

DE PROCESKOSTENVEROORDELING “NIEUWE STIJL”

VERGOEDING VAN ALLE ADVOCAAJKOSTEN BIJ WINST IN INTELLECTUELE EIGENDOMSZAKEN

In deze bijdrage ga ik in op de in 2007 ingevoerde proceskostenveroordeling “nieuwe stijl” in juridische procedures waarbij intellectuele eigendomsrechten centraal staan. Waar voorheen bij winst in civiele procedures aanspraak gemaakt kon worden op vergoeding van de proceskosten – berekend aan de hand van vaste staffels en niet te verwarren met de gemaakte advocaatkosten – komen sinds ruim een jaar bij winst in zaken over intellectuele eigendom de *volledige werkelijk* gemaakte proceskosten voor vergoeding in aanmerking, inclusief de advocaatkosten. Een kattebel voor de muziekwereld is op zijn plaats.

Normale proceskostenveroordeling

Te beginnen met de reeds bestaande regeling van de forfaitaire proceskostenveroordeling. Artikel 237 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) vormt van oudsher de grondslag voor de veroordeling van de verliezende partij in de proceskosten van de winnende partij. De hoogte van het door de verliezende partij te betalen bedrag aan proceskosten wordt door de rechter bij vonnis vastgesteld aan de hand van het zogeheten liquidatietarief en de Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken. Forfaitaire parameters daarbij zijn de in een procedure verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld dagvaarding en pleidooi) en het belang van de zaak (de hoogte van de claim). Hoe intensiever een procedure en hoe hoger de ingestelde claim, hoe hoger het bedrag aan proceskosten bij winst van de zaak.

De praktijk leert dat deze gewone proceskostenveroordeling bij winst van een procedure géén vetpot is wanneer de vergoeding wordt afgezet tegen de werkelijke kosten van rechtsbijstand, zoals advocaatkosten. Een forfaitaire vergoeding van ruim euro 1.000,= aan proceskosten steekt schril af bij een bedrag aan werkelijke proceskosten van euro 5.000,= of meer. In die zin is de bestaande proceskostenveroordeling voor (winnende) procespartijen niet altijd even bevredigend.

Bij de proceskosten in de zin van artikel 237 Rv zijn niet inbegrepen de kosten die gemaakt zijn in het kader van de voorbereiding en instructie van de zaak, ook wel buitengerechtelijke kosten genoemd. Vergoeding van de buitengerechtelijke kosten – zoals incassokosten - moet apart gevorderd worden en wordt door de rechter getoetst op redelijkheid. De rechter stelt zich daarbij de vraag of het maken van de kosten redelijk is (geweest), en zo ja, of de hoogte van de gemaakte kosten redelijk is.

Nieuwe proceskostenveroordeling: artikel 1019h Rv

Tot zover de bestaande proceskostenveroordeling in civiele zaken. Met de inwerkingtreding op 1 mei 2007 van de wet ter uitvoering van Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving

¹ Bjorn Schipper is advocaat bij Bousie advocaten in Amsterdam.

van intellectuele eigendomsrechten – kortweg Handhavingsrichtlijn - is in Nederland onder meer een proceskostenveroordeling “nieuwe stijl” ingevoerd. Het nieuwe artikel 1019h Rv² neemt tot uitgangspunt dat de verliezende partij – indien gevorderd - in intellectuele eigendomszaken de werkelijke proceskosten van de winnende partij moet vergoeden. Dit geldt zowel voor de eisende als de gedaagde partij. Onder proceskosten wordt in de zin van artikel 1019h Rv verstaan “gerechtskosten en andere kosten”. Denk aan honoraria voor werkzaamheden van advocaten, deurwaarders, gemachtigden (zoals octrooi- of merkengemachtigden), deskundigen en bedrijfsrecherchebureaus die verband houden met de procedure. Anders dan in gewone civiele zaken worden in intellectuele eigendomszaken de buitengerechtelijke kosten óók onder de proceskosten begrepen³.

Gelijk de normale buitengerechtelijke kosten kent de nieuwe regeling een noodrem in de vorm van een billijkheidscorrectie. De rechter toetst de vordering tot vergoeding van de werkelijke proceskosten aan de billijkheid en kan zo de vordering alsnog afwijzen dan wel de hoogte van het gevorderde bedrag matigen. Factoren die hierbij een rol kunnen spelen zijn de goede of kwade trouw van de inbreukmaker, de mate van opzet, grootschalige inbreuk of piraterij, recidive, commerciële inbreuk en de handelwijze van de inbreukmaker nadat een sommatiebrief is verzonden⁴. Hier geldt dat hoe kwalijker en omvangrijker de inbreuk, hoe zwaarder de proceskostenveroordeling doorgaans zal zijn.

