

10/02162

mr. G.R.B. van Peurseem

Zitting 21 november 2014

Conclusie inzake:

1. Leidseplein Beheer B.V.
2. Hendrikus Jacobus Marinus de Vries  
(hierna (gezamenlijk): De Vries)  
eisers tot cassatie

tegen

1. Red Bull GmbH
2. Red Bull Nederland B.V.  
(hierna (gezamenlijk): Red Bull)  
verweersters in cassatie

In deze merkenzaak rest na prejudiciële verwijzing bij tussenarrest door Uw Raad van 3 februari 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BU4915, NJ 2012/92), gevolgd door de beantwoording van de prejudiciële vraag over “geldige reden” uit art. 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn<sup>1</sup> door het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) van 6 februari 2014 (C-65/12, NJ 2014/366, m.nt. Ch. Gielen<sup>2</sup>) nog wat de gevolgen van deze beantwoording in cassatie zijn en hoe het zit met de proceskosten volgens art. 1019h Rv. Over het eerste aspect kan ik kort zijn na de conclusie van A-G Verkade in deze zaak van 11 november 2011, omdat die integraal kan worden onderschreven; het Luxemburgse arrest leidt slechts tot een enkele aanvulling. Over art. 1019h Rv volgen nog wel enkele nieuwe woorden.

## 1. Feiten en procesverloop

1.1 In het tussenarrest is in rov. 3.1-3.3 aangegeven waar in cassatie van wordt uitgegaan (vgl. ook genoemde conclusie van Verkade onder 1 en 2). Sterk verkort weergegeven staat centraal enerzijds het gecombineerde Benelux woord-/beeldmerk “Red Bull Krating-Daeng” van Red Bull,

<sup>1</sup> Het betreft de oude harmonisatierichtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, PB L 40 van 11.2.1989 (hierna: Ri 89/104 of Merkenrichtlijn), inmiddels vervangen door Richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie), PB L 299 van 8.11.2008.

<sup>2</sup> Zie ook Sosnitza, Der Rote Bulle als Paukenschlag - Der EuGH schafft ein markenrechtliches Vorbenutzungsrecht, MarkenR 2014-4, p. 133-137.

ingeschreven op 11 juli 1983 voor alcoholvrije dranken, waarvan vaststaat dat het een bekend merk is in de Benelux en aan de andere kant een drietal Beneluxmerken van De Vries, te weten het gecombineerde woord-/beeldmerk “The Bulldog”, ingeschreven op 14 juli 1983, het woordmerk “The Bulldog”, ingeschreven op 23 december 1999 en het gecombineerde woord-/beeldmerk “The Bulldog Energy Drink”, ingeschreven op 15 juni 2000. De Vries gebruikte het teken “The Bulldog” al als handelsnaam voordat Red Bull haar merk in 1983 deponeerde. Zijn positie is onder meer dat in zijn eerdere handelsnaamgebruik een geldige reden is gelegen voor gebruik van merk en teken “The Bulldog” voor energiedranken en dat het afwijzende oordeel van het Amsterdamse hof hierover neerkomt op een te beperkte opvatting van voornoemd begrip “geldige reden”. Het verwijzingsarrest ventileert aarzeling over de juiste inhoud van het begrip “geldige reden”, zo begrijpt het HvJEU in rov. 18 de gestelde vraag, nu het Amsterdamse hof de Claeryn/Klarein-leer van het Beneluxgerechtshof uit 1975 leek te hebben toegepast, maar het Unierechtelijke begrip “geldige reden” mogelijk ruimer is uitgelegd in het Interflora-arrest uit 2011.

1.2 In het verwijzingsarrest is door Uw Raad ten aanzien van onderdeel I van het cassatiemiddel van De Vries over het begrip “geldige reden” uit art. 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn<sup>3</sup> deze prejudiciële vraag gesteld:

“Moet art. 5 lid 2 van genoemde richtlijn aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?”

1.3 Het HvJEU heeft deze vraag bevestigend beantwoord door voor recht te verklaren:

“Artikel 5, lid 2, van de (...) [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat de houder van en bekend merk uit hoofde van een geldige reden in de zin van die bepaling verplicht kan worden te tolereren dat een derde een teken dat overeenstemt met dat merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is. Om na te gaan of dat het geval is, dient de nationale rechter inzonderheid rekening te houden met:

- de inburgering en de reputatie van het teken bij het relevante publiek;
- de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, en

<sup>3</sup> Art 5 lid 2 Merkenrichtlijn luidt als volgt:

“Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.” Inhoudelijk stemt deze bepaling overeen met art. 2.20 lid 1 sub c van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE).

- de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk.”

Het HvJEU overwoog daartoe inhoudelijk als volgt (in wezen zijn punten 20-42 inleidend en wordt de gestelde vraag pas vanaf punt 43 beantwoord – en eigenlijk pas concreet vanaf punt 50):

“20 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 2 (...) [Merkenrichtlijn] aldus moet worden uitgelegd dat het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, kan worden gekwalificeerd als geldige reden in de zin van deze bepaling, indien vast is komen te staan dat het teken is gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd.

21 Gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding en voor zover de prejudiciële vraag uitlegging van de bewoordingen van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 vergt, moet eraan worden herinnerd dat, ook al refereert deze bepaling enkel uitdrukkelijk aan het geval waarin van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, gebruik wordt gemaakt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor dit merk is ingeschreven, de daarin neergelegde bescherming a fortiori ook geldt wanneer het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven (arrest Interflora en Interflora British Unit<sup>4</sup>, reeds aangehaald, punt 68 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

22 Aangezien vaststaat dat Red Bull Krating-Daeng een bekend merk is en dat de houder van dit merk vordert dat De Vries de productie en de verhandeling staakt van dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven in verpakkingen die zijn voorzien van een teken dat overeenstemt met dat merk, is artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 dan ook van toepassing op het hoofdgeding.

23 Partijen in het hoofdgeding houdt echter verdeeld wat de strekking van het begrip geldige reden is. De Vries stelt dat het gebruik te goeder trouw van een teken dat overeenstemt met een bekend merk onder dit begrip kan vallen indien het teken is gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd; Red Bull daarentegen voert aan dat enkel objectief dwingende redenen onder dit begrip vallen.

24 In de eerste plaats stelt Red Bull dat de ruime uitlegging van het begrip geldige reden die uit het betoog van De Vries naar voren komt, indirect tot gevolg heeft dat niet-ingeschreven merken worden erkend, hoewel het stelsel van het Benelux-verdrag – overeenkomstig richtlijn 89/104 – enkel merken beschermt die zijn ingeschreven.

25 In de tweede plaats voert Red Bull aan dat deze uitlegging er ten onrechte toe leidt dat de omvang van de door artikel 5, lid 2, van deze richtlijn aan de houder van een gedeponeerd merk toegekende rechten voor de bescherming ervan beperkter is dan de omvang van de rechten waarover de houder krachtens lid 1 van dat artikel beschikt.

<sup>4</sup> C-323/09, onder dit zaaksnummer te vinden op de site <http://curia.europa.eu/> (net als de verdere genoemde Europese rechtspraak), of Jur. 2011 blz. I-8625.

26 Derhalve dient om te beginnen de strekking van het begrip geldige reden te worden nagegaan en vervolgens aan de hand daarvan te worden bepaald of het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk voordat dat merk is gedeponereerd, onder dat begrip kan vallen indien dat teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

*Strekking van het begrip geldige reden*

27 Vooraf moet worden vastgesteld dat het begrip geldige reden in richtlijn 89/104 niet wordt omschreven. Bovendien bieden de bewoordingen van artikel 5, lid 2, van deze richtlijn geen steun aan de restrictieve uitlegging die Red Bull aan dit begrip geeft.

28 Bijgevolg moeten bij de uitlegging van dit begrip de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarin het voorkomt, in de beschouwing worden betrokken (zie in die zin arrest van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 24) en moet inzonderheid rekening worden gehouden met de context van de bepaling waarin het begrip voorkomt (zie in die zin arrest van 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 25).

