

## Octrooirecht – Droit des brevets

**Hof van beroep Antwerpen, 8 mei 2017  
(Rovi /Telenet)**

**Zetel:** M. Bleyenbergh (raadsheer, dd. voorzitter), R. Lyen (raadsheer), H. Coenen (raadsheer)

**Advocaten:** B. Vandermeulen, D. Op de Beeck, A. Schockaert, S. Debaene, H. Haouideg

**Griffier:** G. Veltmans

*Verhaalbaarheid advocatenkosten – Kosten voor technische bijstand – Richtlijnconforme uitleg – geen horizontale werking - verbod om contra legem te beslissen*

*Recouvrement de frais d'avocat – Frais pour assistance technique – Interprétation conforme à une Directive – pas d'effet horizontal - interdiction de statuer contra legem*

Het Hof van beroep van Antwerpen diende zich uit te spreken over de verenigbaarheid van de Belgische wetgeving (artikel 1022 Ger. Wb. en het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007) inzake verhaalbaarheid van advocatenkosten met artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn na het verwijzingsarrest dd. 28 juli 2016 (C-57/15) van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Overeenkomstig het beginsel dat richtlijnen geen horizontale rechtstreekse werking hebben, oordeelde het Hof dat Telenet zich niet rechtstreeks kan beroepen op artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn om een vergoeding te bekomen van Rovi Guides die hoger is dan de forfaitair vastgestelde bedragen voor haar advocatenkosten. Het Hof voegde hieraan toe dat de grens van richtlijnconforme uitlegging bestaat uit het verbod voor de nationale rechter om *contra legem* te oordelen.

Rovi werd daarom veroordeeld tot betaling aan Telenet van de maximale rechtsplegingvergoeding voor complexe zaken zoals in kort geding, zoals forfaitair vastgesteld in het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007. Het Hof oordeelde eveneens dat de kosten voor technische bijstand van Telenet integraal moesten worden vergoed, omdat deze kosten niet vallen onder artikel 1022 Ger. W.

Het Hof oordeelde eveneens dat artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 een wettelijke grondslag vindt in art. 1022 Ger. Wb. en wees een verzoek af om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof over de verenigbaarheid van een wetgeving die enerzijds voorziet in een forfaitaire regeling voor advocatenkosten maar anderzijds toelaat dat kosten voor technische bijstand door een octrooigemachtigde niet aan een forfait zijn onderworpen.

La Cour d'appel d'Anvers devait se prononcer quant à la conformité de la loi belge (article 1022 C. Jud. et l'Arrêté Royal du 26 octobre 2007) en matière de recouvrement des frais d'avocat par rapport à l'article 14 de la directive 2004/48 suite à l'arrêt de renvoi du 28 juillet 2016 (C-57/15) de la Cour de Justice de l'Union européenne.

La Cour décide, en vertu du principe selon lequel les directives n'ont pas d'effet direct horizontal, que Telenet ne pouvait pas invoquer directement l'article 14 de la directive 2004/48 pour obtenir de Rovi Guides une indemnité supérieure aux montants

fixés forfaitairement pour ses frais d'avocat. La Cour a ajouté que la limite de l'interprétation conforme consiste en l'interdiction pour le juge national de juger *contra legem*.

Sur cette base, Rovi a été condamnée au paiement à Telenet des indemnités de procédure maximales pour des affaires complexes comme en référé, telles que forfaitairement déterminées dans l'Arrêté Royal du 26 octobre 2007. La Cour a également considéré que l'intégralité des frais d'assistance technique devait être remboursée à Telenet, comme ces frais ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 1022 C. Jud.

La Cour a également jugé que l'article 3 de l'Arrêté Royal du 26 octobre 2007 trouve son fondement juridique dans l'article 1022 C. Jud. et a refusé une demande à poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle quant à la compatibilité d'une législation qui prévoit d'une part un régime forfaitaire de remboursement des frais d'avocat, mais qui, d'autre part, admet que les frais d'assistance technique par un mandataire en brevet ne soient pas soumis à un forfait.

.....

(ROVI GUIDES INC.;

tegen

NV TELENET)

In de zaak van: 2012/AR/2489

(...)

### 1. Feiten en voorgaande

Wat de feiten en voorgaande betreft, verwijst het hof naar het vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 3 april 2012.

Op 26 januari 2015 heeft dit hof in een parallelle zaak rond EP'209 volgende twee prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie:

“1. Verzetten de begrippen van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn ‘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 de Handhavingsrichtlijn ‘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)?”

Bij arrest van 28 juli 2016 van het Hof van Justitie werd het volgende voor recht verklaard:

“(…)

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.”

Op 14 september 2016 heeft ROVI GUIDES INC. afstand van hoger beroep gedaan.

## 2. Standpunten van partijen

**2.1.** De appellante vraagt bij conclusie gemaald op 8 februari 2017 om de kosten in deze zaak als volgt te begroten

– *wat betreft de kosten voor bijstand door een advocaat in eerste aanleg:*

◦ vast te stellen dat het onderscheid tussen in geld waardeerbare vorderingen en niet in geld waardeerbare vorderingen zoals gemaakt in het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat geen grondslag vindt in artikel 1022 Ger.W. en niet verenigbaar is met artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten;

◦ vast te stellen dat uit het arrest van het Hof van Justitie van 28 juli 2016 voortvloeit dat artikel 1022 Ger.W., door te voorzien in een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij, verenigbaar is met artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten;

◦ vast te stellen dat dit hof omwille van artikel 1022 Ger.W. niet vermag om zelf hogere rechtsplegingsvergoedingen op te leggen dan degene die de Koning heeft vastgelegd, en de appellante derhalve te veroordelen tot de maximale rechtsplegingsvergoeding voor vorderingen met een waarde tussen 500.000 EUR en 1.000.000 EUR overeenkomstig het Koninklijk besluit van 26 oktober 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, zoals van toepassing op de dag dat de appellante via haar afstand van beroep een definitief einde stelde aan het geschil, *i.e.* september 2016;

– *wat betreft de kosten voor bijstand door een advocaat in hoger beroep:*

◦ voor recht te zeggen dat de geïntimeerde onredelijk handelde door kosten te maken voor de instaatstelling van het hoger beroep in plaats van een definitieve uitspraak van de Technische Beroepskamer af te wachten, en daarbij een onredelijke situatie veroorzaakte die nodeloze kosten voor partijen met zich meebracht;

◦ de appellante derhalve te veroordelen tot een minimum rechtsplegingsvergoeding voor vorderingen met een waarde tussen 500.000 EUR en 1.000.000 EUR;

*in ondergeschikte orde:*

de appellante te veroordelen tot dezelfde rechtsplegingsvergoeding als deze die het hof zal toekennen voor de procedure in eerste aanleg;

– *wat betreft de kosten voor technische bijstand door een octrooigemachtigde:*

◦ vast te stellen dat de kosten van de geïntimeerde voor technische bijstand door haar octrooigemachtigde in deze procedure, waar de geldigheid van het ingeroepen octrooi moest bepaald worden, en waarvan de terugbetaling aan de in het gelijk gestelde partij niet mag afhankelijk gesteld worden van een fout krachtens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 28 juli 2016, deel uitmaken van de procesrechtelijke kosten, gemaakt met het oog op het uitoefenen van het recht op verdediging, en ten gevolge niet afzonderlijk verhaalbaar zijn naast de advocatenkosten, maar zich binnen de perken van de artikelen 1017 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek bevinden en er derhalve mee moeten worden samengevoegd;

*in ondergeschikte orde:*

◦ voor recht te zeggen dat de kosten van de geïntimeerde voor haar octrooigemachtigde in deze procedure, waar de geldigheid van het ingeroepen octrooi moest worden bepaald, en waarvan de terugbetaling aan de in het gelijk gestelde partij niet mag afhankelijk gesteld worden van een fout krachtens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 28 juli 2016, deel uitmaken van de procesrechtelijke kosten, gemaakt met het oog op het uitoefenen van het recht op verdediging, en zich binnen de perken van de artikelen 1017 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek dienen te bevinden;

◦ de appellante derhalve te veroordelen tot een afzonderlijke, doch identieke vergoeding als die voor de bijstand van een advocaat;

– *wat betreft de kosten van betekening:*

de appellante te veroordelen tot een niet-betwist bedrag van 1.544 EUR, nl. de helft van de kosten van vertaling en betekening van de twee vonnissen in eerste aanleg.

