Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
van 11 november 2021 [1]

Zaak C-531/20

NovaText GmbH
tegen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

[verzoek van het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing – Intellectuele eigendom – Richtlijn 2004/48/EG – Artikelen 3 en 14 – Maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die nodig zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen – Gerechtskosten – Andere kosten – Kosten voor de diensten van een octrooigemachtigde – Uitlegging van een regeling op grond waarvan de kosten voor de bijstand van een octrooigemachtigde worden opgenomen in de kostenbegrotingsprocedure los van de vraag of deze bijstand noodzakelijk was voor de bescherming van het betrokken recht – Omvang van de rechterlijke toetsing”

1. In het arrest United Video Properties [2] heeft het Hof zich gebogen over de problemen die de artikelen van richtlijn 2004/48/EG [3] doen rijzen met betrekking tot de betaling van proceskosten en andere kosten in geschillen over intellectuele-eigendomsrechten (waaronder ook industriële-eigendomsrechten).

2. Het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) verzoekt het Hof om – wederom – artikel 3, lid 1, en artikel 14 van richtlijn 2004/48 uit te leggen en om de gevolgen van het arrest United Video Properties te verduidelijken.

3. Volgens de verwijzende rechter is deze nieuwe tussenkomst van het Hof nodig om de verenigbaarheid met het Unierecht te kunnen nagaan van de regels die in de Bondsrepubliek Duitsland de verliezende partij verplichten tot vergoeding van de kosten die zijn gemaakt voor de bijstand van een octrooigemachtigde (*Patentanwalt*), hoewel deze bijstand niet noodzakelijk was voor een doeltreffende procesvoering in een merkenrechtelijk geschil.

[1] Oorspronkelijke taal: Spaans.

[2] Arrest van 28 juli 2016 (C-57/15, EU:C:2016:611). In de arresten van 18 oktober 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, punten 48 en 49), en 16 juli 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, punt 72), heeft het Hof zich uitgesproken over de proceskosten in procedures betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, maar is het niet ingegaan op de kwesties die hier aan de orde zijn.

[3] Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB 2004, L 157, blz. 45).

4. In zijn beknopte uiteenzetting van het nationale recht merkt de verwijzende rechter het volgende op:

– Volgens de algemene regel inzake de vergoeding van proceskosten en andere kosten moet de verliezende partij de kosten voor *noodzakelijke* procedurele handelingen vergoeden aan de in het gelijk gestelde partij.

– In geschillen over intellectuele-eigendomsrechten wordt de betaling van de honoraria voor de werkzaamheden van een octrooigemachtigde daarentegen *altijd* opgenomen in de begroting van de door de verliezer te dragen kosten, zonder dat de rechter kan beoordelen of de bijstand van de octrooigemachtigde al dan niet noodzakelijk was voor een doeltreffende procesvoering.

I. Toepasselijke bepalingen

A. Unierecht. Richtlijn 2004/48

5. Artikel 1 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."

6. Artikel 2 („Toepassingsgebied") bepaalt:

„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.

[...]"

7. Artikel 3 („Algemene verplichting") luidt als volgt:

„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 („Aan de procedure verbonden kosten”) bepaalt:

„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.”

B. Duits recht. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz

9. Volgens § 140, lid 3, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz)[4], in de op het geschil toepasselijke versie, moeten waar het gaat om de kosten die door de bijstand van een octrooigemachtigde in een geschil inzake onderscheidende tekens zijn ontstaan, de in § 13 van het Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz)[5] 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 rechtbanken voor het Uniemerk.

II. Feiten, geding en prejudiciële vragen

11. De Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (hierna: „universiteit”) heeft bij het Landgericht Mannheim (rechter in eerste aanleg Mannheim, Duitsland)[6] tegen NovaText GmbH een vordering tot staking van de inbreuk op haar Uniemerken en tot erkenning van haar rechten op deze Uniemerken ingesteld.

12. De vertegenwoordiger van de universiteit heeft in het verzoekschrift gewezen op de bijstand van een octrooigemachtigde.

13. Het geding werd beëindigd door een schriftelijke schikking tussen de partijen in de zin van § 278, lid 6, van de Zivilprozessordnung (wetboek van burgerlijke rechtsvordering; hierna: „ZPO”). Op 23 mei 2017 heeft de rechter in eerste aanleg de beschikking betreffende de gerechtelijke schikking gegeven.

