

## ARTIKELN

### De willekeur van de proceskostenveroordeling

Mw. mr. M. Driessen\*

#### 1 Inleiding

Op 29 april 2006 had de Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten<sup>1</sup> (hierna: 'de Richtlijn' of 'de Handhavingsrichtlijn') moeten zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Zoals vaker het geval is bij de implementatie van richtlijnen, is deze implementatietermijn niet gehaald. Ruim een jaar later – op 1 mei 2007 – is de Richtlijn geïmplementeerd middels invoering van een nieuwe titel in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering<sup>2</sup> (hierna: 'Rv.').

Op basis van de Richtlijn is een aantal wijzigingen ingevoerd waarbij honders van intellectuele eigendomsrechten meer mogelijkheden en ruimere bevoegdheden hebben gekregen ter handhaving van hun IE-rechten. Eén van die wijzigingen is de mogelijkheid een volledige proceskostenvergoeding – te weten: de werkelijk gemaakte kosten – te verkrijgen. Deze wijziging heeft in het afgelopen jaar<sup>3</sup> tot opschudding geleid in de IE-(proces)praktijk. Door de Nederlandse (voorzieningen)rechters is, nog voordat de Richtlijn was geïmplementeerd, in vele gevallen een *volledige* proceskostenveroordeling uitgesproken, waaronder begrepen de volledig gemaakte advocaatkosten.<sup>4</sup> Die toekenning werd in de meeste gevallen gebaseerd op 'de noodzaak van een richtlijnconforme interpretatie'. Indien de wederpartij de (hoogte van de) proceskostenveroordeling niet of onvoldoende specifiek betwist, is het inmiddels vaste praktijk dat de rechter de gevorderde proceskosten toewijst.<sup>5</sup> Daarnaast is het – zowel voor eisers als gedaagden – zaak de volledige proceskosten voldoende onderbouwd te *vorderen*, omdat de rechter anders terugvalt op toewijzing van de proceskosten op basis van het liquidatietarief<sup>6</sup> of de proceskostenvergoeding in elk geval matigt.<sup>7</sup> Sinds inwerkingtreding van de Richtlijn bestaat veel onduidelijkheid over de proceskostenveroordeling. Het risico van rechterlijke willekeur is tamelijk groot gebleken. Elke rechter lijkt eigen criteria te hanteren voor het al dan niet toekennen van een (volledige) kostenvergoeding.

Deze bijdrage beoogt met name een (kritische) terugblik te werpen op het afgelopen jaar. Daarbij wordt onder meer stilgestaan bij de Richtlijn, 'richtlijnconforme interpretatie', de ontwikkelingen in de rechtspraak, de vele vragen die daarbij gerezen zijn en het per 1 mei 2007 in werking getreden artikel 1019h Rv. (de proceskostenveroordeling).

#### 2 De proceskostenveroordeling in de Nederlandse rechtspraak van vóór de Richtlijn

Op grond van artikel 237 Rv. wordt 'de partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, in de kosten veroordeeld.' Welke kosten dat zijn, wordt vastgesteld door de rechter. De wet noemt geen criteria op basis waarvan de te vergoeden kosten moeten worden vastgesteld. Het is ongeschreven recht dat een forfaitaire kostenveroordeling wordt nitgesproken, gebaseerd op het liquidatietarief (sinds 1955) (artikel 239 Rv. en de Wet tarieven in burgerlijke zaken). Ook al heeft het liquidatietarief geen wettelijke basis – en is de rechter daaraan op basis van de wet strikt genomen dus niet gebonden – toch was het vaste praktijk dat de kostenveroordeling werd gebaseerd op dit forfaitaire tarief. Dat leidde (in eerste aanleg) over het algemeen tot een beperkte kostenveroordeling. Van een reële vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten (waaronder de advocaatkosten) was daarbij geen sprake. Slechts in bijzondere gevallen zou aanleiding hebben kunnen bestaan van het liquidatietarief af te wijken.<sup>8</sup> De vaste praktijk die al decennialang zonder meer werd toegepast, was een veroordeling op basis van vaste (lage) tarieven.

In IE-zaken, noch in andere zaken, behoefde rekening te worden gehouden met een veroordeling in de werkelijk gemaakte kosten, waaronder de advocaatkosten. Sinds 1 juni 2006<sup>9</sup> echter, moet rekening worden gehouden met een volledige veroordeling in de door de wederpartij werkelijk gemaakte kosten, die veelal neerkomt op een veelvoud van het gebruikelijk te vergoeden tarief, (inmiddels) oplopend tot tienduizenden euro's.

#### 3 Richtlijnconforme interpretatie

Uitgangspunt is dat richtlijnen in horizontale verhoudingen geen directe werking hebben.<sup>10</sup> Richtlijnen dienen geïmplementeerd te worden in het nationale recht. Als een richtlijn niet tijdig is geïmplementeerd, zal het nationale recht zoveel mogelijk moeten worden uitgelegd conform de bepalingen van de richtlijn.<sup>11</sup> Deze zogenaamde richtlijnconforme interpretatie is echter niet onbegrensd. Zo mag de uitleg niet *contra legem* zijn.<sup>12</sup> Eén van de grenzen van richtlijnconforme interpretatie is gelegen in de rechtszekerheid.<sup>13</sup> Wissink neemt als globale maatstaf dat richtlijnconforme interpretatie niet mogelijk is indien het een (te abrupte) breuk met het geldende recht zou betekenen.<sup>14</sup> Het is naar mijn mening zeer de vraag of de 'richtlijnconforme' proceskostenveroordeling, zoals die het afgelopen jaar is toegepast in de Nederlandse rechtspraak, niet in strijd was met het rechtszekerheidsbeginsel. Gezien de decennialange toepassing van het (betrekkelijk lage) liquidatietarief (zie hierna: onder 4), meen ik dat de volledige proceskostenveroordeling een te abrupte breuk met het geldende recht heeft opgeleverd. Nu de Richtlijn daadwerkelijk is geïmplementeerd in de Nederlandse wet, is de vraag of richtlijnconforme interpretatie wel

mogelijk wás, echter – voor de praktijk – van minder belang. Ik zal daarbij in deze bijdrage dan ook niet verder stilstaan.

