

Zaak C-531/20

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

19 oktober 2020

Verwijzende rechter:

Bundesgerichtshof (Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

24 september 2020

Verweerster en verzoekster in cassatie:

NovaText GmbH

Verzoekster en verweerster in cassatie:

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

BUNDESGERICHTSHOF (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland)

BESLISSING

[OMISSIS]

van

24 september 2020

inzake het cassatieberoep ingesteld door

NovaText GmbH, [OMISSIS]

verweerster en verzoekster in cassatie,

[OMISSIS]

tegen

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, [OMISSIS]

verzoekster en verweerster in cassatie,

[OMISSIS] [Or. 2]

De I. Zivilsenat (Eerste civiele kamer) van het Bundesgerichtshof heeft op 24 september 2020 [OMISSIS]

de volgende beslissing genomen:

- I. De behandeling van de zaak wordt geschorst.
- II. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: „Hof”) wordt verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag betreffende 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 L 157 van 30 april 2004, blz. 45):

Moeten artikel 3, lid 1, en artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG 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? [Or. 3]

Motivering:

- 1 I. Verzoekster heeft tegen verweerster een vordering tot staking ingesteld wegens inbreuk op haar Uniemerken en heeft hieruit voortvloeiende merkenrechtelijke nevenvorderingen ingesteld. Het geding werd beëindigd door een schriftelijke schikking in de zin van § 278, lid 6, ZPO (Duits wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Bij beschikking van 23 mei 2017 heeft het Landgericht (rechter in eerste aanleg) verweerster veroordeeld in de kosten van het geding en de waarde van het geschil begroot op 50 000 EUR. Het beroep dat verweerster hiertegen heeft ingesteld, werd verworpen.
- 2 De vertegenwoordiger van verzoekster heeft in het verzoekschrift gewezen op de bijstand van een octrooigemachtigde en heeft in de kostenbegrotingsprocedure als advocaat verzekerd dat de octrooigemachtigde daadwerkelijk aan de procedure had meegewerkt. Over elk bij de rechter ingediend schriftelijk stuk is met de octrooigemachtigde overlegd. Op dezelfde wijze heeft de octrooigemachtigde ook bij de schikkingsonderhandelingen bijstand verleend, ook al zijn de telefoongesprekken enkel gevoerd tussen de vertegenwoordigers van de partijen.
- 3 Bij beschikking van 8 december 2017 heeft het Landgericht de aan verzoekster te vergoeden kosten begroot op 10 528,95 EUR, te vermeerderen met een rente van vijf procentpunten boven de basisrentevoet vanaf 28 september 2017. Het heeft

daarbij, conform de vordering van verzoekster, kosten van de octrooigemachtigde ten bedrage van 4 867,70 EUR voor de procedure in eerste aanleg [OMISSIS] en 325,46 EUR voor de bijstand in de beroepsprocedure over de kosten [OMISSIS] als vatbaar voor vergoeding erkend. **[Or. 4]**

