd)
- 99 In de *comments* staat vermeld dat deze regel is gebaseerd op artikel 69 van de UPC-Overeenkomst.
- 100 ELI-UNIDROIT Model Rules of Civil Procedure, p. 411 e.v. De *Model Rules* beogen ook nadrukkelijk niet de nationale tariefstelsels opzij te zetten of te vervangen.