

Indicatietarieven in IE-zaken gerechtshoven

Versie 1 januari 2015

Voorwoords

Artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEU 2004, L 157/45; hierna: de Handhavingsrichtlijn) bepaalt dat de lidstaten zorgdragen dat in procedures inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten als algemene regel de 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. Deze bepaling, die moet worden bezien in het licht van het evenredigheidsbeginsel, is in Nederland geïmplementeerd in artikel 1019h Rv.

Blijkens punt 17 van de considerans van de Handhavingsrichtlijn moet in dit verband naar behoren rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van elk afzonderlijk geval, waaronder de specifieke kenmerken van elk intellectuele-eigendomsrecht en in voorkomend geval de opzettelijke of onopzettelijke aard van de inbreuk. Teneinde de praktijk evenwel een handvat te bieden om de redelijkheid en de evenredigheid van de gemaakte proceskosten te kunnen beoordelen en om het mogelijke kostenrisico beter te kunnen inschatten in een vroeg stadium van een procedure, hanteren de rechtbanken bij beoordeling van de proceskosten in eerste aanleg zogeheten indicatietarieven in intellectuele-eigendomszaken (versie 1 september 2014, gepubliceerd op www.rechtspraak.nl). De gerechtshoven hebben, om dezelfde redenen, thans ook indicatieve maatstaven vastgesteld. De onderstaande tarieven zijn tot stand gekomen na consultatie van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Deze tarieven zijn voornamelijk niet van toepassing in octrooizaken. Dat neemt niet weg dat ook in dergelijke zaken de toepassing van artikel 1019h Rv dient te leiden tot veroordeling in de redelijke en evenredige kosten, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

De tarieven gelden met ingang van 1 januari 2015 (arrestdatum). De uitgangspunten en tarieven zullen periodiek worden geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Indicatietarieven gerechtshoven

I. Kort geding

- a. eenvoudig : maximaal € 6.000,-
- b. overig: maximaal € 15.000,-

II. Bodemzaken zonder pleidooi

- a. eenvoudig: maximaal € 8.000,-
- b. overig: maximaal € 20.000,-

III. Bodemzaken met pleidooi

- a. eenvoudig: maximaal € 10.000,-
- b. overig: maximaal € 25.000,-

Uitgangspunten

1. Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de indicatietarieven wordt als volgt afgebakend.

- a. De tarieven worden in beginsel alleen toegepast in procedures waarop artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn van toepassing is, dus procedures tussen enerzijds de houder van een intellectuele-eigendomsrecht en anderzijds de vermeende inbreukmaker voor zover in zo'n procedure de inbreukvraag aan de orde is. Zie nader Gerechtshof Den Haag 29 maart 2011, [ECLI:NL:GHSGR:2011:BP9443](#) (Thuis kopie), rov. 8.¹ Omdat de jurisprudentie rond het toepassingsgebied van artikel 1019h Rv zich nog ontwikkelt, is het mogelijk dat dit uitgangspunt zo nodig wordt aangepast.
- b. In geval van een gemengde grondslag (bijvoorbeeld merkinbreuk en misleidende reclame) volgt een kostenveroordeling met toepassing van artikel 1019h Rv voor de proceskosten die moeten worden toegerekend aan het deel van de procedure dat op de inbreukvraag betrekking heeft. Voor de overige kosten wordt een evenredig deel van het liquidatietarief toegepast.
- c. Toepassing vindt ook plaats in incidenten in de hiervoor genoemde procedures en in procedures die het vervolg zijn op de hiervoor genoemde procedures, voor zover die incidenten en procedures inhoudelijk duidelijk samenhangen met de inbreukvraag.²
- d. De tarieven zijn niet van toepassing in octrooizaken.
- e. De tarieven zijn niet van toepassing in procedures ex artikel 2.17 BVIE.³
- f. De tarieven gelden uitsluitend voor de procedure in hoger beroep.

¹ Vgl. ook HvJ EU 10 april 2014, nr. C-435/12, [ECLI:EU:C:2014:254](#) (ACI/Thuis kopie), rov. 59 ev.; HvJ EU 15 november 2012, nr. C-180/11, [ECLI:EU:C:2012:717](#) (Bericap); Gerechtshof Den Haag 26 februari 2013, [ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902](#) (Danisco).

² Daaronder valt bijvoorbeeld een provisionele vordering, een schadestaatprocedure ter vaststelling van de door merkinbreuk geleden schade, een procedure waarin het nog louter over de proceskosten gaat, en een executiegeschil over tenuitvoerlegging van een verbod tot merkinbreuk. Niet inbegrepen is bijvoorbeeld een voegingsincident; ook een bevoegdheidsincident is in beginsel niet inbegrepen.

³ Vgl. Gerechtshof Den Haag 30 maart 2010, [ECLI:NL:GHSGR:2010:BM6017](#) (Four Seasons).

2. Desgevorderd

Artikel 1019h Rv wordt alleen toegepast indien dat uitdrukkelijk is gevorderd (vergelijk de tekst van het artikel: desgevorderd). Dat geldt ook wanneer de geïntimeerde aanspraak maakt op vergoeding van de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv voor het hoger beroep. Voor die aanspraak is incidenteel hoger beroep niet nodig.

3. Kosten

De indicatietarieven betreffen uitsluitend de werkzaamheden van de advocaat met inbegrip van de buitengerechtelijke advocaatkosten, echter niet de kosten van ingeschakelde deskundigen. De indicatietarieven zijn voorts exclusief verschotten, griffierechten en B.T.W. Met B.T.W. wordt uitsluitend rekening gehouden indien een partij deze niet kan verrekenen met de eigen B.T.W.- aangifte.