**2.2.** De geïntimeerde vraagt bij conclusie gemaald op 16 januari 2017 om

– *wat betreft de kosten van de octrooigemachtigde:*

de appellante te veroordelen tot betaling aan de geïntimeerde van het bedrag van 63.804,25 EUR;

– *wat betreft de advocatenkosten:*

de appellante te veroordelen tot betaling aan de geïntimeerde van een bedrag van 263.171,13 EUR;

– de appellante te veroordelen tot betaling aan de geïntimeerde van de kosten voor vertaling, betekening en uitreiking van het vonnis in eerste aanleg begroot op 1.593,41 EUR.

## 3. Beoordeling

Voorafgaandelijk

Bij akte neergelegd ter griffie op 19 september 2016 heeft de vennootschap naar het recht van de staat Delaware, ROVI GUIDES INC., het geding hervat.

Het hof neemt daar akte van.

**3.1.** De advocaatkosten voor de procedure in eerste aanleg

De eerste rechter

Bij vonnis van 3 april 2012 van de rechtbank van koophandel te Antwerpen werd de vordering tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding naar de rol verzonden voor ver-

dere behandeling na de oppositieprocedure hangende voor het Europees Octrooibureau.

## De geïntimeerde

De geïntimeerde vordert voor de procedure in eerste aanleg een bedrag van 180.738 EUR aan advocaatkosten.

Zij stelt zich de vraag of bij de kostenveroordeling wel toepassing dient gemaakt te worden van de forfaitaire tarieven uit de Belgische regelgeving of dat deze forfaitaire tarieven dienen te worden gepasseerd wegens strijdigheid met het unierecht.

De geïntimeerde benadrukt dat:

- de door haar teruggevorderde advocatenkosten redelijk zijn;
- de Belgische wettelijke regeling het evenredigheidsvereiste niet respecteert;
- de forfaitaire tarieven buiten toepassing dienen te worden verklaard en de appellante dient veroordeeld te worden tot terugbetaling van al de redelijke advocatenkosten.

## De appellante

Volgens de appellante wringt de wet niet met artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn maar wel het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007.

De stakingsvorderingen in een octrooigeschil zijn volgens de appellante steeds in geld waardebaar. De vraag rijst dan ook wat de waarde van de vordering hier is.

De appellante is van mening dat het hof geen vergoedingen *contra legem* kan toekennen.

De Handhavingsrichtlijn heeft volgens haar geen rechtstreekse werking. Zij moet door een lidstaat worden omgezet opdat de geïntimeerde daar rechten kan uit putten.

Het hof kan geen kosten toekennen voor de discussie over de kostenbegroting.

## Het hof

a) Artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn en het Belgische forfaitaire systeem van rechtsplegingsvergoeding

Uit het antwoord op de eerste vraag – zoals hiervoor weergegeven – leidt het hof af dat het Hof van Justitie van de Europese Unie bij arrest van 28 juli 2016 voor recht verklaart dat artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn zich niet verzet tegen een nationale regeling zoals in België is voorzien.

Het systeem van forfaitaire tarieven moet evenwel waarborgen dat de kosten die de verliezende partij moet dragen redelijk zijn, hetgeen aan de rechter toekomt om te beoordelen.

Artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn verzet zich volgens het Hof van Justitie wel tegen een systeem met forfaitaire tarieven wanneer daardoor geen significant en passend deel van de redelijke kosten door de verliezende partij wordt gedragen.

De geïntimeerde vraagt om de appellante te veroordelen tot een bijdrage in de advocatenkosten die significant meer bedragen dan de forfaitaire tegemoetkoming zoals vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007.

Voor de procedure in eerste aanleg vordert zij 180.738 EUR en voor de procedure in hoger beroep 73.543,63 EUR + 10.000 EUR provisioneel.

Ter terechtzitting van 13 februari 2017 heeft zij het totaal van advocatenkosten definitief begroot op 263.171,13 EUR.

In de visie van de geïntimeerde zou het Belgische systeem in onderhavig geval niet richtlijnconform zijn. Zij zou immers *geen significant en passend deel van de redelijke kosten* vergoed krijgen.

Nochtans kan dit volgens het hof niet betekenen dat de appellante tot meer dan de forfaitaire bedragen vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 zou kunnen worden veroordeeld, om volgende redenen:

Krachtens artikel 189 van het EEG-Verdrag (Verdrag betreffende de Europese Unie van 7 februari 1992) is een richtlijn verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij is bestemd. Aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten om vorm en middelen te kiezen.

Uit de rechtstreeks werkende bepalingen van een richtlijn kan een particulier enkel rechten putten ten laste van de staat die hetzij verzuimt de richtlijn binnen de gestelde termijn om te zetten, hetzij dit op een onjuiste wijze doet.

Het arrest van het Hof van Cassatie van 14 januari 2016 (Nr. F.14.0015.N) waar werd geoordeeld dat uit de primautiteit van het unierecht volgt dat de rechter voorrang moet geven aan de bepaling van een richtlijn boven een daarmee strijdige bepaling van nationaal recht en dat hij deze laatste bepaling buiten toepassing moet laten, betrof een geschil tussen een lidstaat (de Belgische staat) en een particulier en m.a.w. de verticale werking en niet de horizontale werking, zoals hier het geval is.

Richtlijnen hebben geen horizontaal effect (cfr. Hof van Justitie 24 januari 2012, C-282/10 – par. 42 en Hof van Justitie 15 januari 2014, C-176/12 – par. 36).

De geïntimeerde kan zich hier niet rechtstreeks op artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn beroepen om af te wijken van de forfaitaire bedragen zoals vastgesteld bij Koninklijk Besluit.

Artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn bepaalt dat de lidstaten er zorg voor dragen 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.

Artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn kan daarom ook geen rechtstreekse werking hebben.

De zaken Bellone en Ruiz (Hof van Justitie van 30 april 1998 en Hof van Justitie van 28 maart 1996) waar het ging om een uitsluiting van de nationale regels wegens strijdigheid met de richtlijn, waren verschillend met onderhavige zaak.

In onderhavige zaak verleent artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn aan de geïntimeerde geen eigen vorderingsrecht.

Het nationale recht moet wel zo veel mogelijk in overeenstemming met de bepalingen van de richtlijn worden uitgelegd.

De vereiste van een richtlijnconforme uitlegging van het nationale recht is inherent aan het systeem van het Verdrag, aangezien het de nationale rechter in staat stelt binnen het kader van zijn bevoegdheden de volle werking van het recht van de Unie bij de beslechting van het bij hem aanhangige geschil te beslechten.

De nationale rechter dient echter binnen zijn bevoegdheden te blijven.

De nationale rechter mag niet *contra legem* oordelen.

Artikel 1017 Ger.W. bepaalt dat ieder eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwijst, onverminderd de overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt.

Artikel 1018 Ger.W. bepaalt dat de kosten omvatten (...) de rechtsplegingsvergoeding zoals bepaald in artikel 1022 Ger.W.

Artikel 1022 Ger.W. bepaalt dat de rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en erolven van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

Ditzelfde artikel geeft de bevoegdheid aan de Koning om (na advies) de basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingsvergoedingen vast te leggen.

De wetgever heeft met andere woorden die bevoegdheid aan de Koning verleend.

De wetgever heeft bovendien in artikel 1022 Ger.W. bepaalt dat:

*“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.”*

Zelfs indien al zou vaststaan dat de bedragen zoals vastgesteld door de Koning geen significant en passend deel van de redelijke advocatenkosten van de geïntimeerde zouden bedragen, kan – gelet op de thans bestaande wettelijke bepalingen – de appellante niet tot hogere bedragen dan degene die de Koning heeft vastgesteld worden veroordeeld.

