



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Annotatie bij HvJ EU 28 juli 2016

Vrendenburg, C.J.S.

Citation

Vrendenburg, C. J. S. (2016). Annotatie bij HvJ EU 28 juli 2016. *Intellectuele Eigendom En Reclamerecht*, 2016(5), 369-373. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/46386>

Version: Publisher's Version

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/46386>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

aldus moet worden uitgelegd dat de licentiehouders in het kader van een door hem overeenkomstig deze bepaling ingestelde vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmodel vergoeding van zijn eigen schade kan vorderen.

Kosten

33 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Zevende kamer) verklaart voor recht:

- 1) Artikel 33, lid 2, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen moet aldus worden uitgelegd dat de licentiehouders een vordering kan instellen wegens inbreuk op het ingeschreven gemeenschapsmodel waarop de licentie betrekking heeft, hoewel deze licentie niet in het register van gemeenschapsmodellen is ingeschreven.
- 2) Artikel 32, lid 3, van verordening nr. 6/2002 moet aldus worden uitgelegd dat de licentiehouders in het kader van een door hem overeenkomstig deze bepaling ingestelde vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmodel vergoeding van zijn eigen schade kan vorderen.

Noot

In de zaak Hassan/Breiding¹ heeft het HvJ EU beslist dat de houder van een licentie onder een gemeenschapsmerk een vordering wegens inbreuk kan instellen, hoewel deze licentie niet in het register van gemeenschapsmerken is ingeschreven. In het hier gepubliceerde arrest heeft het HvJ EU beslist dat deze regel ook geldt voor de houder van een licentie onder een gemeenschapsmodel. Deze beslissing is niet verrassend. Het HvJ heeft tevens beslist dat als een licentiehouders met toestemming van de houder van het Gemeenschapsmodel een vordering wegens inbreuk heeft ingesteld, de licentiehouders tevens de schade kan vorderen die de licentiehouders zelf als gevolg van de inbreuk heeft geleden. De motivering van deze beslissing is overtuigend. In het merkenrecht zal dezelfde regel gelden. Voor interessante beschouwingen over de positie van de exclusieve licentiehouders om op te treden tegen inbreuk na implementatie van de nieuwe merkenrichtlijn wordt verwezen naar het artikel van Dorothé Melchers, "Het recht van de exclusieve licentiehouders om op te treden tegen merkinbreuk", dat eerder in dit nummer is gepubliceerd.

F.W.E. Eijsvogels

¹ HvJ EU 4 februari 2016, C-163/15, ECLI:EU:C:2016:71, IER 2016/32, m.nt. Eijsvogels, BIE 2016/13, IEF 15675.

Procesrecht

IER 2016/54

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

28 juli 2016

m.nt. C. Vrendenburg

In de Belgische octrooizaak United Video Properties/Telenet heeft het HvJ EU geoordeeld dat een stelsel van forfaitaire tarieven met maximumbedragen in IE-zaken toelaatbaar kan zijn, mits het waarborgt dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten van de winnende partij wordt gedragen door de verliezende partij. Daarmee is het Belgische stelsel van rechtsplegingsvergoeding op losse schroeven komen te staan. De rechtspraak van het HvJ EU biedt voorts belangrijke aanknopingspunten voor een meer rechtszekere en voorspelbare toepassing van de Indicatie tarieven.

Artikel 14 van richtlijn 2004/48

nr. C-57/15

ECLI:EU:C:2016:611

ECLI:EU:C:2016:201

Nr. C-57/15

United Video Properties Inc.

tegen

Telenet NV,

[...]

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB 2004, L 157, blz. 45, met rectificatie in PB 2004, L 195, blz. 16).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen United Video Properties Inc. en Telenet NV over de proceskosten die eerstgenoemde aan Telenet moet betalen na haar afstand van een vordering inzake octrooien die zij tegen Telenet had ingesteld.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

3 De overwegingen 10, 17 en 26 van richtlijn 2004/48 luiden:

“(10) Het doel van deze richtlijn is de onderlinge aanpassing van [de] wetgevingen [van de lidstaten] teneinde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming in de interne markt te waarborgen.

[...]

(17) De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen waarin deze richtlijn voorziet, moeten in elk afzonderlijk geval zodanig worden vastgesteld dat naar behoren rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van dat geval, waaronder de specifieke kenmerken van elk intellectuele-eigendomsrecht en in voorkomend geval de opzettelijke of onopzettelijke aard van de inbreuk. [...]

(26) Ter vergoeding van de schade die het gevolg is van een inbreuk door een inbreukmaker die een activiteit verricht heeft terwijl hij wist of redelijkerwijs had moeten weten dat deze aanleiding zou geven tot een dergelijke inbreuk, moet het bedrag van de aan de rechtshabende toegekende schadevergoeding worden vastgesteld rekening houdend met alle omstandigheden van het geval, zoals het door de rechtshabende geleden inkomensverlies of de door de inbreukmaker onrechtmatig gemaakte winst en, in voorkomend geval, de aan de rechtshabende toegebrachte morele schade. [...] De bedoeling is niet een verplichting te introduceren om te voorzien in een niet-compensatoire schadevergoeding, maar wel schadeloosstelling mogelijk te maken die op een objectieve grondslag berust, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de kosten van de rechtshabende, bijvoorbeeld voor opsporing en onderzoek.”

4 Artikel 3 van deze richtlijn, met het opschrift “Algemene verplichting”, bepaalt:

“1. De lidstaten stellen de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen vast die nodig zijn om de handhaving van de in deze richtlijn bedoelde intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen. Deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen dienen eerlijk en billijk te zijn, mogen niet onnodig ingewikkeld of kostbaar zijn en mogen geen onredelijke termijnen inhouden of nodeloze vertragingen inhouden.

2. De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten tevens doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn; zij worden zodanig toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures.”

5 Artikel 13 van deze richtlijn, “Schadevergoeding”, luidt:

“1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de benadeelde partij de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde, gelasten de rechtshabende een passende vergoeding te betalen tot herstel van de schade die deze wegens de inbreuk heeft geleden. [...]

2. De lidstaten kunnen bepalen dat de rechterlijke instanties invordering van winsten of betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding kunnen gelasten,

indien de inbreukmaker niet wist of niet redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde.”

6 In artikel 14 van richtlijn 2004/48, “Aan de procedure verbonden kosten”, is bepaald:

“De lidstaten dragen er zorg voor dat, als algemene regel, 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.”

Belgisch recht

7 Krachtens artikel 827, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek brengt iedere afstand de verplichting mee tot betaling van de kosten, die aan de afstanddoende partij wordt opgelegd.

8 Artikel 1017, lid 1, van dit wetboek luidt:

“[...] [I]eder eindvonnis [verwijst], zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, [...]”

9 Artikel 1018 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt:

“De kosten omvatten:

[...]

6 de rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald in artikel 1022;

[...]”