4. Overeenstemming partijen

Indien partijen over de hoogte van de proceskosten overeenstemming hebben bereikt, wordt het overeengekomen bedrag geacht een lumpsum te zijn, derhalve met inbegrip van verschotten en griffierechten, alsmede – indien van toepassing – BTW, tenzij anders aangegeven. Het tussen partijen overeengekomen bedrag zal in beginsel worden toegewezen.

5. Specificatie

Tenzij partijen over de hoogte van de proceskosten overeenstemming hebben bereikt (zie punt 4), dient een gedetailleerde opgave (met een duidelijke uitsplitsing tussen de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep) te worden overgelegd van:

- a. het (uur)tarief van de betrokken medewerkers;
- b. een overzicht dat duidelijk maakt welke tijd, welke medewerker op welke datum aan bepaalde werkzaamheden heeft besteed, waarbij de werkzaamheden voldoende concreet moeten zijn omschreven (bijvoorbeeld: opstellen dagvaarding, overleg cliënt, bestudering rechtspraak);
- c. een specificatie van de aard en hoogte van de verschotten, alsmede - indien tevens aanspraak wordt gemaakt op vergoeding van BTW (zie punt 3) - een onderbouwing waarom BTW verschuldigd is;
- d. indien van toepassing (zie punt 9): een indicatie welk deel van de gevorderde kosten respectievelijk aan het principale en het incidentele beroep moet worden toegerekend; en
- e. indien van toepassing (zie punt 1(b)): een indicatie welk deel van de gevorderde kosten moet worden toegerekend aan het deel van de procedure dat op de inbreukvraag betrekking heeft.

Ten aanzien van punten d en e geldt dat als partijen het eens zijn over de omvang van de respectieve aandelen in het geschil, dat als uitgangspunt zal worden gehanteerd; bij gemotiveerde betwisting of bij gebreke van een deugdelijke opgave zal een schatting worden gemaakt.

Tenzij het hof anders heeft bepaald, moet de proceskostenopgave worden ingediend binnen dezelfde termijn die geldt voor het indienen van de laatste producties. Tot uiterlijk 24 uur voor de zitting kan deze proceskostenopgave worden aangevuld met een gedetailleerd overzicht van de sindsdien gemaakte kosten.

6. Specificatie en betwisting

- a. *Niet onderbouwd en wel bestreden*
Indien de gevorderde proceskosten niet zijn onderbouwd zoals bedoeld in punt 5, en het gevorderde wordt bestreden, dan zal in beginsel ten hoogste het liquidatietarief worden toegewezen.
- b. *Niet onderbouwd en niet bestreden*
Indien de gevorderde proceskosten niet zijn onderbouwd zoals bedoeld in punt 5, en het gevorderde wordt niet bestreden, dan zal in beginsel ten hoogste het indicatietarief worden toegewezen.
- c. *Wel onderbouwd en wel bestreden*
Indien de gevorderde proceskosten wel zijn onderbouwd zoals bedoeld in punt 5, en het gevorderde wordt bestreden, dan zal de vordering ex artikel 1019h Rv in beginsel worden beoordeeld met inachtneming van het indicatietarief en hetgeen hierin overigens is bepaald.
- d. *Wel onderbouwd en niet bestreden*
Indien de gevorderde proceskosten wel zijn onderbouwd zoals bedoeld in punt 5, en het gevorderde wordt niet bestreden, dan zal de opgave die aan de vordering ex artikel 1019h Rv ten grondslag wordt gelegd, in beginsel worden gevolgd.

7. Indicatie

De indicatietarieven doen geen afbreuk aan de regel dat de redelijke en evenredige proceskosten worden vergoed, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van elk afzonderlijk geval. De tarieven geven een algemene indicatie van het maximale bedrag aan proceskosten dat in de regel nog als redelijk en evenredig kan worden aangemerkt. Het gaat dus niet om forfaitaire bedragen, maar om een handvat om de redelijkheid en evenredigheid van de gemaakte proceskosten te beoordelen. De tarieven staan er niet aan in de weg dat op basis van de specifieke kenmerken van het geval een afwijkend, lager of hoger, bedrag wordt vastgesteld.

8. Categorie-indeling

De tarieven maken onderscheid tussen eenvoudige procedures en overige procedures.

- a. De vraag of een procedure als 'eenvoudig' of als 'overig' moet worden aangemerkt, wordt voor het hoger beroep zelfstandig beoordeeld. Hoe de procedure in eerste aanleg door de rechtbank is gekwalificeerd, is daarbij dus in beginsel niet van belang.
- b. Voor de vraag of een procedure als 'eenvoudig' of als 'overig' moet worden aangemerkt, wordt onder meer gelet op de omvang van het (redelijkerwijs noodzakelijke) feitenonderzoek ten behoeve van de procedure, de omvang van het relevante feitencomplex, de grondslagen van de vorderingen, eventuele wijzigingen van eis, de omvang van het verweer (meerdere grondslagen en een groot aantal verweren zullen vaak leiden tot een complexere procedure) alsmede het aantal relevante producties. Ook kan worden getoetst of de inzet van het aantal advocaten aan een zijde gelet op de omvang en complexiteit van de zaak redelijk en evenredig is. Het financiële belang van de zaak is voor het onderscheid niet doorslaggevend.



9. Incidenteel appel

Voor de toepassing van de tarieven (daaronder begrepen de kwalificatie als 'eenvoudig' of als 'overig') gelden principaal en incidenteel beroep als één procedure, tenzij zij onvoldoende samenhangen.