14. Op dezelfde datum heeft de rechter in eerste aanleg de waarde van het geschil begroot op 50 000 EUR en NovaText veroordeeld in de kosten van het geding. Het beroep van NovaText tegen deze beslissing werd verworpen.

15. Bij beschikking van 8 december 2017 heeft de rechter in eerste aanleg het bedrag van de door NovaText aan de universiteit te vergoeden kosten begroot op 10 528,95 EUR. In dat bedrag waren kosten van de octrooigemachtigde ten bedrage van 4 867,70 EUR voor de procedure in eerste aanleg en 325,46 EUR voor de bijstand in de beroepsprocedure over de kosten opgenomen.[7]

4 Wet van 25 oktober 1994 inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens (BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: „MarkenG”).

5 Wet van 5 mei 2004 inzake de vergoeding van advocaten (BGBl. 2004 I, blz. 718).

6 De rechter in eerste aanleg en de rechter in tweede aanleg zijn in deze zaak als rechtbanken voor het Uniemerk opgetreden.

7 De vertegenwoordiger van de universiteit heeft verzekerd dat de octrooigemachtigde daadwerkelijk aan de procedure had meegewerkt en dat over elk ingediend schriftelijk stuk met de octrooigemachtigde is overlegd. De octrooigemachtigde zou ook betrokken zijn geweest bij de schikkingsonderhandelingen.

16. Daarop heeft NovaText bij het Oberlandesgericht Karlsruhe (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Baden-Württemberg, Karlsruhe, Duitsland) hoger beroep ingesteld tot nietigverklaring van de beschikking inzake de begroting van de kosten, voor zover deze zag op de voor rekening van NovaText komende kosten van de octrooigemachtigde.

17. De rechter in tweede aanleg heeft het hoger beroep van NovaText op de volgende gronden verworpen:

– Aangezien het gaat om een geschil inzake merken en onderscheidende tekens, kan op grond van § 140, lid 3, MarkenG niet worden onderzocht of de bijstand van de octrooigemachtigde noodzakelijk was voor een doeltreffende procesvoering of een „meerwaarde" heeft opgeleverd ten opzichte van het optreden van de door de universiteit ingeschakelde advocaat.

– Of § 140, lid 3, MarkenG op een met artikel 3, lid 1, en artikel 14 van richtlijn 2004/48 conforme wijze kan worden uitgelegd teneinde te onderzoeken of de bijstand van de octrooigemachtigde noodzakelijk was, is niet aan de orde.

– Deze bepaling is evenmin in strijd met het algemene gelijkheidsbeginsel van artikel 3, lid 1, van het Grundgesetz (grondwet).

18. Tegen de uitspraak in hoger beroep is bij het Bundesgerichtshof beroep in Revision ingesteld. Na de overheersende uitlegging van § 140, lid 3, MarkenG te hebben uiteengezet[8], verklaart de verwijzende rechter dat deze bepaling, gelet op het arrest United Video Properties, mogelijk onverenigbaar is met artikel 3, lid 1, en artikel 14 van richtlijn 2004/48, gelezen in samenhang met overweging 17 van die richtlijn.

19. Het feit dat de verliezende partij automatisch de kosten van de bijstand van een octrooigemachtigde moet vergoeden, ongeacht de noodzaak van diens bijstand, doet volgens de verwijzende rechter problemen rijzen op drie niveaus:

– Ten eerste zou de vergoeding van kosten met betrekking tot de werkzaamheden van de octrooigemachtigde wiens bijstand voor een doeltreffende procesvoering niet noodzakelijk was, in strijd met artikel 3, lid 1, van richtlijn 2004/48 onnodig kostbaar kunnen zijn.

– Ten tweede is de vergoeding van die kosten mogelijk niet evenredig in de zin van artikel 14 van richtlijn 2004/48, indien er geen rechtstreeks en nauw verband bestaat tussen de bijstand van de octrooigemachtigde en de vordering in rechte die ertoe strekt de eerbiediging van het merkrecht te waarborgen.