#### 4 De proceskostenveroordeling in de Richtlijn

Afdeling 6 van de Richtlijn (artt. 13 en 14) regelt 'schadevergoeding en aan de procedure verbonden kosten'. Zoals gezegd, is om de laatste component nogal wat te doen. Artikel 14 van de Richtlijn luidt:

*'De lidstaten dragen er zorg voor dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.'*

Artikel 1019h Rv. heeft dit artikel als volgt omgezet:

*'Voor zover nodig in afwijking van de tweede paragraaf van de twaalfde afdeling van de tweede titel van het eerste Boek en in afwijking van artikel 843a, eerste lid, wordt de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.'*

De memorie van toelichting ('MvT') bij dit artikel luidt:

*'Artikel 14 van de richtlijn verplicht tot een ruime proceskostenveroordeling van de verliezende partij. In het Nederlandse civiele procesrecht wordt thans uitgegaan van forfaitaire kostenveroordeling, gebaseerd op vaste tarieven (artikel 239 Rv. en de Wet tarieven in burgerlijke zaken). Daarnaast voorziet artikel 6:96 BW in schadevergoeding voor de redelijke kosten tot verkrijging van voldoening buiten rechte. De proceskostenveroordeling zal zich onder het nieuwe regime in intellectuele-eigendomsinbreukzaken opnieuw moeten uitkristalliseren. De rechter zal moeten komen tot een veroordeling in evenredige kosten, te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Deze billijkheid zal bijvoorbeeld meespelen bij de proceskostenveroordeling van een inbreukmaker te goeder trouw. Beperking van de proceskostenveroordeling tot hetgeen onder het huidige recht gebruikelijk is, ligt dan meer voor de hand dan een volledige kostenveroordeling. Deze laatste ligt vooral in de rede wanneer het gaat om grootschalige namaak of piraterij. Voor de inbreuken die daartussen liggen, zal de rechter naar verwachting naar bevind van zaken handelen en beoordelen wat redelijke en evenredige kosten zijn die door de verliezende partij dienen te worden gedragen. Door de formulering van de aanhef van dit artikel – voor zover nodig in afwijking van artikel 237 e.v. – wordt aangegeven dat in situaties waarin de forfaitaire kostenveroordeling meer op zou leveren dan de werkelijk gemaakte kosten, de forfaitaire kostenveroordeling voorgeaat.'* [onderstreping: MD]

Er is veel kritiek geuit op de Richtlijn, zowel voorafgaand aan het aannemen van de Richtlijn, als achteraf.<sup>15</sup> Ook is wel betoogd dat de Richtlijn overbodig zou zijn, omdat deze niets nieuws zou brengen.<sup>16</sup> Nog vóórdat de Richtlijn hier te lande was geïmplementeerd, werd

deze echter – voor wat betreft de kostenveroordeling – volop 'richtlijnconform' geïnterpreteerd, hetgeen verstrekkende wijzigingen voor de IE-procespraktijk met zich heeft gebracht. Nieuws brengt de Richtlijn dus zeker. De Handhavingsrichtlijn is in het bijzonder geschreven voor houders van intellectuele eigendomsrechten teneinde piraterij en (grootschalige) namaak in de Europese Unie op uniforme wijze beter tegen te kunnen gaan,<sup>17</sup> niet in de laatste plaats vanwege de uitbreiding van het aantal bij de EU aangesloten landen. Dat komt ook tot uitdrukking in de inleiding van de MvT bij het wetsvoorstel<sup>18</sup>: '(...) De richtlijn beoogt de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in het algemeen en grootschalige namaak (counterfeit) en piraterij in het bijzonder effectiever te kunnen bestrijden.'. Voor de 'gewone' IE-geschillen, waarbij tenminste discutabel is of inbreuk wordt gemaakt, lijkt de voorgestelde proceskostenveroordeling niet geschreven. Hetzelfde geldt voor gevallen waarin de inbreukmaker te goeder trouw is. Een volledige kostenveroordeling ligt dan niet voor de hand. Zowel de bepaling in de Richtlijn, als artikel 1019h Rv. en de MvT bij dat artikel laten aan duidelijkheid te wensen over. Wanneer is een inbreukmaker bijvoorbeeld te goeder trouw? En wanneer is een kostenveroordeling wel en wanneer niet billijk? Blijkens de MvT zal de proceskostenveroordeling zich opnieuw moeten uitkristalliseren. Voorlopig zal dat proces nog niet zijn afgerond. Een eenduidige lijn in de (al dan niet volledige) toekenning van proceskosten sinds 1 juni 2006 is in de Nederlandse rechtspraak moeilijk te ontdekken.<sup>19</sup> De enige 'lijn' – vóórafgaand aan de invoering van artikel 1019h Rv. – leek erin te bestaan dat er in de meeste gevallen zonder meer van uit is gegaan dat 'richtlijnconforme interpretatie' leidt tot een (nagenoeg) volledige toewijzing van de verliezende partij in de proceskosten.

#### 5 De kostenveroordeling sinds 1 juni 2006

##### 5.1 Piraterij/namaak

Slechts in enkele zaken is overwogen dat de Richtlijn de handhaving van intellectuele eigendomsrechten beoogt te harmoniseren teneinde namaak en piraterij efficiënter te kunnen bestrijden. Om die reden werd in de zaak Lucy Locket/Intertoys<sup>20</sup> de volledige kostenveroordeling afgewezen: *'van een naar verhouding grootschalige inbreuk is, mede gelet op de omstandigheid dat Lucy Locket wereldwijd opereert, niet gebleken en de voorzieningenrechter acht niet aannemelijk geworden dat sprake is van piraterij.'* In hoger beroep heeft het hof echter geoordeeld (voorshands) onvoldoende aanknopingspunten in tekst en doel van de Richtlijn te zien om alleen dan een volledige proceskostenveroordeling uit te spreken als sprake is van grootschalige namaak of piraterij. Het hof wees de (volledige) proceskosten – voor zover betrekking hebbend op de kosten in hoger beroep – toe.<sup>21</sup> In de meeste zaken worden de proceskosten volledig toegewezen,

z nder dat sprake is van piraterij of grootschalige namaak.<sup>22</sup>

### 5.2 Matiging

In een aantal zaken is geoordeeld dat matiging van de gevorderde (volledige) proceskosten diende plaats te vinden. E n van de meest opvallende beslissingen betreft die van de voorzieningenrechter in de Howe/Casale zaak.<sup>23</sup> Daarin werd het spenderen van 124 uur (met een niet onredelijk geacht, gemiddeld uurtarief van   233) aan een kort geding inzake inbreuk op auteurs-/modelrechten op een tafel door een gespecialiseerd advocatenkantoor als onredelijk beschouwd (r.o. 4.17): *'Het gaat hier immers om een feitelijk en juridisch niet zeer ingewikkelde zaak, die – gelet op hetgeen sedert de toepassing van de handhavingsrichtlijn in vergelijkbare gevallen is gebleken – door (of liever gezegd: juist door) een in dit soort zaken gespecialiseerd advocatenkantoor moet kunnen worden behandeld voor aanzienlijk geringere kosten. Dat in aanmerking genomen kunnen dergelijke kosten in redelijkheid niet meer dan   15.000 hebben bedragen.'* Regelmatig wordt aan deze beslissing gerefereerd en wordt op grond daarvan een bedrag van (maximaal)   15.000 aan advocaatkosten toegekend.<sup>24</sup> Het zal niet eenvoudig zijn uit te leggen aan cli nten dat zij de volledige declaratie van hun advocaat moeten betalen terwijl zij een proceskostenvergoeding toegewezen krijgen die niet strookt met die declaratie, omdat de rechter (in kort geding) meent dat de zaak ook voor minder kosten had kunnen worden behandeld. Daartegenover staat wel dat de proceskostenvordering zal zijn gebaseerd op het aantal geschreven uren, terwijl over het algemeen uiteindelijk minder uren in rekening worden gebracht. Ook zullen regelmatig honorariumafspraken worden gemaakt, zodat de uiteindelijke declaratie lager uitvalt dan uit de processtukken blijkt. Bovendien is niet ondenkbaar dat – zelfs indien al is gedeclareerd – de declaratie wordt aangepast naar aanleiding van de (lagere) proceskostenveroordeling.

