

Vergaderjaar 2006–2007

30 392

Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet, de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Stb. 484), de Zaaizaaden plantgoedwet 2005 en de Landbouwkwaliteitswet ter uitvoering van Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEG L 195)

C

MEMORIE VAN ANTWOORD

Ontvangen 9 februari 2007

Met genoegen heb ik kennis genomen van de reactie van de leden van de CDA- en VVD-fracties. Ik ben verheugd over de instemming met het wetsvoorstel die de leden van de CDA-fractie hebben geuit.

De leden van de CDA- en de VVD-fracties vragen nadere uitleg over de verhouding tussen artikel 14 van de richtlijn enerzijds en artikel 1019h Rv en de toelichting daarop anderzijds. De leden van de CDA-fractie onderkennen dat artikel 1019h een letterlijke weergave is van artikel 14. De leden van beide fracties vragen zich echter af of hetgeen in de memorie van toelichting bij dit artikel is opgemerkt, strookt met de strekking van artikel 14. Zij vragen welke kosten in aanmerking moeten worden genomen om een richtlijnconforme interpretatie te garanderen en wanneer er sprake kan zijn van matiging van die kosten.

Het geven van richtlijnconforme interpretaties is de taak van de rechter en uitleg van richtlijn is in laatste instantie voorbehouden aan het Hof van Justitie van de EG. Dat gezegd zijnde, kan in het verband van deze memorie van antwoord hierover het volgende opgemerkt worden. In de memorie van toelichting is aangegeven dat een veroordeling in de volledige kosten van de in het gelijk gestelde partij op grond van de billijkheid meer voor de hand ligt bij grootschalige namaak of piraterij dan in geval van een inbreukprocedure waarbij de inbreukmaker te goeder trouw was. Dit ligt besloten in de formulering van artikel 14 van de richtlijn, waarin sprake is van «als algemene regel», «redelijke en evenredige ... kosten» en «tenzij de billijkheid zich daartegen verzet». Deze formuleringen zijn juist opgenomen met het oog op een flexibele toepassing van de proceskostenveroordeling, waarbij rekening kan worden gehouden met de specifieke omstandigheden van de zaak, zoals – op basis van de billijkheid – de omvang van de inbreuk en de toerekenbaarheid van de inbreuk aan de gedaagde. De rechter zal dus nagaan wat in de voorliggende zaak

redelijke en evenredige kosten zijn en of er op grond van de billijkheid redenen zijn om niet de volledige kosten van de in het gelijk gestelde partij door de andere partij te laten dragen.

In gerechtelijke procedures over inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten wordt sinds de implementatietermijn is verlopen op 29 april 2006, op het punt van de kostenveroordeling een beroep gedaan op de noodzaak van richtlijnconforme interpretatie van de artikelen 237 en 239 Rv. Uit de daarop gevolgde jurisprudentie blijkt dat rechtbanken soms al gebruik maken van de met artikel 14 van de richtlijn beoogde flexibiliteit en rekening houden met de specifieke omstandigheden van de zaak. Die hoeven niet beperkt te zijn tot de aard en de omvang van de inbreuk. Zo werd ook rekening gehouden met de omstandigheid dat gedaagde te lang had gewacht met het staken van de inbreuk (Vzr. Rb. Almelo 7 juli 2006, rolNr. 06-131, Fridt/Life Fit Centre) en werd een inbreukmaker veroordeeld in de volledige advocaatkosten omdat hij het merk van eiser kende en niet op eerste sommatie de inbreuk had gestaakt (Vzr. Rb. Almelo 1 juni 2006, IER 2006, 61, Nederhose/Grolsch Hollandhose).