10 Artikel 1022 van dit wetboek luidt als volgt:

“De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

[...] [D]e Koning [stelt], bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de basis-, minimum- en maximumbedragen vast van de rechtsplegingsvergoeding, onder meer in functie van de aard van de zaak en van de belangrijkheid van het geschil.

Op verzoek van een van de partijen [...] kan [de rechter] bij een met bijzondere redenen omklede beslissing ofwel de vergoeding verminderen, ofwel die verhogen, zonder de door de Koning bepaalde maximum- en minimumbedragen te overschrijden. [...]

Geen partij kan boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding worden aangesproken tot betaling van een vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat van een andere partij.”

11 Het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat (*Belgisch Staatsblad*, 9 november 2007, blz. 56834) bepaalt de basis-, minimum-

en maximumbedragen van de in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsplegingsvergoeding. In artikel 2 van dit koninklijk besluit is voor geschillen die betrekking hebben op in geld waardeerbare vorderingen een schaal van de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding vastgesteld die gaat van een minimumbedrag van 75 EUR, voor vorderingen met een waarde tot 250 EUR, tot een maximumbedrag van 30 000 EUR, voor in geld waardeerbare vorderingen vanaf 1 000 000,01 EUR.

12 Daarnaast is voor geschillen die betrekking hebben op niet in geld waardeerbare vorderingen in artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 voor de rechtsplegingsvergoeding een basisbedrag van 1 200 EUR, een minimumbedrag van 75 EUR en een maximumbedrag van 10 000 EUR neergelegd.

13 Tot slot bepaalt artikel 8 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 dat de basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingsvergoeding zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen; telkens als het indexcijfer met 10 punten stijgt of daalt, worden de sommen bedoeld in onder meer de artikelen 2 en 3 van dit besluit met 10 procent vermeerderd of verminderd.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

14 United Video Properties, die houder van een octrooi was, heeft in België tegen Telenet een vordering ingesteld die – zakelijk weergegeven – strekte tot vaststelling van een inbreuk op dit octrooi door Telenet, een bevel tot staking van die inbreuk en verwijzing van Telenet in de kosten.

15 Bij vonnis van 3 april 2012 heeft de rechtbank van koophandel Antwerpen (België) deze vordering afgewezen en het betrokken octrooi nietig verklaard. United Video Properties werd bij dit vonnis veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan Telenet voor de procedure in eerste aanleg ten bedrage van 11 000 EUR, het maximumbedrag dat was bepaald in artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 na aanpassing daarvan op grond van artikel 8 van dat besluit. United Video Properties heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het hof van beroep Antwerpen (België).

16 United Video Properties heeft echter afstand gedaan van haar hoger beroep. Na deze afstand heeft Telenet onder meer verzocht om United Video Properties te veroordelen tot betaling van 185 462,55 EUR voor advocaatkosten en 40 400 EUR voor bijstand van een gemachtigde die is gespecialiseerd in het octrooirecht.

17 Blijkens de verwijzingsbeslissing heeft het bij het hof van beroep Antwerpen aanhangige geding enkel nog betrekking op de kosten die United Video Properties aan Telenet moet vergoeden. Volgens de betrokken Belgische regeling kan Telenet immers voor de erelonen van haar advocaten slechts een maximumvergoeding van 11 000 EUR per aanleg vorderen. Wat betreft de erelonen die zij aan een gemachtigde die is gespecialiseerd in het octrooirecht betaalde, kan Telenet indien toepassing wordt gemaakt van de rechtspraak van het Hof van Cassatie (België) niets ver-

halen op United Video Properties, tenzij zij kan aantonen dat laatstgenoemde een fout heeft gemaakt bij het instellen of voortzetten van de procedure en de kosten van deze gemachtigde daar het noodzakelijke gevolg van zijn.

18 Telenet stelt dat zij kosten heeft moeten maken die veel hoger zijn dan het bedrag van 11 000 EUR per aanleg. Zij is met name van mening dat de Belgische wettelijke regeling aan de orde in het hoofdgeding in strijd is met artikel 14 van richtlijn 2004/48, aangezien dit artikel de lidstaten niet het recht verleent om een plafond van 11 000 EUR per aanleg vast te stellen voor de terugbetaling van advocaatkosten of een foutvereiste op te leggen voor de terugbetaling van andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft moeten maken.

19 In die omstandigheden heeft het hof van beroep Antwerpen de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

“1) Verzetten de begrippen van artikel 14 van [richtlijn 2004/48], redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten’ zich tegen de Belgische wetgeving die de mogelijkheid biedt aan de rechter om rekening te houden met welbepaalde specifieke kenmerken eigen aan de zaak en die een systeem van gevarieerde forfaitaire tarieven vooropstelt inzake kosten voor de bijstand van een advocaat?

2) Verzetten de begrippen van artikel 14 van [richtlijn 2004/48], redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten’ zich tegen de rechtspraak waarbij wordt geoordeeld dat de kosten van een technisch raadgever enkel verhaalbaar zijn in geval van een fout (contractueel of buitencontractueel)?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag

20 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 14 van richtlijn 2004/48 aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling zoals die in het hoofdgeding, op grond waarvan de verliezende partij in de proceskosten van de in het gelijk gestelde partij wordt verwezen, die de rechter die deze verwijzing in de kosten moet uitspreken de mogelijkheid biedt om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de bij hem aanhangige zaak en die een systeem van forfaitaire tarieven met een absolute maximumvergoeding behelst inzake kosten voor de bijstand van een advocaat.

21 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat in artikel 14 van richtlijn 2004/48 het beginsel is neergelegd dat redelijke en evenredige gerechtskosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, als algemene regel door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

22 Wat in de eerste plaats de draagwijdte betreft van het in artikel 14 van richtlijn 2004/48 vermelde begrip “gerechtskosten” die door de verliezende partij moeten worden

betaald, zij opgemerkt dat dit begrip onder meer betrekking heeft op de erelonen van advocaten, aangezien deze richtlijn geen enkele aanwijzing bevat dat dit artikel niet van toepassing zou zijn op deze kosten, die gewoonlijk een aanzienlijk deel vormen van de kosten die worden gemaakt in het kader van een procedure om een intellectueel-eigendomsrecht veilig te stellen.

23 In de tweede plaats blijkt uit overweging 17 van richtlijn 2004/48 dat de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen waarin deze richtlijn voorziet, in elk afzonderlijk geval zodanig moeten worden vastgesteld dat naar behoren rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van dat geval. Deze doelstelling zou kunnen pleiten tegen een forfaitaire bepaling van de vergoeding van de proceskosten als dusdanig, omdat een dergelijke bepaling niet zou waarborgen dat de kosten worden vergoed die de in het gelijk gestelde partij in een concreet geval daadwerkelijk heeft gemaakt, noch, meer in het algemeen, dat rekening wordt gehouden met alle specifieke kenmerken van het geval.