- 4 Het tegen de begroting van de kosten van de octrooigemachtigde onmiddellijk ingestelde beroep van verweerster is verworpen.
- 5 Met het door de appelrechter toegelaten cassatieberoep volhardt verweerster in haar verzoek om de door haar betwiste beschikking inzake de begroting van de kosten nietig te verklaren, voor zover deze ziet op de voor haar rekening komende kosten van de octrooigemachtigde.
- 6 II. De appelrechter heeft zich op het standpunt gesteld dat de gevorderde kosten van de octrooigemachtigde door verweerster moeten worden vergoed overeenkomstig § 140, lid 3, MarkenG aF (Duitse merkenwet, oude versie). Het gaat om een geschil inzake onderscheidingstekens in de zin van voornoemde bepaling. Overeenkomstig § 140, lid 3, MarkenG aF – en derhalve ook in de onderhavige zaak – hoeft niet te worden onderzocht of de bijstand van de octrooigemachtigde noodzakelijk is geweest voor een doeltreffende procesvoering of een „meerwaarde” heeft opgeleverd ten opzichte van het optreden van de door eiseres ingeschakelde advocaat. Een gelet op artikel 3, lid 1, en artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te hanteren richtlijnconforme uitlegging van § 140, lid 3, MarkenG aF teneinde te onderzoeken of de bijstand van de octrooigemachtigde noodzakelijk is geweest, is niet aan de orde, aangezien § 140, lid 3, MarkenG aF in overeenstemming is met voornoemde artikelen van de richtlijn en een dergelijke uitlegging duidelijk in strijd zou zijn met de doelstelling van de wetgever. § 140, lid 3, MarkenG aF is evenmin in strijd met het algemene gelijkheidsbeginsel van artikel 3, lid 1, GG (Duitse grondwet), aangezien er een afdoende objectieve reden is voor de ongelijke behandeling van de vergoeding van de kosten van een octrooigemachtigde in geschillen inzake onderscheidingstekens ten opzichte van de vergoeding van civiele proceskosten in het algemeen, die enkel de voor de procesvoering noodzakelijke kosten omvat. Wat de gerechtskosten betreft heeft de wetgever immers een bijzondere status toegekend aan de bijstand van octrooigemachtigden in geschillen inzake onderscheidingstekens vanwege hun bijzondere deskundigheid. **[Or. 5]**
- 7 III. Het slagen van het cassatieberoep hangt af van de uitlegging van artikel 3, lid 1, en artikel 14 van richtlijn 2004/48. Voordat op dit beroep wordt beslist, dient derhalve de behandeling van de zaak te worden geschorst en dient het Hof overeenkomstig artikel 267, eerste alinea, onder b), en derde alinea, VWEU te worden verzocht om een prejudiciële beslissing.
- 8 1. Overeenkomstig § 140, lid 3, MarkenG aF (oude versie), die inhoudelijk identiek is aan § 140, lid 4, van de op 14 januari 2019 in werking getreden MarkenG (nieuwe versie), moeten met betrekking tot de kosten die door de

bijstand van een octrooigemachtigde in een geschil inzake onderscheidingstekens zijn ontstaan, de honoraria overeenkomstig § 13 RVG (Duitse wet inzake de vergoeding van advocaten) en bovendien diens noodzakelijke onkosten worden vergoed. Deze bepaling moet conform § 125e, lid 5, MarkenG mutatis mutandis worden toegepast op procedures voor rechtbanken voor het Uniemerkt. Kosten van een octrooigemachtigde moeten in de kostenbegrotingsprocedure overeenkomstig § 104 ZPO worden begroot ten laste van de partij die de kosten verschuldigd is [OMISSIS].

- 9 2. De appelrechter heeft de kosten van de octrooigemachtigde in overeenstemming met de vaste rechtspraak van het Bundesgerichtshof en de vrijwel unanieme opvatting in de literatuur overeenkomstig § 140, lid 3, MarkenG aF als vatbaar voor vergoeding aangemerkt.
- 10 Op grond daarvan moeten de kosten die zijn ontstaan door de bijstand van een octrooigemachtigde in een geschil inzake onderscheidingstekens overeenkomstig § 140, lid 3, MarkenG aF worden vergoed los van de vraag of deze bijstand noodzakelijk was voor een doeltreffende procesvoering of het doeltreffend voeren van verweer in de zin van § 91, lid 1, eerste volzin, ZPO. Evenmin is van belang of de inbreng van de octrooigemachtigde van „meerwaarde” is geweest ten opzichte van het optreden van de advocaat [OMISSIS] **[Or. 6]** [OMISSIS].
- 11 Met betrekking tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting, met name de medewerking van een octrooigemachtigde aan een merkenrechtelijke aanmaning, heeft het Bundesgerichtshof daarentegen geoordeeld dat § 140, lid 3, MarkenG aF 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 was [OMISSIS].
- 12 3. Er bestaat evenwel inmiddels aanzienlijke twijfel uit het oogpunt van het Unierecht of § 140, lid 3, MarkenG aF verenigbaar is met de Unierechtelijke bepalingen van artikel 3, lid 1, en artikel 14 van richtlijn 2004/48.
- 13 a) Overeenkomstig artikel 3, lid 1, van richtlijn 2004/48/EG stellen de lidstaten 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 **[Or. 7]** mogen geen onredelijke termijnen of nodeloze vertragingen inhouden. Artikel 14 van deze richtlijn 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.” Volgens overweging 17 van de richtlijn moeten de 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,

waaronder de specifieke kenmerken van elk intellectuele-eigendomsrecht en in voorkomend geval de opzettelijke of onopzettelijke aard van de inbreuk.