Achtergrond nieuwe proceskostenveroordeling

De nieuwe proceskostenveroordeling is op Brusselse leest geschoeid. Genoemde Handhavingsrichtlijn is in 2004 vastgesteld met als doel (grootschalige) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten effectiever en adequater te kunnen bestrijden⁵. De richtlijn bevat voor rechthebbenden een breed scala aan juridische wapens om inbreukmakers harder aan te kunnen pakken, waaronder het vragen van een rechterlijk verbod op de verhandeling van (mogelijk) inbreukmakende producten zonder verplichte oproeping van de inbreukmaker, rechtsmaatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal (zoals beslaglegging) en de integrale proceskostenveroordeling.

Toepassingsbereik nieuwe proceskostenveroordeling

Dit brengt mij bij het toepassingsbereik van de nieuwe proceskostenveroordeling. Hoewel de uit de Handhavingsrichtlijn voortvloeiende juridische wapens sterk zijn ingegeven door de wens piraterij effectiever te kunnen bestrijden, is de richtlijn óók van toepassing op inbreuken op intellectuele eigendomsrechten *in het algemeen*⁶. De integrale proceskostenveroordeling komt aldus om de hoek kijken bij (mogelijke) inbreuk op de klassieke intellectuele en

² Artikel 1019h Rv luidt als volgt: “Voor zover nodig (...) wordt de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.”

³ Zie onder meer Visser & Tsoutsanis, *De volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken*, NJB 2006/34, p. 1941.

⁴ Zie onder meer Van Gelderen, *Mag het iets meer zijn? Proceskostenveroordeling in IE-zaken*, onder andere geplaatst op rechtenforum.nl, 19 juli 2006.

⁵ Zie onder meer Verkerk, *Procesrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel handhaving intellectuele eigendom*, TvCR 2006/4, p. 110.

⁶ Zie onder meer Van der Laan, *Het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn en de uitvoeringswet, IER* 2007/6, p.359.

industriële eigendomsrechten, zoals auteursrechten, naburige rechten, handelsnaam-, merk-, model- en octrooirechten, zonder dat sprake is van grootschalige piraterij.

Dat er méér is blijkt uit de overwegingen bij de Handhavingsrichtlijn. De werkingssfeer van de richtlijn moet zo breed mogelijk geïnterpreteerd moeten worden. De afzonderlijke Europese lidstaten kunnen daarbij bepalen welke “andere” rechten onder het toepassingsbereik van deze richtlijn vallen. Zo is een grijs gebied ontstaan van specifieke rechten die vrij dicht tegen de intellectuele eigendom aanliggen maar waarbij betwijfeld kan worden of de nieuwe proceskostenveroordeling hierop van toepassing is. Voor de muziekwereld zijn met name relevant geschillen over schending van portretrechten of persoonlijkheidsrechten. Maar ook “gemengde” zaken waarin aan intellectuele eigendomsrechten gerelateerde overeenkomsten centraal staan, zoals artiesten-, licentie- of muziekluitgavecontracten, verdienen speciale aandacht.

Twijfelgevallen

Onzeker is of portretrechten onder de reikwijdte van artikel 1019h Rv vallen. De rechtspraak en literatuur zijn op dit moment nog verdeeld⁷. Aan de ene kant wordt gezegd dat portretrechten - hoewel in de Auteurswet geregeld - op zichzelf géén “echte” auteursrechten zijn, maar privacyrechten die grenzen stellen aan de uitoefening van het auteursrecht. Artikel 1019h Rv zou dan geen toepassing vinden⁸. Aan de andere kant is het zo dat portretrechten óók een commercieel waardevolle goodwill kunnen vertegenwoordigen in de vorm van een verzilverbare populariteit. Denk aan de image- en portretrechten van topsporters en artiesten. Deze rechten vertonen trekken van intellectuele eigendomsrechten. Toepassing van artikel 1019h Rv lijkt dan – afhankelijk van de context - meer voor de hand te liggen. Een uitgemaakte zaak is het niet.

In de zaak van rapper Salah Edin tegen Geert Wilders over het gebruik in de film *Fitna* van zijn op Mohammed B gelijkende portret zoals afgebeeld de cover van zijn CD, namen fotograaf en geportretteerde het gezamenlijk op tegen “cineast” Geert Wilders. De rechter kende de fotograaf wegens inbreuk op zijn auteursrechten aan proceskosten op grond van artikel 1019h Rv een gematigde vergoeding toe van euro 1.000,=⁹. Nu namens de rapper géén proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv gevorderd was, kwam hem als geportretteerde een forfaitaire proceskostenvergoeding toe¹⁰. Daarmee speelde de rapper op safe: de kans was groot dat de rechter artikel 1019h Rv niet van toepassing zou achten op schending van zijn portretrechten.