Ook als sprake is van een 'geringe impact' van de inbreuk, kunnen de proceskosten worden gematigd. Zo was in de zaak Piet Hein Eek/Esfera<sup>25</sup> slechts  n inbreukmakende tafel verkocht. De voorzieningenrechter achtte daarmee onvoldoende grond aanwezig voor toewijzing van de volledige proceskosten, maar wees in plaats daarvan de proceskosten op basis van het liquidatietarief toe.

Als eisende partij is het overigens van belang niet te lichtvaardig een procedure aanhangig te maken tegen meerdere gedaagden, zonder dat de betrokkenheid van alle gedaagden bewezen kan worden. In de Thuiskopie-zaak<sup>26</sup> werd  n (van de zes) gedaagde(n) in de volledige proceskosten veroordeeld, terwijl de vordering jegens een andere gedaagde werd afgewezen en eiseres in de proceskosten jegens die gedaagde werd veroordeeld.

Tot slot kunnen de proceskosten ook op andere gronden worden gematigd. Zo werd de kostenveroordeling

in de zaak Interflora/Interieur Flora beperkt tot het liquidatietarief omdat de raadsman van gedaagde – die bij eiseres bekend was – werd gepasseerd in het traject voorafgaand aan de procedure in kort geding<sup>27</sup> en werden de kosten zoals vermeld op de ingediende schadestaat in de zaak Wilbers/WG Europe eenvoudig 'aan de hoge kant' geacht.<sup>28</sup>

### 5.3 Geldvordering in kort geding

Een enkele keer is de proceskostenvordering gekwalificeerd als een geldvordering, waarvoor in kort geding een spoedeisend belang dient te bestaan. Dat was het geval in de Hema/Blokker-zaak waarin de voorzieningenrechter te Amsterdam overwoog<sup>29</sup>: *'Voor zover het betreft de vordering tot volledige vergoeding van salaris en verschotten, gaat het in wezen om een geldvordering, waarover partijen overigens van mening verschillen. Dit onderdeel van de vordering wordt niet spoedeisend geacht en komt daarom niet in aanmerking voor behandeling in kort geding. Bovendien leent het kort geding zich niet voor een onderzoek naar de omvang van deze kosten. Dit onderdeel van de vordering wordt dus afgewezen.'*

Ook in de zaken Alrane/Welsing en G-Star/Polo Ralph Lauren,<sup>30</sup> is door de Amsterdamse voorzieningenrechter bepaald dat de vordering tot vergoeding van gemaakte kosten moet worden aangemerkt als een geldvordering, die in kort geding alleen toewijsbaar is 'indien voldoende aannemelijk is dat de vordering in een eventuele bodemprocedure eveneens zal worden toegewezen en indien van de eisende partij niet gevergd kan worden dat hij de afloop van de bodemprocedure afwacht.' In tegenstelling tot de Alrane/Welsing-zaak (waar de betwiste kosten niet of onvoldoende waren gespecificeerd en onderbouwd) werden in de G-Star/Polo Ralph Lauren-zaak de feitelijke proceskosten toegewezen, nu deze (  12.707,85) de voorzieningenrechter niet onredelijk voorkwamen. Het bedrag werd toegewezen bij wijze van voorschot. Ook in de Duyvis/Dutch Nut-zaak,<sup>31</sup> werden de proceskosten bij wijze van voorschot en ter verrekening in de bodemprocedure toegewezen, zij het naar redelijk- en billijkheid gematigd tot   25.000.

In de Howe/Casale-zaak<sup>32</sup> verwierp de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage het verweer dat de proceskostenvordering in wezen een geldvordering is die, vanwege onvoldoende spoedeisend belang, niet in aanmerking komt voor behandeling in kort geding en oordeelde: *'De proceskostenveroordeling met toepassing van de handhavingsrichtlijn blijft een toekenning van proceskosten overeenkomstig de regel van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering hetgeen betekent dat de rechter die de zaak beslist gehouden is een oordeel omtrent de hoogte van die kosten te geven, ook in kort geding.'*

### 5.4 Welke kosten?

Hiervoor is met name gesproken over de advocaatkosten die worden gevorderd in het kader van de proceskostenveroordeling. Er zijn echter meer categorieën kosten die voor een dergelijke vergoeding in aanmerking komen, mits deze voldoende worden gespecificeerd en onderbouwd.<sup>33</sup> Artikel 1019h Rv. noemt 'gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt'. Behalve de advocaatkosten vallen daaronder griffierechten, de kosten verbonden aan het uitbrengen van de dagvaarding, alsook kosten van deskundigen<sup>34</sup> (zoals merk- of octrooigemachtigden) en onderzoekskosten.<sup>35</sup> Ook vertaalkosten, accountantskosten<sup>36</sup> en reiskosten (bijvoorbeeld van de cliënt, zoals in de zaak *Baltic Spot/Van Halverhout c.s.*; voetnoot 24) komen voor vergoeding in aanmerking, mits deze uiteraard redelijk en voldoende onderbouwd zijn. BTW valt overigens niet onder de (richtlijnconforme) kostenveroordeling.<sup>37</sup>

### 5.5 Kwade trouw

In een aantal zaken werd van (doorslaggevend) belang geacht voor het toewijzen van de volledige proceskosten dat de gedaagde de vermeende inbreuk niet direct staakte na daartoe gesommeerd te zijn en geen onthoudingsverklaring aflegde.<sup>38</sup> Dat was bijvoorbeeld het geval in de zaak *Schuitema/Steengoed*.<sup>39</sup> In deze zaak speelde een rol dat de inbreuk (zijnde: het onrechtmatig handelen) na diverse sommaties niet terstond werd gestaakt en werden de volledige proceskosten (van € 13.366,00) toegewezen. Het opschorten van de verkoop van de vermeend inbreukmakende producten in afwachting van de uitkomst van het geschil, wordt niet afdoende geacht, omdat de eisende partij daarmee genoodzaakt wordt tot het voeren van het geding.<sup>40</sup> De gedaagde wordt in die gevallen geacht te kwader trouw te handelen.<sup>41</sup> De omstandigheid dat de gedaagde – al dan niet herhaaldelijk – werd gesommeerd de vermeende inbreuk te staken, dat niet (onmiddellijk) heeft gedaan en (dus ook) geen onthoudingsverklaring heeft afgegeven, lijken mij geen omstandigheden op basis waarvan zonder meer een volledige kostenveroordeling zou moeten worden toegewezen. Al helemaal niet in zaken waarin het (vooraf) maar zeer de vraag is of de rechter zal oordelen dat de gedaagde inbreuk (heeft ge)maakt. Een gedaagde die (één of meerdere keren) gesommeerd is een vermeende inbreuk te staken, kan immers nog steeds te goeder trouw menen dat hij geen inbreuk maakt.