24 Artikel 14 van richtlijn 2004/48 verplicht de lidstaten echter enkel te verzekeren dat de "redelijke" proceskosten worden vergoed. Bovendien bepaalt artikel 3, lid 1, van deze richtlijn onder meer dat de door de lidstaten vastgestelde procedures niet onnodig kostbaar mogen zijn.

25 Een regeling met forfaitaire tarieven voor de vergoeding van erelonen van advocaten zou dus in beginsel gerechtvaardigd kunnen zijn, mits zij ertoe strekt de redelijkheid van de te vergoeden kosten te verzekeren, in het licht van factoren zoals het voorwerp van het geding, de waarde ervan of het werk dat nodig is voor de verdediging van het betrokken recht. Dit kan met name het geval zijn wanneer die regeling beoogt dat kosten die buitensporig zijn wegens ongewoon hoge erelonen die de in het gelijk gestelde partij en haar advocaat waren overeengekomen, of wegens diensten van de advocaat die niet noodzakelijk worden geacht voor het waarborgen van de eerbiediging van het betrokken intellectueel-eigendomsrecht, niet worden vergoed.

26 Daarentegen wettigt het vereiste dat de verliezende partij de "redelijke" proceskosten draagt, niet dat in een lidstaat met het oog op uitvoering van artikel 14 van richtlijn 2004/48 een regeling wordt vastgesteld met forfaitaire tarieven die aanzienlijk lager zijn dan de gemiddelde tarieven die in de praktijk gelden voor de diensten van advocaten in die lidstaat.

27 Een dergelijke regeling zou immers onverenigbaar zijn met artikel 3, lid 2, van richtlijn 2004/48, dat bepaalt dat de in die richtlijn bedoelde procedures en rechtsmiddelen afschrikkend moeten zijn. De afschrikkende werking van een inbreukprocedure zou aanzienlijk worden afgezwakt indien de inbreukmaker slechts kan worden verwezen in een klein deel van de redelijke advocaatkosten die de benadeelde houder van het intellectueel-eigendomsrecht heeft gemaakt. Een dergelijke regeling zou afbreuk doen aan de voornaamste doelstelling van richtlijn 2004/48, die erin bestaat een hoog niveau van bescherming van de intellectuele eigendom in de interne markt te waarborgen, zoals uitdrukkelijk vermeld in overweging 10 van deze richtlijn,

overeenkomstig artikel 17, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

28 Wat in de derde plaats het vereiste betreft dat rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van het geval, volgt uit de bewoordingen van de eerste vraag dat de nationale regeling in het hoofdgeding de rechter in beginsel de mogelijkheid biedt om rekening te houden met die kenmerken.

29 In de vierde plaats moet evenwel worden vastgesteld dat artikel 14 van richtlijn 2004/48 bepaalt dat de proceskosten die de verliezende partij moet dragen, "evenredig" moeten zijn. De vraag of die kosten evenredig zijn, kan niet worden beoordeeld zonder acht te slaan op de kosten die de in het gelijk gestelde partij daadwerkelijk heeft gemaakt voor de bijstand van een advocaat, voor zover die redelijk zijn in de zin van punt 25 van dit arrest. Het evenredigheidsvereiste impliceert weliswaar niet dat de verliezende partij noodzakelijkerwijze alle kosten van de andere partij moet vergoeden, maar vergt wel dat de in het gelijk gestelde partij recht heeft op vergoeding van minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten die zij daadwerkelijk heeft gemaakt.

30 Een nationale regeling zoals die in het hoofdgeding, waarbij een absolute grens wordt vastgesteld voor de kosten die zijn verbonden aan de bijstand van een advocaat, moet dus in de eerste plaats waarborgen dat die grens de tarieven weerspiegelt die daadwerkelijk gelden voor de diensten van advocaten op het gebied van intellectueel eigendom, en in de tweede plaats dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten die de in het gelijk gestelde partij daadwerkelijk heeft gemaakt, door de verliezende partij wordt gedragen. Met name wanneer de betrokken grens te laag is, kan een dergelijke regeling immers niet uitsluiten dat het bedrag van die kosten de vastgestelde grens ruimschoots overschrijdt, zodat de vergoeding waarop de in het gelijk gestelde partij aanspraak zou kunnen maken, onevenredig wordt en in voorkomend geval zelfs onbeduidend, wat artikel 14 van richtlijn 2004/48 zijn nuttig effect ontnemt.

31 Aan de vaststelling in het vorige punt wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat artikel 14 van richtlijn 2004/48 van zijn werkingssfeer de gevallen uitsluit waarin de billijkheid zich ertegen verzet dat de verliezende partij de proceskosten draagt. Die uitsluiting heeft immers betrekking op nationale regels op grond waarvan de rechter in een bijzonder geval bij wijze van uitzondering de algemene regeling inzake proceskosten buiten toepassing mag laten als die zou leiden tot een resultaat dat onrechtvaardig wordt geacht. De billijkheid kan echter – uit haar aard – niet rechtvaardigen dat vergoeding van kosten die een bepaald plafond overschrijden, algemeen en onvoorwaardelijk wordt uitgesloten.

32 Gelet op een en ander moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 14 van richtlijn 2004/48 aldus moet worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling zoals die in het hoofdgeding, op grond waarvan de verliezende partij in de proceskosten van de in het gelijk gestelde partij wordt verwezen, die de rechter die deze verwijzing in de kosten moet uitspreken de mogelijk-

heid biedt om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de bij hem aanhangige zaak en die een systeem van forfaitaire tarieven behelst voor vergoeding van de kosten voor de bijstand van een advocaat, mits die tarieven waarborgen dat de kosten die de verliezende partij moet dragen, redelijk zijn, hetgeen aan de verwijzende rechter staat om na te gaan. Artikel 14 van deze richtlijn verzet zich echter tegen een nationale regeling met forfaitaire tarieven die, wegens te lage maximumbedragen, niet waarborgen dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten van de in het gelijk gestelde partij door de verliezende partij wordt gedragen.

Tweede vraag

33 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 14 van richtlijn 2004/48 aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen nationale voorschriften op grond waarvan de kosten van een technisch raadgever slechts worden vergoed in geval van een fout van de verliezende partij.

34 Voor het antwoord op deze vraag moet in de eerste plaats in herinnering worden gebracht dat artikel 14 van richtlijn 2004/48 bepaalt dat de lidstaten er zorg voor dragen dat redelijke en evenredige gerechtskosten “en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt” als algemene regel door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Aangezien geen enkele bepaling van die richtlijn een definitie bevat van de uitdrukking “andere kosten” die de kosten voor de diensten van een technisch raadgever uitsluit van de werkingssfeer van artikel 14, heeft die uitdrukking in beginsel ook betrekking op dit soort kosten.