In tegenstelling tot wat de geïntimeerde beweert laat artikel 1017 Ger.W. niet toe om de artikelen 1018 en 1022 Ger.W. zonder gevolg te laten.

Om de hiervoor aangenomen redenen, is het hof van oordeel dat het onderscheid tussen in geld waardeerbare en niet in geld waardeerbare zaken, wel degelijk steun vindt in de wet en dit via artikel 1022 Ger.W.

Artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 dat spreekt over “niet in geld waardeerbare vorderingen”, wordt door dit hof dan ook niet opzijgezet, zoals de appellante vraagt.

Zoals hiervoor geoordeeld zou de geïntimeerde desgevallend enkel rechten kunnen hebben ten laste van de staat die hetzij verzuimt de richtlijn binnen de gestelde termijn om te zetten, hetzij dit op een onjuiste wijze doet.

De staat is hier geen partij zodat – gelet op hetgeen hiervoor werd geoordeeld – het niet relevant is om verder in te gaan op de vraag of de gevraagde advocatenkosten van de geïntimeerde in deze zaak redelijk zijn en of de Belgische wettelijke regeling het evenredigheidsvereiste respecteert.

Op de uitvoerige argumentatie in dat verband wordt dan ook niet verder ingegaan.

Zoals hiervoor aangenomen, kan het hof de appellante niet tot meer dan de forfaitaire bedragen vastgesteld bij Koninklijk Besluit, veroordelen.

Dit betekent dan ook dat geen afzonderlijke advocatenkosten voor de discussie over de kosten kunnen gevorderd worden.

b) Rechtsplegingsvergoeding verschuldigd in eerste aanleg en in hoger beroep

De grond van de zaak betrof een stakingsvordering.

Dit betreft een niet in geld waardeerbare zaak.

De financiële belangen van partijen zijn evenwel groot.

Waar de appellante voorhoudt dat niet kan afgeweken worden van de forfaitaire bedragen zoals vastgesteld bij Koninklijk Besluit, is zij wel van mening dat het maximumbedrag voor een niet in geld waardeerbare zaak, nl. 12.000 EUR, hier te weinig is.

Volgens de appellante moet de geïntimeerde de waarde van de vordering aanreiken.

De appellante meent dat de vordering van de geïntimeerde

kan geraamd worden tussen de 500.000 EUR en de 1.000.000 EUR.

Zoals hiervoor reeds aangenomen stelt in uitvoering van artikel 1022 Ger.W. de Koning – na het inwinnen van advies – de bedragen vast onder meer in functie van de aard van de zaak en van de belangrijkheid van het geschil.

Een overeenkomst (artikel 1017 Ger.W.) tussen partijen ontbreekt.

De vordering is een niet in geld waardeerbare vordering.

Gelet op de complexiteit van de zaak kan het maximumbedrag voor een niet in geld waardeerbare zaak aan de geïntimeerde voor de procedure in eerste aanleg van 12.000 EUR worden toegekend.

Wat de procedure in hoger beroep betreft:

De appellante vraagt geen kosten voor de procedure in hoger beroep toe te kennen omdat die volgens haar manifest onredelijk zijn.

Deze kosten hadden volgens haar perfect kunnen vermeden worden indien de geïntimeerde zich meer proces-economischer had opgesteld door akkoord te gaan met een uitstel totdat er definitief uitspraak was gedaan in de oppositie tegen haar octrooi.

Door het vonnis in eerste aanleg was de positie van de geïntimeerde veilig gesteld.

De appellante vraagt dan ook (minstens) een vermindering op grond van artikel 1022, 3° Ger.W. wegens het kennelijk onredelijk karakter.

De geïntimeerde benadrukt dat de appellante zelf een procedure in hoger beroep is begonnen op het ogenblik dat haar octrooi het voorwerp uitmaakte van een oppositieprocedure.

De geïntimeerde vergeet echter dat het vonnis van de eerste rechter was betekend zodat ter vrijwaring van haar rechten de appellante hoger beroep diende aan te tekenen.

De geïntimeerde houdt voor dat zolang geen (eind)beslissing was genomen over de grond van de zaak, zij zeer zware provisies moest aanhouden.

Het was niet voorspelbaar binnen welke termijn de Technische Kamer van beroep van het Europees Octrooibureau uitspraak zou doen.

Deze uitleg komt het hof plausibel voor en er dient dan ook besloten te worden dat de geïntimeerde belang had om de zaak in staat te stellen.

Zij heeft niet kennelijk onredelijk gehandeld.

De afstand van het hoger beroep is geschied in de loop van het hoger beroep en nadat de geïntimeerde reeds zeer uitvoerig ten gronde had besloten.

Het bedrag geldt per aanleg.

Voor de procedure gevoerd voor het Hof van Justitie is geen bijkomende of afzonderlijke vergoeding verschuldigd.

De wetgevende bepalingen laten zulks niet toe.

Gelet op de complexiteit wordt een rechtsplegingsvergoeding van 12.000 EUR toegekend.

c) Kosten van de octrooigemachtigde

De geïntimeerde vordert kosten van de octrooigemachtigde voor een bedrag van 63.804,25 EUR.

Volgens het Hof van Justitie verzet artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn zich tegen nationale voorschriften op grond waarvan de kosten van een technische raadgever slechts worden vergoed in geval van een fout van de verliezende partij. De kosten moeten wel rechtstreeks en nauw verbonden zijn met een vordering in rechte die ertoe strekt de eerbiediging van het intellectuele-eigendomsrecht te waarborgen.



De vraag die rijst is of de kosten van de technische raadgever die hier door de geïntimeerde worden gevorderd rechtstreeks en nauw verbonden zijn met de vordering tot eerbiediging van het intellectuele-eigendomsrecht.

De appellante betwist zulks niet zodat dit kan worden aangenomen.

Het hof neemt ook aan dat deze kosten hebben bijgedragen tot de oplossing van het geschil.

De geïntimeerde verwijst naar artikel 827 Ger.W. dat bepaalt dat iedere afstand de verplichting meebrengt tot betaling van de kosten, die de voorzitter aan de afstand doende partij oplegt bij gewone beschikking, gesteld onderaan op de staat van begroting van de kosten, de partijen tegenwoordig zijnde of door de griffier opgeroepen.

Die beschikking is uitvoerbaar niettegenstaande iedere voorziening.

De geïntimeerde verwijst ook nog naar artikel 1017 Ger.W. dat bepaalt (zoals hiervoor reeds aangehaald) dat ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de overeenkomst van partijen, die het eventueel bekrachtigt, verwijst.

Artikel 1018 Ger.W. noemt diverse kosten.

Dit artikel is geen exhaustieve opsomming.

Het wettelijke kader belet dan ook niet dat deze kosten aan de geïntimeerde worden toegekend.

Het hof verwerpt dan ook het verweer van de appellante waar deze ten onrechte voorhoudt dat deze kosten zouden vallen binnen het forfaitaire tarief zoals bepaald bij het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007.

Vornoemd Koninklijk Besluit betreft de vastlegging van de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding waarvan artikel 1022 Ger.W. bepaalt dat deze een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij zijn.

De kosten van de technische raadsman in onderhavige zaak vallen daar niet onder. Bijgevolg kan het forfaitaire tarief hier evenmin genomen worden om de kosten van de technische bijstand te bepalen/te begrenzen.

Het bedrag van 63.804,25 EUR (stukken IV.1 en IV.2 van het dossier van de geïntimeerde) kan dan ook worden toegekend.

Gelet op voorgaande, gaat het hof dan ook niet in op de vraag van de appellante om een vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.

#### d) Kosten van betekening

De geïntimeerde vraagt om de appellante te veroordelen tot de kosten voor vertaling, betekening en uitreiking van het vonnis in eerste aanleg van 1.593,41 EUR.

De kosten van expeditie en van de betekening van het vonnis in eerste aanleg zijn geen kosten in de zin van artikel 1017 Ger.W. waarin de in het ongelijk gestelde partij verwezen wordt, maar kosten van tenuitvoerlegging in de zin van artikel 1024 Ger.W.