### 5.6 In 'IE'-zaken

Veel onduidelijkheid is ontstaan over de vraag in welke soort zaken een volledige proceskostenveroordeling kan of moet worden uitgesproken.<sup>42</sup> De Handhavingsrichtlijn is duidelijk: het gaat om handhaving in intellectuele eigendomszaken. De Commissie<sup>43</sup> heeft dat begrip in de Richtlijn nader toegelicht en schaarde *ten minste* de

volgende IE-rechten onder het toepassingsgebied van de Richtlijn:

- auteursrechten,
- naburige rechten van het auteursrecht,
- het recht sui generis van de maker van een databank,
- de rechten van de maker van topografieën van halfgeleiderproducten,
- merkenrechten,
- rechten op tekeningen of modellen,
- octrooirechten, met inbegrip van de rechten afgeleid van aanvullende beschermingscertificaten,
- geografische aanduidingen,
- rechten op gebruiksmodellen,
- kwekersrechten,
- handelsnamen, voorzover deze in het betrokken nationale recht als uitsluitende eigendomsrechten worden beschermd. Artikel 1019 Rv. vermeldt: 'Deze titel is van toepassing op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom ingevolge de Auteurswet 1912 (...)'

In de praktijk blijkt de grens tussen IE-zaken en niet IE-zaken niet zo eenvoudig te trekken. Wat te denken van een geschil over de IE-bepaling uit een overeenkomst of een geschil over slaafse nabootsing, misleidende reclame of portretrechten. Vallen dergelijke zaken ook onder het IE-recht waarop de Handhavingsrichtlijn ziet? De onduidelijkheid die op dit punt is ontstaan, is het afgelopen jaar niet opgehelderd, sterker: de rechterlijke willekeur komt op dit punt pas echt goed tot uiting.

### Onrechtmatige daad

In de zaak *Schuitema/Steengoed* (voetnoot 39) werden de vorderingen van de eisende partij op basis van de regels voor misleidende en vergelijkende reclame (artikel 6:194/6:194a BW) toegewezen. Er werd slechts een zeer beperkte overweging gewijd aan het merkrecht van eiseres. De voorzieningenrechter in Utrecht wees desondanks de volledige (gevorderde) proceskosten toe. In het geschil tussen *Bison* en *Henkel*<sup>44</sup> – dat zich eveneens afspeelde in Utrecht – werd wél onderscheid gemaakt tussen de merkenrechtelijke vorderingen en de vorderingen inzake de vergelijkende en misleidende reclame. Door de voorzieningenrechter werd 40% van de gevorderde proceskosten toegewezen, omdat 40% van het geschil verband hield met het merkrecht. Ook door de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage werd onderscheid gemaakt tussen de merkenrechtelijke en de misleidende en vergelijkende reclameaspecten in de zaak *Peteri/AB Power Selling*.<sup>45</sup> In de zaak *Stichting Brein/KPN*<sup>46</sup> was de inzet van de procedure onrechtmatig handelen van KPN (alhoewel het geschil het auteursrecht en de naburige rechten zijdelings raakte). Opvallend genoeg werd wél uitgegaan van toepasselijkheid van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn. De proceskosten werden echter vanwege de billijkheid gematigd en begroot op de gebruikelijke wijze (liquidatietarief).

### *Slaafse nabootsing*

Inmiddels is één vonnis gewezen waarin (duidelijk) werd overwogen of de Handhavingsrichtlijn tevens ziet op de slaafse nabootsingsleer. De voorzieningenrechter van de rechtbank te Utrecht oordeelde in de zaak *Heering/Milin*<sup>47</sup> met betrekking tot de vordering tot vergoeding van de volledige proceskosten als volgt: *'Deze vordering zal worden afgewezen omdat de handhavingsrichtlijn in dit geval toepassing mist. De handhavingsrichtlijn is namelijk van toepassing indien het geschil tussen partijen betrekking heeft op een intellectueel eigendomsrecht. In dit geval heeft het geschil van partijen echter geen betrekking op een intellectueel eigendomsrecht. Volgens de in Nederland heersende leer is slaafse nabootsingsbescherming geen intellectueel eigendomsrecht.'* Op zich is dat een correcte overweging. Discussie is echter wel mogelijk over de vraag of de slaafse nabootsingsleer inmiddels niet zo verweven is met het (Nederlandse) IE-recht, dat ook in zaken die enkel of gedeeltelijk zien op de slaafse nabootsing een volledige proceskostenveroordeling mogelijk zou moeten zijn.

### *Overeenkomst*

In een zaak over het recht op gebruik van een merk als gevolg van een gesloten overeenkomst, oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam dat er geen aanleiding bestond de reëel gemaakte proceskosten toe te wijzen, omdat 'er in het onderhavige geval in feite een geschil is over het tot stand komen van een overeenkomst'.<sup>48</sup> Door de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage werd in de zaak *ID-Farna/KNMP*<sup>49</sup> evenwel overwogen dat de vorderingen betreffende de licentieovereenkomsten zijn aan te merken als IE-rechtelijke vorderingen *'omdat deze zijn aan te merken als een verweer van ID-Farna tegen een mogelijke vordering van KNMP tegen handhaving van haar auteursrecht'*. In de zaak *Hood Holding/Red Mountain Trade*<sup>50</sup> – in feite een zaak over de nakoming van een overeenkomst tot levering van kleding – werd de helft van de gevorderde proceskosten toegewezen. De voorzieningenrechter (Leeuwarden) oordeelde dat ongeveer de helft van de procedure betrekking had op de handhaving van IE-rechten. In Almelo werden de gevorderde proceskosten in een zaak betreffende nakoming van een dealerovereenkomst<sup>51</sup> 'ex aequo et bono' begroot op € 4.000. Of de toe te wijzen proceskosten werden gematigd vanwege de aard van de zaak, werd niet duidelijk.

