



# Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Tiende kamer)

28 april 2022\*

„Prejudiciële verwijzing – Intellectuele-eigendomsrechten – Richtlijn 2004/48/EG – Artikel 3 – Algemene verplichting inzake maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die nodig zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen – Artikel 14 – Begrip ‚redelijke en evenredige gerechtskosten’ – Octrooigemachtigde – Geen mogelijkheid voor de nationale rechter om te beoordelen of de kosten die ten laste komen van de verliezende partij redelijk en evenredig zijn”

In zaak C-531/20,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) bij beslissing van 24 september 2020, ingekomen bij het Hof op 19 oktober 2020, in de procedure

**NovaText GmbH**

tegen

**Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,**

wijst

HET HOF (Tiende kamer),

samengesteld als volgt: I. Jarukaitis, kamerpresident, M. Ilešič (rapporteur) en D. Gratsias, rechters,

advocaat-generaal: M. Campos Sánchez-Bordona,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

- NovaText GmbH, vertegenwoordigd door V. Feurstein, Rechtsanwalt,
- de Europese Commissie, vertegenwoordigd door G. Braun en S. L. Kalēda als gemachtigden,

\* Procestaal: Duits.

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 11 november 2021,  
het navolgende

### Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 1, en 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 NovaText GmbH en de Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (hierna: „Universiteit van Heidelberg”) over de begroting van de proceskosten die voortvloeien uit de gezamenlijke deelneming van een advocaat en een als „octrooigemachtigde” (*Patentanwalt*) aangeduide deskundige aan een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op Uniemerken waarvan deze universiteit de houder is.

### Toepasselijke bepalingen

#### *Unierecht*

- 3 De overwegingen 10 en 17 van richtlijn 2004/48 luiden als volgt:  

„(10) Het doel van deze richtlijn is de onderlinge aanpassing van deze wetgevingen 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.
- 4 Artikel 1 van die richtlijn heeft als opschrift „Doel” en bepaalt:  

„Deze richtlijn betreft de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen. In deze richtlijn omvat de term ‚intellectuele-eigendomsrechten’ ook industriële-eigendomsrechten.”
- 5 Artikel 2 van die richtlijn heeft als opschrift „Toepassingsgebied” en bepaalt in lid 1:  

„Onverminderd de middelen die in de communautaire of nationale wetgeving zijn of kunnen worden vastgelegd, voor zover deze middelen gunstiger zijn voor de rechthebbenden, zijn de bij deze richtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen overeenkomstig artikel 3 van toepassing op elke inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, zoals bepaald in het communautaire recht en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat.”

6 Hoofdstuk II van deze richtlijn bevat de artikelen 3 tot en met 15 ervan, betreffende de door richtlijn 2004/48 geregelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen.

7 In artikel 3 van richtlijn 2004/48, met het opschrift „Algemene verplichting”, wordt het volgende bepaald:

„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.”

8 Artikel 14 van deze richtlijn, met als opschrift „Aan de procedure verbonden kosten”, luidt:

„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.”

### ***Duits recht***

9 § 140 van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz (wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082), in de op het hoofdgeding toepasselijke versie (hierna: „MarkenG”), heeft als opschrift „Geschillen inzake onderscheidende tekens” en bepaalt in lid 3:

„Waar het gaat om de kosten die door de bijstand van een octrooigemachtigde in een geschil inzake onderscheidende tekens zijn ontstaan, moeten de in § 13 van het [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (wet inzake de vergoeding van advocaten) van 5 mei 2004 (BGBl. 2004 I, blz. 718)] bedoelde honoraria en de door de octrooigemachtigde gemaakte noodzakelijke kosten worden vergoed.”

10 Op grond van § 125e, lid 5, MarkenG is § 140, lid 3, MarkenG van overeenkomstige toepassing op procedures bij een bevoegde rechtbank voor het Uniemerik.