Dan de persoonlijkheidsrechten van bijvoorbeeld muzikauteurs waarmee kan worden opgekomen tegen muzikale vermindering of foutieve naamsvermelding. Kunnen muzikauteurs wegens schending van hun persoonlijkheidsrechten aanspraak maken op vergoeding van

⁷ Artikel 1019h Rv wél van toepassing op portretrechten: Vzr. Rb. Amsterdam 14 december 2006, B9 3097 (*portretrecht bij gestelde kinderonvoering*); artikel 1019h Rv niet van toepassing op portretrechten: Vzr. Rb. Amsterdam 16 mei 2007, B9 4014 (*Connie Breukhoven/Media Plus en Witheet*).

⁸ Zie ook Van der Laan, *Het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn en de uitvoeringswet*, IER 2007/6, p.364-365.

⁹ Vzr. Rb. Amsterdam 17 april 2008, B9 6001 (*Edin e.a./Wilders*).

¹⁰ Deze vergoeding was overigens nagenoeg gelijk aan het bedrag dat de fotograaf toekwam.

alle werkelijk gemaakte proceskosten? Hoewel ook deze rechten in de Auteurswet zijn geregeld, bestaat hier nog steeds onzekerheid over. In een door een architect zaak aangespannen zaak over vermeende onrechtmatige verbouwing van zijn ontwerp meende de Amsterdamse Voorzieningenrechter van wel¹¹. Hier geldt: één zwaluw maakt nog geen zomer.

Ook “gemengde” zaken vormen een twijfelgeval, en dan met name geschillen waarbij de niet-naleving van overeenkomsten centraal staat en de onderliggende intellectuele eigendomsrechten in het geding zijn. Verdedigbaar is dat in zulke gevallen sprake is van handhaving van de betrokken rechten en dat artikel 1019h Rv van toepassing is¹². Afhankelijk van het aandeel van de onderliggende rechten in een meeromvattend geschil, kan de rechter de gevorderde proceskosten matigen en hiermee in overeenstemming brengen¹³.

Artikel 1019h Rv in de praktijk en indicatietarieven

In de praktijk is veroordeling in de werkelijke proceskosten eerder regel dan uitzondering, hetgeen voor de verliezende partij aardig in de papieren kan lopen. In intellectuele eigendomszaken zijn het afgelopen jaar door rechters aan proceskosten gemiddeld bedragen tussen euro 5.000,= en euro 100.000,= toegewezen. Matiging van de gevorderde kosten vindt plaats aan de hand van genoemde billijkheidsfactoren of omdat rechters “gewoon” oordelen dat de advocatenrekening te hoog is. Dit kan zijn vanwege het in de ogen van rechters “eenvoudige” karakter van een zaak.

De praktijk blijkt behoefte te hebben aan houvast om de redelijkheid van de gevorderde proceskosten te kunnen beoordelen. Op 15 juli jl. zijn vanuit de rechterlijke macht de “indicatietarieven” in intellectuele eigendomszaken bekend gemaakt. Met ingang van 1 augustus 2008 hanteren rechters voor de gemaakte advocaatkosten de volgende maximum bedragen (exclusief BTW):

- eenvoudige kort gedingen: euro 6.000,=
- overige kort gedingen: euro 15.000,=
- eenvoudige bodemprocedures (zonder re- en dupliek): euro 8.000,=
- overige bodemprocedures (zonder re- en dupliek): euro 20.000,=
- eenvoudige bodemprocedures (met re- en dupliek, pleidooi): euro 10.000,=
- overige bodemprocedures (met re- en dupliek, pleidooi): euro 25.000,=

Deze indicatietarieven zijn richtlijnen voor rechters. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval en de bewerkelijkheid van een zaak, kan hiervan worden afgeweken. Gevolg is wel dat de door de Handhavingsrichtlijn beoogde koppeling van de

¹¹ Vzr. Rb. Amsterdam 11 januari 2007, B9 3237 (*Rozenstraat*), met tegengestelde commentaren van D. Visser en A. Ploeger (B9, 3284, 3281, 3268 en 3259).

¹² Zie onder meer Van der Laan, *Het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn en de uitvoeringswet*, IER 2007/6, p.356-367, en de rechtspraak vermeld bij noot 95.

¹³ Zie onder meer Van der Laan, *Het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn en de uitvoeringswet*, IER 2007/6, p. 367, en de rechtspraak vermeld bij noot 100.

proceskostenveroordeling “nieuwe stijl” aan de *werkelijk* gemaakte proceskosten hiermee enigszins lijkt te zijn losgelaten. Aan de andere kant kunnen procespartijen aan de hand van deze indicatietarieven hun proceseconomische risico’s beter inschatten, althans daar waar het gaat om de inzet van de procedure. Want indicatietarieven zeggen nog steeds niets over de werkelijke gemaakte kosten van rechtsbijstand.

Aan principes hangt een prijskaartje. Zeker als deze principes op de een of andere manier verband houden met intellectuele eigendomsrechten.