### *Portretrecht en persoonlijkheidsrechten*

In de *Rozenstraat-uitspraak*<sup>52</sup> werd door architect Dijkman een beroep gedaan op persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Aw. De vorderingen werden door de voorzieningenrechter te Amsterdam toegewezen, inclusief een volledige proceskostenveroordeling conform de Handhavingsrichtlijn. Ploeger en Visser hebben vervolgens gediscussieerd over de vraag of de

persoonlijkheidsrechten wel (IE-)rechten zijn waarop de Richtlijn – en thans: artikel 1019h Rv. – ziet.<sup>53</sup> Zoals Visser opmerkt, is de inmiddels ingevoerde titel 15 Rv. van toepassing op de handhaving van IE-rechten ingevolge (onder meer) de Auteurswet en is er (dus) weinig reden deze bepalingen niet ook toe te passen op inbreuken op morele rechten die zijn ondergebracht in de Auteurswet, zoals de persoonlijkheidsrechten. In een familierechtzaak<sup>54</sup> werd eind 2006 een beroep gedaan op het portretrecht ex artikel 21 Aw. De voorzieningenrechter wees – zonder nadere toelichting – vergoeding van de advocaatkosten toe conform de Handhavingsrichtlijn. Ploeger heeft vraagtekens gezet bij deze uitkomst. Hij betoogt dat het portretrecht waarbij de geportretteerde zich verzet tegen openbaarmaking van zijn portret, niet onder het toepassingsgebied van de Richtlijn valt. Dat zou eventueel anders kunnen zijn als het om het portret van een 'artiest of profvoetballer' gaat.<sup>55</sup> Beide standpunten zijn uiteraard te bepleiten. Ook hier geldt echter dat de portretrechten vallen binnen het bereik van de Auteurswet 1912, zodat titel 15 Rv. in beginsel van toepassing is.

Ook in een executiegeschil naar aanleiding van een vonnis in een IE-zaak, is volledige kostenveroordeling mogelijk, 'nu de executie is te beschouwen als een verlengstuk van deze handhaving' [van IE-rechten], aldus de voorzieningenrechter in de zaak *Intertoys/Lucy Locket*.<sup>56</sup> Hetzelfde geldt voor een vordering tot opheffing van onrechtmatig gelegd beslag op verpakkingen die inbreuk zouden maken op auteursrechten.<sup>57</sup> Als de inzet van een geschil IE-inbreuk betreft, lijkt over het algemeen dus een volledige kostenveroordeling toewijsbaar.<sup>58</sup>

Het blijkt gezien de huidige lijn in de rechtspraak dus zeer de moeite waard om ook nog een IE-vordering op te nemen in de dagvaarding in een ineenomvattende, niet slechts IE-zaak en de volledige proceskosten te vorderen.

### *6 Juiste toepassing?*

Dat het blijkens de Richtlijn en artikel 1019h Rv. moet gaan om de redelijke en evenredige kosten 'tenzij de billijkheid zich daartegen verzet', wordt niet vaak meegewogen. De billijkheid speelt blijkens de MvT wel een rol bij de proceskostenveroordeling van een inbreukmaker te goeder trouw. Een vermeend inbreukmaker wordt echter snel geacht te kwader trouw te handelen, ook als goede argumenten bestonden om aan te nemen dat van inbreuk geen sprake was. De proceskostenveroordelingen die tot nu toe zijn uitgesproken, betreffen voor het overgrote deel procedures in kort geding.<sup>59</sup> Het kort geding betreft een voorlopige voorziening; het uitgebreide onderzoek dient plaats te vinden in de bodemprocedure. Vaak wordt een kort geding (ondanks dat dat voorgeschreven wordt door TRIPs en artikel 1019i Rv (artikel 260 Rv. oud)) echter niet gevolgd door een bodemprocedure waarin het oordeel van de rechter mogelijk heel anders uitpakt. Het

gaat mijns inziens vrij ver om in kort geding een volledige kostenveroordeling uit te spreken. De vordering van de proceskosten lijkt evenwel geen geldvordering te zijn (in de zin van artikel 6:95/6:96 BW) waarvoor spoedeisend belang dient te bestaan. Deze kosten worden gevorderd (en: in kort geding toegewezen aan de winnende partij) op basis van art. 237 e.v./1019h Rv. Zoals hiervoor is besproken, is dit standpunt door de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage bevestigd. Afwijzing van de proceskostenvordering vanwege het ontbreken van spoedeisend belang, lijkt dan ook niet juist. De uitkomst van de Hema/Blokker-zaak<sup>60</sup> – afwijzing van de volledige proceskosten in kort geding – acht ik wel redelijk. Er is wat mij betreft veel voor te zeggen de ruime proceskostenvordering (net als de niet spoedeisend geachte vordering tot schadevergoeding) eerst in de bodemprocedure, waarin ook een 'definitief' oordeel wordt gegeven over de inbreukvraag, nader te onderzoeken en (al dan niet) toe te wijzen.

Het procesrisico (in kort geding) neemt met de proceskostenveroordelingen onevenredig toe. Dit zal mogelijk ook zijn weerslag hebben op onderhandelingsstrategieën. Gedaagden (met weinig financieel draagvlak) zullen eerder toegeven aan de wensen van de eiser, terwijl eisers (met weinig financieel draagvlak) een procedure minder snel zullen voortzetten met dit dreigende procesrisico. Waar partijen voorheen 'recht hadden op ongelijk', wordt het krijgen van ongelijk in kort geding nu onevenredig zwaar bestraft. De partij die in kort geding niet in het gelijk wordt gesteld, wordt dubbel gestraft: zowel de eigen proceskosten als die van de wederpartij moeten worden betaald, terwijl het slechts een voorlopige beoordeling betreft. De Richtlijn schiet daarbij zijn doel: betere handhavingmogelijkheden voor IE-rechthebbenden, niet alleen volledig voorbij, maar heeft zelfs een tegengesteld effect.

Wellicht had beter gekozen kunnen worden voor vergoeding van het aantal daadwerkelijk bestede uren tegen gefixeerde (relatief lage) tarieven, een systeem dat vergelijkbaar is met het vergoedingssysteem in het strafrecht.<sup>61</sup> In kort geding zou bijvoorbeeld (ook) volstaan kunnen worden met het toekennen van een voorschot (waarbij een gedeelte van de volledige vordering wordt toegekend, zoals het geval was in de zaken St. Nicholas/Get Nosed,<sup>62</sup> G-Star/Polo Ralph Lauren<sup>63</sup> en Duyvis/Dutch-Nut-Group<sup>64</sup>). In de bodemprocedure kan vervolgens uitvoeriger worden onderzocht of de gevorderde bedragen redelijk zijn. De Commissie Burgerlijk Procesrecht van de Orde van Advocaten heeft in november 2006 een wetgevingsadvies uitgebracht.<sup>65</sup> Daarin is kort gezegd voorgesteld de werkelijke kosten toe te kennen in geval van een flagrante inbreuk of manifest ongegronde eis tenzij de billijkheid zich daartegen verzet en in andere gevallen toekenning van proceskosten volgens een puntensysteem zoals thans het geval is, maar waarbij elke punt een hoger tarief dan

het huidige tarief vertegenwoordigt. Dat advies is door Justitie (helaas) niet overgenomen.<sup>66</sup>