29 Om te beginnen moet eraan worden herinnerd dat artikel 5 van richtlijn 89/104 weliswaar bepaalt dat het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht geeft, maar dat uit die bepaling ook beperkingen op de uitoefening van dat recht voortvloeien.

30 Zo is het vaste rechtspraak dat het in die bepaling bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. Derhalve moet de uitoefening van dit recht beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de betrokken waar of dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals die welke  rin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (arrest van 19 september 2013, Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 58 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

31 In dat verband zij opgemerkt dat uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 en uit de tiende overweging van de considerans van deze richtlijn volgt dat het recht van de lidstaten in die zin is geharmoniseerd dat het door een merk aan de merkhouder verleende uitsluitende recht deze laatste een „absolute” bescherming biedt tegen het gebruik door derden van aan dat merk identieke tekens voor dezelfde waren of diensten (arrest Interflora en Interflora British Unit, reeds aangehaald, punt 36).

32 Ook al heeft de wetgever de bescherming die wordt verleend tegen het gebruik zonder toestemming van tekens die gelijk zijn aan een merk en die worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, als „absoluut” gekwalificeerd, het Hof heeft deze kwalificatie in het juiste perspectief gezet door erop te wijzen dat de door artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 verleende bescherming – hoe aanzienlijk ook – er enkel toe strekt, de merkhouder in staat te stellen om zijn specifieke belangen als houder van dit merk te beschermen, dat wil zeggen om ervoor te zorgen dat dit merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. Het Hof heeft hieruit afgeleid dat de uitoefening van het door het merk verleende uitsluitende recht beperkt moet blijven tot

gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde de functies van het merk aantast of kan aantasten (arrest Interflora en Interflora British Unit, reeds aangehaald, punt 37).

33 Artikel 5, lid 2, van de richtlijn biedt bekende merken een ruimere bescherming dan de bescherming die bij lid 1 van dat artikel wordt verleend. De specifieke grondslag voor deze bescherming bestaat in een gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk (arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

34 Bijgevolg moet een lidstaat bij de omzetting van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 in zijn wetgeving voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten een minstens even ruime bescherming verlenen als voor niet-soortgelijke waren of diensten. De keuzemogelijkheid van de lidstaat betreft aldus de vraag of bekende merken principieel een verdergaande bescherming verdienen, maar niet de situaties waarvoor de bescherming moet gelden, wanneer deze wordt verleend (zie arrest van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punt 20).

35 Niettemin kan dat niet betekenen dat bij de uitlegging van het begrip geldige reden de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 in de beschouwing moet worden betrokken.

36 Zoals de advocaat-generaal in punt 29 van haar conclusie in wezen heeft opgemerkt, hebben de leden 1 en 2 van artikel 5 van deze richtlijn immers niet hetzelfde voorwerp, zodat de regels voor de bescherming van gewone merken van toepassing kunnen zijn in gevallen die niet worden beheerst door de bepalingen over de bescherming van bekende merken. Omgekeerd kunnen deze laatste bepalingen van toepassing zijn op gevallen die niet worden beheerst door de regels voor de bescherming van gewone merken.

37 Dientengevolge voeren Red Bull en de Italiaanse regering ten onrechte aan dat het stelsel van bescherming van merken op basis van inschrijving, dat door het Benelux-verdrag is overgenomen, zich ertegen verzet dat de omvang van de aan de houder van een gedeponeed merk toegekende rechten kan worden ingeperkt.

38 Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 verleent houders van een bekend merk namelijk enkel onder bepaalde omstandigheden het recht derden het gebruik te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met hun merken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor die merken zijn ingeschreven.

39 De bescherming van bekende merken is in die zin omvangrijker dan die van gewone merken dat het verbod van het gebruik van een teken door een derde er niet van afhangt of het teken gelijk is aan het merk, zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, sub a, van die richtlijn, noch ervan afhangt of de in artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn genoemde verwarring kan ontstaan.

40 Inzonderheid hoeft de houder van een bekend merk die de in artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 neergelegde bescherming wil inroepen, niet aan te tonen dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, indien een derde door het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie ervan.

41 Niettemin doelt richtlijn 89/104 in het algemeen op de afweging van het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden (arrest van 27 april 2006, *Levi Strauss*, C-145/05, Jurispr. blz. I-3703, punt 29).

42 Bijgevolg is de bescherming van de rechten die de houder van een merk aan deze richtlijn ontleent, niet onvoorwaardelijk, aangezien zij, om de genoemde belangen af te wegen, met name beperkt is tot de gevallen waarin deze merkhouder voldoende oplettend is door bezwaar te maken tegen het gebruik door andere marktdeelnemers van tekens die inbreuk kunnen maken op zijn merk (arrest *Levi Strauss*, reeds aangehaald, punt 30).

43 In een stelsel van bescherming van merken zoals dat op de grondslag van richtlijn 89/104 is neergelegd in het Benelux-verdrag, wordt rekening gehouden met het belang van derden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een teken dat overeenstemt met een bekend merk in de context van artikel 5, lid 2, van deze richtlijn doordat de gebruiker van dat teken zich kan beroepen op een „geldige reden”.

44 Wanneer de houder van het bekende merk in staat is een van de inbreuken op zijn merk in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, aan te tonen, inzonderheid ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidende vermogen of de reputatie van dat merk, moet de derde die een teken dat overeenstemt met het bekende merk heeft gebruikt, bewijzen dat met een geldige reden van dat teken gebruik wordt gemaakt (zie naar analogie arrest van 27 november 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, Jurispr. blz. I-8823, punt 39).

45 Daaruit volgt dat het begrip geldige reden niet alleen objectief dwingende redenen kan omvatten, maar ook kan aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk.

46 Het begrip geldige reden strekt er dus niet toe een conflict te beslechten tussen een bekend merk en een teken dat daarmee overeenstemt en werd gebruikt vóór het depot van dit merk, of de rechten van de houder van dat merk te beperken, maar om een evenwicht te vinden tussen de betrokken belangen door, in de specifieke context van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en tegen de achtergrond van de ruimere bescherming die het bekende merk geniet, rekening te houden met de belangen van de derde die dat teken gebruikt. Wanneer een derde een geldige reden inroept voor het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, kan dat dus niet tot gevolg hebben dat te zijner gunste rechten worden erkend die verbonden zijn met een ingeschreven merk, maar wordt de houder van het bekende merk verplicht het gebruik van het daarmee overeenstemmende teken te tolereren.

47 In punt 91 van het eerder aangehaalde arrest *Interflora en Interflora British Unit*, gewezen in een zaak die betrekking had op het gebruik van trefwoorden voor verwijzingen op internet, heeft het Hof aldus geoordeeld dat, wanneer de reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk voorstelt, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van de houder van dit merk wordt aangeboden, zonder dat dit afbreuk doet aan de reputatie van dat merk of aan het onderscheidend vermogen ervan en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast, moet worden geconcludeerd dat een dergelijk gebruik in beginsel onder

een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en dus wordt verricht met een „geldige reden”.

48 Dientengevolge kan het begrip geldige reden niet aldus worden uitgelegd dat het beperkt is tot objectief dwingende redenen.

49 Onderzocht dient derhalve te worden onder welke omstandigheden het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponereerd, onder dat begrip kan vallen.

*Voorwaarden waaronder eerder gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk onder het begrip geldige reden kan vallen*

50 De Vries voert in zijn opmerkingen aan dat hij het teken „The Bulldog” sinds 1975 gebruikt voor horecadiensten. Blijkens het verwijzingsarrest staat vast dat dit gebruik dateert van vóór de inschrijving van het merk Red Bull Krating-Daeng. Bovendien is De Vries houder van het woord- en beeldmerk The Bulldog voor met name alcoholvrije dranken, ingeschreven op 14 juli 1983. De datum sinds wanneer De Vries energiedranken in verpakkingen voorzien van het teken „Bull Dog” produceert en verhandelt, is niet aangegeven.

51 Niet in geding is dat De Vries het teken „The Bulldog” gebruikte voor andere diensten en waren dan die waarvoor het merk Red Bull is ingeschreven voordat dit merk zijn bekendheid verwierf.

52 Het Hof heeft geoordeeld dat wanneer een derde door het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk (zie arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 49).

