

INDICATIETARIEVEN IN OCTROOIZAKEN

HOGE RAAD

Versie 1 september 2020

Voorwoord

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 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. Het Hof van Justitie van de EU heeft zich in het arrest *United Video Properties* uitgesproken over de interpretatie van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn en heeft daarbij een aantal voorwaarden gesteld waaraan een systeem van forfaitaire tarieven dient te voldoen.¹ Daarnaast heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de rechter de taak heeft ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan.²

Teneinde de praktijk 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, hanteert de Hoge Raad sinds 1 januari 2015 zogeheten indicatietarieven in IE-zaken. De latere ontwikkelingen hebben geleid tot aanpassing daarvan en vaststelling van de per 1 april 2017 van kracht zijnde indicatietarieven in IE-zaken. Met die aanpassing is tevens beoogd voor alle betrokken procespartijen de voorspelbaarheid van het kostenrisico te vergroten en daarmee de toegang tot de rechter te waarborgen. Voorts is ernaar gestreefd de tekst van de regelingen voor de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad zoveel mogelijk gelijk te trekken.

¹ HvJ EU 28 juli 2016, C-57/15, [ECLI:EU:C:2016:611](#) (United Video Properties).

² HR 4 december 2015, [ECLI:NL:HR:2015:3477](#) (LMR), rov. 6.2.1.

De bestaande indicatietarieven in IE-zaken hebben, gelet op de specifieke kenmerken van dat intellectuele-eigendomsrecht, geen betrekking op octrooizaken. In de regeling inzake de per 1 april 2017 van kracht zijnde indicatietarieven in IE-zaken is reeds vermeld dat voor octrooizaken afzonderlijke tarieven zullen worden bepaald. Onderhavige regeling voorziet daarin. Deze regeling sluit zoveel mogelijk aan bij die inzake de indicatietarieven in overige IE-zaken.

De onderstaande regeling en tarieven zijn tot stand gekomen na consultatie van de Nederlandse Orde van Advocaten, de VCCA (vereniging van cassatieadvocaten) en de Commissie van Acht Octrooi, waarin diverse belanghebbenden zijn vertegenwoordigd. Daarnaast is op de concept-regeling gereageerd door de VIEPA (Vereniging van IE procesadvocaten). Zij gelden met ingang van 1 september 2020. In vorderingsprocedures zullen de nieuwe regeling en tarieven met ingang van die datum worden toegepast in lopende zaken waarin nog geen schriftelijke toelichting is gegeven. In rekestzaken (verzoekprocedures) worden de nieuwe regeling en tarieven niet in lopende zaken toegepast.

De regeling en tarieven zullen periodiek worden geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Indicatietarieven octrooizaken in cassatie

Categorieën (zie ook punt 8)

Eenvoudig

eiser maximaal € 15.000,-
verweerder maximaal € 10.000,-

Normaal

eiser maximaal € 50.000,-
verweerder maximaal € 40.000,-

Complex

eiser maximaal € 100.000,-
verweerder maximaal € 80.000,-

Zeer complex

eiser maximaal € 180.000,-
verweerder maximaal € 150.000,-

Prejudiciële vraag aan de Hoge Raad

maximaal € 25.000,-

Voor procedures waarin **re- of dupliek** is genomen: + maximaal € 6.000,-

Voor procedures waarin **Borgersbrief** is geschreven: + maximaal € 4.000,-

Hof van Justitie EU

Verhoging voor procedures waarin de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU heeft gesteld: maximaal € 15.000,-

Uitgangspunten

1. Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de indicatietarieven wordt als volgt afgebakend.