### 7 Conclusie(s)

De wijze waarop de toekenning van proceskostenvorderingen in de huidige rechtspraak plaatsvindt, strookt mijns inziens niet met de gedachte van de Richtlijn. Slechts indien sprake is van (grootschalige) namaak of piraterij, kunnen de werkelijke proceskosten op basis van de Richtlijn worden toegewezen. De huidige proceskostenveroordelingen in IE-zaken (anders dan bijvoorbeeld in de evidente counterfeitszaak Yoshida/Hunter: voetmoot 22) lijken veelal te verstrekken.<sup>67</sup> De volledige (gevorderde) proceskosten worden bijna zonder meer toegewezen, nota bene: overwegend in kort geding en op willekeurige wijze ook in andere zaken dan IE-zaken. Er lijkt bovendien niet of nauwelijks acht te worden geslagen op de billijkheid, op basis waarvan de rechter tot matiging kan overgaan. Momenteel worden ook de partijen te goeder trouw,<sup>68</sup> die een rechtens te respecteren en zeer goed te verdedigen standpunt innemen dat zij géén inbreuk maken op IE-rechten, dan wel dat de wederpartij inbreuk maakt op hun IE-rechten, veroordeeld in de volledige proceskosten. Die goede trouw lijkt mij overigens óók (nog) aanwezig als wordt voortgegaan met de vermeende inbreuk nadat de gedaagde – die een rechtens zeer respectabel standpunt inneemt – gesommeerd is en weigert een onthoudingsverklaring te ondertekenen. De volledige proceskostenveroordeling hangt aldus (ten onrechte) als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Voorlopig zal nog veel onduidelijkheid bestaan over de proceskostenveroordeling en is een risico-inschatting in IE-procedures niet of nauwelijks te maken.

Rotterdam, mei 2007

\* Marjolein Driessen is advocaat te Rotterdam.

<sup>1</sup> De volledige aanduiding: 'Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten' (*PbEG L 195*).

<sup>2</sup> Titel 15, artt. 1019 – 1019i Rv.

<sup>3</sup> Dat wil zeggen: 29 april 2006 – 1 mei 2007. De in dit artikel aangehaalde uitspraken zijn – tenzij anders vermeld – te raadplegen via: [www.boek9.nl](http://www.boek9.nl).

<sup>4</sup> In de Eerste Kamer is in de aanloop naar de invoering van de nieuwe titel in Rv. een aantal vragen gerezen over de implementatie van de Richtlijn: Kamerstuk 30 392, B, van 5 december 2006. Daarbij kwam onder meer aan de orde de vraag hoe moet worden omgegaan met de proceskostenveroordeling in een meeromvattende (niet slechts IE) zaak en welke kosten in aanmerking moeten worden genomen. Minister van Justitie Hirsch Ballin heeft op 9 februari 2007 bij memorie van antwoord (Kamerstuk 30 392, C) de vragen beantwoord, zoals later in dit artikel aan de orde komt.

<sup>5</sup> Zie bijvoorbeeld: v.zr. rb. 's-Gravenhage, 7 september 2006 (Kani/Kane), v.zr. rb. 's-Gravenhage, 20 september 2006 (Procter&Gamble/Reckitt Benckiser) en v.zr. rb. Amsterdam, 2 februari 2007 (NCS/XS2). Aan de algemene betwisting van de kostenspecificatie van de gedaagde werd in de zaak Reclame Sukses/

The Satisfactorie voorbij gegaan, omdat eiseres niet aangaf welke posten in de specificatie volgens haar niet juist waren (vzr. rb. Zutphen, 27 maart 2007).

<sup>6</sup> Zo was bijvoorbeeld het geval in de zaak Wyeth/Prevner, vzr. rb. 's-Gravenhage, 27 september 2006. In de zaak Vetus/Alipa (vzr. rb. Arnhem, 4 oktober 2006) werden de volledige proceskosten als niet nader onderbouwd afgewezen. In de Easydrain-zaak (vzr. rb. 's-Gravenhage, 29 november 2006) viel de voorzieningenrechter op verzoek van beide partijen terug op het liquidatietarief, nu de volledige gevorderde proceskosten niet waren onderbouwd middels een gespecificeerde opgave. Ook de rb. Groningen zag in de zaak De Hypotheker/Hypothekerij (d.d. 14 februari 2007) geen aanleiding de volledige proceskosten toe te wijzen aan de gedaagde nu zij haar kosten niet had gespecificeerd en geen beroep deed op de Richtlijn.

<sup>7</sup> Zoals bijvoorbeeld het geval was in de zaak Unifruit/Zwaardfruit waarin slechts de kosten ter voorbereiding van de zitting in kort geding als voldoende onderbouwd werden toegewezen (vzr. rb. Rotterdam d.d. 6 maart 2007). Op de matiging wordt nader ingegaan in paragraaf 5.2.

<sup>8</sup> Gerechtshof 's-Gravenhage, 25 september 2002, *NJ* 2003/128. Overigens werden in dit arrest geen bijzondere omstandigheden aangenomen op basis waarvan aanleiding bestond tot afwijking van het liquidatietarief. Zie ook: HR 17 december 2004 (r.o. 3.5), *NJ* 2005/361, m.nt. MRM. Anders dan A-G Wattel concludeert, wordt in de noot bij dit (niet IE-)arrest opgemerkt dat als een bijzondere omstandigheid aangemerkt had kunnen worden dat met (te) grote traagheid (door de belastingdienst) gevolg werd gegeven aan een arrest van het HvJ EG waardoor onnodig proceskosten moesten worden gemaakt. 'Op grond daarvan zou het niet meer dan fatsoenlijk zijn geweest van de forfaitaire regeling af te wijken.'

<sup>9</sup> Op deze datum werd de eerste proceskostenveroordeling uitgesproken op basis van art. 14 Handhavingsrichtlijn, waarbij de werkelijk gemaakte kosten (voor zover voldoende onderbouwd) moesten worden vergoed: bijna € 5.000. Vzr. rb. Almelo, 1 juni 2006 (Nederhose/Grolsch).

<sup>10</sup> Tussen particulieren / ondernemingen onderling. Wel is directe werking op verticaal niveau (particulier versus overheid) mogelijk.

<sup>11</sup> Zo volgt onder meer uit: HvJ EG, 13 november 1990, C-106/89, *NJ* 1993, 163 (Marleasing). In r.o. 8 oordeelde het Hof: 'Bij de toepassing van het nationale recht, ongeacht of het daarbij gaat om bepalingen die dateren van eerdere of latere datum dan de richtlijn, moet de nationale rechter dit zoveel mogelijk uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, ten einde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 189, derde alinea, EEG-Verdrag te voldoen'. [MD - art. 189, derde alinea is thans: art. 249 EG].

<sup>12</sup> Vgl. BenGH 2 oktober 2000, *BIE* 2001/30 ('Brasserie Haacht').