53 Bij de beoordeling of gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk voordat dat merk werd gedeponereerd, kan worden gekwalificeerd als geldige reden in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en kan rechtvaardigen dat deze derde voordeel trekt uit de reputatie van dat merk, dient de verwijzende rechter rekening te houden met twee aspecten.

54 In de eerste plaats moet voor een dergelijke analyse bepaald worden in hoeverre het teken ingeburgerd is en welke reputatie het geniet bij het relevante publiek. In casu is niet in geding dat het teken „The Bulldog” sinds een datum vóór of in 1983 wordt gebruikt voor een geheel van horecawaren en -diensten. De datum waarop De Vries begonnen is met de verkoop van energiedranken wordt in het verwijzingsarrest echter niet nauwkeurig aangegeven.

55 In de tweede plaats moet worden nagegaan wat het oogmerk van de gebruiker van dat teken was.

56 In dat verband moet, om het gebruik van het teken dat overeenstemt met een bekend merk te kunnen kwalificeren als te goeder trouw, rekening worden gehouden met de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken is gebruikt en de waren waarvoor dat merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, alsook met het tijdstip van het eerste gebruik van dit teken voor dezelfde waren als dat merk en het tijdstip van de verwerving van bekendheid door het merk.

57 Enerzijds kan, indien een teken gebruikt is vóór het depot van een bekend merk voor waren en diensten die in verband kunnen worden gebracht met de waren waarvoor dat merk is ingeschreven, het gebruik van dat teken voor laatstgenoemde waren een natuurlijke uitbreiding vormen van het assortiment waren en diensten waarvoor dit teken al een zekere reputatie geniet bij het relevante publiek.

58 In casu wordt niet betwist dat De Vries het teken „The Bulldog” gebruikt voor horecawaren en -diensten, in het kader waarvan dranken worden verkocht. In het licht van de erkenning die dit teken geniet bij het relevante publiek en de aard van de waren en diensten waarvoor het is gebruikt, kan de verkoop van energiedranken in een verpakking voorzien van dit teken derhalve worden opgevat, niet als een poging om voordeel te trekken uit de reputatie van het merk Red Bull, maar als een daadwerkelijke uitbreiding van het assortiment waren en diensten dat De Vries aanbiedt. Die indruk is nog sterker ingeval het teken „The Bulldog” gebruikt is voor energiedranken voordat het merk Red Bull Krating-Daeng zijn bekendheid heeft verworven.

59 Anderzijds, hoe meer een teken dat is gebruikt vóór het depot van een bekend merk waarmee het overeenstemt, een reputatie geniet voor een bepaald assortiment waren en diensten, des te meer is het gebruik ervan noodzakelijk voor de verhandeling van dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven, en dat geldt temeer als die waren naar hun aard geassocieerd worden met het assortiment waren en diensten waarvoor dat teken eerder is gebruikt.

1.4 Ik recapituleer dat in het tussenarrest verder al een groot deel van de cassatieklachten is beoordeeld (grotendeels behandeld langs de door A-G Verkade voorgestelde volgorde VI, VII, II, III, IV (V) en I): vruchteloos zijn de *onderdelen VI.1 en VI.2* (over de vraag of het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull is gewijzigd door het weglaten van de elementen “Krating-Daeng”, vgl. rov. 3.5.1-3.5.4 van het tussenarrest), *VII* (of art. 2.27 lid 3 BVIE van toepassing is, zie rov. 3.6.1-3.6.2), *II.1-II.3* (heeft het hof “Redbull Krating-Daeng” of het latere woordmerk “Red Bull” tot uitgangspunt genomen?, vgl. rov. 3.7.1-3.7.4) en het in het verlengde daarvan liggende *onderdeel IV.1* (heeft het hof ten onrechte het woordmerk “Red Bull” betrokken bij de beoordeling tussen merk en teken?), terwijl de *onderdelen III* (invloed op onderscheidend vermogen van het element “Bull” ten gevolge van gedogen door Red Bull van “Bullit”, zie rov. 3.8.1-3.8.3) en *IV.2* (overeenstemming tussen “Red Bull Krating-Daeng” en “Red Bull”, vgl. rov. 3.9.1-3.9.3) slagen en *onderdeel V* (is sprake van ongerechtvaardigd voordeel?) volgens dit tussenarrest op dat moment geen behandeling behoefde (zie rov. 3.10.1-3.10.2).



1.5 Partijen hebben hun respectieve standpunten naar aanleiding van het prejudiciële arrest nader schriftelijk toegelicht, waarna is gere- en gedupliceerd. Beide partijen concluderen thans tot vernietiging en verwijzing van het bestreden hofarrest van 2 februari 2010. Dat lijkt mij juist.

## 2. Nadere bespreking van onderdeel I van het cassatiemiddel

2.1 In herinnering wordt geroepen dat *onderdeel I* in zes subonderdelen klachten richt tegen rov. 3.11 van het arrest van het Amsterdamse hof van 2 februari 2010, waarin het hof het beroep van De Vries op de “geldige reden” uit art. 2.20 lid 1 onder c BVIE verwerpt:

“3.11 De Vries heeft zich beroepen op een geldige reden voor het gebruik van een overeenstemmend teken, aangezien het gebruik van zijn merk “The Bulldog” past binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketing strategy. Dit verweer gaat niet op. Hetgeen De Vries in dit verband heeft gesteld wettigt niet de conclusie dat voor hem een zodanige noodzaak bestaat om voor de door hem op de markt gebracht energy drinks juist dit teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd zich van dat gebruik te onthouden.”

2.2 De door mijn voormalige ambtgenoot Verkade in zijn conclusie vóór het verwijzende arrest gegeven uitleg aan het begrip “geldige reden” op het voetspoor van het toen net gewezen Interflora-arrest strookt met het antwoord van het HvJEU op de door Uw Raad gestelde vraag. Het Unierechtelijke begrip “geldige reden” is anders en aanzienlijk ruimer dan door het hof gehanteerd in het bestreden arrest (klaarblijkelijk geschoeid op de Claeryn/Klarein-leest van het Beneluxgerechtshof uit 1975). Uit de geciteerde overwegingen van het HvJEU volgt immers dat ook sprake kan zijn van een geldige reden, indien een identiek of met het bekende merk overeenstemmend teken al te goeder trouw door een derde werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponereerd. Daarbij geeft het HvJEU aan op welke omstandigheden de rechter in het bijzonder moet letten om vast te stellen of sprake is van eerder gebruik te goeder trouw. Ik zie nauwelijks reden voor aanvulling en al helemaal niet voor wijziging van hetgeen Verkade bij de bespreking van onderdeel I in zijn conclusie (onder 3.44-3.62) voor het verwijzende arrest heeft opgemerkt; zijn analyse onderschrijf ik als gezegd volledig.

2.3 Kort recapitulerend toch nog: *onderdeel I.1* klaagt terecht dat het hof ten onrechte het criterium uit het Claeryn/Klarein-arrest heeft toegepast nu het merkenrecht inmiddels (ook op dit punt) is geharmoniseerd. Het Unierechtelijke begrip “geldige reden” heeft een ruimere strekking dan het “noodzaak”-criterium waartoe het hof zijn onderzoek beperkte. Verkade geeft in 3.55 van zijn conclusie aan dat het hof heeft afgewezen het betoog van De Vries dat gebruik van zijn merk “The Bulldog” past in de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketingstrategie, maar dat dat betoog voor herbeoordeling in aanmerking komt onder het – juiste,

ruimere – Unierechtelijke begrip “geldige reden”, zoals inmiddels nader geconcretiseerd in de aankleding van de goede trouw eis uit het prejudiciële arrest, zo valt daar nu aan toe te voegen. Het hof waar naar verwezen wordt moet daarbij volgens dit arrest “inzonderheid” (kennelijk niet uitsluitend) rekening houden met:

- de inburgering en de reputatie van het teken bij het relevante publiek;
- de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, en
- de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk. Dat lijkt mij een nogal feitelijke nadere afweging die Uw Raad niet zelf kan doen; blijkens de wederzijdse s.t.’s na verwijzing zijn partijen het daar ook over eens. *Onderdeel I.2* behoeft geen behandeling, omdat er een prejudiciële vraag is gesteld over de reikwijdte van “geldige reden” uit art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn. Ik zie, met Verkade, bij gegrondbevinding van onderdeel I.1 geen belang bij de klachten uit de *onderdelen I.3, I.4 en I.6*. Nu het begrip “geldige reden” immers een Unierechtelijk begrip is, dat verschilt van dat onder het oude Beneluxmerkenrecht, is er geen aanleiding in te gaan op de vraag of ook als het criterium uit het Claeryn-arrest identiek zou zijn aan het Unierechtelijke begrip, het hof zou hebben miskend dat onder die leer een eigen recht om het teken te gebruiken ook een geldige reden oplevert (waar overigens bepaald iets in zit, vgl. Verkade’s conclusie onder 3.58 en 3.62, maar daar komen we niet aan toe). Ook *onderdeel I.5* over een eigen recht gebaseerd op onrechtmatige daad in verbinding met art. 10 bis Verdrag van Parijs (dat niet rechtstreeks werkt) strandt op de gronden uit Verkade’s conclusie onder 3.59-3.61. Het onzelfstandige *onderdeel I.6* behoeft geen nadere bespreking.

### **3. Nadere bespreking van onderdeel V van het cassatiemiddel**

3.1 Het wordt eentonig: ook hiervoor geldt dat ik niets toe te voegen heb aan de analyse van Verkade hierover (onder 3.36-3.43 van zijn conclusie), die ik onderschrijf. Het lijkt mij niet nodig dat hier te herhalen: Nu *onderdeel IV.2* slaagt, lijkt geen belang meer te bestaan bij *onderdeel V* en voor zover dat anders moet worden gezien, falen de klachten om de redenen aangegeven in de conclusie van Verkade t.a.p.

### **4. Proceskosten**

4.1 De Vries heeft vóór de prejudiciële uitspraak gevorderd Red Bull te veroordelen in de volledige proceskosten volgens art. 1019h, onder overlegging van een specificatie<sup>5</sup>. De Vries heeft dat herhaald in de schriftelijke toelichting, wederom onder overlegging van een specificatie - die ziet

<sup>5</sup> Prod. 1 bij de cassatiedagvaarding.

op de periode tot en met 25 februari 2011. Red Bull heeft - in de conclusie van antwoord en de schriftelijke toelichting - geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep van De Vries, onder veroordeling van De Vries in de proceskosten. Red Bull heeft in die fase geen bezwaar gemaakt tegen de door De Vries gevorderde proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.

4.2 De Vries heeft in de schriftelijke toelichting na de prejudiciële uitspraak opnieuw gevorderd Red Bull te veroordelen in de kosten volgens art. 1019h Rv. Bij de schriftelijke toelichting vóór de prejudiciële uitspraak had De Vries daartoe een specificatie van de gemaakte kosten overgelegd (prod. 1), maar naar aanleiding van HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057, NJ 2014/130, (Winters/Red Bull), waarin de Hoge Raad volgens De Vries nieuwe regels heeft geformuleerd waaraan een kostenspecificatie ex art. 1019h Rv dient te voldoen, heeft De Vries een herziene, nadere kostenspecificatie overgelegd die ziet op de periode voorafgaand aan de prejudiciële uitspraak - tot en met 25 februari 2011<sup>6</sup> en een aanvullende specificatie voor de periode na de eerdergenoemde schriftelijke toelichting - na 25 februari 2011<sup>7</sup>. In deze zaak is overigens bevestigd dat ook de met een prejudiciële procedure gemoeide kosten onder art. 1019h Rv vallen.

4.3 Red Bull meent dat de door De Vries gevorderde *aanvullende kosten*, dus gemaakt na verwijzing, buitenproportioneel zijn en daarom de redelijkheid- en evenredigheidstoets van art. 1019h Rv niet kunnen doorstaan. Naast de kosten van de cassatieadvocaten van bijna € 60.000, hebben de cassatiecorrespondenten - de advocaten uit de feitelijke instanties - iets meer dan € 50.000 gefactureerd aan werkzaamheden in cassatie, waaronder een bedrag van € 24.378,50 voor proceswerkzaamheden, zoals het opstellen van de schriftelijke toelichting. Red Bull meent dat mag worden aangenomen dat zij de zaak nu juist uit handen hebben gegeven aan de cassatieadvocaten. Nu een nadere toelichting op de verdeling van werkzaamheden tussen de betrokken advocaten ontbreekt, concludeert Red Bull dat er in grote mate sprake is van doublures, die niet voor haar rekening behoeven te komen. Verder betoogt Red Bull dat de reis- en verblijfkosten van mrs. Cohen Jehoram en Bakers voor hun bezoek aan Luxemburg niet kwalificeren als kosten in de zin van art. 1019h Rv en dat deze daarom niet voor vergoeding in aanmerking komen. Daarbij verdient volgens Red Bull opmerking dat slechts een van beiden daar het woord voerde en de ander slechts als toehoorder aanwezig was. Red Bull verzoekt daarom een eventueel ten gunste van De Vries uit te spreken proceskostenveroordeling in vergaande mate te matigen.

4.4 In de Endstra-tapes zaak (HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, NJ 2008/556, m.nt. E.J. Dommering) heeft Uw Raad overwogen dat vergoeding van volledige proceskosten dient te worden gevorderd en dat deze desgevorderd zo tijdig opgegeven en gespecificeerd dienen te worden

---

<sup>6</sup> Prod. 2.

<sup>7</sup> Prod. 3.

dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren. Dat verweer kan zich niet alleen toespitsen op het aantal uren van de behandelend advocaat en het daarop toe te passen uurtarief, maar ook op de vraag of die kosten “redelijk en evenredig” zijn, of de billijkheid zich tegen die vergoeding verzet, en ook, wanneer tevens niet op handhaving van IE-rechten gebaseerde vorderingen aan de orde zijn, welk deel van de kosten op IE-handhaving betrekking heeft<sup>8</sup>. De specificatie behoeft nog niet bij cassatiedagvaarding of conclusie van antwoord in het geding te worden gebracht, dat kan ook nog in de schriftelijke toelichting, nu de wederpartij zich daartegen bij repliek, respectievelijk dupliek nog naar behoren kan verweren<sup>9</sup>. Van een onvoldoende specificatie is sprake als de kosten niet anders gespecificeerd zijn dan met een opgave van het totale aantal uren dat de onderscheiden advocaten in cassatie aan de zaak hebben besteed (en van een forfaitair percentage aan kantoorkosten), zonder vermelding van de door hen afzonderlijk verrichte werkzaamheden en gehanteerde uurtarieven<sup>10</sup>.

De toepassing van art. 1019h Rv moet dus uitdrukkelijk worden gevorderd onder tijdige opgave van een specificatie, bij gebreke waarvan de rechter ambtshalve proceskosten volgens het liquidatietarief toewijst. De specificatie dient voorzien te zijn van de per advocaat verrichte werkzaamheden en het door hem/haar gehanteerde uurtarief.

*intermezzo: via indicatietarieven naar een systeem van maximumtarieven met zaaksbelangkoppeling (“Streitwert”/“Gegenstandswert”)?*

4.5 Op deze plaats vraag ik eerst aandacht voor een kritische uiteenzetting over dit in de Nederlandse rechtspraak gekozen stelsel van integrale kostenveroordelingen in IE-zaken van A-G Verkade in zijn conclusie voor het Leo Pharma/Sandoz arrest<sup>11</sup> met veel verwijzingen naar literatuur. Ook wvd. A-G Hammerstein in zijn conclusie voor het Rubik’s Cube arrest<sup>12</sup> heeft een duid in het zakje gedaan met een kritische beschouwing van de hoofdlijn in de rechtspraak van Uw Raad over art. 1019h Rv dat niet-betwiste kosten in beginsel moeten worden toegewezen<sup>13</sup> en een

<sup>8</sup> Vgl. recent HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2737, RvdW 2014/1036 (Rubik’s Cube).