Deze kosten kunnen hier niet vereffend worden.

#### 4. Besluit

Gelet op het arrest van het Hof van Justitie van 28 juli 2016 verzet artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn zich niet tegen de nationale regeling mits die tarieven waarborgen dat de kosten die de verliezende partij moet dragen redelijk zijn, hetgeen de nationale rechter moet nagaan.

Artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn verzet zich wel tegen een nationale regeling met forfaitaire tarieven die, wegens te lage maximumbedragen, niet waarborgen dat een

significant en passend deel van de redelijke kosten van de in het gelijk gestelde partij worden gedragen door de verliezende partij.

De geïntimeerde kan zich niet rechtstreeks op artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn beroepen om een boven de forfaitaire vastgestelde bedragen een vergoeding voor haar advocatenkosten te bekomen.

De nationale rechter moet zoveel mogelijk richtlijnconform uitleggen maar hij moet wel binnen zijn bevoegdheden blijven en mag niet tegen de wet uitspreken.

Aan de geïntimeerde komt een rechtsplegingsvergoeding toe van 12.000 EUR voor de procedure voor de eerste rechter en voor de procedure in hoger beroep.

Een bijkomende vergoeding voor de advocatenkosten voor de procedure gevoerd voor het Hof van Justitie is niet voorzien in de wet.

Wat de kosten van een technische raadgever betreft, heeft het Hof van Justitie voor recht gezegd dat artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn zich verzet tegen de nationale voorschriften op grond waarvan deze kosten enkel in geval van fout van de verliezende partij kunnen worden vergoed, voor zover de kosten rechtstreeks en nauw verbonden zijn met de vordering in rechte die ertoe strekt de eerbiediging van een intellectueel-eigendomsrecht te waarborgen.

De appellante betwist niet dat deze laatste voorwaarde vervuld is.

Gelet op het feit dat artikel 1018 Ger.W. niet exhaustief is, komen de kosten van de technische bijstand van de geïntimeerde voor vergoeding in aanmerking.

De appellante wordt veroordeeld tot betaling van 63.804,25 EUR voor kosten bijstand technische raadgever van de geïntimeerde.

De kosten van betekening van het vonnis in eerste aanleg kunnen hier niet vereffend worden. Dit zijn kosten in de zin van artikel 1024 Ger.W.

#### 5. Beslissing

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.

Het hof:

- verwerpt alle andersluidende en meeromvattende conclusies als ongegrond, niet ter zake dienstig en/of overbodig;
- neemt akte van de gedinghervatting door de vennootschap naar het recht van de staat Delaware ROVI GUIDES INC. namens de vennootschap naar het recht van de staat Delaware UNITED VIDEO PROPERTIES INC.;
- neemt akte van de afstand van hoger beroep van de appellante;
- veroordeelt de appellante tot de kosten van beide aanleggen en vereffent deze aan de zijde van de geïntimeerde vastgestelde kosten, zoals hierna herleid:
  - rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg: 12.000,00 EUR
  - rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 12.000,00 EUR
  - kosten octrooigemachtigde: 63.804,25 EUR
- wijst het meer en/of anders gevorderde af.

(...)

**Noot - Poging tot rechtzetten van een gemiste kans om in IE-geschillen redelijke advocatenkosten te verhalen.**

Vele lezers zullen net als ondergetekende reikhalzend hebben uitgekeken naar het hierboven weergegeven arrest van het hof van beroep te Antwerpen in de intussen welbekende *United Video Properties /Telenet*-zaak. Het hof zou zich immers uitspreken over de concrete gevolgen van het arrest dat het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna “HJEU”) op 28 juli 2016 velde in deze zaak<sup>1</sup>. Het hof van beroep te Antwerpen was aldus niet de eerste Belgische rechter die zich na het arrest van het HJEU heeft uitgesproken over de problematiek van verhaalbaarheid van kosten voor technische en raadgevers en advocaten in geschillen over de handhaving van intellectuele rechten (hierna “IE-geschillen”).<sup>2</sup> Het deed wel – bij mijn weten – als eerste concreet uitspraak over de toepassing van het arrest van het HJEU in de Belgische rechtsorde. Met deze uitspraak blijven heel wat *stakeholders* echter op hun honger zitten. Het hof van beroep te Antwerpen lijkt inderdaad op veilig te hebben gespeeld, veeleer dan van de gelegenheid gebruik te hebben gemaakt om creatief om te springen met de sturing gegeven door het HJEU. Aldus levert het arrest van het hof van beroep te Antwerpen veel stof tot nadenken en tot commentaar<sup>3</sup>.

### 1. Artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn werd nooit omgezet naar Belgisch recht

Vooraleer deze commentaar te geven is het nuttig er aan te herinneren dat artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek niet de omzetting is van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn<sup>4</sup>. De parlementaire voorbereiding van de Wet betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (waarmee de Handhavingsrichtlijn werd omgezet) is op dat vlak zeer duidelijk: «*Wat dit vraagstuk [inzake de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten en deskundigen] betreft, kan onder meer verwezen worden naar het arrest van het Hof van Cassatie van 2 september 2004 (Cass., 2 september 2004, te vinden op [www.cass.be](http://www.cass.be)). Een eventueel wetgevend optreden op dit vlak dient op horizontale wijze te geschieden en valt buiten het bestek van huidige wetsontwerp.*»<sup>5</sup>. Wanneer de Belgische wetgever bij de omzetting van de Handhavingsrichtlijn deze materie bespreekt heeft hij het dus niet alleen over de erelonen van advocaten én deskundigen, maar verwijst hij ook naar de welbekende rechtspraak van het Hof van Cassatie van 2 september 2004. Artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek heeft echter uitsluitend betrekking op de erelonen van advocaten. Bovendien zijn de vergoedingsprincipes die ten grondslag liggen aan artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek volledig verschillend van deze gehanteerd door het Hof van

Cassatie in voornoemd arrest. Het Hof stelt immers dat de erelonen van een advocaat (en van een technische raadsman) een vergoedbaar element van de schade van de in het gelijk gestelde partij kunnen vormen, in zoverre zij «noodzakelijk» bleken. De benadering van het Hof van Cassatie neigt dus in de richting van het principe van de redelijke en evenredige vergoeding, zoals vereist door artikel 14 Handhavingsrichtlijn. Het forfaitair systeem van artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek breekt echter volledig met deze cassatierechtpraak en kan dus bezwaarlijk gelden als grondslag voor de omzetting van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn in het Belgisch recht. Artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn en artikel 1022 Gerechtelijke Wetboek bestaan dus naast elkaar.

In het verwijzingsarrest van het hof van beroep te Antwerpen van 26 januari 2015<sup>6</sup> wordt dit gegeven echter genegeerd. Al dan niet bewust wordt de aandacht voor de implementatievraag afgeleid door het door Telenet aangekaarte probleem te herkwalficeren als een probleem met het principe van de forfaitaire vergoeding van de advocatenkosten (punt 4.3.3.3. van het verwijzingsarrest). Dit was echter niet het door Telenet aangekaarte probleem. Dat had betrekking op het gegeven dat de vergoeding (of deze nu forfaitair was of niet) waarop Telenet onder het bestaande Belgische systeem aanspraak kon maken kennelijk onredelijk en onevenredig was. Het hof van beroep te Antwerpen had het HJEU dan ook niet moeten vragen of artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn zich verzet tegen “*een systeem dat gevarieerde forfaitaire tarieven vooropstelt inzake de kosten voor de bijstand van een advocaat?*”. Het had beter, net zoals *United Video Properties* dit deed (cf. punt 4.3.2. van het verwijzingsarrest), meteen toegegeven dat in deze zaak de op grond van artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en het daarbij horende tarieven-K.B. toe te kennen rechtsplegingsvergoeding kennelijk onredelijk was. Vertrekkende van deze premisse had de aan het HJEU te stellen vraag heel anders moeten luiden, bv.: “*Is het systeem van de rechtsplegingsvergoeding uit artikel 1022 Ger.W. principieel in overeenstemming met artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG, nu dit systeem voorziet in een forfaitaire vergoeding die niet steeds toelaat rekening te houden met en een vergoeding kan bieden voor de werkelijk gemaakte advocatenkosten, zelfs al zijn deze laatste “redelijk en evenredig” in de zin van artikel 14?*” Over het antwoord van het HJEU bestaat weinig twijfel. Toegeven dat het systeem van artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek in bepaalde gevallen inderdaad faalt, was duidelijk een brug te ver voor het hof van beroep te Antwerpen,