35 In de tweede plaats vermeldt overweging 26 van richtlijn 2004/48 echter, zoals de advocaat-generaal in punt 79 van zijn conclusie heeft opgemerkt, de door de houder van een intellectuele-eigendomsrecht gemaakte “kosten [...] voor opsporing en onderzoek”, die vaak samenhangen met de diensten van een technisch raadgever. In die overweging wordt uitdrukkelijk verwezen naar het geval van “een inbreuk door een inbreukmaker die een activiteit verricht heeft terwijl hij wist of redelijkerwijs had moeten weten dat deze aanleiding zou geven tot een dergelijke inbreuk” en zij heeft dus met name betrekking op de schadevergoeding in geval van een fout van de inbreukmaker. Schadevergoeding wordt evenwel geregeld in een bepaling van die richtlijn, namelijk artikel 13, lid 1. De “kosten [...] voor opsporing en onderzoek”, die vaak voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden gemaakt, vallen dus niet noodzakelijk binnen de werkingssfeer van artikel 14 van die richtlijn.

36 In de derde plaats houdt een ruime uitlegging van artikel 14 van richtlijn 2004/48, in die zin dat de verliezende partij als algemene regel “de andere kosten” van de in het gelijk gestelde partij moet dragen, zonder enige precisering wat betreft de aard van die kosten, het risico in dat dit artikel een te ruime werkingssfeer wordt verleend, waardoor artikel 13 van die richtlijn zijn nuttig effect wordt ontnomen. Deze uitdrukking moet dus strikt worden uitgelegd en

aangenomen moet worden dat onder “andere kosten” in de zin van artikel 14 enkel de kosten vallen die rechtstreeks en nauw verbonden zijn met de betrokken gerechtelijke procedure.

37 In de vierde plaats bevat artikel 14 van richtlijn 2004/48 geen enkele aanwijzing dat de lidstaten de vergoeding van de “andere kosten”, of de proceskosten in het algemeen, in het kader van een procedure met het oog op het waarborgen van de eerbiediging van intellectuele-eigendomsrechten, afhankelijk kunnen maken van een fout van de verliezende partij.

38 Gelet op het voorgaande hangt het antwoord op de vraag of een nationaal voorschrift de vergoeding van de kosten van een technisch raadgever afhankelijk mag stellen van de voorwaarde dat de verliezende partij een fout heeft begaan, af van het verband tussen die kosten en de betrokken gerechtelijke procedure, waarbij die kosten als “andere kosten” onder artikel 14 van richtlijn 2004/48 vallen indien er sprake is van een rechtstreeks en nauw verband.

39 Van een dergelijk rechtstreeks en nauw verband lijkt geen sprake bij kosten voor opsporing en onderzoek die zijn gemaakt in het kader van activiteiten die met name betrekking hebben op een algemene marktobservatie door een technisch raadgever en zijn vaststelling van mogelijke inbreuken op een intellectuele-eigendomsrecht die toerekenbaar zijn aan op dat ogenblik onbekende inbreukmakers. Voor zover diensten van een technisch raadgever, ongeacht hun aard, daarentegen noodzakelijk zijn om zinvol een vordering in rechte in te stellen die ertoe strekt in een concreet geval de eerbiediging van een dergelijk recht te waarborgen, zijn de kosten verbonden aan de bijstand van die raadgever “andere kosten”, die volgens artikel 14 van richtlijn 2004/48 door de verliezende partij moeten worden gedragen.

40 In die omstandigheden moet op de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 14 van richtlijn 2004/48 aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen nationale voorschriften op grond waarvan de kosten van een technisch raadgever slechts worden vergoed in geval van een fout van de verliezende partij, voor zover die kosten rechtstreeks en nauw verbonden zijn met een vordering in rechte die ertoe strekt de eerbiediging van een intellectuele-eigendomsrecht te waarborgen.

Kosten

41 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

- 1) **Artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling zoals die in het hoofdgeding, op grond waarvan de verliezende partij in**

de proceskosten van de in het gelijk gestelde partij wordt verwezen, die de rechter die deze verwijzing in de kosten moet uitspreken de mogelijkheid biedt om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de bij hem aanhangige zaak en die een systeem van forfaitaire tarieven behelst voor vergoeding van de kosten voor de bijstand van een advocaat, mits die tarieven waarborgen dat de kosten die de verliezende partij moet dragen, redelijk zijn, hetgeen aan de verwijzende rechter staat om na te gaan. Artikel 14 van deze richtlijn verzet zich echter tegen een nationale regeling met forfaitaire tarieven die, wegens te lage maximumbedragen, niet waarborgen dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten van de in het gelijk gestelde partij door de verliezende partij wordt gedragen.

- 2) Artikel 14 van richtlijn 2004/48 moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen nationale voorschriften op grond waarvan de kosten van een technisch raadgever slechts worden vergoed in geval van een fout van de verliezende partij, voor zover die kosten rechtstreeks en nauw verbonden zijn met een vordering in rechte die ertoe strekt de eerbiediging van een intellectuele-eigendomsrecht te waarborgen.

Noot

1. Door de toenemende hoeveelheid rechtspraak over de Handhavingsrichtlijn wordt steeds duidelijker hoe de richtlijnbevestigingen volgens het HvJ EU moeten worden geïnterpreteerd. Er valt een lijn te ontwaren die erop neerkomt dat het recht op intellectuele eigendom van art. 17 lid 2 Handvest, dat de Handhavingsrichtlijn volledig beoogt te eerbiedigen (r.o. 32 considerans bij de richtlijn), niet *ad infinitum* wordt beschermd. De reikwijdte en uitoefening van IE-rechten kunnen worden begrensd door de andere grondrechten van de EU. In dit verband zijn taken weggelegd voor zowel de lidstaten als de nationale rechter. De lidstaten moeten bij de omzetting er acht op slaan dat zij zich baseren op een uitleg die zich verdraagt met de grondrechten van het Handvest en die het mogelijk maakt een "juist evenwicht" tussen de verschillende grondrechten te verzekeren. Daarbij dienen de andere beginselen van EU-recht, waaronder met name het evenredigheidsbeginsel, in acht te worden genomen. De rechter dient nationaal recht te interpreteren op zodanige wijze dat dit niet alleen consistent is met de richtlijn, maar ook dat dit niet in conflict komt met fundamentele rechten of andere algemene beginselen van EU-recht, zoals het evenredigheidsbeginsel. Zie o.a. HvJ EU 29 januari 2008, C-275/06 (Promusicae), r.o. 70; HvJ EU 24 november 2011, C-70/10 (Scarlet/SABAM), r.o. 33, 36; HvJ EU 19 februari 2009, C-557/07 (LSG/Tele2), r.o. 28-29; HvJ EU 16 juli 2015, C-580/13 (Coty Germany/Stadtparkasse Magdenburg), r.o. 34; HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09 (L'Oréal/eBay), r.o. 139; HvJ EU 27 maart 2014, C-314/12 (UPC Telekabel Wien), r.o. 46.