<sup>9</sup> HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529, NJ 2013/501, m.nt. P.B. Hugenholtz onder NJ 2013/503 (Stokke/H3).

<sup>10</sup> HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057, NJ 2014/130 (Winters/Red Bull).

<sup>11</sup> ECLI:NL:PHR:2014:224, RvdW 2014/1098 in nrs. 5.3.1 t/m 5.4, waarin hij constateert dat in Nederland anders dan in het buitenland is gekozen voor een “alles-of-omgekeerd-alles” volledig proceskostenveroordelingssysteem”, nr. 5.3.7.

<sup>12</sup> ECLI:NL:PHR:2014:1736, RvdW 2014/1036 in nrs. 2.34 t/m 2.43.

<sup>13</sup> Vgl. HR 26 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK5756, NJ 2011/473, m.nt. H.J. Snijders, BIE 2010/49, m.nt. T.E. Deurvorst (Jaap.nl), rov. 5.2 – Deurvorst is (in de laatste alinea van haar noot) afwijzend over deze lijdelijkheidsregel (waarom niet nog een aktewisseling dienaangaande toegestaan, als de rechter twijfels heeft over de redelijkheid en evenredigheid op grond van de specificatie?; m.i. is daar veel voor te zeggen; ook A-G Huydecoper suggereerde dat al in zijn conclusie vóór het Jaap.nl-arrest), eveneens kritisch hierover Olieslagers en Van Gompel, Het proceskostenrisico in IE-zaken; een empirisch onderzoek naar toepassing van de indicatietarieven, AMI 2014/5, p. 133 e.v. en Vrendenburg, De “volledige” proceskostenveroordeling in IE-zaken: Een kritische bespreking van de implementatie en interpretatie van artikel 14 Handhavingsrichtlijn in Nederland, BIE 2013/6, p. 160 e.v.; zij acht deze regel onwenselijk en in strijd

uitgewerkt pleidooi voor indicatietarieven voor de cassatie-instantie<sup>14</sup>. Geconstateerd moet worden dat de in deze twee recente conclusies gedane concrete handreikingen om tot een genuanceerder systeem van IE-kostenveroordelingen te komen, waar ook volgens mij aanleiding toe kan worden gezien, niet lijken te zijn aangegrepen in de betreffende arresten. Het is de vraag of de door de Nederlandse rechtspraak gekozen ruimhartige lijn in overeenstemming is met de inmiddels voorzichtig te noemen toon uit Luxemburg over de toepassing van art. 14 van de Handhavingsrichtlijn. Intussen is uitgemaakt dat de kostenveroordeling uit die bepaling niet ziet op de categorieën pure nietigheidszaak<sup>15</sup> en op de thuiskopievergoeding<sup>16</sup> (en voor dat laatste geldt dat daaraan voorafgaand in de Nederlandse rechtspraak bij mijn weten geen enkele aarzeling bestond om art. 1019h Rv toe te passen, nu die vergoeding immers als afgeleide van handhaving van auteurs- en naburige rechten werd gezien). Gelet op de aanzwellende kritiek op het Nederlandse stelsel<sup>17</sup> lijkt mij plaats voor kritische reflectie. Of daar in deze zaak mee zou moeten worden begonnen, ligt na een eerdere prejudiciële verwijzing mogelijk niet meteen voor de hand (ook al is het proceskostenaspect in deze zaak pas gaan spelen *na* het verwijzingsarrest en ook al zou het best kunnen; de kwestie is van groot belang voor de praktijk). Misschien dat de op afzienbare termijn afkomende indicatietarieven voor de appel- en cassatie-instantie (nog) prangender aanleiding kunnen vormen om de alsdan voorlopig uitgekristalliseerde praktijk sinds medio 2006<sup>18</sup> bij een geschikte zaak eens tegen het Luxemburgse licht te houden. Over dergelijke indicatietarieven is overleg gaande, maar deze zijn nog niet (ook niet in concept) voorhanden/gepubliceerd, voor zover

---

met de Harmonisatierichtlijn. De regel vindt ook bijval, zie bijv. de monografie Maas/Shannon/De Boer, De Handhavingsrichtlijn, Handhaving van IE-rechten in Nederland, 2013, p. 247. De regel is herhaald in HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0393, NJ 2012/397 (Knooble/Staat) en is ook doorgetrokken tot de cassatie-instantie (niet bij re-/dupliek betwiste bij s.t. opgegeven kosten worden toegewezen), zie HR 23 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7484, NJ 2013/381 m.nt. P.B. Hugenholtz (Leenrecht/VOB). Of ambtshave wel een billijkheidscorrectie mogelijk is, is nog niet duidelijk, vgl. Van Nispen, T&C Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1019h Rv, aant. 8 *in fine*; Vrendenburg, a.w., meent dat matiging uit billijkheidsoverwegingen altijd mogelijk moet zijn, daarover is niets gezegd in Jaap.nl.

<sup>14</sup> Factor 3 à 4 ten opzichte van de indicatietarieven voor IE-zaken vastgesteld voor de eerste aanleg (die zijn te vinden op rechtspraak.nl: <http://www.rechtspraak.nl/procedures/landelijke-regelingen/sector-civiel-recht/pages/default.aspx>) met een belangrijk lager tarief voor het voeren van verweer in een eenvoudige zaak, met name bij afwijzing op grond van art. 81 RO en een nultarief voor zaken die met toepassing van art. 80a RO worden afgedaan, een en ander onder het overnemen van de onder 5 van de indicatietarieven voor de eerste aanleg gegeven indicaties voor betwiste specificaties (in de laatste versie van 1 september 2014 van de tarieven is dat punt 6 geworden). Ik wil hiermee overigens niet gezegd hebben dat ik deze aanzet zonder meer onderschrijf.

<sup>15</sup> HvJEU 15 november 2012, C-180/11 (Bericap/Plastinnova), zie <http://curia.europa.eu/>

<sup>16</sup> HvJEU 16 mei 2014, C-435/12 (ACI Adam/Thuiskopie), zie <http://curia.europa.eu/>

<sup>17</sup> Ik wijs op evenbedoelde conclusie van Verkade voor Leo Pharma/Sandoz, nrs. 5.3.4 t/m 5.3.8, die instemmend publicaties van Driessen, Vrendenburg en Van Nispen aanhaalt, waaruit volgt dat de door de rechtspraak gekozen weg niet dwingend is en die wijst op het bezwaar van starheid van het door de rechtspraak omarmde stelsel en een “chilling effect” dat ervan uitgaat op met name een financieel zwakkere partij. Recenter nog: Olieslagers en Van Gompel in hun in voetnoot 13 genoemde empirisch onderzoek van 70 eerste aanleg zaken met (in conventie en in reconventie) 83 art. 1019h Rv vorderingen uit de periode 1 maart 2013-20 januari 2014, met verdere literatuurverwijzingen.

<sup>18</sup> Titel 15 van het derde boek Rv trad in werking op 1 mei 2007, maar vanaf het verstrijken van de implementatietermijn van de Handhavingsrichtlijn op 29 april 2006 is de “volledige proceskostenveroordeling” in de lagere rechtspraak al anticiperend toegepast bij wege van richtlijnconforme interpretatie van art. 237 en 239 Rv.