1 HJEU C-57/15, ECLI:EU:C:2016:611

2 Mons 3 april 2017, <http://kluwerpatentblog.com/2017/05/04/first-belgian-ruling-on-costs-in-patent-proceedings-post-united-video-properties-telenet/>. Wat betreft de kosten van technische adviseurs werd het advies van het HJEU onverkort toegepast. Partijen werden uitgenodigd om standpunt in te nemen over de vraag of het Belgische systeem toelaat “*de couvrir une partie significative et appropriée des frais raisonnables encourus.*”

3 Wat dit betreft zijn de stellingen en suggesties in deze noot uiteraard persoonlijk. Gelet op de beschikbare tijd om deze noot op te stellen, zijn ze ook verre van exhaustief.

4 C. Vrendenburg “Toelaatbaarheid van forfaitaire proceskostenvergoeding bij handhaving van IE-rechten”, *IER* 2015, p. 265; J.-D. Lindemans “Verhaalbaarheid van (redelijke) erelonen van advocaten in geschillen over intellectuele eigendom: ‘even’ geduld a.u.b.”, *IRDI* 2009, p. 378.

5 *Stukken Kamer* 2006-07, 2943/1, 18

6 Antwerpen 26 januari 2015, *ie-forum.be*

wat resulteerde in de gekende vraagstelling en het intussen gegeven antwoord van het HJEU.

## 2. Waar een wil is, is een weg

Het hof van beroep te Antwerpen had dus als taak om naast elkaar bestaande bepalingen uit de handhavingsrichtlijn resp. het Gerechtelijk Wetboek te verzoeken aan de hand van het advies gegeven door het HJEU. Daartoe beschikt het hof van beroep over een aantal hulpmiddelen, beginnend met de richtlijnconforme interpretatie. Het hof van beroep te Antwerpen is zich daar ten volle van bewust, maar merkt meteen het volgende op: *“De nationale rechter dient echter binnen zijn bevoegdheden te blijven. De nationale rechter mag niet contra legem oordelen.”* In lijn met bepaalde auteurs<sup>7</sup> komt het standpunt van het hof van beroep er op neer dat zij gebonden is door de wettelijk vastgelegde maxima en zij dus geen hogere bedragen kan toekennen dan de wettelijk toegelaten maxima, zelfs al zou dit redelijk zijn.

Het hof van beroep te Antwerpen had hier echter niet mogen stoppen. Uit de voorrang van het Unierecht<sup>8</sup> volgt immers dat artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn voorrang moet krijgen op artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. Het principe van de voorrang van het Unierecht is zeker in deze zaak een interessant instrument omdat het geldt *“ongeacht de vraag of bepalingen van de richtlijn rechtstreekse werking bezitten.”*<sup>9</sup> De hele discussie over het al dan niet rechtstreekse werking kunnen hebben van een Europese richtlijn kan dus aan de kant worden geschoven. Het hof van beroep te Antwerpen heeft echter ook het principe van de voorrang van het Unierecht te snel aan de kant geschoven. Het hof van beroep te Antwerpen stelt namelijk dat *“Richtlijnen geen horizontaal effect hebben (cfr. Hof van Justitie 24 januari 2012, C-282/10 – par. 42 en Hof van Justitie 15 januari 2014, C-176/12 – par. 36)”*. Hoewel dit strikt genomen klopt, belet dit niet dat ook in geschillen tussen particulieren het antwoord van het HJEU op een prejudiciële vraag ertoe kan leiden dat de nationale rechter een met de richtlijn strijdige bepaling van nationaal recht buiten toepassing zal laten.<sup>10</sup> Dat het hof van beroep te Antwerpen niet verder is willen gaan valt mogelijk te verklaren doordat het buiten toepassing laten van nationale wetgeving ten voordele van een Europese richtlijn er niet toe mag leiden dat aan een particulier verplichtingen worden opgelegd, zonder dat daarvoor enige grond bestaat in het nationale recht. Die mogelijke vrees was *in casu* niet terecht: als artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek buiten

toepassing wordt gelaten, dan valt men terug op artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek. Dit artikel bevat het algemene, ruime principe dat de in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld tot betaling van de kosten. Aangezien de opsomming van “de kosten” in artikel 1018 van het Gerechtelijk Wetboek niet exhaustief<sup>11</sup> is, kan er geen twijfel over bestaan dat de advocatenkosten gevisieerd door artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn hier onder vallen.

Dieter Delarue en Anthony Van Der Planken komen tot eenzelfde conclusie in hun “Niets belet nog de integrale vergoeding van advocatenkosten in IE-geschillen”-noot<sup>12</sup> bij het *United Video Properties / Telenet*-arrest van het HJEU. In hun noot vertrekken zij van de stelling van Koen Lenaerts en Tim Corthaut dat wanneer een in een richtlijn voorzien recht al in één of andere, zelfs embryonale vorm, bestaat in de nationale rechtsorde, maar de uitoefening van recht wordt verhinderd door een in het nationale recht aanwezige wettelijke uitzondering of voorwaarde, dan moet de nationale rechter deze belemmering buiten toepassing laten<sup>13</sup>. Vervolgens passen Delarue en Van Der Planken dit toe op de problematiek van de verhaalbaarheid van erelonen in IE-geschillen. Artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn voorziet voor de in het gelijk gestelde partij in een recht op vergoeding voor redelijke en evenredige advocatenkosten. De uitoefening van dat recht door de in het gelijk gestelde partij wordt in België voor zo goed als alle IE-geschillen verhinderd door de voorwaarden opgelegd door artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en het daaraan verbonden tarieven-K.B. Deze bepalingen moesten dus door het hof van beroep te Antwerpen buiten toepassing worden gelaten ten voordele van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek dat een solide wettelijke basis biedt voor een betaling aan de in het gelijk gestelde partij van een redelijke en evenredige vergoeding voor haar gemaakte advocatenkosten.

Het hof van beroep te Antwerpen lijkt in haar arrest kort stil te hebben gestaan bij deze mogelijkheid, om ze vervolgens af te wijzen. Het hof overweegt immers: *“De zaken Bellone en Ruiz (hof van Justitie van 30 april 1998 en Hof van Justitie van 28 maart 1996) waar het ging om een uitsluiting van de nationale regels wegens strijdigheid met de richtlijn, waren verschillend met onderhavige zaak. In onderhavige zaak verleent artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn aan de geïntimeerde geen eigen vorderingsrecht.”* Het is jammer dat het hof van beroep deze motivering niet meer heeft uitgewerkt, want wat het arrest nu stelt is

7 K. Claeys, “Rechtsplegingsvergoeding in IE-zaken: gaat het dak eraf?”, *IEFBE* 1931; T. De Jaeger en K. Claeys, “Maximale rechtsplegingsvergoeding mogelijk op de schop”, *Juristenkrant* 2016, afl. 333, 3; C. Vrendenburg, noot onder HJEU 28 juli 2016, *IEF* 16259 en zelfs, zij het in 2009, J.-D. Lindemans “Verhaalbaarheid van (redelijke) erelonen van advocaten in geschillen over intellectuele eigendom: ‘even’ geduld a.u.b.”, *IRDI* 2009, p. 379

8 HJEU 19 januari 2010, *Kücükdeveci*, C-555/07, r.o. 54.

9 K. Lenaerts en P. Van Nuffel, *Europees Recht*, 2011, p. 605

10 K. Lenaerts en P. Van Nuffel, *l.c.*; met verwijzing naar een handvol arresten van het HJEU.

11 Het hof van beroep te Antwerpen bevestigt dit uitdrukkelijk in haar beslissing.

12 D. Delarue en A. Van Der Planken, “Niets belet nog de integrale vergoeding van advocatenkosten in IE-geschillen”, *R.A.B.G.*, 2016/20, p. 1434-1438