### **Hoofdgeding en prejudiciële vragen**

11 De universiteit van Heidelberg heeft tegen NovaText een vordering tot staking ingesteld wegens inbreuk op haar Uniemerken en heeft hieruit voortvloeiende merkenrechtelijke nevenvorderingen ingesteld. Het geding werd beëindigd door een gerechtelijke schikking. Bij beschikking van 23 mei 2017 heeft het Landgericht Mannheim (rechter in eerste aanleg Mannheim, Duitsland), als rechtbank voor het Uniemerik in eerste aanleg, NovaText verwezen in de kosten en de vorderingswaarde van het geding vastgesteld op 50 000 EUR. Het door NovaText tegen deze beschikking ingestelde beroep is verworpen.

- 12 In het verzoekschrift had de advocaat van de universiteit van Heidelberg vermeld dat een octrooigemachtigde was opgetreden en tijdens de procedure voor de begroting van de proceskosten heeft hij de verzekering gegeven dat deze gemachtigde daadwerkelijk aan de procedure had meegewerkt. Hij heeft aangegeven dat over elk processtuk overleg had plaatsgevonden met die gemachtigde, die op die manier ook aan de schikkingsonderhandelingen had deelgenomen, ook al zijn de telefoongesprekken uitsluitend gevoerd tussen de advocaten van de partijen.
- 13 Bij beschikking van 8 december 2017 heeft het Landgericht Mannheim het bedrag van de aan de universiteit van Heidelberg te vergoeden kosten vastgesteld op 10 528,95 EUR, waarvan 4 867,70 EUR aan kosten voor het optreden van de octrooigemachtigde voor de vordering in eerste aanleg en 325,46 EUR voor deelname van deze gemachtigde aan de beroepsprocedure.
- 14 Het hoger beroep dat NovaText bij het Oberlandesgericht Karlsruhe (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Baden-Württemberg, Karlsruhe, Duitsland), tegen deze beschikking instelde, werd afgewezen. Deze rechter was van oordeel dat bij hem een geschil inzake onderscheidingstekens in de zin van § 140, lid 3, MarkenG aanhangig was, zodat, anders dan bij de vergoeding van civiele proceskosten in het algemeen, niet hoefde te worden onderzocht of de tussenkomst van de octrooigemachtigde „noodzakelijk was geweest voor een doeltreffende procesvoering”, dan wel of deze interventie een „meerwaarde” had opgeleverd ten opzichte van het optreden van de door de universiteit van Heidelberg ingeschakelde advocaat. Volgens deze rechter moet worden geoordeeld dat de bewoordingen van deze bepaling van nationaal recht in overeenstemming zijn met richtlijn 2004/48 en dat een uitlegging van die bepaling volgens welke moet worden onderzocht of het beroep op de octrooigemachtigde noodzakelijk was, duidelijk in strijd zou zijn met het doel van de nationale wetgever, hetgeen uitsluit dat § 140, lid 3, MarkenG richtlijnconform kan worden uitgelegd.
- 15 Met haar voorziening (*Rechtsbeschwerde*) bij de verwijzende rechter, het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland), verzoekt NovaText om de beschikking tot begroting van de proceskosten te vernietigen, voor zover daarbij de kosten van de octrooigemachtigde te haren laste zijn gebracht.
- 16 De verwijzende rechter merkt op dat de uitkomst van de voorziening in rechte in essentie afhangt van de uitlegging van artikel 3, lid 1, en artikel 14 van richtlijn 2004/48. Deze rechter verduidelijkt in dit verband dat het Oberlandesgericht Karlsruhe zich met zijn oordeel dat de kosten van de octrooigemachtigde overeenkomstig § 140, lid 3, MarkenG voor vergoeding in aanmerking komen, heeft gevoegd naar de vaste rechtspraak van het Bundesgerichtshof en de vrijwel unanieme opvatting in de nationale literatuur.
- 17 Gelet op het arrest van 28 juli 2016, *United Video Properties* (C-57/15, EU:C:2016:611), betwijfelt de verwijzende rechter evenwel of § 140, lid 3 MarkenG verenigbaar is met artikel 3, lid 1 en artikel 14 van richtlijn 2004/48. Hij meent om te beginnen dat de automatische vergoeding van het bedrag dat verschuldigd is voor de werkzaamheden van een octrooigemachtigde wiens bijstand feitelijk niet „noodzakelijk is voor een nuttige rechtshandhaving” onnodig kostbaar zou kunnen blijken te zijn, met name wanneer de taak van die gemachtigde op dezelfde wijze had kunnen worden verricht door de reeds door de betrokken partij gemachtigde en in industriële eigendom gespecialiseerde advocaat. In dit verband verduidelijkt de verwijzende rechter dat hij met betrekking tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting, met name de medewerking van een octrooigemachtigde aan een merkenrechtelijke aanmaning, reeds heeft geoordeeld dat § 140, lid 3,