– Ten derde vereist artikel 14 van richtlijn 2004/48 dat de rechter die uitspraak dient te doen over de kosten, rekening houdt met de specifieke kenmerken van het geval (arrest United Video Properties, punt 23). De vergoeding van kosten van een octrooigemachtigde zonder dat in aanmerking wordt genomen of de bijstand van deze octrooigemachtigde voor een

[8] Volgens de verwijzende rechter heeft de rechter in tweede aanleg § 140, lid 3, MarkenG uitgelegd in overeenstemming met de vaste rechtspraak van het Bundesgerichtshof en de vrijwel unanieme opvatting in de literatuur. Volgens deze rechtspraak en deze literatuur moeten de kosten die zijn ontstaan door de bijstand van een octrooigemachtigde in een geschil inzake onderscheidende tekens worden vergoed, los van de vraag of deze bijstand noodzakelijk was voor een doeltreffende procesvoering of de bescherming van de betrokken rechten. Opgemerkt wordt evenwel dat het Bundesgerichtshof met betrekking tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting, met name de medewerking van een octrooigemachtigde aan een merkenrechtelijke aanmaning, heeft geoordeeld dat § 140, lid 3, MarkenG niet mutatis mutandis kan worden toegepast en de kosten inzake de bijstand van een octrooigemachtigde derhalve alleen vatbaar zijn voor vergoeding wanneer die bijstand noodzakelijk is.

doeltreffende procesvoering noodzakelijk was, zou onvoldoende rekening houden met de specifieke kenmerken van het desbetreffende geval.

20. In deze omstandigheden heeft het Bundesgerichtshof 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?"

III. Procedure bij het Hof

21. Het verzoek om een prejudiciële beslissing is bij de griffie van het Hof ingekomen op 19 oktober 2020.

22. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door NovaText en de Europese Commissie.

23. Het houden van een terechtzitting werd niet noodzakelijk geacht.

IV. Beoordeling

A. Voorafgaande opmerkingen

24. In casu wordt niet betwist dat het honorarium en andere kosten van een octrooigemachtigde in beginsel kunnen worden opgenomen in een van de posten van artikel 14 van richtlijn 2004/48, hetzij in de post „gerechtskosten", hetzij in de post „andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt". Welke post precies, dat staat ter beoordeling van de verwijzende rechter.[9]

25. Het accepteren van deze aanname zal helpen om het debat te verduidelijken. Door zijn vraag tot de strikte grenzen van artikel 14 van richtlijn 2004/48 af te bakenen, sluit de verwijzende rechter uit dat de bijstand van de octrooigemachtigde wordt ingedeeld onder het begrip kosten voor onderzoek (of soortgelijke kosten), waarvan de vergoeding niet zou vallen onder dat artikel, maar wel onder het artikel dat de vergoeding van de door de rechthebbende geleden schade regelt.

26. Zoals ik in mijn conclusie in de zaak United Video Properties heb aangegeven, kan „het begrip kosten voor de bijstand van deskundigen of technische bijstand in de praktijk verschillende invullingen [...] hebben die niet altijd noodzakelijkerwijs behoren tot de categorie ‚aan de procedure verbonden kosten'. Deze categorie omvat niet iedere kostenpost die min of meer ‚verband houdt met' of die ontstaat ‚naar aanleiding van' de instelling van een procedure, maar heeft slechts betrekking op de kosten die onmiddellijk en rechtstreeks voortvloeien uit de procedure zelf. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon kan immers voorbereidingen treffen of vooraf advies inwinnen bij adviseurs of deskundigen zonder dat de kosten daarvan noodzakelijkerwijs onder ‚aan de procedure verbonden kosten' vallen. Volgens overweging 26 van

[9] Uit de redenering van de verwijzende rechter lijkt te kunnen worden afgeleid dat hij deze als „andere kosten" aanmerkt.

[richtlijn 2004/48] vallen kosten voor ‚opsporing en onderzoek' die worden gemaakt in het kader van de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten onder de regeling voor schadevergoeding (artikel 13) en niet onder die voor aan de procedure verbonden kosten (artikel 14)." [10]

27. De twijfels van de verwijzende rechter betreffen dus niet zozeer de kwalificatie van de kosten die zijn ontstaan door de bijstand van een octrooigemachtigde [11], als wel de automatische verwijzing van de verliezende partij in deze kosten.