- 14 b) Het Hof heeft geoordeeld dat artikel 14 van richtlijn 2004/48 aldus moet worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling, 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. Het Hof heeft verder geoordeeld dat artikel 14 van richtlijn 2004/48 zich verzet 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 (arrest van 28 juli 2016 – C-57/15, [OMISSIS] punt 32 – United Video Properties). **[Or. 8]**
- 15 Verder heeft het Hof betoogd 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 (arrest C-57/15, [OMISSIS] punt 40 – United Video Properties). Van een dergelijk rechtstreeks en nauw verband is volgens het Hof 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 (arrest C-57/15, [OMISSIS] punt 39 – United Video Properties).
- 16 c) Tegen deze achtergrond lijkt het twijfelachtig of het met artikel 3, lid 1, en artikel 14 van richtlijn 2004/48 verenigbaar is dat § 140, lid 4, MarkenG (§ 140, lid 3, MarkenG aF) voorziet in de vergoeding van kosten van een octrooigemachtigde zonder dat de noodzaak van diens bijstand moet worden onderzocht.
- 17 aa) twijfel uit het oogpunt van het Unierecht bestaat om te beginnen omdat de vergoeding van kosten die betrekking hebben op de werkzaamheden van een octrooigemachtigde wiens bijstand voor een doeltreffende procesvoering niet

noodzakelijk was, in strijd met artikel 3, lid 1, van richtlijn 2004/48/EG onnodig kostbaar zou kunnen zijn ([OMISSIS][Or. 9][OMISSIS]). Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de door de octrooigemachtigde verrichte activiteit – zoals een merkenonderzoek – even goed had kunnen worden uitgevoerd door de reeds gemandateerde advocaat, mits deze is gespecialiseerd in intellectuele-eigendomsrechten. In een dergelijk geval heeft het Bundesgerichtshof de – buiten § 140, lid 3, MarkenG vallende – mogelijkheid tot vergoeding van precontentieuze kosten inzake de werkzaamheden van een octrooigemachtigde afgewezen, omdat deze voor een doeltreffende procesvoering niet noodzakelijk waren [OMISSIS].

- 18 Ook gelet op het feit dat richtlijn 2004/48 een hoog niveau van bescherming van intellectuele-eigendomsrechten in de interne markt dient te waarborgen, om welke reden de daarin voorziene procedures en rechtsmiddelen afschrikkend dienen te zijn (zie overweging 10 en artikel 3, lid 2, van de richtlijn), lijkt het gerechtvaardigd om kosten niet te vergoeden 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 intellectuele-eigendomsrecht (zie arrest C-57/15, [OMISSIS] punt 25 – United Video Properties).
- 19 bb) Tevens bestaat twijfel omtrent de verenigbaarheid met het Unierecht omdat de vergoeding van kosten inzake de werkzaamheden van een octrooigemachtigde wiens bijstand voor een doeltreffende procesvoering niet noodzakelijk was, niet evenredig in de zin van artikel 14 van richtlijn 2004/48 zou kunnen zijn. Voor de vergoeding van zulke kosten kan verder het krachtens artikel 14 van richtlijn 2004/48 vereiste rechtstreekse en nauwe verband met een vordering in rechte die ertoe strekt de eerbiediging van een merkrecht te waarborgen, ontbreken [OMISSIS]. [Or. 10]
- 20 De verenigbaarheid met het Unierecht is ook twijfelachtig omdat artikel 14 van richtlijn 2004/48 vereist dat de rechter die uitspraak dient te doen over de kosten, bij de vaststelling van de in de richtlijn voorziene maatregelen, procedures en rechtsmiddelen naar behoren rekening houdt met de specifieke kenmerken van het geval (zie arrest C-57/15, [OMISSIS] punt 23 – United Video Properties). De vergoeding van kosten van een octrooigemachtigde zonder dat in aanmerking wordt genomen of de bijstand van deze octrooigemachtigde voor een doeltreffende procesvoering noodzakelijk was, houdt onvoldoende rekening met de specifieke kenmerken van het desbetreffende geval.

[OMISSIS]