De door de leden van de CDA- en VVD-fracties genoemde kosten kunnen inderdaad onder artikel 1019h Rv in aanmerking genomen worden bij de vaststelling van de proceskostenveroordeling. De Commissie heeft in de toelichting in het voorstel voor de richtlijn (COM(2003) 46 def 2003/0024 (COM) d.d. 30 januari 2003, p. 26) aangegeven dat het gaat om «de gerechtskosten, de honoraria van de advocaat, alsmede de overige kosten die de partij die de zaak heeft gewonnen eventueel heeft gemaakt (bijvoorbeeld onderzoekskosten, deskundigenkosten)». Ten algemene zij hierover het volgende opgemerkt. Voor een deel zal het hier gaan om de kosten van advocaat, gemachtigden en deskundigen die tot voor kort – voordat er sinds 1 mei 2006 een beroep gedaan kon worden op richtlijnconforme interpretatie – in beginsel enkel konden worden vergoed op basis van artikel 6:96 BW: vermogensschade in de vorm van redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening buiten rechte (artikel 6:96 lid 2 onder b en c BW). In de praktijk wordt bij artikel 6:96 BW een dubbele redelijkheidstoets toegepast: zowel de kosten zelf als de hoogte van die kosten moeten redelijk zijn. Het gaat hier, evenals bij artikel 1019h Rv, om reële kosten, niet om forfaitaire bedragen zoals bij artikel 237 e.v. Rv. Het belangrijkste verschil met de praktijk die gold vóór 1 mei 2006 is dat onder artikel 1019h Rv ook kosten van de advocaat, gemachtigden en deskundigen die niet onder artikel 6:96, tweede lid, onder b of c, BW vielen, gevorderd kunnen worden. Een ander belangrijk verschil is dat een vordering krachtens artikel 6:96 BW alleen kon worden ingesteld door de eisende partij, terwijl artikel 1019h Rv een ruimere proceskostenvergoeding voor de in het gelijk gestelde partij in het leven roept.

Meer in het bijzonder kan er over de door de Commissie in de toelichting genoemde kosten nog het volgende opgemerkt worden. Bij gerechtskosten (in de tekst van artikel 14 van de richtlijn staat in het Engels: legal costs, in het Duits: Prozesskosten, in het Frans: frais de justice) kan in elk geval gedacht worden aan de griffierechten maar ook, zoals de leden van de CDA-fractie opperen, aan de kosten van advocaat, gemachtigde en andere deskundigen ter voorbereiding van de gedingstukken en ter instructie van de zaak en aan de kosten van de dagvaarding (deurwaarder) en aan andere kosten die zijn bedoeld in de artikelen 237 tot en met 241 Rv. Uit jurisprudentie sinds 1 mei 2006 blijkt dat in sommige zaken toewijzing van de volledige kosten van de advocaat aan de verliezende partij ook inderdaad plaatsvindt. Tot de kosten van deskundigen behoren de door de leden van de beide fracties geopperde kosten van gemachtigden, zowel op het gebied van het octrooi-, als het merken- en het modellenrecht. Bij de onderzoekskosten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de kosten van het achterhalen van de inbreukmaker door een bedrijfsrecherchebureau. In de jurisprudentie zal verder uitkristalliseren welke

kosten voor vergoeding in aanmerking komen en in hoeverre er wordt gematigd. Ook hier zullen de aard en omvang van de inbreuk en de omstandigheden van het geval van invloed kunnen zijn, aangezien artikel 14 van de richtlijn en artikel 1019h Rv spreken over «redelijke en evenredige (...) kosten».

De leden van de VVD-fractie verwijzen naar het artikel van prof. mr. D. J. G. Visser en mr. A. Tsoutsanis, «De volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken» in NJB 2006, nr. 34, en vragen wat de mening van de minister is over de door deze auteurs aangesneden kwestie van de kostenveroordeling in een zaak waarvan een inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht slechts een ondergeschikt deel uitmaakt. Kosten die specifiek op de inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht betrekking hebben, zoals die van gemachtigden, zullen voor vergoeding in aanmerking kunnen komen volgens het regime van artikel 1019h Rv. Maar voor de overige kosten ter voorbereiding van de zaak, zoals die voor de voorbereiding van de processtukken, waarbij het aandeel van de inbreuk wellicht lastig is vast te stellen, is moeilijk een algemene regel te geven. De rechter zal met inachtneming van de concrete omstandigheden van het geval en de criteria van artikel 1019h Rv moeten uitmaken welk gewicht toekomt aan het op de inbreuk gebaseerde deel van de vordering ten opzichte van de gehele zaak en welk aandeel van de kosten dienovereenkomstig met toepassing van artikel 1019h voor vergoeding in aanmerking komt.