- a. De tarieven worden toegepast in procedures waarop artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn van toepassing is.
- b. In geval van een gemengde grondslag (bijvoorbeeld octrooi-inbreuk en strijd met mededingingsrecht) volgt een kostenveroordeling met toepassing van artikel 1019h Rv voor de proceskosten die moeten worden toegerekend aan het deel van de procedure dat onder het bereik van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn valt. 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 onder het bereik van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn vallen.³
- d. Deze tarieven zijn uitsluitend van toepassing in octrooizaken.
- e. Onder een octrooizaak wordt tevens verstaan een zaak die betrekking heeft op een aanvullend beschermingscertificaat (zogenoemde 'ABC-zaak').

2. Desgevorderd

Artikel 1019h Rv (en dus het indicatietarief) wordt alleen toegepast indien dat uitdrukkelijk is gevorderd of verzocht⁴, ten laatste bij de schriftelijke toelichting of pleidooi. Dat geldt ook wanneer de verweerder in cassatie aanspraak maakt op vergoeding van de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. Voor die aanspraak is incidenteel cassatieberoep niet nodig.

3. Kosten

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

4. Overeenstemming

Indien partijen over de hoogte van de proceskosten uitdrukkelijk⁵ overeenstemming hebben bereikt, wordt het overeengekomen bedrag geacht een lumpsum te zijn, derhalve met

³ Zo valt bijvoorbeeld een exequaturprocedure waarin wordt verzocht om erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing die in een andere EU-lidstaat is gegeven in het kader van een procedure tot handhaving van een intellectuele-eigendomsrecht, onder het bereik van artikel 14, zie HvJ 18 oktober 2011, C-406/09, [ECLI:EU:C:2011:668](#) (Realchemie). Over een geschil over proceskosten in geval van intrekking van een kort geding, zie HR 3 juni 2016, [ECLI:NL:HR:2016:1087](#) (GIA Systems).

⁴ HR 4 december 2015, [ECLI:NL:HR:2015:3477](#) (LMR).

⁵ Het niet betwisten van de hoogte van de gevorderde proceskosten is daartoe niet voldoende.

inbegrip van verschotten en griffierechten, alsmede – indien van toepassing – BTW, tenzij anders aangegeven. Het tussen partijen overeengekomen bedrag zal in beginsel worden toegewezen, zonder dat een specificatie als bedoeld in punt 5 wordt verlangd.

5. *Specificatie: vereisten*

Onverminderd het bepaalde in punt 4, dient een gedetailleerde opgave te worden overgelegd van:

- a. het gehanteerde (uur)tarief van de betrokken advocaat/advocaten en octrooigemachtigde(n) en eventuele prijsafspraken, waaronder begrepen *success fees* en soortgelijke afspraken (zoals een prijsverlaging ingeval van verlies);
- b. een overzicht dat duidelijk maakt welke tijd, welke advocaat/octrooigemachtigde op welke datum aan bepaalde werkzaamheden heeft besteed, waarbij de werkzaamheden voldoende concreet moeten zijn omschreven (bijvoorbeeld: opstellen procesinleiding, 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 onder het bereik van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn valt.

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 in beginsel als uitgangspunt zal worden gehanteerd; bij gemotiveerde betwisting of bij gebreke van een deugdelijke opgave zal een schatting worden gemaakt.

6. *Termijn van indiening*

De proceskostenopgave wordt in vorderingsprocedures gedaan bij de schriftelijke toelichting met daarin – indien daarop aanspraak wordt gemaakt – een p.m.-bedrag voor de kosten te besteden aan repliek respectievelijk dupliek. Bij repliek of dupliek wordt de definitieve opgave gedaan welke niet meer kan bedragen dan de eerder gedane opgave.

Ingeval van pleidooi zenden partijen uiterlijk 24 uur voor aanvang van het pleidooi aan de Hoge Raad en wederpartij een kostenopgave toe met daarin een p.m.-bedrag voor de nog te maken kosten. Partijen hechten aan hun pleitnota de definitieve kostenopgave welke niet hoger kan zijn dan de toegestuurde opgave.