mij bekend. Indicatietarieven vormen ook bepaald geen panacee, ik zie het meer als een eerste op zichzelf in deze fase van de rechtsontwikkeling wenselijke en liefst zo spoedig mogelijk te nemen stap. Zij zouden een aanzet kunnen zijn om na te denken over een vorm van een “Streitwert”/“Gegenstandswert”-systeem dat in Duitsland wordt gehanteerd (en daar in overeenstemming met art. 14 Handhavingsrichtlijn wordt geacht), waarbij gestaffelde vaste tarieven zijn gekoppeld aan de door de rechter in het begin van het geding begrote zaaksbelang<sup>19</sup> (de “Streitwert”/“Gegenstandswert”), hetgeen een vergoedingensysteem oplevert dat (in hoge mate) onafhankelijk is van het aantal behandelende advocaten, zoals dat ook geldt voor het liquidatietarief. Zo zouden de indicatietarieven, bijvoorbeeld in LOVC-verband of ander overleg binnen de rechtspraak in samenspraak met de Orde van Advocaten, kunnen evalueren in een mogelijk wenselijker<sup>20</sup> systeem van maximumtarieven met een zaaksbelang-koppeling, dat overigens en vanzelfsprekend een fijnmaziger stelsel zou moeten zijn dan de huidige indicatietarieven uit de eerste aanleg. Dat heeft als voor de praktijk belangrijk voordeel dat een redelijke mate van duidelijkheid vooraf bestaat over het maximale proceskostenrisico, een duidelijkheid die in het huidige stelsel ontbreekt<sup>21</sup>. Voor Nederland lijkt zo’n systeem nu nog toekomstmuziek, maar dat duurt vermoedelijk op het terrein van het octrooirecht niet langer meer dan een paar jaar. Indien het zogenoemde eengemaakte octrooigerecht van start gaat met een lokale divisie in Nederland binnenkort<sup>22</sup>, wordt een dergelijk systeem ook in onze rechtssfeer geïntroduceerd, voor zover nu valt te overzien<sup>23</sup>. De bepleite gedachte is dan ook minder uit de lucht gegrepen, dan bij eerste beschouwing door een zuiver Nederlandsrechtelijke kostenbril zou kunnen lijken<sup>24</sup>.

<sup>19</sup> Dit zaaksbelang is zowel voor de bepaling van het griffierecht, als voor de advocatenhonoraria, als voor de proceskostenveroordeling van belang. Zie voor een bondige uiteenzetting van dit stelsel P. Sluijter, Sturen met proceskosten; wie betaalt de prijs van verstorend procesgedrag, diss. Tilburg 2011, par. 6.6.1-6.6.3. Het komt er op neer dat de wettelijk vastgelegde tariefschalen voor griffierechten en advocatenhonoraria in hoge mate rechtszekerheid verschaffen over de hoogte van proceskostenveroordelingen. Zie in extenso over dit proceskostenstelsel bijv. Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Zivilprozessordnung, 72. Auflage 2014, §§ 91 ff.

<sup>20</sup> Voor wat het waard is: tijdens een informele peiling op een AIPPI-bijeenkomst over IE-proceskostenveroordelingen afgelopen oktober in Den Haag was een comfortabele meerderheid van de aanwezige leden en IE-belangstellenden geporteerd voor een vorm van een waarde-afhankelijk proceskostensysteem. Veel bezwaren tegen de huidige praktijk komen m.i. voort uit het onbegrensde karakter ervan, die rechters telkens voor nieuwe afwegingsvragen plaatst, met “onrust, onzekerheid en frustratie” tot gevolg, in de woorden van Olieslagers en Van Gompel, a.w. voetnoot 13.

<sup>21</sup> Wordt persistent als bezwaar genoemd tegen het indicatietariefstelsel, zie Olieslagers en Van Gompel, a.w. voetnoot 13, p. 134 en de in voetnoot 10 van dat artikel genoemde auteurs Driessen, Wefers Bettink/Hoefnagel en Maas. Zie ook Vrendenbarg, a.w. voetnoot 13: dit leidt tot rechtsonzekerheid. In haar artikel laat zij onder verwijzing naar verdere studies zien dat Nederland het enige EU-land is met een afwijkende proceskostenregel voor IE-zaken en problemen die daarmee gepaard gaan. Zij wijt dat aan verkeerde implementatiekeuzes van de wetgever.

<sup>22</sup> Het voorbereidende comité dat zich met de opzet van het toekomstige *Unified Patent Court* (eengemaakt octrooigerecht) bezig houdt, mikt thans op de tweede helft van 2015 als invoeringsdatum, maar realistischer lijkt een datum in 2017 op zijn vroegst (alleen al vanwege het vereiste minimum aantal ratificaties).

<sup>23</sup> Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (lelijke vertaling van: *Agreement on a Unified Patent Court*), dat door Nederland is ondertekend, maar nog niet geratificeerd, zie:

<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=NL&f=ST%2016351%202012%20INIT>

In art. 36 (3) UPC is bepaald dat de griffierechten bestaan uit een vast recht en daarnaast boven een zeker tevoren vastgesteld plafond uit een waarde-afhankelijk recht. Art. 69 UPC incorporeert het principe van art. 14 van de

### *advocaatkosten na prejudiciële verwijzing*

4.6 Keren wij terug naar de te beslissen zaak. Ik ga er daarbij van uit dat op de proceskostenvraag het tot nu toe in de rechtspraak vormgegeven stelsel moet worden toegepast. Het door mij hiervoor bepleite systeem van maximumtarieven met een zaaksbelang-koppeling zou overigens als niet uit te vlakken voordeel hebben, dat de hierna te bespreken kwesties zich nauwelijks meer voor zullen doen; in het huidige Nederlandse stelsel staat er in wezen geen rem op de in te schakelen rechtsgeleerde en andere bijstand in IE-zaken en het is de vraag of dat maatschappelijk gezien een wenselijke ontwikkeling is. Ook daar lijkt mij ruimte voor kritische reflectie.

4.7 Vast staat dat tegen de kosten die betrekking hebben op het gedeelte van de cassatieprocedure vóór de prejudiciële uitspraak (de periode tot en met 25 februari 2011) geen bezwaar wordt gemaakt. Deze kunnen daarom in het vigerende stelsel als hiervoor geschetst zonder meer worden toegewezen<sup>25</sup>. Alleen de aanvullend door De Vries gevorderde proceskosten worden door Red Bull bestreden.

4.8 Red Bull voert twee redenen voor matiging aan:

i) een nadere toelichting op de verdeling van werkzaamheden tussen de cassatieadvocaten en de niet-cassatieadvocaat correspondenten ontbreekt met doublures tot gevolg, en

---

Handhavingsrichtlijn voor kostenveroordelingen, maar wel tot een overeenkomstig de procedureregels bepaald maximum en in de laatste (17<sup>e</sup>) versie van de ontwerp procedureregels voor het gerecht (die nog niet definitief zijn vastgesteld) is dit in Rule 152(2) als volgt uitgewerkt: “*The Administrative Committee shall adopt a scale of recoverable costs which shall set ceilings for such costs by reference to the value of the dispute. The scale may be adjusted from time to time*”. Het 17<sup>e</sup> ontwerp is te vinden op de site van het “*preparatory committee*” van het eengemaakt octrooigerecht: [http://www.unified-patent-court.org/images/documents/UPC\\_Rules\\_of\\_Procedure\\_17th\\_Draft.pdf](http://www.unified-patent-court.org/images/documents/UPC_Rules_of_Procedure_17th_Draft.pdf)

<sup>24</sup> Vrendenbarg, a.w. voetnoot 13 bepleit in haar interessante artikel een andere weg (een tussenvorm), waar evenmin wetswijziging voor nodig is: nadere landelijke afspraken in de rechtspraak over de invulling van de redelijkheids- en evenredigheidstoets en de toepassing van de billijkheidscorrectie middels een “transparante, beperkte vorm van categorisering (of standaardisering) waar de rechter binnen een bepaalde bandbreedte flexibiliteit wordt gegund” om te komen tot richtlijnconforme toepassing en een acceptabel niveau van rechtszekerheid. Zij stelt centraal dat met de definitieve richtlijnbevestiging beoogd is dat de rechter maatwerk kan leveren door het hanteren van de open normen redelijkheid, evenredigheid en billijkheid, waarmee een glijdende schaal kan worden gehanteerd.

<sup>25</sup> Vgl. recent nog HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900, RvdW 2014/1098 (Leo Pharma/Sandoz). Zie voor verdere rechtspraak Maas/Shannon/De Boer, De Handhavingsrichtlijn, Handhaving van IE-rechten in Nederland, 2013, par. 8.4.2.

ii) de reis- en verblijfkosten van mrs. Cohen Jehoram en Bakers voor hun bezoek aan Luxemburg kwalificeren niet als kosten in de zin van art. 1019h Rv, terwijl slechts één van hen het woord voerde tijdens de behandeling van de zaak in Luxemburg.