13 K. Lenaerts en T. Corthaut, “Of birds and hedges: the role of primacy in invoking norms of EU law”, *E.L. Rev.* 2006, 305: “In those cases, our thesis is that invoking the Directive results in striking out the exception or removing this additional requirement. As a result, the applicant falls within the general terms of the national legislation and is thus entitled to what he or she is claiming.”



niet correct. Volgens de redenering van het hof van beroep moet er in *Bellone* en *Ruiz* sprake zijn geweest van een eigen vorderingsrecht op basis van de richtlijn. Een lezing van deze arresten leert inderdaad dat in de *Bellone*-zaak richtlijn 86/653/EEG bepaalde door een principaal aan zijn agent te betalen vergoedingen voorziet bij stopzetting van de agentuur, maar dat het Italiaanse recht een bepaling bevatte waardoor een agentuurovereenkomst nietig was als zij niet in een bepaald register was ingeschreven. Ingevolge deze nietigheid kon de agent geen aanspraak maken op de vergoeding toegekend door de richtlijn. In de *Ruiz*-zaak bepaalde richtlijn 72/166 dat verzekeraars de slachtoffers moesten vergoeden voor de schade veroorzaakt door door hen verzekerde voertuigbestuurders. De Spaanse wet voorzag echter een uitzondering op deze schadevergoedingsplicht wanneer de verzekerde bestuurder dronken was. Er valt niet in te zien wat het verschil is met de *United Video Properties / Telenet*-zaak. In deze zaak verleent artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn immers aan de in het gelijk gestelde partij het recht om betaling te vorderen van de in het ongelijk gestelde partij voor deze eerste haar redelijke en evenredige advocatenkosten. Artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek jo. het tarieven-KB belleten echter (in zo goed als alle gevallen en zeker in de door het hof te beoordelen zaak) dat de in het gelijk gestelde partij dit recht met succes kan laten gelden. Wat is dan het verschil met de *Bellone*- en/of *Ruiz*-zaak?

Ongetwijfeld zijn er grotere specialisten in Europees recht die nog bijkomende redenen kunnen aanhalen, maar op basis van de redenen vermeld door het hof van beroep te Antwerpen kan niet anders worden besloten dat niets het hof van beroep te Antwerpen bellette om artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek buiten spel te zetten en, in toepassing van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn, op grond van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek de in het ongelijk gestelde partij te verplichten een redelijke en evenredige vergoeding te betalen aan de in het gelijk gestelde partij voor de door haar gemaakte advocatenkosten<sup>14</sup>.

Hierbij moet wel meteen worden opgemerkt dat deze oplossing verre van ideaal is. Een aanpassing van artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek dringt zich dus nog steeds op. In afwachting kan wel via de hierboven geschetste 'buitenspel'-route worden gewerkt.

### 3. Waar een weg is, best een gids

Nu het vast staat dat de Belgische rechter in IE-geschillen niet gebonden is door de beperkingen opgelegd door artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (en het daarbij horende tarieven-KB), stelt zich uiter-

aard de vraag wat "redelijke en evenredige" erelonen zijn? Deze vraag zal in essentie moeten worden beantwoord door de magistratuur en het is een illusie te denken dat een uniform antwoord kan worden geboden. De nood voor beoordelingen op maat betekent niet dat de rechtspraak geen principiële lijnen kan uittekenen, waarbinnen elke vordering concreet moet worden beoordeeld. Volgens mij is deze taak, zeker in eerste instantie, inderdaad eerder weggelegd voor de rechtspraak en niet voor de wetgever, omdat deze laatste onmogelijk voldoende kort kan inspelen op de feiten van elke zaak<sup>15</sup>. Hierna worden een aantal mogelijke lijnen voorgesteld.

#### 3.1. Het potentieel van de inleidingszitting

Ingevolge de mogelijke terugbetaling van redelijke en evenredige erelonen nemen de op het spel staande financiële belangen uiteraard toe. Daarbij moet vermeden worden dat (disproportionele) discussies over de toe te kennen advocatenkosten worden gevoerd. Dit kan deels worden opgevangen door bij de start van de procedure, in plaats van op het einde ervan, een debat te voeren over de te verwachten advocatenkosten. De Belgische rechters kunnen zich wat dat betreft inspireren op het systeem dat sinds enige tijd in voege is in Engeland en Wales. "*De bedoeling van de nieuwe regeling is dat rechters vanaf het begin van een zaak de kosten in de gaten dienen te houden. Lord Justice Jackson meende dat het effectiever zou zijn om kosten ex ante proberen te controleren, in plaats van een ex post analyse op een moment waarop de kosten door partijen reeds gemaakt zijn. [...] De toetsing in deze fase van de procedure is summier: er hoeft door de rechter geen gedetailleerde analyse te worden uitgevoerd. Indien de uiteindelijk daadwerkelijk gemaakte en geclaimde kosten van de winnende partij met meer dan 20% de al dan niet in de loop van de procedure aangepaste Costs Management Order overschrijden, zal die partij moeten uitleggen hoe dat komt. Indien de rechter de uitleg niet overtuigend vindt, zullen de additionele kosten niet in aanmerking komen voor vergoeding.*"<sup>16</sup> Er valt niet in te zien waarom partijen op de inleidingszitting de rechter geen inschatting zouden kunnen geven van de te verwachten advocatenkosten. Als deze aan de zijde van eiser en verweerder van dezelfde grootteorde zijn, dan stelt er zich geen probleem. De ene zijde kan dan immers niet van de andere beweren dat de kosten onredelijk hoog zijn. Is er wel een aanzienlijk verschil, dan kan men de rechter op de inleidingszitting kort mondeling proberen te overtuigen. Dit debat hoeft niet langer te zijn dan dat voor het vastleggen van een conclusiekalender of het bekomen van een pleitdatum. In die zin zou de rechter dan ook kunnen toelaten dat partijen kort en snel schriftelijk standpunt innemen, zodat de

14 Aldus wordt ook vermeden dat er een ongelijke behandeling ontstaat tussen de verhaalbaarheid van de kosten voor een technische raadsman en deze voor een advocaat. Immers, toepassing maken van het standpunt van het HJEU in het *United Video Properties / Telenet* arrest, kent het hof van beroep te Antwerpen 100% van de kosten van de octrooigemachtigde van Telenet toe, terwijl zij voor de advocatenkosten van Telenet minder dan 10% toekent. Artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn laat dit volgens ons niet toe. Blijkbaar werd dit argument ook opgeworpen door *United Video Properties* voor het hof van beroep te Antwerpen en werd zelf gevraagd om het Grondwettelijk Hof hierover te interpellieren. Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen gaat echter nergens in op dit argument.

15 Over de rol van de rechter, zie ook K. Claeyé, *l.c.*

16 S. Dack, "Proceskostenveroordeling naar Engels recht", *BIE* 2016, p. 250.



voorzitter van de gevatte kamer kort na de inleidingszitting op basis van stukken een beschikking kan vellen over de kosten. Het klopt dat deze regeling niet is voorzien in het Gerechtelijk Wetboek, maar niets belet dat de voorzitter een reglement in die zin uitvaardigt.

### 3.2. De wil van partijen primeert

Wanneer op de inleidingszitting (of op enig later moment) partijen een akkoord bereiken over wat redelijke en evenredige kosten zijn, dan moet de rechter dit akkoord respecteren, zelfs indien hij de bedragen ontoereikend of overdreven acht. Op dat ogenblik bestaat er immers geen betwisting tussen partijen die door de rechter moet worden beslecht. Bovendien vormt dit een correcte toepassing van artikel 1017, lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek (“*onverminderd de overeenkomst tussen partijen*”). Er mag echter aangenomen worden dat in de meeste gevallen partijen geen overeenkomst zullen bereiken en het dus aan de rechter zal zijn om te bepalen wat redelijk en evenredig is.