MarkenG niet mutatis mutandis kan worden toegepast en de kosten in verband met de bijstand van deze gemachtigde derhalve alleen vatbaar zijn voor vergoeding wanneer die bijstand noodzakelijk is.

- 18 Gelet op het feit dat richtlijn 2004/48, zoals blijkt uit overweging 10 ervan, tot doel heeft een hoog niveau van bescherming van de intellectuele eigendom in de interne markt te waarborgen en dat de in artikel 3, lid 2, van deze richtlijn bedoelde procedures en rechtsmiddelen volgens de bewoordingen van dat artikel afschrikkend moeten zijn, lijkt het voorts gerechtvaardigd om uit te sluiten dat kosten worden vergoed die buitensporig zijn doordat de in het gelijk gestelde partij en haar advocaat ongebruikelijk hoge honoraria zijn overeengekomen, of doordat de advocaat diensten heeft verricht die niet noodzakelijk worden geacht om te waarborgen dat het betrokken intellectuele-eigendomsrecht wordt geëerbiedigd.
- 19 Ten slotte is het mogelijk dat de vergoeding van kosten in verband met de werkzaamheden van een octrooigemachtigde wiens bijstand „voor een doeltreffende procesvoering niet noodzakelijk” was, niet evenredig is in de zin van artikel 14 van richtlijn 2004/48 doordat bij de vergoeding van deze kosten onvoldoende rekening is gehouden met de specifieke kenmerken van het concrete geval.
- 20 Daarop heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

„Moeten artikel 3, lid 1, en artikel 14 van [richtlijn 2004/48] aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale bepaling die de verliezende partij verplicht tot vergoeding van de kosten die de in het gelijk gestelde partij voor de bijstand van een octrooigemachtigde bij een gerechtelijke procedure op het gebied van het merkenrecht heeft gemaakt, los van de vraag of de bijstand van die octrooigemachtigde noodzakelijk was voor een doeltreffende procesvoering?”

### **Beantwoording van de prejudiciële vraag**

- 21 Vooraf zij eraan herinnerd dat het Hof in het kader van de bij artikel 267 VWEU ingestelde procedure van samenwerking tussen de nationale rechterlijke instanties en het Hof tot taak heeft de nationale rechter een voor de oplossing van het bij hem aanhangige geding nuttig antwoord te geven. Daartoe dient het Hof de voorgelegde vragen in voorkomend geval te herformuleren. Het Hof heeft namelijk tot taak alle bepalingen van Unierecht uit te leggen die noodzakelijk zijn voor de beslechting van de bij de nationale rechter aanhangige gedingen, ook wanneer die bepalingen niet uitdrukkelijk worden genoemd in de door die rechter gestelde vragen (arrest van 17 juni 2021, M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 22 Het Hof kan daartoe uit alle door de nationale rechter verschaft gegevens, met name uit de motivering van de verwijzingsbeslissing, de elementen van Unierecht putten die, gelet op het voorwerp van het hoofdgeding, uitlegging behoeven (arrest van 17 juni 2021, M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 23 In de eerste plaats verwijst de verwijzende rechter in zijn vraag behalve naar artikel 14 van richtlijn 2004/48 ook naar artikel 3, lid 1, van deze richtlijn. Aangaande de algemene verplichting die krachtens dit artikel 3 op de lidstaten rust met betrekking tot de criteria waaraan de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten voldoen die noodzakelijk zijn om de handhaving van

intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen, moet echter worden opgemerkt dat lid 2 van dit artikel eveneens gegevens bevat die relevant zijn voor de analyse van de gestelde vraag. Zoals overigens blijkt uit punt 18 van dit arrest, verwijst ook de verwijzende rechter hiernaar.