<sup>13</sup> De Hoge Raad achtte in de arresten Michelin/Michels (17 december 1993, *NJ* 1994/573) en Pink Floyd/Rigu Sound (25 oktober 1996, *NJ* 1997/649) een richtlijnconforme uitleg waarbij het geldende ongeschreven recht werd gewijzigd respectievelijk waarbij de branche met een dergelijke uitleg geen rekening behoefde te houden, in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Zie voor een nadere bespreking van beide arresten ook: de dissertatie van Wissink (noot 14), pag. 161 e.v. Zie in dit kader ook: J.L.R.A. Huydecoper 'Nous Maintiendrons – de nieuwe 'Richtlijn Handhaving'', *AMI* 2004-4, p. 121 en 123.

<sup>14</sup> M.H. Wissink, 'Richtlijnconforme interpretatie van het burgerlijk recht' (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2001, pag. 172 en M.H. Wissink, 'Op de grens van Europees en Nederlands recht: werken met de verplichting om richtlijnconform te interpreteren', *NbbW* 2002, p. 86. Zo ook: P. Geerts (RUG), 'The dark side of the moon. Richtlijnconforme interpretatie in het intellectuele eigendomsrecht', <http://www.boek9.nl/default.aspx?id=2181>.

<sup>15</sup> Vooraf (onder meer): *E.J.P.R.* 2003, 25(10), 447-449 (kritiek van maar liefst 36 IE-juristen); K.J. Koelman, 'Handhaving van IE-rechten: mag het ietsje minder zijn?', *Computerrecht* 2004, p. 58; achteraf (onder meer): J.L.R.A. Huydecoper,

'Nous Maintiendrons – de nieuwe 'Richtlijn Handhaving'', *AMI* 2004-4, p. 117-123. Eén van de kritiekpunten was (en: is (zie paragraaf 5.6)) bijvoorbeeld da niet goed verdedigbaar is dat voor IE-rechthebbers het scala aan mogelijke rechtsmaatregelen uitgebreider wordt ten opzichte van de andere rechtsgebieden <sup>16</sup> P.B. Hugenholtz, 'Een overbodige richtlijn', *IER* 2004, 53.

<sup>17</sup> Dat volgt onder meer uit de considerans van de Handhavingsrichtlijn en de diverse publicaties omtrent de Richtlijn – te raadplegen via: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/piracy/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/piracy/index_en.htm), waaronder het Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor de Handhavingsrichtlijn, PB C 32 van 5.2.2004, waarvan artikel 2.1.1 luidt: '(...) Daarom, en ten behoeve van de interne markt, is harmoniseren van de vervolgingsprocedures, de civielrechtelijke bescherming van de IE/LAE-rechthebbers en bepaalde strafmaatregelen ter bestrijding van namaak e piraterij dringend geboden.' [LAE: literaire en artistieke eigendom].

<sup>18</sup> MvT, 1. Doel en aanleiding, pagina 1.

<sup>19</sup> Zo ook D.J.G. Visser en A. Tsoutsanis, 'De volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken', *NJB* 2006/34.

<sup>20</sup> Vzr. rb. Leeuwarden, 27 juli 2006 (Lucy Lockett / Intertoys).

<sup>21</sup> Gerechtshof te Leeuwarden, 4 april 2007, r.o. 23.

<sup>22</sup> In de zaak Yoshida/Hunter, vzr. rb. 's-Gravenhage, 24 augustus 2006 was evenwel evident sprake van (grootschalige) namaak van de bekende Global-messen die door Hunter werden aangeboden aan koks van Nederlandse restaurants tegen een zeer zachte prijs. De stelling van Hunter dat de procedu zou gaan om 'het aanpakken van een eenvoudige potten en pannen verkoper' git niet op. Hunter werd veroordeeld in de volledige proceskosten (€ 15.547,19). [Richtlijn lijkt met name voor dit soort gevallen geschreven].

<sup>23</sup> Vzr. rb. 's-Gravenhage, 17 oktober 2006 (Howe/Casala).

<sup>24</sup> Zo matigde de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem in de za. Baltic Spot/Halverhont c.s. d.d. 20 april 2007 de gevorderde advocaatkosten 18.500) tot € 15.000 'nu het meerdere de grenzen van het redelijke overschrijd'. De zaak Eticour/Cells4Health (vzr. rb. 's-Gravenhage, 9 februari 2007) betr volgens de voorzieningenrechter geen feitelijk of juridisch zeer ingewikkel zaak, zodat de gevorderde proceskosten werden gematigd van € 21.330 na € 15.000. Ook de zaak Bax/Fortex (vzr. rb. 's-Gravenhage d.d. 20 febru. 2007) werd niet als een feitelijk of juridisch zeer ingewikkelde zaak gezi op grond waarvan eerder – in de Howe/Casala zaak – € 15.000 als redelij en evenredige advocaatkosten werd toegekend. Onder verwijzing naar die za werd het opgevoerde bedrag van € 11.783,74 toegekend.

<sup>25</sup> Vzr. rb. Alkmaar, 20 feb. 2007 (Piet Hein Eek/Esfera). Zie ook de zaak Sor PSXSHOP (vzr. rb. 's-Gravenhage, 15 maart 2007). Partijen moesten beid de eigen kosten dragen, aangezien het slechts een geringe inbreuk betrof de verkoop van de inbreukmakende (parallel geïmporteerde Sony Playstation producten) direct werd gestaakt.

<sup>26</sup> Vzr. rb. 's-Gravenhage, 19 april 2007 (Stichting Thuiskopie/Sunstar). I resultaat was voor eiseres overigens niet schokkend. De kosten van de in persc verschenen gedaagde werden begroot op € 251. Toch is het wel van belang d acht op te slaan. Dat volgt ook uit het twee dagen eerder gewezen vonnis de zaak EasyGroup/EasyOto, vzr. rb. 's-Gravenhage, 17 april 2007 (EasyC EasyOto).

<sup>27</sup> Vzr. rb. 's-Gravenhage, 22 dec. 2006, *IER* 2007, 32 (Interflora/Interieur Flor). Door eiseres werd geen kopie van de sommatie aan de raadsman van gedaag gestuurd, noch werd de raadsman om verhinderdata gevraagd.

<sup>28</sup> Vzr. rb. 's-Hertogenbosch, 23 jan. 2007 (Wilbers/WG Europe). De kos werden gematigd tot € 2.132,87.

<sup>29</sup> Vzr. rb. Amsterdam, 10 augustus 2006, *JER* 2006, 85 (Hema/Blokler).