### 3.3. Redelijk en evenredig is niet noodzakelijk volledig

In zijn noot bij het *United Video Properties / Telenet*-arrest van het HJEU, waarschuwt Kirian Clayé<sup>17</sup> de Belgische magistraten, met verwijzing naar een noot van de Nederlandse auteur Dirk Visser<sup>18</sup>, voor wat deze laatste “*het monster van de volledige proceskostenveroordeling*” heeft gedoopt. Hoewel artikel 1019h van het Nederlandse wetboek burgerlijke rechtsvordering een doorslag is van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn, is onder impuls van de Nederlandse advocaten gespecialiseerd in (vooral octrooi gerelateerde) IE-geschillen, “redelijke en evenredig” synoniem geworden voor “volledig”. Dit hoeft niet noodzakelijk te gebeuren in België. Indien uit de stukken voorgelegd ter rechtvaardiging van de advocatenkosten blijkt dat bepaalde kosten niet noodzakelijk waren, maar nuttig of zelfs niet eens dat, dan kan het uiteraard niet de bedoeling zijn dat de in het ongelijk gestelde partij daarvoor opdraait. Zo is het evident dat wanneer, in het kader van een internationaal octrooigeschil, meerdere advocaten van het Belgische team van partij X, een zitting bijwonen in het buitenland en hiervoor allen een premium vliegtuigticket en overnachting in een luxehotel in rekening brengen, er ernstige vragen kunnen worden gesteld over de redelijkheid van deze kosten. Het feit dat hun cliënte bereid is deze kosten te betalen impliceert inderdaad niet dat deze kosten nuttig zijn en kunnen verhaald worden op de in het ongelijk gestelde partij. Dit zal zeker niet het geval zijn wanneer blijkt dat eenzelfde resultaat had kunnen worden bereikt door middel van bijvoorbeeld een uitgebreide debriefing via de telefoon. Uiteraard zullen de betwiste gevallen meestal niet zo duidelijk zijn als bovenstaand voorbeeld en

bestaat het gevaar voor uitgebreide discussies over welke kosten al dan niet redelijk zijn. In dat verband kan opnieuw worden gewezen op het nut van een discussie vooraf over de geschatte advocatenkosten, bij voorkeur op de inleidingszitting.

Ook op een andere wijze kan het “*monster van de volledige proceskostenveroordeling*” een kopje kleiner worden gemaakt én meteen worden vermeden dat partijen hun advocaten instructie geven om de meeste onmogelijke argumenten te ontwikkelen nu de rekening toch mogelijk voor de tegenpartij zal zijn. Indien bijvoorbeeld een partij uiteindelijk wordt vrijgepleit van een merkinbreuk, maar daartoe zeer uitvoerige ontvankelijkheids- en ongeldigheidsargumenten heeft ontwikkeld die allen werden afgewezen, dan kan de rechter besluiten dat een dergelijke procesvoering niet “redelijk en evenredig” is en de advocatenkosten voor het ontwikkelen van het afgewezen betoog buiten beschouwing laten. De Belgische rechters hebben deze appreciatiebevoegdheid al in beperkte mate onder het bestaande systeem van de basis- vs. maximale rechtsplegingsvergoedingen. Verder kunnen zij zich inspireren op de “*issue-based*” benadering van Engelse rechters. In gevallen zoals deze zonet geschetst zal de in het gelijk gestelde partij de betrokken kosten niet terugkrijgen en kan het zelfs zijn dat deze partij wordt veroordeeld om de onnodig door de in het ongelijk gestelde partij gemaakte kosten te vergoeden.<sup>19</sup> In haar *United Video Properties / Telenet*-arrest stelt het HJEU een gelijkaardige benadering voor: het nationale systeem moet er voor zorgen dat “*kosten die buitensporig zijn [...] wegens diensten van de advocaat die niet noodzakelijk worden geacht voor het waarborgen van de eerbiediging van het betrokken intellectuele-eigendomsrecht, niet worden vergoed.*”<sup>20</sup>

### 3.4. Redelijk en evenredig is niet gemiddeld

Bij het beoordelen van het redelijk en evenredig karakter van de advocatenkosten, mogen de Belgische rechters niet dezelfde fout maken als deze gemaakt door Advocaat-Generaal Campos in zijn conclusie in de zaak *United Video Properties / Telenet*.<sup>21</sup> In zijn conclusie stelde de Advocaat-Generaal namelijk dat het Belgische systeem voldeed aan de voorwaarden van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn omdat de regels in verband met de rechtsplegingsvergoeding waren aangenomen na goedkeuring door de Belgische ordes van advocaten. Volgens de Advocaat-Generaal mag er dus “*van worden uitgegaan dat de maximumtarieven van deze regeling overeenkomen met de gemiddelde standaardbedragen in België. Genoemde organisaties zijn als beste in staat, standaarden van “objectieve redelijkheid” aan te bevelen waarboven niemand in België verplicht zou moeten zijn om de advocatenkosten van de tegenstander te betalen.*”<sup>22</sup> Hierover kan veel worden gezegd, maar laat het ons er

17 K. Claeys, *I.c.*

18 D. Visser, “De vis wordt duur betaald”, *IEF* 16213

19 S. Dack, *I.c.*

20 HJEU, 28 juli 2016, *United Video Properties*, C-51/15, nr. 25

21 Conclusie A-G Campos Sanchez-Bordona, 5 april 2016 inzake C-51/15

22 Conclusie A-G, randnr. 73

op houden dat het HJEU niet bepaald overtuigd was door dit argument. In haar arrest houdt het HJEU immers uitdrukkelijk rekening met “*tarieven die daadwerkelijk gelden voor de diensten van advocaten op het gebied van intellectuele eigendom*”<sup>23</sup>. Het is algemeen geweten dat deze specialistentarieven, zeker in internationale octrooigeschillen, aanzienlijk hoger liggen dan deze die gemiddeld gelden op de Belgische en zelfs de Brusselse markt. Dat de tarieven van IE-specialisten hoger liggen wil echter niet zeggen dat de Belgische rechters er geen paal en perk aan zouden kunnen stellen. Ook op dit vlak geeft het HJEU advies in haar *United Video Properties / Telenet*-arrest: de nationale regeling moet verzekeren dat “*kosten die buitensporig zijn wegens ongewoon hoge erelonen die de in het gelijk gestelde partij en haar advocaat waren overeengekomen [...] niet worden vergoed.*”<sup>24</sup>

#### 4. Waar een weg is, is er onwil

Twee kritieken die in het verleden al werden geuit en die ongetwijfeld nog luider zullen klinken eens werkelijk redelijke en evenredige veroordelingen tot terugbetaling zullen volgen, zijn: belemmering van de toegang tot de rechter door minder gefortuneerde partijen en ongelijke behandeling tussen IE- en andere geschillen. Beide kritieken zijn echter ongegrond.

Indien een partij een IE-geschil wil starten of hier in betrokken raakt, dan zal zij in de context van verhaalbaarheid van erelonen noodzakelijkerwijs een beroep doen op een advocaat. Immers, zonder advocaat geen erelonen en zonder erelonen geen verhaalbaarheidskwestie. Het zal aan deze advocaat zijn om zijn cliënt in te lichten over het risico op een veroordeling tot betaling van de redelijke en evenredige advocatenkosten van de tegenpartij, net zoals hij dat moet doen voor andere procesrisico's. Wanneer deze geïnformeerde cliënt vervolgens als eisende partij beslist om een IE-procedure te starten of om als verwerende partij zich te verzetten tegen de IE-vordering van de tegenpartij, dan mag worden aangenomen dat deze partij er van overtuigd is in het gelijk te worden gesteld. Met andere woorden, deze partij gaat er van uit dat zij niet zal worden geconfronteerd met een veroordeling tot betaling van de redelijke en evenredige advocatenkosten van de tegenpartij. Hier stelt zich dus geen probleem van toegang tot de rechter. Wanneer deze partijen minder overtuigd zijn van hun gelijk en toch besluiten om te procederen in plaats van te schikken, dan aanvaarden zij het risico op een veroordeling tot betaling van de redelijke en evenredige advocatenkosten van de tegenpartij. Ook in die hypothese stelt zich geen probleem van toegang tot de rechter. Meer nog, een mogelijke veroordeling tot betaling van redelijke advocatenkosten zal partijen extra doen nadenken over de mogelijke gevolgen van een procedure, wat op zijn beurt ongetwijfeld zal leiden tot minder (frivole) IE-geschillen. Op basis van de lessen geleerd in