*i. ontbreken nadere toelichting verdeling werkzaamheden betrokken cassatieadvocaten en cassatiecorrespondenten*

4.9 Uw Raad heeft in HR 14 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7456, NJ 2013/25 (Realchemie/Bayer) in het kader van de door Bayer opgevoerde kosten van haar advocaten in feitelijke instanties en haar advocaten in cassatie in verband met de cassatieprocedure dit overwogen:

“Bayer heeft ook in cassatie aanspraak gemaakt op vergoeding van proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. (...) Realchemie heeft verweer gevoerd tegen de door Bayer gevorderde bedragen.

Dit verweer wordt verworpen. Art. 1019h Rv geeft aanspraak op vergoeding van redelijke en evenredige gerechtskosten. Blijkens de door haar overgelegde specificaties hebben de door Bayer gevorderde kosten betrekking op de werkzaamheden die haar Duitse advocaten, haar advocaten in feitelijke instanties en haar advocaten in cassatie in verband met deze cassatieprocedure hebben verricht, welke procedure vanaf 2008 heeft geduurd.

Het gaat in deze zaak om het verlenen van een exequatur voor een Duitse uitspraak ten behoeve van een in Duitsland gevestigde partij, waarbij vragen van uitleg zijn gerezen van het Duitse recht, het Nederlandse recht en van de EEX-Verordening, en de Hoge Raad het noodzakelijk heeft geoordeeld prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU.

In het licht van dit een en ander heeft Realchemie onvoldoende onderbouwd dat, zoals zij stelt, het aantal door de hiervoor bedoelde advocaten aan de cassatiezaak bestede uren niet redelijk of evenredig is, of dat het niet redelijk of evenredig is dat Bayer zich bij de behandeling van de cassatieprocedure mede nog voor een beperkt deel door haar Duitse advocaten en haar advocaten in feitelijke instanties heeft laten bijstaan.

Realchemie heeft niet aangevoerd dat de in rekening gebrachte uurtarieven en kosten niet redelijk of evenredig zouden zijn. Mede nog in aanmerking genomen dat voor de procedure in cassatie - anders dan voor de procedure in eerste aanleg - geen indicatietarieven bestaan, zal de Hoge Raad de door Bayer gevorderde kosten toewijzen als hierna te melden.”

Hieruit valt op te maken dat de aard van een IE-zaak en daarvoor onder omstandigheden vereiste specialistische kennis aanleiding kan geven om betrokkenheid van feitelijke instantie advocaten naast cassatieadvocaten te rechtvaardigen, zodat vergoeding van beider kosten op de voet van art. 1019h Rv kan zijn aangewezen. Het verweer daartegen dient voldoende (concreet) gemotiveerd te zijn om dit anders te maken.

4.10 Terzijde merk ik daarbij allereerst dit op. Een schriftelijke toelichting in cassatie wordt aangemerkt als een pro forma pleidooi. Volgens art. 408a lid 5 Rv wordt voor de mogelijkheid dat een niet-cassatieadvocaat een schriftelijke toelichting geeft, een schriftelijke toelichting



gelijkgesteld met een pleidooi bij de Hoge Raad, terwijl art. 417 Rv bepaalt dat ook niet-cassatieadvocaten bij de Hoge Raad kunnen pleiten. In IE-zaken gebeurt dat ook regelmatig (meestal tezamen met een cassatieadvocaat). In zo'n geval komen de kosten gemaakt voor het opstellen van de pleitnota en de uren gemoeid met het voeren van het pleidooi naar mij voorkomt<sup>26</sup> voor vergoeding op de voet van art. 1019h Rv in aanmerking, voor zover die aan de daaraan te stellen voorwaarden voldoen, waaronder de dubbele redelijkheidstoets en de (tijdige) specificatievereisten. Door de gelijkstelling uit art. 408a lid 5 Rv is dat met schriftelijke toelichtingen door niet-cassatieadvocaten niet anders.

4.11 Een tweede opmerking vooraf: het is lastig in de vrijheid van handelen van procespartijen te treden, een deelaspect van de partijautonomie: hoeveel advocaten van welke hoedanigheid besteden hoeveel tijd aan een zaak? Daar bezwaar tegen maken in die zin dat een gekozen lijn van procesvoering “te gortig” is, omdat dat tot te hoge kosten leidt die niet door de dubbele redelijkheidstoets behoren te komen, voert tot afbakeningsproblemen en is uit de aard der zaak casuïstisch en zonder concretere toetsingsmaatstaven dan de open redelijkheidsnorm moeizaam. Algemene regels daarvoor formuleren gaat denk ik niet. De geboden bestrijdingsruimte voor het niet redelijk en evenredig zijn van gespecificeerde kosten lijkt intussen beperkt. Inmiddels is uitgemaakt dat de enkele omstandigheid dat er discrepantie in hoogte is tussen de over en weer opgevoerde bedragen onvoldoende grond is om de gevorderde kosten als onredelijk of onevenredig aan te merken<sup>27</sup>. In de Stokke/H3-zaak<sup>28</sup> is beslist dat een niet afdoende gespecificeerde kostenvordering van € 27.000,- toch als redelijk en evenredig kon gelden in het licht van de corresponderende vordering van de wederpartij van € 55.000,-. Het is niet verwonderlijk dat voor een hier bedoeld verweer een zo concreet mogelijke onderbouwing wordt vereist, maar men vraagt zich langzamerhand wel af of daar niet te hoge eisen aan worden gesteld. Wat hoe dan ook zou helpen, zo leert de praktijk uit de eerste aanleg<sup>29</sup>, is wanneer ook voor hoger beroep en cassatie in IE-zaken nu zo snel mogelijk indicatietarieven zouden worden vastgesteld, waarin ook met modaliteiten als in de onderhavige zaak (meer dan één advocaat, cassatieadvocaat en niet-cassatieadvocaat, maar ook met zaken als: wat te doen bij kostencompensatie en hoe zit dat (laatste) bij gemengde IE/commune

<sup>26</sup> Hoewel art. 417 Rv aangeeft dat niet cassatie-advocaten kunnen pleiten “zonder dat de daaruit ontstane vermeerdering van kosten in de uitspraak over de kosten begrepen is.” Dat lijkt mij een typische bepaling uit het tijdperk van het inmiddels afgeschafte procuraat en het ademt de geur van het liquidatietarief: pleidooi: x punten en bij twee advocaten niet: 2x punten, moet zijn bedoeld. Rechtspraak hierover is niet te vinden. Art. 1019h Rv kan dit op scherp zetten, maar als deze bepaling uit art. 417 Rv geen min of meer dode letter zou zijn, zou de Realchemie/Bayer-leer van Uw Raad (uit de aard van de zaak kan betrokkenheid van advocaten uit feitelijke instanties naast cassatieadvocaten te rechtvaardigen zijn) daar niet mee te rijmen zijn – en dat bepleit ik niet.

<sup>27</sup> HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733, NJ 2013/464, IER 2014/11 (Boston Scientific/OrbusNeich).

<sup>28</sup> HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529, NJ 2013/501 m.nt. P.B. Hugenholtz onder NJ 2013/503.

Vrendenbarg kwalificeert deze beslissing, a.w. voetnoot 13, als een “hoogst merkwaardig oordeel”.

<sup>29</sup> Alhoewel ook daar bepaald het nodige op is af te dingen, zoals het empirisch onderzoek van Olieslagers en Van Gompel laat zien, zie a.w., voetnoot 13.

civiele zaken?) zo goed als enigszins mogelijk rekening wordt gehouden. Ook als men niet zou willen overgaan tot een “Streitwert”/“Gegenstandswert”-systeem, valt aan het fijnmazige Duitse stelsel in ieder geval inspiratie te ontleen voor het zo gebalanceerd mogelijk opstellen van indicatietarieven voor hoger beroep en cassatie (om waar mogelijk de problemen te vermijden waar men bij toepassing van de grofmazige indicatietarieven voor de eerste aanleg tegen aan is gelopen).