2. Deze overwegingen staan niet op zichzelf, maar zijn gegrond op r.o. 2 van de considerans bij de richtlijn waarin staat dat de bescherming van de intellectuele eigendom geen belemmering mag vormen van de vrijheid van meningsuiting, het vrije verkeer van informatie en de bescherming van persoonsgegevens. De eerbied voor de door het Handvest erkende grondrechten en beginselen van de EU is "verzekerd" in r.o. 32 van de considerans. Het evenredigheidsbeginsel is neergelegd in r.o. 17 considerans, waaruit volgt dat bij de beoordeling van de gevorderde maatregel steeds rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van het geval, waaronder de specifieke kenmerken van elk intellectuele-eigendomsrecht en in voorkomend geval de opzettelijke of onopzettelijke aard van de inbreuk. Daarnaast bepaalt art. 3 lid 2 van de richtlijn dat de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen niet alleen doeltreffend en afschrikkend zijn, maar ook evenredig. Laatstgenoemde beginselen, die niet in een hiërarchische verhouding tot elkaar staan, dienen als hulpmiddel bij de interpretatie van de richtlijnbevestigingen.

3. Art. 14 van de richtlijn bepaalt dat de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten door de verliezende partij worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Het HvJ EU heeft eerder geoordeeld dat deze bepaling het niveau van bescherming van de intellectuele eigendom beoogt te versterken door te voorkomen dat een benadeelde partij ervan zou worden weerhouden om ter waarborging van zijn rechten een gerechtelijke procedure in te stellen; HvJ EU 16 juli 2015, C-681/13 (Diageo Brands), r.o. 77. De nationale rechter dient na te gaan of het bedrag dat naar verwachting als gerechtskosten aan het slachtoffer van de inbreuk kan worden toegekend, van dien aard is dat het deze laatste ervan kan weerhouden zijn rechten in rechte geldend te maken; HvJ EU 9 juni 2016, C-481/14 (Jorn Hansson/Jungpflanzen Grünwald), r.o. 62-63.

Prejudiciële vragen in de zaak *United Video Properties/Telenet*

4. Het arrest *United Video Properties/Telenet* is gewezen naar aanleiding van prejudiciële vragen over de uitleg van art. 14 van de richtlijn. De verwijzende rechter in Antwerpen wilde in de eerste plaats vernemen in hoeverre het Belgische systeem van vergoeding van de advocaatkosten daarmee verenigbaar is. In België wordt de zogenaamde "rechtsplegingsvergoeding" begroot aan hand van in Koninklijk Besluit vastgestelde basis-, minimum- en maximumbedragen gerelateerd aan de waarde van de vordering. Het maximumtarief bij vorderingen met een waarde van meer dan € 1.000.000 bedraagt € 30.000; het maximumtarief bij niet in geld waardeerbare vorderingen is € 11.000 per instantie. De door de Koning bepaalde maximumbedragen kunnen door de rechter niet worden overschreden (art. 1022 lid 3 Ger.W.). De regeling is van toepassing op alle soorten civiele procedures, dus ook op procedures ter handhaving van IE-rechten. Laatstgenoemde procedures plegen standaard te worden geschaard onder de noemer "niet in geld waardeerbare vorderingen". Zo ook de octrooizaak *United Video Properties/Telenet*, waarin Telenet recht meende

te hebben op een volledige proceskostenvergoeding nadat UVP had besloten afstand te doen van hoger beroep in de inbreukprocedure tegen Telenet. De reden daarvoor was de nietigverklaring van het door UVP ingeroepen octrooi door de Engelse rechter. Telenet had inmiddels ruim € 185.000 aan advocaatkosten gemaakt voor het (succesvol) voeren van verweer in de inbreukprocedure en tegen de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar kreeg op basis van het toepasselijk tarief slechts € 11.000 vergoed.

5. De vordering van Telenet tot vergoeding van de kosten van de octrooigemachtigde ad € 40.400 werd geheel afgewezen. Volgens vaste rechtspraak in België komen de kosten van een technische raadgever in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij deze het noodzakelijke gevolg zijn van een (contractuele of buitencontractuele) fout. Met de tweede vraag wenste de Antwerpse rechter dan ook te vernemen in hoeverre het in de Belgische rechtspraak geldende foutcriterium als noodzakelijke voorwaarde voor toewijzing van deskundigenkosten verenigbaar is met art. 14 Handhavingsrichtlijn.

De eerste vraag: A-G Campos Sánchez-Bordona

6. In lijn met de vaste rechtspraak van het HvJ EU heeft Advocaat-Generaal Campos de vraag naar de verenigbaarheid van het Belgische stelsel met art. 14 beoordeeld in het licht van de grondrechten en beginselen van de EU (het "rechtskader" van de Handhavingsrichtlijn; sub 56 in fine). Omdat het een bepaling is die financiële consequenties kan hebben voor partijen, wijst de A-G specifiek op het rechtszekerheidsbeginsel, het recht op effectieve rechtsbescherming en het daarmee gepaard gaande recht op toegang tot de rechter (sub 55) en het beginsel van gelijkheid van de procespartijen (sub 67). Naar zijn mening moet bij de uitleg van art. 14 vooral gewicht worden toegekend aan het beginsel van rechtszekerheid (en daarmee het recht op toegang tot de rechter), omdat de "*kosten en de voorzienbare financiële inspanningen [...] een van de doorslaggevendende factoren [vormen] bij het nemen van de beslissing om al dan niet een procedure in te leiden*" (sub 62-63). De A-G is een voorstander van de opvatting dat de lidstaten ten behoeve van de voorspelbaarheid "objectief" en algemeen het verhaalbare maximumbedrag kunnen bepalen binnen een schaal zoals die wordt gehanteerd in het Belgische stelsel (sub 64). Daarvoor voert de A-G onder meer de volgende argumenten aan:

- i Objectieve criteria voorkomen dat het volle gewicht van de keuze van de wederpartij voor een dure advocaat kan neerkomen op een partij, hetgeen volgens de A-G het beginsel van gelijkheid van de procespartijen en het recht op toegang tot de rechter kan uithollen (sub 67);
- ii Objectieve criteria waarborgen dat een afschrikwekkende werking uitgaat van procedures, maar niet zozeer dat een partij zou besluiten geen procedure aanhangig te maken wegens niet-verhaalbare kosten dan wel vanwege het risico op een zeer hoge proceskostenveroordeling (sub 68);
- iii Objectieve criteria zorgen ervoor dat het financiële risico van de aanhangigmaking van een procedure kan

worden berekend, zoals de rechtszekerheid vereist (sub 74).

7. Naar de mening van de A-G staat het de nationale wetgever vrij om de grens te bepalen waarboven de op de verliezende partij verhaalbare kosten niet langer redelijk zijn, rekening houdend met onder meer de rechtscultuur en de omstandigheden van de rechtsbijstand in België; sub 76.