Nederland, waarschuwt Dirk Visser echter voor het scenario waarin sterke en rechtvaardige zaken door bijvoorbeeld natuurlijke personen en kleine bedrijven niet meer zouden worden voorgelegd aan de rechter omdat zelfs een kleine kans op een veroordeling tot de kosten van de tegenpartij een ontradend effect zou hebben<sup>25</sup>. Volgens hem dreigt dan het recht van de financieel sterkste te spelen. Hier dringt zich toch enige nuance op. Wanneer wordt gekeken naar het bestaande systeem, dan stelt zich net hetzelfde probleem. Voor vele individuen en kleine bedrijven is procederen tegen een grote multinationale onderneming ook vandaag vaak niet evident en bijzonder risicovol. Daarbij komt nog dat deze financieel zwakkere partijen ook vandaag niet steeds toegang hebben tot de duurdere topadvocaten om hun zaak te verdedigen. Wanneer zij bovendien in het gelijk worden gesteld, zal de financiële kater die deze partijen vandaag vaak overhouden na een succesvolle procedure, veel minder of zelfs onbestaand zijn. Het risico op ongelijke toegang tot de IE-rechter weegt dus onvoldoende zwaar om een correcte toepassing van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn te blijven uitstellen.

Hetzelfde geldt voor het argument dat een toepassing van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn zou leiden tot de ongelijke behandeling van verhaalbaarheid van advocatenkosten in IE- en andere geschillen. Indien de rechtsplegingsvergoeding alleen voor IE-geschillen zou worden aangepast, kunnen immers alleen de in het gelijk gestelde partijen in IE-geschillen genieten van een werkelijk redelijke en evenredige terugbetaling van hun advocatenkosten. Volgens Kirian Clayé zou het loutere bestaan van artikel 14 Handhavingsrichtlijn niet voldoende zijn om dergelijk onderscheid te verantwoorden<sup>26</sup>. Volgens hem moet daarvoor ook worden aangetoond dat er wezenlijke verschillen bestaan tussen IE-procedures en andere procedures die dergelijk verschil in behandeling verantwoorden. Aangezien men kan stellen dat elk type procedure wel eigen specifieke kenmerken heeft, en aangezien de kosten in IE-procedures niet per se dermate verschillen van deze in bijvoorbeeld procedures met betrekking tot bedrijfsgeheimen (die echter buiten het toepassingsgebied van de Handhavingsrichtlijn vallen), is het volgens Clayé maar de vraag of een verschillende behandeling de discriminatietoets kan doorstaan. Volgens mij wordt hier opnieuw geheel onterecht een obstakel opgeworpen om artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn toe te passen. Eerst en vooral is het bestaan van een specifieke wettelijke grondslag in een Europese richtlijn wél een voldoende reden om de verschillende behandeling te verantwoorden. Ten tweede mag niet uit het oog worden verloren dat artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn een dubbel doel dient: naast het compenseren van de in het gelijk gestelde partij, maakt het ook een integraal onderdeel uit van de set maatregelen in de Handhavingsrichtlijn om inbreuken op IE-rechten te

23 HJEU, 28 juli 2016, *United Video Properties*, C-51/15, nr. 33

24 HJEU, 28 juli 2016, *United Video Properties*, C-51/15, nr. 25

25 D. Visser, *l.c.*

26 K. Claeys, *l.c.*

voorkomen. Het HJEU heeft hier terecht aan herinnerd in paragraaf 27 van het *United Video Properties / Telenet*-arrest: “artikel 3, lid 2, van richtlijn 2004/48, 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 intellectuele-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.”<sup>27</sup> Bij mijn weten zijn er geen andere procedures waarbij een dergelijke wettelijke grondslag én wetgevend mechanisme/doel voorhanden zijn, wat dus perfect een ongelijke behandeling kan verantwoorden. Dit gezegd zijnde, heeft Clayé wel een punt dat het hele systeem van de rechtsplegingsvergoeding best kan worden herbekeken. Dit wil echter niet zeggen dat de in het gelijk gestelde partijen in IE-zaken moeten wachten op het resultaat daarvan alvorens zij zouden kunnen genieten van de bescherming geboden door artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn.

## 5. Besluit

Het laatste is zeker nog niet gezegd en geschreven over de verhaalbaarheid van erelonen in IE-geschillen. Hopelijk toont het bovenstaande echter aan dat Belgische rechters geen redenen hebben om nog eens een decennium lang artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn niet toe te passen. Een wetgevend initiatief om het bestaande systeem van de rechtsplegingsvergoeding aan te passen, dat desnoods verder gaat dan louter IE-geschillen, is zeker een optie die te verkiezen is boven een oplossing die rechters in mekaar moeten knutselen met instrumenten uit de Europeesrechtelijke gereedschapskist. Dit belet echter niet dat het resultaat van dergelijke Europeesrechtelijke ‘doe-het-zelf’ niet juridisch sluitend kan zijn. Hetzelfde geldt voor het vastleggen van een jurisprudentieel kader dat enerzijds voldoende rechtszekerheid biedt en anderzijds voldoende flexibiliteit om in elk IE-geschil te bepalen wat redelijke en evenredige advocatenkosten zijn.

Jan-Diederik LINDEMANS,  
Advocaat, Crowell & Moring

## Vz. Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, 30 juni 2016 (Mundipharma)

**Zetel:** G. Van Den Bossche (voorzitter)

**Advocaten:** K. Roox, J.-D. Lindemans, S. Cattoor

**Griffier:** H. Van der Poorten

Beslag inzake namaak derdenverzet artikel 1125 Gerechtelijk Wetboek: derdenverzet voor rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen – Niet-toelaatbaarheid – Beschikking beslag inzake namaak Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel – Derdenverzet voor Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel niet-toelaatbaar

Ordonnance en saisie description – Tierce opposition – Article 1125 Code judiciaire : la tierce opposition est portée devant le juge qui a rendu la décision attaquée. Ordonnance Tribunal de commerce francophone de Bruxelles – Tierce opposition du Tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles – Non admise

Wanneer een beschikking beschrijvend beslag gewezen wordt door de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel, is een derdenverzet voor de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel niet-toelaatbaar. Immers, artikel 1125 Gerechtelijk Wetboek bepaalt: derdenverzet wordt met dagvaarding aan alle partijen gebracht voor de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen. Bij niet-nakoming van de in dit artikel gestelde regels wordt het derdenverzet niet toegelaten. Sinds 30 maart 2014 zijn de Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van koophandel te Brussel afzonderlijke instanties. Een beschikking van de ene rechtbank kan dan ook op derdenverzet niet aangevallen worden voor de andere rechtbank. Dergelijk derdenverzet is niet-toelaatbaar en kan derhalve niet bij toepassing van artikel 660 Gerechtelijk Wetboek verwezen worden naar de andere rechtbank.

Lorsqu’une décision est rendue par le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles, une tierce opposition contre ses décisions devant le Tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles n’est pas admise. En effet, l’article 1125 du Code judiciaire stipule : la tierce opposition est portée devant le juge qui a rendu la décision attaquée. En cas d’une observation des règles énoncées au présent article, la tierce opposition ne sera pas admise.

Depuis le 30 mars 2014, les tribunaux de commerce néerlandophone et francophone de Bruxelles sont des instances séparées. L’on ne peut dès lors pas opposer une décision du Tribunal néerlandophone devant le Tribunal francophone et vice versa. Ne s’agissant pas d’un problème de compétence, l’affaire ne peut pas être renvoyée vers l’autre tribunal sur la base de l’article 660 du Code judiciaire.

<sup>27</sup> HJEU, 28 juli 2016, *United Video Properties*, C-51/15, nr. 27