Aangenomen mag worden dat het door partijen overeengekomen bedrag kan worden aangemerkt als redelijk en evenredig als bedoeld in artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn, zodat dit bedrag dient te worden toegewezen. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter evenwel ingrijpen en daartoe een specificatie opvragen. De rechter heeft immers de taak ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan (HR 4 december 2015, [ECLI:NL:HR:2015:3477](#) (LMR), rov. 6.2.1.).

Indien een Borgersbrief wordt ingediend worden daarin de met de opstelling van die brief gemoeide kosten gespecificeerd.

In rekestzaken (verzoekprocedures) wordt de opgave gedaan bij verzoek-, respectievelijk verweerschrift. Indien schriftelijke of mondelinge toelichting wordt gegeven geldt het hiervoor voor vorderingsprocedures bepaalde overeenkomstig.

7. Hoogte proceskostenveroordeling

a. Niet onderbouwd

Indien de gevorderde proceskosten niet zijn onderbouwd zoals bedoeld in punt 5, zal in beginsel ten hoogste het liquidatietarief worden toegewezen.

b. Wel onderbouwd

Indien de gevorderde proceskosten wel zijn onderbouwd zoals bedoeld in punt 5, zullen de redelijke en evenredige proceskosten worden toegewezen zijnde ten hoogste het maximale indicatietarief van de toepasselijke categorie, met inachtneming van hetgeen in deze regeling overigens is bepaald. Hogere bedragen – dus boven het maximale indicatietarief van de toepasselijke categorie – worden alleen in bijzondere gevallen toegewezen op basis van de specifieke kenmerken van het geval.

8. Categorie-indeling

De tarieven maken onderscheid tussen verschillende categorieën procedures.⁶

- a. De vraag in welke categorie een procedure valt, wordt voor het cassatieberoep zelfstandig beoordeeld. Hoe de procedure in feitelijke instanties door de rechtbank of het hof is gekwalificeerd, is daarbij dus in beginsel niet van belang.
- b. Voor de vraag in welke categorie een procedure valt, kan onder meer worden gelet op
 - de omvang van het relevante feitencomplex,
 - de grondslagen van de vorderingen (met inachtneming van eventuele wijzigingen van eis),
 - de omvang van het verweer (meerdere grondslagen en een groot aantal verweren zullen vaak leiden tot een complexere procedure),
 - het aantal proceshandelingen,
 - het aantal relevante producties, en
 - het financiële belang van de zaak, voor zover kenbaar.

⁶ Toetsend aan de genoemde criteria en uitgaande van de ervaringen betreffende de omvang en complexiteit van zaken in de afgelopen jaren, wordt verwacht dat een procedure op het gebied van de werktuigbouwkunde regelmatig zal worden aangemerkt als ‘normaal’ en een procedure op het gebied van de farmacie vaker als ‘complex’. Een procedure komt slechts in aanmerking voor de categorie ‘zeer complex’ als er sprake is van een zaak die op een groot aantal van de onder ‘a’ genoemde aspecten als uitzonderlijk ingewikkeld en bewerkelijk kan worden aangemerkt (bijvoorbeeld een ingewikkelde zaak over telecommunicatietechnologie met vele bewerkelijke verweren, waaronder FRAND-verweren). Benadrukt wordt dat de aard van de technologie als zodanig niet beslissend is.

Ook kan worden getoetst of de inzet van het aantal advocaten/octrooigemachtigden aan een zijde gelet op de omvang en complexiteit van de procedure redelijk en evenredig is.

- c. Een zaak waarvan het financiële belang minder dan € 100.000,- bedraagt zal in beginsel worden aangemerkt als eenvoudige zaak⁷.

9. Incidenteel beroep

Voor de toepassing van de tarieven (daaronder begrepen de categorie-indeling) gelden principaal en incidenteel beroep als één procedure, tenzij zij onvoldoende samenhangen.

⁷ Bij de vaststelling van het financiële belang kan de Hoge Raad aansluiting zoeken bij de richtlijnen die daarvoor zijn of worden ontwikkeld in het kader van het Eengemaakt Octrooigerecht.