- 24 In dit verband moeten deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen overeenkomstig artikel 3, lid 1, van richtlijn 2004/48 allereerst onder meer eerlijk en billijk zijn en mogen zij niet onnodig kostbaar zijn. Daarnaast moeten deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen volgens lid 2 van dat artikel doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn en zodanig worden toegepast dat zij waarborgen bieden tegen misbruik daarvan.
- 25 Wat in de tweede plaats de vraag betreft of de kosten van de in het gelijk gestelde partij „noodzakelijk [waren] voor een doeltreffende procesvoering” moet worden vastgesteld dat een dergelijk criterium van noodzakelijkheid waaraan de verwijzende rechter refereert, in artikel 14 van richtlijn 2004/48 niet voorkomt. Volgens dit artikel 14 moeten de gerechtskosten en andere voor vergoeding in aanmerking komende kosten immers „redelijk en evenredig” zijn.
- 26 Aangezien de bewoordingen „redelijke en evenredige gerechtskosten” in die bepaling voor de betekenis en de draagwijdte ervan geen uitdrukkelijke verwijzing naar het recht van de lidstaten bevat, moeten deze bewoordingen in de regel in de gehele Europese Unie autonoom en op eenvormige wijze worden uitgelegd, los van de kwalificaties die de lidstaten eraan hebben gegeven en rekening houdend met de bewoordingen van de bepaling in kwestie, alsmede met haar context en met de doelstellingen die worden nagestreefd met de regeling waarvan zij deel uitmaakt (zie naar analogie arrest van 30 november 2021, LR Ğenerālprokuratūra, C-3/20, EU:C:2021:969, punt 79 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 27 In de derde plaats heeft het Oberlandesgericht Karlsruhe, zoals blijkt uit de verwijzingsbeslissing, geoordeeld dat § 140, lid 3, van het Markengesetz in het onderhavige geval niet aldus dient te worden uitgelegd dat het aan de nationale rechter staat om te onderzoeken of de bijstand van een octrooigemachtigde noodzakelijk was, met name aangezien een dergelijke uitlegging van deze bepaling van nationaal recht duidelijk in strijd zou zijn met het doel van de nationale wetgever.
- 28 Niettemin kan de indiening van het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing, net zoals het stilzwijgen van de verwijzende rechter dienaangaande, aldus worden begrepen dat de eventuele onverenigbaarheid van de betrokken nationaalrechtelijke bepaling, met name gelet op de in de punten 25 en 26 van dit arrest in herinnering gebrachte criteria van artikel 14 van richtlijn 2004/48, niet kan voortvloeien uit de bewoordingen van die bepaling zelf, maar uit de uitlegging die daaraan in de nationale rechtsorde doorgaans wordt gegeven.
- 29 In de vierde en laatste plaats hebben de twijfels van de verwijzende rechter, zoals de advocaat-generaal in essentie heeft opgemerkt in punt 27 van zijn conclusie, niet zozeer betrekking op de kwalificatie van de kosten die verband houden met de bijstand van de octrooigemachtigde, als wel op het feit dat deze kosten onvoorwaardelijk en automatisch ten laste van de verliezende partij worden gebracht. Door dit automatisme kan er geen rechterlijke controle van hun redelijkheid en evenredigheid plaatsvinden.
- 30 Gelet op deze overwegingen moet de prejudiciële vraag aldus worden geherformuleerd dat de verwijzende rechter daarmee in essentie wenst te vernemen of de artikelen 3 en 14 van richtlijn 2004/48 aldus moeten worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan een nationale regeling of aan een uitlegging daarvan op grond waarvan de rechter bij wie een procedure aanhangig is die onder

deze richtlijn valt, niet in elke aan hem voorgelegde zaak naar behoren rekening kan houden met de specifieke kenmerken van die zaak, teneinde te beoordelen of de gerechtskosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, redelijk en evenredig zijn.

- 31 Volgens overweging 10 heeft richtlijn 2004/48 tot doel de wetgevingen van de lidstaten inzake de middelen ter handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten onderling aan te passen teneinde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming van de intellectuele eigendom in de interne markt te waarborgen.
- 32 Daartoe betreft richtlijn 2004/48, overeenkomstig artikel 1 alle maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen. Volgens artikel 2, lid 1, van deze richtlijn zijn deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen van toepassing op elke inbreuk op deze rechten, zoals bepaald in het Unierecht en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat.
- 33 Evenwel wordt met de bepalingen van richtlijn 2004/48 niet beoogd alle aspecten betreffende de intellectuele-eigendomsrechten te regelen, maar alleen de aspecten die inherent zijn aan enerzijds de handhaving van deze rechten en anderzijds de inbreuken op die rechten, door te eisen dat doeltreffende rechtswegen bestaan om elke inbreuk op een bestaand intellectuele-eigendomsrecht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen (arrest van 16 juli 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, punt 73 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 34 Bovendien heeft de Uniewetgever er bij de vaststelling van deze richtlijn voor gekozen om een minimumharmonisatie inzake de eerbiediging van de intellectuele-eigendomsrechten in het algemeen tot stand te brengen (arrest van 9 juli 2020, Constantin Film Verleih, C-264/19, EU:C:2020:542, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 35 De in artikel 14 van richtlijn 2004/48 opgenomen regels over de gerechtskosten maken deel uit van de in hoofdstuk II van deze richtlijn neergelegde regels betreffende de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen.
- 36 In het bijzonder is in artikel 14 van richtlijn 2004/48 ten eerste het beginsel opgenomen 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.
- 37 Deze bepaling beoogt dus het niveau van de bescherming van de intellectuele eigendom te verhogen door te voorkomen dat een benadeelde partij ervan zou worden weerhouden om ter waarborging van zijn rechten een gerechtelijke procedure in te stellen (arrest van 16 juli 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, punt 77 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 38 Dat is bovendien in overeenstemming met zowel het algemene doel van richtlijn 2004/48, te weten de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten teneinde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming van de intellectuele eigendom te waarborgen, als het specifieke doel van deze bepaling, namelijk te voorkomen dat een benadeelde partij ervan zou worden weerhouden om ter waarborging van zijn intellectuele-eigendomsrechten een gerechtelijke procedure in te stellen. Overeenkomstig die doelen moet in het algemeen de pleger

van de inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten immers alle financiële gevolgen van zijn handelwijze dragen (arrest van 18 oktober 2011, Realchemie Nederland, C-406/09, EU:C:2011:668, punt 49).

- 39 Ten tweede is volgens de bewoordingen van artikel 14 van richtlijn 2004/48 de daarin bepaalde kostenverdelingsregel niet van toepassing indien het niet billijk is om de verliezende partij ertoe te verplichten de kosten te vergoeden die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, zelfs wanneer deze redelijk en evenredig zijn.
- 40 Wat om te beginnen de draagwijdte betreft van het in artikel 14 van richtlijn 2004/48 vermelde begrip „gerechtskosten” die door de verliezende partij moeten worden betaald, heeft het Hof reeds geoordeeld dat dit begrip onder meer betrekking heeft op de honoraria 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 intellectuele-eigendomsrecht veilig te stellen (arrest van 28 juli 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, punt 22).
- 41 Ook verzet niets in richtlijn 2004/48 zich ertegen dat de kosten van een vertegenwoordiger, zoals een octrooigemachtigde, op wie een rechthebbende op individuele wijze of samen met een advocaat een beroep heeft gedaan, in beginsel worden geacht onder het begrip „gerechtskosten” te kunnen vallen, voor zover die kosten onmiddellijk en rechtstreeks voortvloeien uit de procedure zelf, zoals de advocaat-generaal in punt 26 van zijn conclusie in essentie heeft opgemerkt.
- 42 Er kan sprake zijn van een zodanig „onmiddellijk en rechtstreeks voortvloeien uit de procedure” in geval van kosten van een raadsman die krachtens het nationale recht gemachtigd is om de houders van intellectuele-eigendomsrechten in rechte te vertegenwoordigen in de procedures voor de bevoegde rechterlijke instanties als bedoeld in richtlijn 2004/48, welke kosten met name betrekking hebben op de vervaardiging door een dergelijke raadsman van processtukken of diens verschijnen op de in voorkomend geval in het kader van die procedures gehouden terechtzittingen. Het is evenmin uitgesloten dat daarvan sprake is bij kosten die verband houden met de deelname van een dergelijke raadsman aan stappen die zijn gericht op een minnelijke schikking van met name een reeds bij een rechterlijke instantie aanhangig geding.
- 43 Het is juist dat het Hof in de punten 39 en 40 van het arrest van 28 juli 2016, United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:611), eveneens heeft geoordeeld dat, voor zover diensten van een technisch raadgever rechtstreeks en nauw verbonden zijn met een vordering in rechte die ertoe strekt de eerbiediging van een intellectuele-eigendomsrecht te waarborgen, de kosten in verband met de bijstand van die raadgever behoren tot de „andere kosten” in de zin van artikel 14 van richtlijn 2004/48.
- 44 Deze kwalificatie valt echter binnen de specifieke feitelijke context van de zaak die tot dat arrest heeft geleid, waarin het niet eenvoudig was om te bepalen of het hoofdgeding betrekking had op „kosten [...] voor opsporing en onderzoek”, die vaak voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden gemaakt, en dus niet noodzakelijk binnen de werkingssfeer van artikel 14 van die richtlijn vielen, maar veeleer onder artikel 13 ervan, dat betrekking heeft op de vergoeding van de door de rechthebbende geleden schade, dan wel op de diensten die noodzakelijk zijn om zinnig een vordering in rechte in te stellen.



- 45 Verder legt artikel 14 van richtlijn 2004/48 de lidstaten ten eerste enkel de verplichting op om ervoor te zorgen dat alleen „redelijke” gerechtskosten worden vergoed. Dit vereiste, dat zowel op de „gerechtskosten” als op de „andere kosten” in de zin van die bepaling van toepassing is, weerspiegelt de in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2004/48 aan de lidstaten opgelegde algemene verplichting om er met name op toe te zien dat de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die nodig zijn om de handhaving van de in deze richtlijn bedoelde intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen, niet onnodig kostbaar zijn (zie in die zin arrest van 28 juli 2016, *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, punt 24).
- 46 Het Hof heeft aldus geoordeeld dat kosten die buitensporig zijn wegens ongewoon hoge honoraria 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 intellectuele-eigendomsrecht, niet redelijk zijn (zie in die zin arrest van 28 juli 2016, *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, punt 25).
- 47 Ten tweede bepaalt artikel 14 van richtlijn 2004/48 dat de gerechtskosten en de andere kosten die de verliezende partij moet dragen, „evenredig” moeten zijn.
- 48 In dit verband stelt het Hof vast dat de vraag of die kosten evenredig zijn, niet kan 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 45 van dit arrest. Hoewel het evenredigheidsvereiste niet impliceert dat de verliezende partij noodzakelijkerwijze alle kosten van de andere partij moet vergoeden, vergt het immers 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 (zie in die zin arrest van 28 juli 2016, *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, punt 29).
- 49 Ten slotte moet de bevoegde rechter overeenkomstig artikel 14 van richtlijn 2004/48, gelezen in samenhang met overweging 17 ervan, in staat zijn om in alle gevallen na te gaan of de gerechtskosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt voor de bijstand van een vertegenwoordiger – zoals een octrooigemachtigde – redelijk en evenredig zijn, en dat ook in andere gevallen dan die waarin een dergelijke toetsing krachtens dit artikel 14 op grond van de billijkheid geboden is.
- 50 Het Hof heeft inderdaad geoordeeld dat een nationale regeling waarin forfaitaire tarieven zijn vastgelegd in beginsel in overeenstemming is met artikel 14 van richtlijn 2004/48. Het Hof heeft evenwel verduidelijkt dat deze tarieven er zelfs in een dergelijk geval voor moeten zorgen dat de kosten die krachtens deze nationale regeling ten laste van de verliezende partij kunnen worden gebracht, redelijk zijn en dat de maximumbedragen die voor deze kosten kunnen worden gevorderd, evenmin te laag zijn in vergelijking met de tarieven die een advocaat gewoonlijk toepast op het gebied van intellectuele eigendom (zie in die zin arrest van 28 juli 2016, *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, punten 25, 26, 30 en 32).
- 51 Uit deze rechtspraak kan dus niet worden afgeleid dat de lidstaten bij de uitoefening van deze beoordelingsmarge zo ver kunnen gaan dat een categorie gerechtskosten of andere kosten wordt uitgesloten van elke rechterlijke toetsing van de redelijkheid en evenredigheid ervan.