Ten slotte verwijzen de leden van de VVD-fractie naar het advies van de Commissie Burgerlijk Procesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten om een liquidatietarief in IE-zaken vast te stellen. De aan het woord zijnde leden vragen of dit in overeenstemming met de richtlijn is. Het liquidatietarief aan de hand waarvan de vergoeding voor de rechtsbijstand in civielrechtelijke procedures wordt berekend, is door de rechterlijke macht (Raad voor de Rechtspraak) vastgesteld in overleg met de advocatuur (Nederlandse Orde van Advocaten, NOvA). Gezien de wijziging in de regels op het gebied van de proceskostenveroordeling heeft een commissie binnen de NOvA een advies geformuleerd waarin wordt voorgesteld om een apart liquidatietarief vast te stellen voor intellectuele-eigendomszaken. Het advies luidt, samengevat, om in geval van flagrante inbreuk of een manifest ongegronde eis uit te gaan van vergoeding van de werkelijke kosten (inclusief die van gemachtigden), tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. In andere gevallen wordt uitgegaan van een forfaitaire vergoeding van de proceskosten, in kort geding conform het maximum van € 9 475 en in bodemprocedures conform tarief VIII (zaken van een geldswaarde boven € 1 000 000), tenzij het belang en de aard van de zaak een lager bedrag indiceren. Het liquidatietarief heeft betrekking op het maximeren van het salaris van de advocaat en procureur. Volgens de inleiding op het advies van de NOvA is handhaving van een liquidatietarief ingegeven door de wens dat de advocaat zijn cliënt «met enige betrouwbaarheid» moet kunnen voorlichten over het reële procesrisico van zijn zaak en de wens «het risico van – al dan niet vermeende – rechterlijke willekeur zo klein mogelijk te maken». Het bij voorbaat, zonder enige nadere normering abstraheren van de werkelijke kosten en maximeren van een van de belangrijkste kostenposten voor alle zaken die geen «flagrante inbreuk zoals evidente namaak of piraterij» zijn, is naar mijn oordeel echter niet in overeenstemming met de letter en de geest van de richtlijn. Zoals blijkt uit de jurisprudentie die hiervoor naar aanleiding van de eerste vraag van de leden van de fracties van CDA en VVD is beschreven, neemt de rechter alle omstandigheden van het geval mee in zijn beoordeling. De aard van de inbreuk – al dan niet flagrant – is dus niet het enige criterium. Overigens is het de vraag of het voorgestelde liquidatietarief afdoende is om de cliënt te infor-

meren over het reële procesrisico. Weliswaar vormen de kosten van de advocaat een omvangrijke kostenpost, er kunnen nog diverse andere kosten in de veroordeling worden meegenomen, waarover de advocaat zijn cliënt niet van tevoren kan inlichten. Zo zal hij niet weten of en zo ja voor welk bedrag er door de wederpartij ten behoeve van de gerechtelijke procedure gemachtigden en onderzoekers zijn of worden ingeschakeld. Die horen nu niet bij de proceskosten zoals ze in artikel 237 e.v. Rv zijn bedoeld, ze vallen niet onder de kosten van deskundigen, want daaronder worden slechts de deskundigen begrepen die krachtens artikel 194 e.v. Rv zijn benoemd, en vallen evenmin onder het liquidatietarief. Met name in octrooizaken kunnen juist deze kosten omvangrijk zijn.

Een eenvoudiger – en wellicht doelmatiger – oplossing voor het door de NOvA gesignaleerde probleem zou kunnen zijn dat partijen desgewenst onderling afspreken dat ze zich in de desbetreffende zaak binden aan de regels van artikel 237 e.v. Rv en aan het huidige liquidatietarief en geen beroep zullen doen op artikel 1019h Rv. Regels van proceskostenveroordeling zijn niet van openbare orde en partijen kunnen er bij overeenkomst van afwijken. Doorgaans zal aan een dagvaarding, een sommatie tot staking van de inbreuk voorafgaan en vervolgens zal er tussen de advocaten van partijen vaak onderhandeld worden om buiten rechte tot overeenstemming te komen. Voor het geval dat dit niet tot resultaat leidt en de rechter alsnog wordt ingeschakeld, kunnen partijen een afspraak maken over de proceskostenveroordeling.

De Raad voor de Rechtspraak stelt momenteel een werkgroep samen die zich zal buigen over het advies van de NOvA over het liquidatietarief. Deze werkgroep zal bezien of binnen de marges van de EU-richtlijn een aanwijzing opgesteld kan worden waarbij zowel partijen als de rechter enig houvast wordt geboden bij het bepalen van de kosten waarin de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld wordt.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin