



Datum van inontvangstneming : 16/10/2025

Zaak C-573/25*

Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie

Datum van indiening:

1 september 2025

Verwijzende rechter:

Landgericht Düsseldorf (Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

28 augustus 2025

Verzoekende partij:

Suzhou Anri Child Products Co. Ltd.

Verwerende partij:

Cybex GmbH

Voorwerp van het hoofdgeding

Civielrechtelijk geschil over de vergoeding van de advocatenkosten van de procedure in eerste aanleg voor het Landgericht Düsseldorf (rechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland)

Aard en voorwerp van het verzoek om een prejudiciële beslissing

Uitlegging van het Unierecht, artikel 267 VWEU; intellectuele, industriële en commerciële eigendom

Prejudiciële vragen

1. Kan de vergoeding die een verweerder, tegen wie op grond van artikel 3 juncto artikel 9, lid 1, onder a), van [richtlijn 2004/48/EG van het Europees

* Procestaal: Duits.

Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten; hierna: „handhavingsrichtlijn”] een voorlopige maatregel is gevorderd en gelast en die – vertegenwoordigd door een advocaat – op grond van artikel 9, lid 4, tweede alinea, van de handhavingsrichtlijn heeft verzocht om herroeping of wijziging van die maatregel en daarover opmerkingen heeft ingediend, de advocaat verschuldigd is voor het indienen van dat verzoek en het opstellen van die opmerkingen in de gerechtelijke procedure tot behandeling van dat verzoek, niet alleen worden aangemerkt als „gerechtskosten” in de zin van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn, maar ook als „door deze [voorlopige] maatregelen toegebrachte schade” in de zin van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn?

2. Indien de advocatenvergoeding volgens het antwoord op de eerste vraag zowel valt onder het begrip „gerechtskosten” in de zin van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn als onder het begrip „schade” in de zin van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn: Wat is de verhouding tussen het recht op kostenvergoeding op grond van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn en het recht op schadevergoeding op grond van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn met betrekking tot de advocatenkosten die rechtstreeks voortvloeien uit de procedure waarin het recht op kostenvergoeding op grond van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn is ontstaan?

3. Indien de advocatenvergoeding kan worden aangemerkt als „gerechtskosten” in de zin van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn of de achtste vraag bevestigend wordt beantwoord: Moet in een procedure waarin op verzoek van de eiser op grond van artikel 9, lid 1, onder a), van de handhavingsrichtlijn een voorlopige maatregel tegen de verweerder is gelast en de verweerder op grond van artikel 9, lid 4, tweede alinea, van de handhavingsrichtlijn heeft verzocht om herziening van die maatregel en opmerkingen heeft ingediend, en waarin de eiser zijn verzoek om een voorlopige maatregel heeft ingetrokken voordat de rechter definitief heeft beslist of de aanvankelijk gelaste maatregel rekening houdend met de opmerkingen van de verweerder moet worden gewijzigd, herroepen of bevestigd, de eiser worden beschouwd als de „verliezende partij” in de zin van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn en de verweerder als de „in het gelijk gestelde partij” in de zin van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn?

4. Indien de derde vraag bevestigend wordt beantwoord: zijn volgens artikel 14 van de handhavingsrichtlijn de „gerechtskosten” ook „redelijk en evenredig” en „als algemene regel” door de verliezende partij te dragen wanneer zij bestaan uit advocatenkosten van de in het gelijk gestelde partij die de in een nationale regeling vastgestelde standaardtarieven overschrijden, wanneer de overschrijding te wijten is aan het feit dat de advocaat in plaats van die standaardtarieven op basis van een met de in het gelijk gestelde partij gesloten overeenkomst uurtarieven in rekening heeft gebracht, en moet

I. bij deze beoordeling of

II. bij de beoordeling of „de billijkheid zich [...] verzet” tegen de veroordeling van de verliezende partij tot betaling van deze kosten boven de standaardtarieven

eveneens rekening worden gehouden met

- a) het feit dat advocaten op het gebied waarop het geding betrekking heeft, gewoonlijk niet de in een nationale regeling vastgestelde standaardtarieven maar uurtarieven of forfaitaire tarieven in rekening brengen die regelmatig hoger zijn dan die standaardtarieven,
- b) de wijze waarop het met de in het gelijk gestelde partij overeengekomen uurtarief zich verhoudt tot het gemiddelde uurtarief dat in het betreffende rechtsgebied wordt toegepast,
- c) het feit dat de verliezende partij met haar advocaat ook een vergoeding is overeengekomen die hoger is dan de standaardtarieven en, in voorkomend geval,
- d) het bedrag van de door de verliezende partij met haar advocaat overeengekomen vergoeding,

en moet de verliezende partij, indien zij zelf een advocaat in de arm heeft genomen om haar te vertegenwoordigen, worden verplicht specifieke bezwaren aan te voeren tegen de door de in het gelijk gestelde partij daadwerkelijk gemaakte advocatenkosten, teneinde de rechter in staat te stellen te beoordelen of deze kosten „redelijk en evenredig” zijn, dan wel of „de billijkheid zich [tegen de verwijzing in die kosten] verzet”?

5. Indien de advocatenvergoeding volgens het antwoord op de eerste vraag „schade” is in de zin van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn of de tiende vraag bevestigend wordt beantwoord: Moet artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn aldus worden uitgelegd dat

- a) de zinsnede „indien de voorlopige maatregelen [...] vervallen wegens enig handelen of nalaten van de eiser” ziet op een situatie waarin een eiser op wiens verzoek op grond van artikel 9, lid 1, onder a), van de handhavingsrichtlijn een voorlopige maatregel is gelast, zijn verzoek om die maatregel intrekt nadat de verweerder een verzoek heeft ingediend op grond van artikel 9, lid 4, tweede alinea, van de handhavingsrichtlijn en voordat naar aanleiding van het verzoek van de verweerder definitief is beslist of de aanvankelijk gelaste maatregel moet worden gewijzigd, herroepen of bevestigd, of
- b) de zinsnede „indien de voorlopige maatregelen worden herroepen” ziet op een situatie waarin een op grond van artikel 9, lid 1, onder a), van de handhavingsrichtlijn gelaste voorlopige maatregel is herroepen naar aanleiding van een door de verweerder krachtens artikel 9, lid 4, tweede alinea, van de handhavingsrichtlijn ingediend verzoek om herziening, de eiser tegen deze herroeping beroep heeft ingesteld en hij vervolgens de procedure beëindigt voordat in het kader van dit beroep definitief is beslist of de herroeping van de

voorlopige maatregel moet worden gehandhaafd dan wel of die maatregel moet worden bevestigd?

6. Indien ten minste één van de in de vijfde vraag beschreven situaties valt onder artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn: Omvat de op grond van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn te betalen „passende schadeloosstelling” voor de door de voorlopige maatregel aan de verweerder toegebrachte schade, ook de door de verweerder voor zijn verdediging tegen het verzoek om de voorlopige maatregel gemaakte advocatenkosten voor zover deze de in een nationale regeling vastgestelde standaardtarieven overschrijden, waarbij de overschrijding te wijten is aan het feit dat de advocaat in plaats van die standaardtarieven op basis van een met de verweerder gesloten overeenkomst uurtarieven in rekening heeft gebracht, en moet bij de beoordeling van deze vraag rekening worden gehouden met

- a) het feit dat advocaten op het gebied waarop de voorlopige maatregel betrekking heeft, gewoonlijk niet de in een nationale regeling vastgestelde standaardtarieven maar uurtarieven of forfaitaire tarieven in rekening brengen die regelmatig hoger zijn dan die standaardtarieven,
- b) de wijze waarop het met de verweerder overeengekomen uurtarief zich verhoudt tot het gemiddelde uurtarief dat in het betreffende rechtsgebied wordt toegepast,
- c) het feit dat de eiser met zijn advocaat ook een vergoeding is overeengekomen die hoger is dan de standaardtarieven en, in voorkomend geval,
- d) het bedrag van de door de eiser met zijn advocaat overeengekomen vergoeding,

en moet de eiser, indien hij zelf een advocaat in de arm heeft genomen om hem te vertegenwoordigen, bovendien worden verplicht specifieke bezwaren aan te voeren tegen de door de verweerder daadwerkelijk gemaakte advocatenkosten, teneinde de rechter in staat te stellen te beoordelen of voor deze kosten „passende schadeloosstelling” moet worden geboden?

7. Moeten artikel 70, leden 1 en 6, van [verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Uniemodellen (hierna: „VUM”)] en artikel 79, lid 7, onder h), van [verordening (EG) nr. 2245/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende modellen van de Europese Unie (hierna: „VUM-uitvoeringsverordening”)] aldus worden uitgelegd dat zij – onder voorbehoud van de toepassing van artikel 48, lid 1, eerste zin, van de TRIPs-overeenkomst – een uitputtende regeling vaststellen met betrekking tot de vraag of en tot welk bedrag een partij in een voor het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) gevoerde procedure tot nietigverklaring van een ingeschreven Uniemodel aanspraak kan maken op vergoeding van de door haar gemaakte „vereiste procedurekosten” in de zin van artikel 70, lid 1, VUM, zodat de door de

lidstaten op grond van artikel 9, lid 7, of artikel 14 van de handhavingsrichtlijn aan de rechterlijke instanties te verlenen bevoegdheden noch moeten noch mogen ertoe strekken dat de partijen bij de procedures een verder recht op vergoeding van de door hen gemaakte „vereiste procedurekosten” in de zin van artikel 70, lid 1, VUM wordt verleend?

8. Indien volgens het antwoord op de zevende vraag de kostenregelingen van de VUM en de VUM-uitvoeringsverordening de toepassing van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn niet uitsluiten: Kunnen tot de op grond van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn aan de verweerder te vergoeden „andere kosten” van een gerechtelijke procedure – waarin op verzoek van de verweerder op grond van artikel 9, lid 4, tweede alinea, van de handhavingsrichtlijn moet worden onderzocht of een tegen de verweerder wegens inbreuk op een ingeschreven Uniemodel gevorderde en gelaste voorlopige maatregel als bedoeld in artikel 3 en artikel 9, lid 1, onder a), van de handhavingsrichtlijn junctis artikel 19, lid 1, artikel 89, lid 1, en artikel 90, lid 1, VUM, rekening houdend met de opmerkingen van de verweerder moet worden herroepen, gewijzigd of bevestigd – ook de advocatenkosten worden gerekend die de verweerder heeft gemaakt in een voor het EUIPO gevoerde procedure tot nietigverklaring van het ingeschreven Uniemodel?

9. Indien de derde vraag bevestigend wordt beantwoord en volgens het antwoord op de achtste vraag de advocatenkosten die verweerder heeft gemaakt als partij in de door hem bij het EUIPO ingestelde nietigheidsprocedure kunnen worden gerekend tot de „andere kosten” die hem op grond van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn als de „in het gelijk gestelde partij” in de procedure ter verkrijging van een voorlopige maatregel moeten worden vergoed: Zijn de in de nietigheidsprocedure gemaakte advocatenkosten ook „redelijk en evenredig” en moeten deze kosten ook „als algemene regel” door de verliezende partij worden gedragen voor zover zij de in artikel 79, lid 7, eerste alinea, van de VUM-uitvoeringsverordening vastgestelde maximumbedragen overschrijden, en moet

I. bij deze beoordeling of

II. bij de beoordeling of „de billijkheid zich [ertegen] verzet” dat de verliezende partij deze kosten ook moet dragen voor zover zij de maximumbedragen overschrijden,

bovendien rekening worden gehouden met de in de vierde vraag, onder a) tot en met d), genoemde aspecten en met het feit dat verweerder de nietigheid van het ingeschreven Uniemodel op grond van artikel 90, lid 2, eerste zin, VUM had kunnen opwerpen bij de uitoefening van zijn door artikel 9, lid 4, tweede alinea, van de handhavingsrichtlijn gewaarborgde recht om te worden gehoord?

10. Indien volgens het antwoord op de zevende vraag de kostenregelingen van de VUM en de VUM-uitvoeringsverordening de toepassing van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn niet uitsluiten: Kunnen tot de schade die een

verweerder is toegebracht als gevolg van een tegen hem wegens inbreuk op een ingeschreven Uniemodel gevorderde en gelaste voorlopige maatregel als bedoeld in artikel 3 en artikel 9, lid 1, onder a), van de handhavingsrichtlijn junctis artikel 19, lid 1, artikel 89, lid 1, en artikel 90, lid 1, VUM en waarvoor hem op grond van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn „passende schadeloosstelling” moet worden geboden, ook de advocatenkosten worden gerekend die de verweerder heeft gemaakt om bij het EUIPO een procedure tot nietigverklaring van het ingeschreven Uniemodel te voeren?

11. Indien volgens het antwoord op de vijfde vraag ten minste een van de twee daarin genoemde situaties onder artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn valt en volgens het antwoord op de tiende vraag de advocatenkosten die de verweerder heeft gemaakt als partij in de door hem bij het EUIPO ingestelde nietigheidsprocedure deel kunnen uitmaken van de schade die hem op grond van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn moet worden vergoed: Omvat de krachtens artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn te betalen „passende schadeloosstelling” voor de schade die verweerder als gevolg van de voorlopige maatregel heeft geleden, ook de door hem als partij in de voor het EUIPO gevoerde nietigheidsprocedure gemaakte advocatenkosten voor zover deze de in artikel 79, lid 7, eerste alinea, van de VUM-uitvoeringsverordening vastgestelde maximumbedragen overschrijden, en moet bij de beoordeling van deze vraag bovendien rekening worden gehouden met de in de zesde vraag, onder a) tot en met d), genoemde aspecten en met het feit dat de verweerder de nietigheid van het ingeschreven Uniemodel op grond van artikel 90, lid 2, eerste zin, VUM had kunnen opwerpen bij de uitoefening van zijn door artikel 9, lid 4, tweede alinea, van de handhavingsrichtlijn gewaarborgde recht om te worden gehoord?

12. Indien volgens de antwoorden op de zevende tot en met de elfde vraag in beginsel zowel op grond van artikel 9, lid 7, als op grond van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van de door verweerder als partij in de voor het EUIPO gevoerde nietigheidsprocedure gemaakte advocatenkosten, maar bij de toetsing van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn enerzijds en artikel 14 van de handhavingsrichtlijn anderzijds in verschillende mate rekening moet worden gehouden met de in de vierde en zesde vraag, onder a) tot en met d), genoemde aspecten: Wat is de verhouding tussen het recht op kostenvergoeding op grond van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn en het recht op schadevergoeding op grond van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn met betrekking tot de kosten die rechtstreeks voortvloeien uit een andere procedure als die waarin het recht op kostenvergoeding op grond van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn is ontstaan?

Toepasselijke bepalingen

Nationaal recht

Zivilprozessordnung (wetboek van burgerlijke rechtsvordering; hierna: „ZPO”)

„§ 91 Beginsel en reikwijdte van de verplichting tot kostenvergoeding

- (1) ¹De in het ongelijk gestelde partij draagt de kosten van het geding, in het bijzonder die welke door de wederpartij zijn gemaakt, voor zover die noodzakelijk waren om op doeltreffende wijze een vordering te kunnen instellen of verweer te kunnen voeren. [...]
- (2) ¹De griffierechten en de uitgaven van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij moeten in alle processen worden vergoed [...].

[...]

§ 92 Kosten in geval partijen gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld

- (1) Indien partijen onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld, dient elke partij in haar eigen kosten te worden verwezen of dienen de kosten evenredig te worden verdeeld. [...]

[...]

§ 103 Grondslag voor de begroting van de kosten; verzoek tot begroting van de kosten

[...]

- (2) ¹Het verzoek om begroting van het te vergoeden bedrag wordt ingediend bij de rechter van eerste aanleg. [...]

§ 104 Procedure van begroting van de kosten

- (1) ¹De rechter in eerste aanleg beslist op het verzoek om begroting van de kosten. [...]

[...]

§ 269 Afstand van instantie

[...]

- (3) ¹Indien de verzoeker afstand doet van instantie, wordt het geding geacht niet meer aanhangig te zijn; een reeds gewezen, maar nog niet definitieve rechterlijke beslissing wordt ongeldig zonder dat deze uitdrukkelijk moet worden herroepen. ²De verzoeker is verplicht de kosten van het geding te

dragen, tenzij daarover reeds een definitieve uitspraak is gedaan of deze om een andere reden aan de verweerder moeten worden opgelegd. [...]

- (4) ¹Op verzoek beslist de rechter bij beschikking over de uit lid 3 voortvloeiende gevolgen. [...]

[...]

§ 924 Beroep

- (1) Tegen de beslissing waarbij beslag wordt gelegd, kan beroep worden ingesteld.

[...]

§ 925 Beslissing op beroep

- (1) Indien beroep wordt ingesteld, beslist de rechter bij definitieve uitspraak over de rechtmatigheid van het beslag.
- (2) De rechter kan het beslag geheel of gedeeltelijk bevestigen, wijzigen of intrekken en kan daaraan de voorwaarde verbinden dat zekerheid wordt gesteld.

§ 935 Voorlopige maatregel met betrekking tot het voorwerp van het geding

Met betrekking tot het voorwerp van het geding kan een voorlopige maatregel worden uitgevaardigd, wanneer moet worden gevreesd dat door een wijziging van de bestaande toestand de verwezenlijking van het recht van een partij verijdeld dan wel ernstig bemoeilijkt kan worden.

§ 936 Toepassing van de bepalingen inzake beslag

De bepalingen betreffende het opleggen van beslag en de beslagprocedure zijn van overeenkomstige toepassing op het opleggen van voorlopige maatregelen en de verdere procedure, tenzij in de volgende leden anders is bepaald.

§ 937 Bevoegde rechter

- (1) De rechter in de hoofdzaak is bevoegd voorlopige maatregelen op te leggen.

[...]

§ 940 Voorlopige maatregel voor de regeling van een tijdelijke situatie

Een verzoek om een voorlopige maatregel is eveneens ontvankelijk voor de regeling van een tijdelijke situatie met betrekking tot een geschil, in het

bijzonder in duurzame rechtsverhoudingen, ter voorkoming van ernstige schade, dreigend geweld of om andere redenen.

§ 945 Verplichting tot schadevergoeding

Indien het bevel tot beslaglegging of tot oplegging van een voorlopige maatregel van meet af aan ongerechtvaardigd blijkt te zijn of indien de bevolen maatregel op grond van § 926, lid 2, of § 942, lid 3, wordt herroepen, is de partij die het bevel heeft verkregen verplicht de wederpartij schadeloos te stellen voor de schade die zij lijdt door de tenuitvoerlegging van de bevolen maatregel of door het feit dat zij zekerheid stelt om de tenuitvoerlegging te voorkomen of om die maatregel te laten opheffen.”

Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) (Duitse wet inzake de vergoeding van advocaten; hierna: „RVG”)

„§ 2 Bedrag van de vergoeding

- (1) Tenzij deze wet anders bepaalt, worden de vergoedingen berekend op basis van de waarde van de vordering waarop de advocatendiensten betrekking hebben (vorderingswaarde).
- (2) ¹Het bedrag van de vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het vergoedingsschema in bijlage 1 bij deze wet. [...]

§ 3a Vergoedingsovereenkomst

- (1) ¹Een vergoedingsovereenkomst moet schriftelijk worden opgesteld. ²Zij moet de titel van vergoedingsovereenkomst of een vergelijkbare titel hebben, moet duidelijk worden onderscheiden van andere overeenkomsten met uitzondering van de lastgeving en mag niet worden opgenomen in de volmacht. ³Zij moet een verwijzing bevatten naar het feit dat de wederpartij, een partij in de procedure of de staatskas, indien zij de kosten moeten vergoeden, normaal gesproken niet meer dan de wettelijke vergoeding hoeven te vergoeden. [...]

[...]

§ 13 Vergoedingen op basis van de vorderingswaarde

- (1) ¹Indien de vergoedingen gebaseerd zijn op de vorderingswaarde, bedraagt de vergoeding 49 EUR voor een vorderingswaarde tot 500 EUR. ²De vergoeding wordt vermeerderd [...]

[Er volgt een tabel waaruit blijkt dat de vergoeding 1 373 EUR bedraagt voor een vorderingswaarde tot 65 000 EUR en 1 467 EUR voor een vorderingswaarde tot 80 000 EUR.]

[...]

§ 23 Algemene regels inzake de vorderingswaarde

- (1) Voor zover griffierechten op de vorderingswaarde zijn gebaseerd, wordt de vorderingswaarde in een gerechtelijke procedure bepaald overeenkomstig de op griffierechten toepasselijke regels inzake de vorderingswaarde. [...]

[...]

Bijlage 1, ad § 2, lid 2

[Uit de regelingen volgt dat de advocaat voor de vertegenwoordiging in een procedure ter verkrijging van een voorlopige maatregel in eerste aanleg een procedurevergoeding ontvangt van 1,3 maal de referentievergoeding en in hoger beroep een procedurevergoeding van 1,6 maal de referentievergoeding. Daarnaast wordt zowel in eerste aanleg als in hoger beroep een afspraakvergoeding van 1,2 maal de referentievergoeding in rekening gebracht als de advocaat een afspraak bij de rechter heeft bijgewoond. Bovendien kan de advocaat aanspraak maken op vergoeding van de kosten].”

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) (wet inzake oneerlijke mededinging)

„§ 3 Verbod op oneerlijke handelspraktijken

- (1) Oneerlijke handelspraktijken zijn verboden.

[...]

§ 4 Concurrentenbescherming

Aan een oneerlijke handelspraktijk maakt zich schuldig, eenieder die

[...]

4. Concurrenten opzettelijk hindert.

§ 9 Schadevergoeding

- (1) Hij die zich opzettelijk of uit onachtzaamheid schuldig maakt aan een krachtens § 3 of § 7 verboden handelspraktijk, is jegens de concurrenten gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade.

[...]”

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (burgerlijk wetboek)

„§ 826 Opzettelijke handeling in strijd met de goede zeden

Hij die een ander opzettelijk schade toebrengt op een wijze die in strijd is met de goede zeden, is jegens die ander gehouden tot schadevergoeding.”

Unierecht

Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (handhavingsrichtlijn): Artikel 1, artikel 2, lid 1, artikel 3, artikel 9, lid 1, onder a), lid 4 en lid 7, artikel 14

Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Uniemodellen (VUM): Artikel 19, lid 1, artikel 70, artikel 88, lid 3, artikel 89, lid 1, onder a), en lid 2, artikel 90, leden 1 en 2

Verordening (EG) nr. 2245/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende modellen van de Europese Unie: Artikel 79, lid 7, onder f), i) en h)

Internationaal recht

Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, opgenomen als bijlage 1 C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van 30 augustus 1994 (hierna: „TRIPs-overeenkomst”)

„Artikel 42 Eerlijke en billijke procedures

De leden bieden houders van rechten de mogelijkheid tot het voeren van civiele gerechtelijke procedures betreffende de handhaving van onder deze Overeenkomst vallende rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom. Verweerders hebben recht op een tijdige schriftelijke kennisgeving die voldoende gegevens bevat, met inbegrip van de gronden voor de vorderingen. De partijen dient te worden toegestaan zich door onafhankelijke raadslieden te doen vertegenwoordigen en de procedures mogen geen overmatig zware vereisten betreffende verplichte verschijning in persoon opleggen. [...]

Artikel 45 Schadevergoeding

1. De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid de inbreukmaker te gelasten aan de houder van het recht een toereikende schadevergoeding te betalen ter compensatie van de schade die de houder van het recht heeft

geleden wegens een inbreuk op zijn recht uit hoofde van de intellectuele eigendom door een inbreukmaker die wist of redelijke gronden had om te weten dat hij inbreuk pleegde.

2. De rechterlijke autoriteiten hebben ook de bevoegdheid de inbreukmaker te gelasten aan de houder van het recht kosten te betalen, die passende honoraria van een raadsman kunnen omvatten. In passende gevallen kunnen de leden de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid verlenen om invordering van winsten en/of betaling van vooraf vastgestelde schadevergoeding te gelasten, zelfs wanneer de inbreukmaker niet wist of geen redelijke gronden had om te weten dat hij inbreuk pleegde.

Artikel 48 Schadeloosstelling van de verweerder

1. De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid een partij op wier verzoek maatregelen werden genomen en die de procedures tot handhaving van rechten heeft misbruikt, te gelasten om een partij aan wie ten onrechte een verbod of beperking is opgelegd, een toereikende schadeloosstelling te bieden voor de wegens zodanig misbruik geleden schade. De rechterlijke autoriteiten hebben ook de bevoegdheid de verzoeker te gelasten de kosten van de verweerder te betalen, die passende honoraria van een raadsman kunnen omvatten.

[...]

Artikel 50 [Voorlopige maatregelen]

1. De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid om onmiddellijke en doeltreffende voorlopige maatregelen te gelasten:
 - a) om te beletten dat zich een inbreuk op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom voordoet [...]

[...]

4. Wanneer er voorlopige maatregelen zijn genomen zonder dat de wederpartij is gehoord, worden de betrokken partijen onverwijld daarvan in kennis gesteld, uiterlijk na uitvoering van de maatregelen. Op verzoek van de verweerder vindt een herziening plaats, met inbegrip van het recht te worden gehoord, teneinde te beslissen, binnen een redelijke termijn na de kennisgeving van de maatregelen, of deze maatregelen dienen te worden gewijzigd, herroepen of bevestigd.

[...]

7. Wanneer de voorlopige maatregelen worden herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de verzoeker, of wanneer later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een

recht uit hoofde van de intellectuele eigendom is, hebben de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid, op verzoek van de verweerder, de verzoeker te gelasten de verweerder passende schadeloosstelling te bieden voor door deze maatregelen toegebrachte schade.

[...]”

Aangevoerde rechtspraak

Rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: „Hof”)

Arrest van 28 april 2022, Koch Media, C-559/20, EU:C:2022:317

Arrest van 28 juli 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611

Arrest van 28 april 2022, NovaText, C-531/20, EU:C:2022:316

Arrest van 11 september 2019, ██████████ C-143/18, EU:C:2019:701

Arrest van 7 augustus 2018, ██████████ C-122/17, EU:C:2018:631

Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure in het hoofdgeding en hoofdargumenten van partijen

- 1 Het voorwerp van het geding is een mogelijke verplichting van verweester om de advocatenkosten te vergoeden die verzoekster heeft gemaakt in verschillende procedures en die volgens verzoekster te wijten zijn aan het feit dat verweester een procedure tegen haar heeft gevoerd ter verkrijging van een voorlopige maatregel, die uiteindelijk niet succesvol was.
- 2 Verweester vervaardigt kinderwagens die zij op het grondgebied van de Unie verkoopt. Zij is houder van twee Uniemodellen die zijn ingeschreven bij het EUIPO. Deze modellen tonen elk onderdelen van een kinderwagen. Het productassortiment van verweester omvat onder meer een kinderwagen die verkrijgbaar is in verschillende kleuren en uitvoeringen en waarvan het frame is vervaardigd overeenkomstig de afbeeldingen in het Uniemodellenregister.
- 3 Verzoekster produceert ook kinderwagens en brengt deze in de Unie op de markt. Zij presenteerde haar „S63”-model op een beurs. Deze kinderwagen staat in verschillende varianten afgebeeld in haar productcatalogus, die zij op de beurs heeft getoond en uitgedeeld.
- 4 Verweester was van mening dat dit gedrag inbreuk maakte op haar intellectuele eigendomsrechten. Nadat zij verzoekster tevergeefs had gewaarschuwd, verzocht zij het Landgericht Düsseldorf (rechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland) om een voorlopige maatregel. Zij beriep zich daarbij voornamelijk op een inbreuk op

haar Uniemodellen. In overeenstemming met het verzoek van verzoekster en wegens inbreuk op de Uniemodellen heeft het Landgericht Düsseldorf een voorlopige maatregel opgelegd waarbij het verzoekster heeft verboden om haar „S63”-kinderwagen in de Bondsrepubliek Duitsland aan te bieden, er reclame voor te maken, deze op de markt te brengen, in te voeren, uit te voeren of voor de genoemde doeleinden in bezit te hebben.

- 5 Verzoekster heeft bij het Landgericht Düsseldorf tegen deze voorlopige maatregel beroep ingesteld. Ter ondersteuning van haar beroep beriep zij zich onder meer op een Chinees model dat verweerster voordien onbekend was. Het Landgericht Düsseldorf heeft de voorlopige maatregel opgeheven omdat de beschermingsomvang van verweersters Uniemodellen als gevolg van deze maatregel was verkleind. Daarnaast heeft deze rechter het verzoek om een voorlopige maatregel afgewezen voor zover het was gebaseerd op het aanbieden van een imitatie die een gevaar schept van verwarring met het oorspronkelijke product van verweerster.
- 6 In hoger beroep tegen deze uitspraak bij het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland) heeft verweerster verzocht om wijziging van de uitspraak van het Landgericht Düsseldorf en bevestiging van de opgelegde voorlopige maatregel. Tijdens de hoorzitting verklaarde het Oberlandesgericht Düsseldorf dat het voornemens was de beslissing van het Landgericht Düsseldorf te bevestigen. Voordat het Oberlandesgericht Düsseldorf een uitspraak kon doen, trok verweerster haar verzoek om een voorlopige maatregel in. Het Oberlandesgericht Düsseldorf heeft verweerster veroordeeld in de kosten van de procedure ter verkrijging van een voorlopige maatregel.
- 7 Op basis van de beslissing over de kosten van het Oberlandesgericht Düsseldorf heeft verzoekster verzocht om begroting van de buitengerechtelijke kosten die zij in beide instanties van de procedure ter verkrijging van een voorlopige maatregel heeft gemaakt. Daartoe heeft zij een op basis van de standaardtarieven van de RVG gemaakte berekening ingediend, waarin naast het honorarium van de advocaat ook reiskosten en andere kosten waren opgenomen. Het Landgericht Düsseldorf heeft de kosten van de procedure ter verkrijging van een voorlopige maatregel die door verweerster aan verzoekster moeten worden vergoed, vastgesteld op in totaal 8 748,04 EUR.
- 8 Parallel aan het beroep tegen de voorlopige maatregel, had verzoekster bij het EUIPO een verzoek ingediend om de twee daar ingeschreven Uniemodellen van verweerster nietig te verklaren.
- 9 Verzoekster stelt dat de kosten van de verdediging in de procedure ter verkrijging van een voorlopige maatregel voor het Landgericht en het Oberlandesgericht Düsseldorf en van de verzoeken aan het EUIPO tot 31 oktober 2023 in totaal 100 966,77 EUR bedroegen. De advocaten die in opdracht van verzoekster verweer voerden, hadden hun honorarium niet in rekening gebracht op basis van

de standaardtarieven van de RVG, zoals gebruikelijk is in vergelijkbare zaken, maar op uurbasis.

- 10 Verzoekster is van mening dat verweerster haar al deze advocatenkosten moet vergoeden in het kader van de vergoeding van proceskosten. De verdediging tegen de voorlopige maatregel omvatte niet alleen het instellen van een beroep daartegen en het onderbouwen daarvan, maar ook het aanvechten van de aan de voorlopige maatregel ten grondslag liggende ingeschreven Uniemodellen van verweerster door middel van verzoeken tot nietigverklaring bij het EUIPO. De aan haar advocaten betaalde vergoeding voor hun diensten in de nietigheidsprocedure voor het EUIPO maakte derhalve deel uit van de kosten die zij heeft gemaakt als gevolg van de procedure ter verkrijging van een voorlopige maatregel die verweerster tegen haar had aangespannen bij het Landgericht Düsseldorf en het Oberlandesgericht Düsseldorf.
- 11 In haar beroep vordert verzoekster terugbetaling van het verschil tussen de kosten die zij daadwerkelijk heeft gemaakt en de kosten die door het Landgericht Düsseldorf ten gunste van haar zijn begroot (en vervolgens door verweerster aan haar zijn terugbetaald).
- 12 Verweerster stelt dat de begroting van het terug te betalen bedrag in de procedure voor de begroting van de kosten elke latere vordering van verzoekster uitsluit. Het is volgens verweerster derhalve niet van belang dat op het gebied van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten in het algemeen en op het gebied van de bescherming van modellen in het bijzonder, advocatendiensten al jaren niet meer worden gefactureerd volgens de standaardtarieven van de RVG, maar normaal gesproken op uurbasis of tegen vaste tarieven, wat resulteert in honoraria die bijna altijd (en soms aanzienlijk) hoger liggen dan de standaardtarieven van de RVG.
- 13 Verweerster voert aan dat zij a priori enkel verplicht is de door verzoekster in de twee nietigheidsprocedures voor het EUIPO gemaakte advocatenkosten te vergoeden indien zij daartoe wordt veroordeeld in de nietigheidsprocedure. Bovendien stelt zij dat de vordering van verzoekster niet bestaat voor het gevorderde bedrag. De uurtarieven die door verzoeksters advocaten in rekening werden gebracht, lagen ten minste gedeeltelijk boven de gemiddelde tarieven. Een deel van de aangerekende uren kan op basis van de overgelegde gegevens niet in verband worden gebracht met specifieke activiteiten.

IV. Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing

- 14 De vordering tot vergoeding van de advocatenkosten die verzoekster in het hoofdgeding heeft ingesteld, houdt verband met zowel de vergoeding van de gerechtskosten en andere kosten die de lidstaten krachtens artikel 14 van de handhavingsrichtlijn moeten waarborgen, als de door de lidstaten krachtens artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn aan de rechter te verlenen bevoegdheid om een passende schadeloosstelling te gelasten voor de schade die een verweerder

heeft geleden als gevolg van een voorlopige maatregel. De omstandigheden van het hoofdgeding doen vragen rijzen over de werkingssfeer en de inhoud van die twee bepalingen van de handhavingsrichtlijn, die naar het oordeel van de verwijzende rechter niet alle eenduidig kunnen worden beantwoord of volledig lijken te zijn opgehelderd door de tot op heden door het Hof gewezen arresten over de uitlegging van de handhavingsrichtlijn. Aangezien deze vragen met betrekking tot de advocatenkosten, die hun directe oorsprong vinden in de procedure ter verkrijging van een voorlopige maatregel (hierna: „advocatenkosten”), en de advocatenkosten die zijn gemaakt in de nietigheidsprocedure voor het EUIPO (hierna: „EUIPO-advocatenkosten”), gedeeltelijk verschillend kunnen worden beantwoord, lijkt het nuttig om de vragen afzonderlijk te behandelen in de context van een van de twee geschilpunten.

- 15 Eerste geschilpunt: Vordering tot vergoeding van het restant van de advocatenkosten die rechtstreeks voortvloeien uit het verweer in de procedure ter verkrijging van een voorlopige maatregel
- 16 Het eerste geschilpunt omvat de eerste tot en met de zesde vraag en heeft betrekking op de kosten die verzoekster heeft gemaakt als rechtstreeks gevolg van de door verweerster op grond van artikel 19, lid 1, en artikel 88, lid 2, VUM en de §§ 935 en 940 ZPO bij het Landgericht Düsseldorf aanhangig gemaakte procedure ter verkrijging van een voorlopige maatregel, te weten door het feit dat verzoekster beroep heeft ingesteld tegen de voorlopige maatregel en door de vergoeding die zij voor deze diensten aan haar advocaten moest betalen op basis van de overeengekomen uurtarieven.
- 17 Dit is een procedure ter verkrijging van een voorlopige maatregel in de zin van artikel 3 juncto artikel 9, lid 1, onder a), van de handhavingsrichtlijn. Verzoeksters beroep tegen de bevolen voorlopige maatregel kan worden aangemerkt als het in artikel 9, lid 4, tweede alinea, van de handhavingsrichtlijn bedoelde verzoek van de verweerder, waarop een herziening plaatsvindt, met inbegrip van het recht van de verweerder om te worden gehoord, teneinde binnen een redelijke termijn te beslissen of de bevolen voorlopige maatregel moet worden herroepen, gewijzigd of bevestigd. In dit verband lijkt het geen twijfel dat de advocatenkosten „gerechtskosten” zijn in de zin van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn.
- 18 Toelichtingen bij de eerste prejudiciële vraag
- 19 Wat de werkingssfeer van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn betreft, dient te worden opgemerkt dat de bewoordingen en het doel ervan zich er niet tegen verzetten dat ten minste een deel van de advocatenkosten die verweerster heeft gemaakt voor haar verdediging in krachtens artikel 9 van de handhavingsrichtlijn tegen haar ingestelde procedures, tot de „door deze [voorlopige] maatregelen toegebrachte schade” wordt gerekend. Ten eerste is de formulering „door deze maatregelen” ruim. Ten tweede bestaat er, althans met betrekking tot de advocatenkosten die verweerster pas heeft gemaakt omdat zij na het bevel tot een voorlopige maatregel haar rechten uit hoofde van artikel 9, lid 4,