Het oordeel van het Hof van Justitie EU

8. Het rechtskader van grondrechten en beginselen heeft geen plaats gekregen in het arrest van het Hof van Justitie EU. Daarmee lijkt het Hof te breken met een trend. Voor het Hof weegt in de casus *United Video Properties/Telenet* vooral zwaar dat inbreukprocedures afschrikkend moeten zijn, gelet op de voornaamste doelstelling van de richtlijn (het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van IE), conform art. 17 lid 2 Handvest. In het licht van de casus is dat niet onbegrijpelijk. Het Belgische tariefstelsel kenmerkt zich namelijk door de rechtszekerheid en mate van voorspelbaarheid die het biedt, omdat afwijken boven de maxima niet is toegestaan. Binnen de bandbreedte van basis-, minimum- en maximumtarieven heeft de rechter ruimte om rekening te houden met de specifieke kenmerken van het geval, zoals vereist door het evenredigheidsbeginsel (zie ook r.o. 28). Het springende punt in deze Belgische zaak is veeleer het resultaat van de toepassing van het absolute maximumtarief in de onderhavige octrooizaak, waarin niet veel meer dan 5% van de kosten werd toegewezen.

9. Het evenredigheidsbeginsel haalt het Hof overigens wel kort aan als een mogelijk argument tegen een forfaitair tariefstelsel, omdat daarmee niet zou kunnen worden gewaarborgd dat de daadwerkelijke kosten worden vergoed en meer algemeen dat rekening wordt gehouden met alle specifieke kenmerken van het geval (r.o. 23). Omdat de richtlijn echter óók vereist dat de procedures niet onnodig kostbaar mogen zijn (art. 3) en enkel de "redelijke" proceskosten voor vergoeding in aanmerking komen (art. 14), komt het Hof tot de conclusie dat een regeling met forfaitaire erelonen van advocaten in beginsel gerechtvaardigd kan zijn (r.o. 25).

10. Dat het Hof niet tot een ander oordeel kon komen, wordt overigens duidelijk wanneer men het scenario voor ogen houdt van een proceskostenregeling *zonder* enige vorm van begrenzing of beperking van de vergoedbare kosten aan de hand van tarieven. In de rechtseconomische en rechtsvergelijkende literatuur is veel aandacht besteed aan de effecten van proceskostenveroordeling op basis van de werkelijk gemaakte kosten, ook wel de *English Rule* genoemd. Een gewenst effect van de *English Rule* is dat deze zwakke zaken ontmoedigt. In zwakke zaken is het risico immers reëel dat de kosten van de wederpartij zullen moeten worden gedragen, waardoor men eerder zal afzien van het aanbrennen van de zaak. Een in beginsel ongewenst gevolg is dat een dergelijk stelsel een bepaalde categorie rechtszoekenden ontmoedigt of zelfs uitsluit, ongeacht de kans van slagen van de vordering of het verweer. Gedoeld wordt op de groep die risicoavers is, meestal omdat het vermogen of de financieringsmogelijkheden niet toereikend zijn. Ri-

sicoaversie speelt ook een rol in stelsels waar partijen de eigen kosten dragen, of waar (forfaitaire) tarieven gelden voor de vergoeding. Volgens de theorie wordt risicoaversie echter versterkt indien de *English Rule* van toepassing is. Het risico, hoe gering ook, de volledige – onbepaalde en onbeheersbare – proceskosten van de wederpartij te moeten betalen kan voor deze categorie rechtszoekenden een doorslaggevende reden zijn om niet te procederen. De *bottleneck* voor deze partijen is vooral de onvoorspelbaarheid van de kosten. Tarieven die los staan van de werkelijke uren en kosten kunnen deze onvoorspelbaarheid in belangrijke mate wegnemen. Op voorwaarde dat deze strikt worden toegepast (zonder dat kan worden afgeweken) kunnen risico's nauwkeurig worden ingeschat en zijn deze bovendien (tegen lagere premies) verzekeraar. Deze uitgangspunten liggen ten grondslag aan het Belgische tariefstelsel maar overigens ook het Duitse, waar de voorspelbaarheid en transparantie van de proceskostenbeslissing de spil vormen van het goed functionerend stelsel van rechtsbijstandsverzekering en procesfinanciering.

11. In deze context is het nog interessant om te wijzen op een actuele ontwikkeling in Engeland, waar *IP litigation* bekend staat als tijdrovend en kostbaar. Op grond van de standaard proceskostenregel kan ongeveer 60-75% van de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Lord Justice Jackson, belast met de taak om hervormingen voor te stellen die de kosten van civiele procedures in Engeland tot een aanvaardbaar niveau moeten brengen, constateerde in 2010 dat in IE-procedures met name bij het MKB behoefte bestond aan *fixed costs*. Volgens Jackson zijn deze partijen namelijk "(...) *more fearful about indeterminate costs liability if they lose than about shortfall in costs recovery if they win*".¹ Het Intellectual Property Enterprises Court (IPEC), dat bevoegd is in alle soorten IE-geschillen waarvan de waarde van de vordering het bedrag van 500.000 GBP niet overstijgt, maakt sinds een aantal jaar gebruik van een tariefstelsel met zogenaamde *costs caps* per proceshandeling. Het maximum vergoedbare bedrag aan kosten bedraagt in procedures over de inbreuk of de geldigheid ten hoogste 50.000 GBP, in procedures over schadevergoeding of winstafdracht is het maximumbedrag 25.000 GBP. De tarieven zijn tot stand gekomen in overleg met *court users* en *IP practitioners*. De rechter beslist over de redelijkheid, evenredigheid en noodzakelijkheid van de werkelijk gemaakte kosten, vergelijkt deze met het toepasselijk tarief en wijst het laagste bedrag van de twee toe. Afwijken van de maxima kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen en gebeurt zelden; uitgangspunt is dat de toegang tot de rechter alleen dan gewaarborgd kan worden indien rechtzoekenden er zeker van zijn dat de tarieven worden toegepast. Uit een recente evaluatie volgt dat het aantal aangebrachte zaken bij de IPEC aanzienlijk is gestegen, en dat er een direct verband bestaat tussen deze stijging en de introductie van de

costs caps.² De voorspelbaarheid van het kostenrisico evenals het feit dat de proceskostenveroordeling meestal niet boven 40.000 GBP uitkomt, worden genoemd als de belangrijkste voordelen. Als gevolg gaan op dit moment in Engeland stemmen op om het *fixed costs regime* uit te breiden naar andere procedures.

12. In het licht van deze inzichten en ontwikkelingen mocht worden verwacht dat het Hof een regeling op basis van forfaitaire tarieven voor de advocaatkosten toelaatbaar zou achten. Het Hof verbindt daaraan evenwel de voorwaarde dat de tarieven waarborgen dat ten minste een *significant en passend deel van de redelijke kosten* worden vergoed aan de in het gelijk gestelde partij (r.o. 29). In het arrest kunnen enkele aanknopingspunten worden gevonden voor de beoordeling van de redelijkheid van de kosten. De redelijkheid dient in het concrete geval te worden beoordeeld in het licht van factoren als het voorwerp van het geding, de waarde ervan of het werk dat ervoor nodig is. Buitensporige kosten "wegens ongewoon hoge erelonen" en kosten die niet noodzakelijk zijn vallen niet onder redelijke kosten (r.o. 25). Bij de beoordeling van de redelijkheid dient voorts uit te worden gegaan van de gemiddelde tarieven die in de praktijk gelden voor de diensten van de advocaat in de betreffende lidstaat (r.o. 26). Van de kosten die deze redelijkheidstoets doorstaan, dient een significant en passend deel aan de winnende partij te worden vergoed.