28. Ook wordt eigenlijk niet betwist dat de uitlegging van de nationale regel tot een dergelijk automatisme leidt:

– Anders dan bij de *gewone* regeling voor de vergoeding van kosten in Duitse civiele procedures [12] (volgens welke de kosten in verband met de bijstand van een octrooigemachtigde alleen kunnen worden vergoed indien zij noodzakelijk zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van rechten door de in het gelijk gestelde partij) [13], voorziet § 140, lid 3, MarkenG in een *bijzondere* regeling voor geschillen op het gebied van intellectuele eigendom.

– Als gevolg van deze bijzondere regeling worden, volgens de uitlegging van het nationale recht door de verwijzende rechter, de kosten die zijn ontstaan door de bijstand van een octrooigemachtigde bijna automatisch vergoed; het volstaat dat de vertegenwoordiger van de in het gelijk gestelde partij verzekert dat de octrooigemachtigde daadwerkelijk aan de procedure heeft meegewerkt. [14]

– De bijstand van de octrooigemachtigde hoeft dus niet noodzakelijk een meerwaarde op te leveren ten opzichte van het optreden van de door de belanghebbende partij ingeschakelde advocaat.

29. De verwijzende rechter heeft geen elementen aangedragen waaruit zou kunnen worden afgeleid dat het nationale recht kan worden uitgelegd *op een wijze die conform is* met artikel 14 van richtlijn 2004/48 (een mogelijkheid die er volgens de rechter in tweede aanleg kennelijk niet is).

30. Aangezien het Bundesgerichtshof het laatste woord heeft over de mogelijke uitleggingen van het nationale recht, heeft zijn stilzwijgen op dit punt – waarnaar ik zojuist heb verwezen – tot gevolg dat er in deze conclusie niet op deze kwestie wordt ingegaan.

31. Evenmin zal ik de gevolgen analyseren die zouden kunnen voortvloeien uit de mogelijke onverenigbaarheid van § 140, lid 3, MarkenG met het Unierecht, aangezien dit buiten het bestek van de prejudiciële vraag valt. De vraag betreft immers enkel en alleen de twijfel over deze onverenigbaarheid.

[10] Conclusie in de zaak United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:201, punt 79). Volgens het Hof vallen „[d]e ‚kosten [...] voor opsporing en onderzoek', die vaak voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden gemaakt, [...] dus niet noodzakelijk binnen de werkingssfeer van artikel 14 van die richtlijn" (arrest United Video Properties, punt 35).

[11] Op dit punt verschilt de onderhavige zaak van de zaak Koch Media (C-559/20), waarin ik eveneens vandaag conclusie neem. In die zaak moeten de begrippen „gerechtskosten", „andere kosten" en „schadevergoeding" nauwkeuriger worden omschreven.

[12] Vastgesteld in § 91 ZPO; zie punt 10 van de verwijzingsbeslissing.

[13] Volgens de verwijzingsbeslissing geldt dezelfde regeling voor buitengerechtelijke vorderingen inzake intellectuele eigendom.

[14] Punt 2 van de verwijzingsbeslissing.

B. Redelijkheid, evenredigheid en rechterlijke toetsing bij de toepassing van artikel 14 van richtlijn 2004/48

32. Richtlijn 2004/48 beoogt „de onderlinge aanpassing van [de wetgevingen van de lidstaten] teneinde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming in de interne markt te waarborgen".

33. Daarnaast heeft het Hof erop gewezen dat artikel 14 van richtlijn 2004/48 tot doel heeft „te voorkomen dat een benadeelde partij ervan zou worden weerhouden om ter waarborging van [haar] intellectuele-eigendomsrechten een gerechtelijke procedure in te stellen. [...] [I]n het algemeen [moet] de pleger van de inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten alle financiële gevolgen van zijn handelwijze dragen."[15]

34. De bewoordingen van dit artikel zijn echter niet onvoorwaardelijk geformuleerd. Het gaat niet alleen om een „algemene regel", maar dit artikel verplicht de lidstaten ook enkel te verzekeren dat de „redelijke"[16] en „evenredige"[17] gerechtskosten worden vergoed.

35. Zoals ik in mijn conclusie in de zaak United Video Properties heb aangegeven, fungeren „[d]e termen ‚redelijk en evenredig' [...] bijgevolg als criteria om te bepalen of de [honoraria die zijn betaald door] de ene partij gedragen moeten worden door de wederpartij die verwezen is in de kosten. Voor de toepassing van de regel van artikel 14 moet aan beide criteria worden voldaan. Dat sluit aan bij artikel 3 van richtlijn 2004/48, dat bepaalt dat de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die nodig zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen ‚doeltreffend, evenredig en afschrikkend' dienen te zijn".[18]

36. De beginselen van redelijkheid en evenredigheid moeten per geval worden beoordeeld, hetgeen aan de verwijzende rechter staat. Volgens overweging 17 van richtlijn 2004/48 moeten „[d]e maatregelen, procedures en rechtsmiddelen waarin deze richtlijn voorziet, [...] in elk afzonderlijk geval zodanig worden vastgesteld dat naar behoren rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van dat geval [...]".

37. Indien de betrokken post wordt ingedeeld onder de kosten in de zin van artikel 14 – hetgeen in casu ook gebeurt – breng ik in herinnering dat volgens het Hof de aan deze kosten ten grondslag liggende bijstand rechtstreeks en nauw verband moet houden met de gerechtelijke procedure.

38. In het licht van deze premisse acht ik de overwegingen van de verwijzende rechter over de toepassing van de criteria van het arrest United Video Properties op de bij hem aanhangige zaak juist.

[15] Arrest van 18 oktober 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, punt 49).

[16] Arrest United Video Properties, punt 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."

[17] Ibidem, punt 29: „[A]rtikel 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."

[18] Zaak C-57/15, EU:C:2016:201, punt 51. Daarnaast heb ik ook het volgende opgemerkt: „In sommige taalversies van richtlijn 2004/48 hebben beide termen [(redelijke en evenredige)] zowel betrekking op de gerechtskosten als op de andere kosten van de procedure. In andere talen (onder meer in het Frans, het Spaans en het Italiaans) hebben de termen alleen betrekking op de gerechtskosten. Volgens de geest van de bepaling moeten zij echter slaan op beide categorieën kosten, zoals het geval is in de Engelse, de Duitse, de Portugese en de Nederlandse versie" (voetnoot 18 van die conclusie).

39. In de eerste plaats kan de automatische toepassing van de aan de orde zijnde nationale regel in bepaalde gevallen een schending van het verbod van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2004/48 meebrengen, namelijk dat de door de lidstaten vastgestelde procedures „niet onnodig [...] kostbaar" mogen zijn.

40. In dit verband heeft het Hof uitdrukkelijk verklaard dat het niet vergoeden van „kosten [...] wegens diensten van de advocaat die *niet noodzakelijk worden geacht* voor het waarborgen van de eerbiediging van het betrokken intellectuele-eigendomsrecht" kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging van de beperkingen die bij de nationale regeling kunnen worden opgelegd om „de redelijkheid van de te vergoeden kosten te verzekeren". [19]

41. Het verband tussen de *noodzaak* en de *redelijkheid* van kosten blijkt ook uit de definitie die het Hof geeft van hetgeen binnen de werkingssfeer van artikel 14 van richtlijn 2004/48 valt: „Voor zover diensten van een technisch raadgever, ongeacht hun aard, [...] *noodzakelijk zijn* om zinvol een vordering in rechte in te stellen die ertoe strekt in een concreet geval de eerbiediging van een [intellectuele-eigendomsrecht] te waarborgen, zijn de kosten verbonden aan de bijstand van die raadgever ‚andere kosten', die [...] door de verliezende partij moeten worden gedragen." [20]

42. Bij het oordeel over de „redelijkheid" moet dus rekening worden gehouden met het begrip „zumutbar" zoals dit naar voren komt in de Duitse versie van artikel 14 van richtlijn 2004/48. [21] De kostenvergoeding die wordt gevergd van de verliezende partij kan heel goed beperkt blijven tot de „noodzakelijke kosten" die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt.

43. Het „noodzakelijke" karakter van kosten kan met name worden bepaald door het nationale recht zelf (bijvoorbeeld door de bijstand van een advocaat te verplichten). Dit karakter kan echter ook worden toegekend aan handelingen die, ook al kan men er in abstracto van afzien, in de praktijk naar behoren aan het welslagen van de vordering hebben bijgedragen, zozeer zelfs dat de vordering zonder deze handelingen niet zou zijn toegewezen.

44. In de tweede plaats ben ik het ook eens met de verwijzende rechter wanneer hij verklaart dat de automatische vergoeding van die kosten mogelijk niet *evenredig* is in de zin van artikel 14 van richtlijn 2004/48, indien er geen rechtstreeks en nauw verband bestaat tussen de bijstand van de octrooigemachtigde en de vordering in rechte die ertoe strekt de eerbiediging van het merkrecht te waarborgen.

45. De door de verliezende partij aan de in het gelijk partij te vergoeden kosten moeten – ik herhaal – „rechtstreeks en nauw verbonden zijn met de betrokken gerechtelijke procedure". [22] Bij een dergelijke beoordeling zal gewoonlijk eerst moeten worden geëvalueerd of de kosten noodzakelijk zijn, en zal op basis van deze evaluatie moeten worden onderzocht in hoeverre een dergelijk verband bestaat.

[19] Arrest United Video Properties, punt 25. Cursivering van mij.

[20] Ibidem, punt 39. Cursivering van mij.

[21] De Duitse versie van artikel 14 van de richtlijn spreekt van „Prozesskosten und sonstigen Kosten [...] soweit sie *zumutbar* und angemessen sind" (cursivering van mij).

[22] Arrest United Video Properties, punt 36.

46. Van een rechtstreeks en nauw verband tussen de kosten en het geding zal geen sprake zijn, indien de kosten overbodig zijn, in die zin dat de daaraan ten grondslag liggende werkzaamheden niets wezenlijks aan het geding bijdragen wat niet reeds door andere factoren of andere bewijsmiddelen is aangetoond. [23]

47. In de derde plaats is voor al deze handelingen natuurlijk een rechterlijke beslissing vereist, waarbij de rechter over een zekere beoordelingsmarge moet beschikken om per geval te kunnen beoordelen of kosten niet alleen noodzakelijk zijn in de hierboven beschreven zin, maar ook redelijk en evenredig.

48. Om elke twijfel over de desbetreffende bevoegdheid van de rechter weg te nemen, voeg ik hieraan toe dat zijn bevoegdheid uiteindelijk ook nog een keer wordt bevestigd in het laatste zinsdeel van artikel 14 van richtlijn 2004/48, op grond waarvan hij kan beslissen dat de kosten ondanks alles niet door de verliezende partij worden gedragen wanneer „de billijkheid zich daartegen verzet". [24]

49. De onvoorwaardelijke en automatische opneming van kosten zoals die welke in casu aan de orde zijn, zonder dat deze kosten door de rechter worden getoetst op hun noodzakelijkheid, redelijkheid en evenredigheid in het specifieke geschil, zou de deur kunnen openzetten voor misbruik van dit recht door verzoekende partijen. Met de enkele verklaring van hun vertegenwoordiger zouden zij de verliezende partij kunnen belasten met de vergoeding van eventueel lichtzinnige, overbodige of onredelijke kosten.

50. Artikel 14 van richtlijn 2004/48 moet dus worden uitgelegd in overeenstemming met het systeem van de richtlijn zelf, waarbij naar een hoog niveau van bescherming voor de houder van het intellectuele-eigendomsrecht wordt gestreefd zonder andere waarborgen in verband met de doeltreffende voorziening in rechte in de zin van artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie te veronachtzamen.

51. Derhalve geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vraag van de verwijzende rechter aldus te beantwoorden dat de artikelen 3 en 14 van richtlijn 2004/48 aldus moeten worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale regeling 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.

[23] Het is a priori lastig vast te stellen welke bewijsmiddelen de rechter noodzakelijk zal achten. In de regel zullen bewijsmiddelen overbodig zijn wanneer deze betrekking hebben op reeds vaststaande en onbetwiste feiten. Wanneer het er echter op aankomt de benadering van de wederpartij te pareren en de geldigheid van de door haar verstrekte bewijsmiddelen aan te vechten, is het vanzelfsprekend dat de bewijsinspanning wordt opgevoerd. In deze situatie mag het feit dat de rechter de aanvullende bewijsmiddelen uiteindelijk niet noodzakelijk acht, omdat het aanvankelijke bewijsmateriaal volstaat, niet leiden tot het verlies van het recht op vergoeding van de kosten (in verband met de aanvullende bewijsmiddelen).

[24] Arrest United Video Properties, punt 31: de uitsluiting om redenen van billijkheid „heeft 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".

V. Conclusie

52. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vraag van het Bundesgerichtshof te beantwoorden als volgt:

„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 zich verzetten tegen een nationale regeling 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."