- <sup>30</sup> V.zr. rb. Amsterdam, 2 november 2006 (Alrane/Welsing) en v.zr. rb. Amsterdam, 2 november 2006 (G-Star/Polo Ralph Lauren).
- <sup>31</sup> V.zr. rb. Rotterdam, 9 november 2006, *IER* 2007, 26 (Duyvis/Dutch-Nut).
- <sup>32</sup> V.zr. rb. 's-Gravenhage, 17 oktober 2006 (Howe/Casala).
- <sup>33</sup> Zie bijvoorbeeld: v.zr. rb. Groningen, 20 april 2007 (Darkraver), waarin de aangekondigde specificatie niet werd overgelegd en deze gevorderde kosten (dus) niet werden toegewezen.
- <sup>34</sup> Zoals toegewezen in de zaak IPCO/BST, v.zr. rb. 's-Gravenhage, 2 februari 2007.
- <sup>35</sup> In de MvA (zie: noot 4), p. 2, worden als voorbeeld van onderzoekskosten genoemd: 'de kosten van het achterhalen van de inbreukmaker door een bedrijfsrecherchebureau.'
- <sup>36</sup> Zoals gevorderd in de zaak Unifruit/Zwaardfruit; voetnoot 7.
- <sup>37</sup> V.zr. rb. Zutphen, 27 maart 2007 (Reclame Sukses/The Satisfactorie).
- <sup>38</sup> Hetgeen meespeelde in: v.zr. rb. Almelo, 1 juni 2006, LJN: AX6495 (Nederhose/Grolsch), en doorslaggevend geacht werd in: v.zr. rb. Utrecht, 16 juni 2006 (Anne-Claire Petit/Bon'a Parte).
- <sup>39</sup> V.zr. rb. Utrecht, 12 oktober 2006 (Schuitema/Steengoed).
- <sup>40</sup> Zo overwoog de voorzieningenrechter in de zaak Hema/Action Non Food (v.zr. rb. Amsterdam, 18 januari 2007) en in de domeinnaam(kapings)zaak Disney/Rijksen (v.zr. rb. Arnhem, 8 februari 2007).
- <sup>41</sup> De billijkheid blijkt (ook) een rol te kunnen spelen voor een eiser die 'te goeder trouw' meent dat sprake is van inbreuk: v.zr. rb. Utrecht, 12 oktober 2006 (BRZ/Solidaridad). Dan ligt een proceskostenveroordeling tot het gebruikelijke liquidatietarief meer voor de hand dan een volledige, aldus de voorzieningenrechter.
- <sup>42</sup> Door Albert Ploeger werd terecht de vraag gesteld: 'waarom bij een auteursrechtinbreuk wel, en bij een onrechtmatige publicatie of andere onrechtmatige daad niet?' (zie: A.P. Ploeger, 'Reflexwerking door ruimere proceskosten in IE-zaken?', nieuwsbrief 'Orde van de dag' van de Orde van Advocaten d.d. 17 augustus 2006).
- <sup>43</sup> Verklaring van de Commissie d.d. 13 april 2005, *PbEG* L 94/37 (2005/295/EG).
- <sup>44</sup> V.zr. rb. Utrecht, 3 januari 2007 (Perfecta-Bison/Henkel).
- <sup>45</sup> V.zr. rb. 's-Gravenhage, 6 februari 2007 (Peters/AB Power Selling).
- <sup>46</sup> V.zr. rb. 's-Gravenhage, 5 januari 2007, *IER* 2007, 22 (Brein/KPN). De toegewezen kosten werden gematigd omdat de billijkheid zich tegen veroordeling in de volledige kosten verzette. Daarvoor achtte de voorzieningenrechter van belang dat KPN niet zelf inbreuk op IE-rechten van de Stichting Brein maakte.
- <sup>47</sup> V.zr. rb. Utrecht, 27 april 2007 (Heering/Milin).
- <sup>48</sup> V.zr. rb. Amsterdam, 25 jan. 2007 (Universol).
- <sup>49</sup> V.zr. rb. 's-Gravenhage, 27 april 2007 (ID-Farma/KNMP).
- <sup>50</sup> V.zr. rb. Leeuwarden, 21 maart 2007 (Hood Holding/Red Mountain Trade).
- <sup>51</sup> V.zr. rb. Almelo, 30 januari 2007 (Profan/Tijhoff).
- <sup>52</sup> V.zr. rb. Amsterdam, 11 januari 2007 (Dijkman/Van Tiggelen).
- <sup>53</sup> Zie: discussie op boek9.nl in de periode 15 – 18 januari 2007.
- <sup>54</sup> V.zr. rb. Amsterdam, 14 december 2006.
- <sup>55</sup> Albert Ploeger, 'Commentaar bij Rechtbank Amsterdam, 14 december 2006', verschenen op Boek9.nl, 21 december 2006.
- <sup>56</sup> V.zr. rb. 's-Gravenhage, 17 jan. 2007 (Intertoys/Lucy Locket).
- <sup>57</sup> Rb. Rotterdam, 6 maart 2007 (Unifruit/Zwaardfruit).
- <sup>58</sup> Zo volgt ook uit: v.zr. rb. 's-Gravenhage, 27 feb. 2007 (Hendriks/Konosch).
- <sup>59</sup> Daarop bestaan enkele uitzonderingen. Zie: rb. Amsterdam, sector kanton, 30 november 2006 (IBS/UvA). De toegewezen proceskosten werden gematigd toegewezen (€ 6.000) in deze handelsnaamzaak. Het gerechtshof Amsterdam vernietigde de gedeeltelijke afwijzing van de proceskosten en veroordeelde eiseres in de volledige (niet voldoende betwiste) kosten in eerste instantie en in hoger beroep (19 april 2007). Ook het gerechtshof te Arnhem oordeelde onlangs in een handelsnaamgeschied dat de volledige proceskosten – zowel in eerste aanleg als in hoger beroep – dienden te worden vergoed (27 februari 2007, Vacansoleil/Camping Holidays).
- <sup>60</sup> Voetnoot 29.
- <sup>61</sup> In het strafrecht worden bij vergoeding van de kosten van de raadsman (ex. artikel 591a ev. Sv.) naar billijkheid niet de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed, maar regelmatig vaste tarieven gehanteerd gebaseerd op de aanbeveling van de NVvR ('Aanbeveling inzake verzoekschriften ex artikel 591a Sv.').
- <sup>62</sup> V.zr. rb. Maastricht, 18 september 2006.
- <sup>63</sup> Voetnoot 30.
- <sup>64</sup> Voetnoot 31.
- <sup>65</sup> Zie: [www.advocatenorde.nl](http://www.advocatenorde.nl) onder wet- en regelgeving: 'wetgevingsadviezen'.
- <sup>66</sup> Zie: MvA, Kamerstuk 30 392, C.
- <sup>67</sup> Anders: E. van Gelderen, 'Mag het iets meer zijn? Proceskostenveroordeling in IE-zaken', juli 2006, gepubliceerd op: [www.boek9.nl](http://www.boek9.nl).
- <sup>68</sup> Afgezien van de eiser 'te goeder trouw' zoals in de zaak 'BRZ/Solidaridad': zie voetnoot 41.