13. Dat het voorgaande niet inhoudt dat een regeling op basis van absolute maximumtarieven *in abstracto* niet toelaatbaar is, volgt uit r.o. 30. Daar overweegt het Hof dat een regeling waarbij een absolute grens wordt vastgesteld voor de advocaatkosten in beginsel ook gerechtvaardigd kan zijn, mits deze regeling waarborgt dat die grens de tarieven weerspiegelt die daadwerkelijk gelden voor de diensten van advocaten op het gebied van IE en dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten door de verliezer worden gedragen. Of de geldende maximumtarieven aan deze criteria voldoen is aan de nationale rechter om na te gaan (r.o. 32).

14. Het Hof baseert zijn oordeel op art. 3 lid 2 van de richtlijn, waarin is bepaald dat procedures afschrikkend moeten zijn. "*De afschrikwekkende werking van een inbreukprocedure zou aanzienlijk worden afgezwakt indien de inbreukmaker slechts kan worden verwezen in een klein deel van de redelijke advocaatkosten die de benadeelde houder van het intellectueel eigendomsrecht heeft gemaakt*" (sub 27). In deze context benadrukte de A-G nog dat bij deze afschrikwekkende werking het mes aan twee kanten kan snijden (sub 68 van de conclusie). Inherent aan een proceskostenregel op basis van *two way fee-shifting* is dat ook de eiser in de kosten van de wederpartij kan worden veroordeeld. De aangesproken partij is niet noodzakelijk de verliezende partij en de eisende partij niet altijd de winnaar, terwijl in

1 Lord Justice R. Jackson, *Review of Civil Litigation Costs: Final Report*, Londen: Judiciary of England and Wales 2010 (via www.judiciary.gov.uk), p. 253.

2 C. Helmers, Y. Lefouili en L. McDonagh, *Evaluation of the Reforms of the Intellectual Enterprises Court 2010-2013*, p. 34 (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/447710/Evaluation_of_the_Reforms_of_the_Intellectual_Property_Enterprise_Court_2010-2013.pdf). *Active case management* door de rechter wordt tevens genoemd als belangrijke oorzaak voor de stijging.

sommige gevallen überhaupt niet gesproken kan worden van materieel (on)gelijk. In IE-zaken betekent dit dat een proceskostenveroordeling ook de partij die de rechthebbende is of beweert te zijn ten deel kan vallen.³ Reeds de confrontatie met het risico op een substantiële proceskostenveroordeling kan de rechthebbende doen besluiten geen procedure aanhangig te maken. Onder die omstandigheden kan het recht op toegang tot de rechter en – in het verlengde daarvan, het recht op bescherming van de intellectuele eigendom – illusoir worden. Juist om deze redenen gaan vele stelsels, waaronder het Belgische, uit van tarieven die bewust (veel) lager zijn dan (een significant en passend deel van) de redelijkekosten. Het minder genuanceerde oordeel van het Hof brengt deze lidstaten waarschijnlijk in een lastig parket.

Het antwoord op de tweede vraag

15. Over de tweede vraag naar de houdbaarheid van het foutcriterium als noodzakelijke voorwaarde voor de toewijzing van de kosten van technische raadgevers zijn de A-G en het HvJ EU het eens. Dergelijke kosten vallen onder “andere kosten” die ex art. 14 voor vergoeding in aanmerking komen, mits de kosten rechtstreeks en nauw verbonden zijn met een vordering in rechte die ertoe strekt de eerbiediging van een intellectuele-eigendomsrecht te waarborgen (r.o. 33-40). Als sprake is van een rechtstreeks en nauw verband, dan mag het foutcriterium niet worden toegepast. Het ligt in de rede dat ook deze kosten wel moeten voldoen aan de criteria van redelijkheid en evenredigheid.

Implicaties voor België

16. De vraag naar de implicaties van het arrest voor het Belgische tariefstelsel is geen eenvoudige. Omdat de wetgever de bevoegdheid om de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding te begroten exclusief aan de Koning heeft toevertrouwd, staat het de rechter niet vrij om afwijkingen van de maximumtarieven toe te staan (zie uitdrukkelijk art. 1022 Ger.W.). Richtlijnconforme interpretatie is in strijd met de wet en daarom niet mogelijk. Om het tariefstelsel in overeenstemming te brengen met het arrest zal de Belgische wetgever dus ofwel de tarieven moeten aanpassen, ofwel art. 1022 Ger.W. dienen te wijzigen.⁴

17. Aanpassing van de (maximum)tarieven die gelden in IE-zaken geniet de voorkeur vanuit het oogpunt van rechtszekerheid, gelijkheid van de procespartijen en het recht op toegang tot de rechter. Maar mogelijk volstaat het ook om de (lage) tarieven in de categorie “niet in geld waardeerbare vorderingen” niet langer standaard toe te passen in IE-zaken. Het maximum in deze categorie bedraagt € 11.000, terwijl het absoluut maximumtarief € 30.000 bij vorderingen met een waarde van > € 1.000.000 per instantie bedraagt. Op afstand valt hierover moeilijk iets te zeggen, maar niet ondenkbaar is dat laatstgenoemd maximum in veel IE-zaken (niet zijnde octrooizaken) zal voldoen aan

de criteria die het Hof hanteert. Als dat inderdaad zo is, dan zouden procedures ter handhaving van IE-zaken tot die categorie kunnen worden gerekend. In octrooizaken echter waar – althans op basis van de feiten uit de onderhavige casus – de maximumvergoeding en het bedrag aan kosten dat vermoedelijk kan worden aangemerkt als een “significant en passend deel van de redelijke kosten” zeer uiteen lijken te lopen, lijkt het aangewezen om aparte tarieven te ontwikkelen.

Implicaties voor Nederland

18. Wat dit arrest voor Nederland impliceert is eveneens een wezenlijke en zeer actuele vraag. In verschillende lopende procedures is op advies van de Landelijke Expertgroep IE-zaken de beslissing over de proceskosten aangehouden in afwachting van het hier besproken arrest. Hoewel het arrest op het eerste gezicht niet de heldere richtsnoeren heeft gebracht waarop werd gehoopt, biedt het tegen de achtergrond van het geschetste kader van grondrechten en beginselen wel aanknopingspunten voor verbetering van de huidige toepassing van de Indicatietarieven.