4.12 In de lagere rechtspraak vormt het meenemen van een tweede advocaat naar een zitting zonder duidelijke reden of uit opleidingsmotieven reden tot matiging<sup>30</sup>. De Haagse rechtbank heeft in haar vonnis van 30 december 2009, IEPT20091230 overwogen dat voor de betreffende eenvoudige zaak (waarvoor een indicatietarief geldt van € 8.000,-): de aanwezigheid van twee advocaten bij de comparitie van partijen niet nodig is, zodat de kosten daarvan niet voor rekening van de wederpartij behoeven te komen<sup>31</sup>. Het Amsterdamse hof heeft bij uitspraak van 15 januari 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BD3490, IER 2008/39 overwogen:

“7.3 Bij de behandeling in eerste aanleg heeft Thuisbezorgd.NL zich door mrs. Schmutzer en Westerik laten bijstaan, bij de pleidooien in hoger beroep wederom door twee [andere] advocaten (naar ter terechtzitting is meegedeeld: uit opleidingsoverwegingen) (...) Tussen beide instanties werd de zaak door de beide eerstgenoemde aan de beide laatstgenoemde advocaten overgedragen. De met deze dubbele rechtsbijstand en met de overdracht van het dossier gemoeide kosten zijn, in elk geval gedeeltelijk, in de overgelegde specificatie opgenomen. Het hof acht verhaal van deze kosten op Jolidé c.s. niet redelijk en is ook overigens van oordeel dat de gemaakte kosten niet evenredig zijn aan het belang en de ingewikkeldheid van de zaak. (...)”

waarna het hof de redelijke en evenredige kosten naar redelijkheid heeft begroot. De Amsterdamse rechtbank<sup>32</sup> achtte de gevorderde kosten van een tweede advocaat wel redelijk in verband met de zeer korte termijn van dagvaarding en de grote belangen die op het spel stonden.

4.13 In de nadere specificaties in onze zaak die door De Vries in het geding zijn gebracht en betrekking hebben op de cassatieprocedure tot de prejudiciële procedure (tot en met 25 februari 2011) zijn ook kosten opgenomen voor werkzaamheden die zijn uitgevoerd door de niet-cassatieadvocaten<sup>33</sup>. Die kosten zijn door Red Bull *niet* bestreden. De cassatieadvocaten hebben na 25 februari 2011 € 58.459,25 in rekening gebracht en de cassatiecorrespondenten € 50.122,06. De doublures zitten volgens Red Bull in de omstandigheid dat de cassatiecorrespondenten onder meer

<sup>30</sup> Maas/Shannon/De Boer, De Handhavingsrichtlijn, Handhaving van IE-rechten in Nederland, 2013, voetnoot 112 (p. 268) en Wefers Bettink/Hoefnagel, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Artikel 1019h Rv en de indicatietarieven: toepassing in de praktijk, IER 2010-4, p. 336-342, onder “Matiging”.

<sup>31</sup> Vgl. ook Rb. Rotterdam 22 januari 2010, IEPT20100122; Rb. Amsterdam 26 juni 2008, IEPT20080626.

<sup>32</sup> Rb. Amsterdam 18 juni 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ1389.

<sup>33</sup> En wel: cassatieadvocaten (gematigd tot) € 25.000,- en cassatiecorrespondenten (gematigd tot) € 5.000,-.

een bedrag van € 24.378,50 in rekening hebben gebracht voor “proceswerkzaamheden”, zoals het opstellen van de schriftelijke toelichting.

4.14 Het opstellen van genoemd stuk door de cassatiecorrespondenten – in plaats van de cassatieadvocaten – maakt m.i. niet zonder meer dat sprake is van doublures. Ook het verrichten van overige proceswerkzaamheden al dan niet in het kader van de prejudiciële procedure door de cassatiecorrespondenten leidt op zichzelf nog niet tot die conclusie. Dat kan uit efficiëntie- of kostenoverwegingen zijn gedaan. Een blik op de door De Vries overgelegde specificaties doet vermoeden dat het lagere uurtarief van de cassatiecorrespondenten de reden kan zijn geweest om hen die werkzaamheden te laten verrichten (cassatieadvocaten: 126 uur - € 58.459,25 en de cassatiecorrespondenten: 213,20 uur - € 50.122,06). Het verweer tegen deze post is naar mij voorkomt niet van de door Uw Raad verlangde voldoende concretisering voorzien. Concrete aanwijzingen dat sprake is van dubbeltellingen heb ik niet aangetroffen.

*ii. reis- en verblijfkosten*

4.15 In de memorie van antwoord in de Eerste Kamer bij het ontwerp voor art. 1019 Rv bevestigt de regering, onder verwijzing naar de toelichting van de Commissie bij het voorstel voor de Handhavingsrichtlijn (COM(2003) 46 def 2003/0024 (COM) van 30 januari 2003, p. 26), dat onder proceskosten in de zin van art. 1019h Rv wordt verstaan: de gerechtskosten, de honoraria van de advocaat, alsmede de overige kosten die de partij die de zaak heeft gewonnen heeft gemaakt, waaronder onderzoekskosten en deskundigenkosten<sup>34</sup>. Proceskosten moet dus ruim worden opgevat. In HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057, NJ 2014/130 (Winters/Red Bull) is uitgemaakt dat de kosten van de prejudiciële procedures na verwijzing door de Hoge Raad onderdeel uitmaken van de proceskosten van art. 1019h Rv<sup>35</sup>. De reis- en verblijfkosten van mrs. Cohen Jehoram en Bakers komen dus, anders dan Red Bull aanvoert, in beginsel wel voor vergoeding in aanmerking.

4.16 De enkele omstandigheid dat slechts één van twee genoemde advocaten ter gelegenheid van de mondelinge behandeling bij het HvJ EU het woord voerde – vermoedelijk mr. Cohen Jehoram<sup>36</sup> – maakt het vorenstaande niet anders. De gekozen taakverdeling uit efficiëntie- of

<sup>34</sup> Kamerstukken I 2006/07, 30 392, nr. C, p. 2. Zie ook Kamerstukken II 2005/06, 30 392, nr. 3, p. 26. Zie verder Pinckaers, Ontwikkelingen op het gebied van ex parte verbod, bewijsbeslag en proceskostenveroordeling, AMI 2011/4, p. 114-123, i.h.b. p. 121, linker kolom: “Onder de gerechtskosten en andere kosten vallen onder meer het griffierecht, de kosten van de advocaat, gemachtigde deskundige, (...), onderzoekskosten, reis- en verblijfkosten (...).”

<sup>35</sup> Vgl. ook punt 61 van het prejudiciële arrest in deze zaak: de kosten van de in Luxemburg gevoerde prejudiciële procedure hebben te gelden als een incident in de nationale hoofdprocedure en de verwijzende nationale instantie moet over de kosten daarvan beslissen.

<sup>36</sup> Dat maak ik op uit de pleitnota in de prejudiciële procedure (onderdeel van het door De Vries overgelegde procesdossier inzake de procedure bij het HvJEU).

kostenoverwegingen kan met zich brengen dat voorbereidende werkzaamheden (deels) door de één worden gedaan, terwijl de woordvoering ter zitting door de ander geschiedt – waarbij niet onbegrijpelijk voorkomt dat de één dan wel ter zitting aanwezig moet zijn; zo gaat dat bij teamwork nu eenmaal.

4.17 Bij handhaving van het huidige stelsel van IE-proceskostenveroordelingen kunnen de door De Vries gevorderde proceskosten mijn inziens integraal worden toegewezen<sup>37</sup>.

## 5. Conclusie

Ik concludeer tot vernietiging en verwijzing.

De Procureur-Generaal bij de  
Hoge Raad der Nederlanden,



Advocaat-Generaal

---

<sup>37</sup> Indien met betrekking tot de conformiteit van dit stelsel met art. 14 Handhavingsrichtlijn onzekerheid zou bestaan, bijvoorbeeld met betrekking tot de in 4.5 bedoelde lijdelijkheidskwestie en het bij gebreke van betwisting dus niet toetsen van de opgevoerde kosten aan de dubbele redelijkheidsmaatstaf uit het richtlijnconform uit te leggen art. 1019h Rv, dan zouden daar eerst opnieuw prejudiciële vragen over dienen te worden gesteld, in welk geval de zaak andermaal zou dienen te worden geschorst hangende de tweede prejudiciële procedure bij het HvJEU.