- 52 Gelet op het voorgaande kan ten eerste, zoals de advocaat-generaal in punt 39 van zijn conclusie heeft opgemerkt, de automatische toepassing van een nationale bepaling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, in bepaalde gevallen leiden tot schending van de algemene verplichting van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2004/48, op grond waarvan de door de lidstaten ingevoerde procedures onder andere niet onnodig kostbaar mogen zijn.
- 53 Ten tweede kan een dergelijke toepassing van een zodanige bepaling een vermeende rechthebbende ervan weerhouden een beroep in rechte in te stellen dat ertoe strekt de eerbiediging van zijn recht te verzekeren uit vrees dat hij, indien hij in het ongelijk wordt gesteld, omvangrijke gerechtskosten moet dragen, hetgeen in strijd is met de doelstelling van richtlijn 2004/48, die met name erin bestaat een hoog niveau van bescherming van de intellectuele eigendom in de interne markt te waarborgen.
- 54 Ten derde zou, zoals de advocaat-generaal in essentie eveneens heeft opgemerkt in punt 49 van zijn conclusie, de onvoorwaardelijke en automatische inaanmerkingneming van kosten door middel van een eenvoudige verklaring op erewoord van een vertegenwoordiger van een partij in het geding, zonder dat de nationale rechter kan beoordelen of deze kosten redelijk en evenredig zijn in verhouding tot het betrokken geding, de weg kunnen vrijmaken voor misbruik van een dergelijke bepaling, in strijd met de algemene verplichting van artikel 3, lid 2, van richtlijn 2004/48.
- 55 Gelet op een en ander moet op de gestelde vraag worden geantwoord dat de artikelen 3 en 14 van richtlijn 2004/48 aldus moeten worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan een nationale regeling of aan een uitlegging daarvan op grond waarvan de rechter bij wie een procedure aanhangig is die onder deze richtlijn valt, niet in elke aan hem voorgelegde zaak naar behoren rekening kan houden met de specifieke kenmerken van die zaak, teneinde te beoordelen of de gerechtskosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, redelijk en evenredig zijn.

## **Kosten**

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

Het Hof (Tiende kamer) verklaart voor recht:

**De artikelen 3 en 14 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, moeten aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan een nationale regeling of aan een uitlegging daarvan op grond waarvan de rechter bij wie een procedure aanhangig is die onder deze richtlijn valt, niet in elke aan hem voorgelegde zaak naar behoren rekening kan houden met de specifieke kenmerken van die zaak, teneinde te beoordelen of de gerechtskosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, redelijk en evenredig zijn.**

ondertekeningen