19. In de eerste plaats lijkt het van belang de overwegingen van het Hof niet los van de casus te analyseren. Het feit dat het rechtszekerheidsbeginsel, het beginsel van gelijkheid van de procespartijen en (daarmee) het recht op toegang tot de rechter geen rol hebben gespeeld bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het Belgische stelsel, laat onverlet dat de Nederlandse proceskostenveroordeling in IE-zaken (waaronder octrooizaken) daaraan moet voldoen.⁵ *Winner takes all* als uitgangspunt (zie expliciet punt 10 van de Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad) is hiermee niet verenigbaar. De ruime afwijkingsmogelijkheden bieden ruimte om rekening te houden met de specifieke kenmerken van het geval, maar het risico veroordeeld te worden in de volledige, onvoorspelbare (advocaat)kosten van de wederpartij blijft daardoor reëel. Een verzwaarde motiveringsplicht ten aanzien van de redelijkheid en evenredigheid van de kosten die de Indicatietarieven overstijgen maakt dat niet anders. Het gaat erom dat partijen *voorafgaand* aan de procedure een redelijke inschatting moeten kunnen maken van wat de procedure maximaal gaat kosten.

20. Zo nodig in overleg met belanghebbenden kan worden nagegaan in hoeverre de Indicatietarieven voldoen aan de criteria van *een significant en passend deel van de redelijke kosten* in verschillende typen IE-procedures, waarvoor blijkens r.o. 26 van het arrest moet worden uitgegaan van de gemiddelde tarieven van IE-advocaten. De rechterlijke macht kan daarna overgaan tot strikte hantering van deze tarieven als absolute bovengrens, terwijl binnen de bandbreedte rekening kan worden gehouden met de specifieke kenmerken van het geval. Strikte toepassing van de Indicatietarieven wordt gerechtvaardigd (of beter: geëist) door de hiervoor genoemde beginselen en het recht op toegang

3 In de zaak *United Video Properties/Telenet* was het nota bene de partij die rechthebbende meende te zijn die in de kosten werd veroordeeld.

4 Zie T. de Jaeger en K. Claeys, *Maximale rechtsplegingsvergoeding op de schop in IE-zaken?* In: *Juristenkrant* afl. 133, 1-3.

5 Zie de conclusie van A-G Campos in deze zaak; zie ook C.J.S. Vrendenbarg, *Toelaatbaarheid van forfaitaire proceskostenvergoeding bij handhaving van IE-rechten. De proceskostenregelingen van België, Nederland en het Unified Patent Court getoetst aan de beginselen van het Unierecht*, *IER* 2015/5, p. 259 e.v.

tot de rechter. Eventueel kunnen scherpe normen worden geformuleerd op basis waarvan in uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van de Indicatie-tarieven. Eenzelfde route kan worden gevolgd bij de ontwikkeling van een tariefstelsel in octrooizaken. Haast is evenwel geboden, want het zijn op dit moment de partijen in IE-zaken die de kosten dragen van de voortdurende onzekerheid rond de toepassing van art. 1019h Rv en de Indicatie-tarieven.

C. Vrendenburg

IER 2016/55

HOF DEN HAAG

28 juni 2016

(S.J. Schaafsma, A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur)

m.nt. Redactie

PlantLab/Van der Sande

Maatstafinzagevordering in IE-inbreukzaken; maatstafingeval van nietigheidsverweer tegen inzagevordering.

nr. 200.163.517/01

Art. 843a Rv, art. 1019a Rv

ECLI:NL:GHDHA:2016:1734

Plantlab Groep B.V.,

gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te 's-Hertogenbosch,

appellante,

hierna te noemen: Plantlab,

advocaat: mr. D. Knottenbelt,

tegen:

1. **Wilk van der Sande B.V.**, gevestigd te Poeldijk,

2. **Bosch Inveka B.V.**,

gevestigd te Poeldijk,

geïntimeerden 1 en 2 hierna tezamen te noemen: Certhon,

advocaat: mr. R.M. van Rompaey te Utrecht,

3. **Delissen V.O.F.**,

gevestigd te Beesel,

4. de beherend vennoot **X**,

5. de beherend vennoot **Y**,

6. **Deliscious B.V.**,

gevestigd te Beesel,

hierna te noemen: Deliscious,

geïntimeerden 3 tot en met 6 hierna tezamen te noemen:

Deliscious c.s.,

advocaat: mr. M.W. Rijdsdijk te Amsterdam,

geïntimeerden 1 tot en met 6 hierna tezamen te noemen:

geïntimeerden.

Het verloop van het geding

(...)

Beoordeling van het hoger beroep

2. De feiten die de rechtbank in overweging 2.1 tot en met 2.15 van het bestreden vonnis heeft vastgesteld, zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Met inachtneming van hetgeen in hoger beroep in aanvulling daarop tussen partijen is komen vast te staan als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gaat het in deze zaak kort gezegd om het volgende.

3. Plantlab is houdster van het Nederlandse octrooi 2002091 (hierna: NL 091 of het octrooi), verleend op 14 april 2010 op een aanvraag ingediend op 13 oktober 2008, met betrekking tot een systeem en werkwijze voor het telen van een gewas in een althans ten dele geconditioneerde omgeving. Plantlab heeft voorts in 2015 een Europees octrooi verkregen, EP 2 348 814.²

Deliscious c.s., die tot begin 2011 enige tijd heeft samenwerkt met Plantlab, heeft in samenwerking met Certhon een klimaatcel ontwikkeld en op 18 maart 2012 in gebruik genomen, welke klimaatcel volgens Plantlab onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Plantlab heeft conform verlot van de voorzieningenrechter op 25 juni 2013 bewijsbeslagen laten leggen. Delissen vof en Deliscious hebben in kort geding opheffing van de beslagen, subsidiair zekerheidsstelling gevorderd, doch vergeefs.

4. Bij inleidende dagvaarding van 18 december 2013 heeft Plantlab de onderhavige inbreukprocedure tegen Certhon en Deliscious c.s. geëntameerd en vervolgens bij incidentele conclusie ex artikel 843a Rv gevorderd, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

“1. Gedaagden te bevelen om aan de advocaten van PlantLab, althans aan een door uw rechtbank te benoemen deskundige, conform artikel 843a Rv (jo. 1019a Rv), althans artikelen 21 en 22 Rv, binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, over te leggen, af te geven, inzage te verlenen in en/of afschrift te verschaffen van: (...)

en daarbij te verstaan dat onder de hiervoor bedoelde overlegging, afgifte, inzage en/of afschrift tevens is begrepen het geven van de daartoe nodige instructies aan degene onder wie deze objecten zich bevinden, althans de overlegging, afgifte, inzage en/of afschrift te bevelen op een nader door uw rechtbank te bepalen wijze, alles op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagden, of één of

2 In de memorie van grieven heeft Plantlab gesteld dat zij dit octrooi op 5 maart 2015 heeft verkregen (punt 2.6), tijdens pleidooi heeft zij gesteld dat zij dit octrooi op 1 april 2015 heeft verkregen (pleitnotities punt 4.3). Het octrooischrift is niet in het geding gebracht.