tweede alinea, van de handhavingsrichtlijn heeft uitgeoefend, een causaal verband tussen de maatregel en de advocatenkosten die verweerster heeft gemaakt nadat de maatregel werd bevolen. Ten derde lijkt het, rekening houdend met het in overweging 22 van de handhavingsrichtlijn geformuleerde doel van artikel 9, lid 7, van deze richtlijn om te waarborgen dat de kosten worden gedekt die een verweerder door een ongerechtvaardigd verzoek heeft geleden, passend om een ruime uitlegging te geven aan het vereiste van een causaal verband tussen de maatregel en de schade, aangezien het enerzijds van toevalligheden kan afhangen of een verweerder door de rechter wordt gehoord voordat een voorlopige maatregel wordt gelast, en het anderzijds, met name gelet op de verschillende modellen en methoden voor de berekening van de advocatenvergoeding, moeilijk of zelfs onmogelijk kan zijn om uit de advocatenkosten die delen te filteren die pas na de gelaste maatregel zijn ontstaan als gevolg van de uitoefening van de rechten van de verweerder uit hoofde van artikel 9, lid 4, tweede alinea, van de handhavingsrichtlijn. Gelet hierop lijkt het niet uitgesloten dat de gemaakte advocatenkosten kunnen worden gerekend tot de „gerechtskosten” in de zin van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn en tegelijkertijd tot de door de „[voorlopige] maatregelen toegebrachte schade” in de zin van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn, zelfs indien een deel van de kosten zou zijn gemaakt voordat de voorlopige maatregel werd gelast.

- 20 Hiertegen zou kunnen worden aangevoerd dat uit de regelgevende context blijkt dat artikel 14 van de handhavingsrichtlijn een regeling bevat die specifiek betrekking heeft op de vergoeding van gerechtskosten. Bovendien is de regeling van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn, die specifiek de vergoeding van gerechtskosten regelt, niet van toepassing indien de billijkheid zich daartegen verzet. Deze regeling zou gedeeltelijk haar betekenis kunnen verliezen indien de advocatenkosten die rechtstreeks voortvloeien uit de procedure van artikel 9, leden 1 en 4, van de handhavingsrichtlijn niet alleen onder het begrip „kosten” in de zin van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn zouden vallen, maar ook onder het begrip „schade” in de zin van artikel 9, lid 7, van die richtlijn. Tegen deze achtergrond zou kunnen worden aangenomen dat de bijzondere voorwaarden voor de vergoeding van gerechtskosten in artikel 14 van de handhavingsrichtlijn voorrang hebben op de regeling van artikel 9, lid 7, van deze richtlijn en zich verzetten tegen het gebruik van bevoegdheden die de lidstaten in dit verband krachtens artikel 9, lid 7, van die richtlijn moeten verlenen. De regeling van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn zou derhalve uitvoering kunnen geven aan het in overweging 22 van die richtlijn vermelde doel met betrekking tot de kosten die voor de verweerder voortvloeien uit het verzoek om voorlopige maatregelen.
- 21 Toelichtingen bij de tweede prejudiciële vraag
- 22 Indien volgens het antwoord op de eerste prejudiciële vraag de advocatenkosten die verweerster heeft gemaakt door de uitoefening van haar rechten uit hoofde van artikel 9, lid 4, tweede alinea, van de handhavingsrichtlijn, ook kunnen worden gerekend tot de schade in de zin van artikel 9, lid 7, van die richtlijn, betreft de tweede prejudiciële vraag de verhouding tussen die twee bepalingen, die

verschillende voorwaarden voor het ontstaan van de vorderingen stellen en de omvang ervan verschillend regelen. Als de regeling van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn als specifiek wordt beschouwd, zou dit kunnen leiden tot een beperking van het bedrag van de vordering tot vergoeding van proceskosten.

23 Toelichtingen bij de derde prejudiciële vraag

- 24 Voor zover de vordering tot vergoeding van advocatenkosten binnen de werkingssfeer van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn valt, moet worden onderzocht of in omstandigheden als die van het hoofdgeding überhaupt een recht op vergoeding van de kosten kan ontstaan dat door de lidstaten krachtens dat artikel moet worden gewaarborgd. In dit verband zij eraan herinnerd dat verweerster haar verzoek om een voorlopige maatregel heeft ingetrokken voordat definitief was beslist of de voorlopige maatregel moest worden gewijzigd, herroepen of bevestigd. Deze situatie wordt niet rechtstreeks gedekt door artikel 14 van de handhavingsrichtlijn. Het ontbreken van een specifieke formulering voor de intrekking van een vordering, zoals die in artikel 70, lid 3, VUM of artikel 141, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, sluit echter niet uit dat de intrekking van een vordering als een specifiek geval van een verloren procedure wordt aangemerkt. Het lijdt namelijk geen twijfel dat artikel 14 van de handhavingsrichtlijn, dat geen aanwijzing bevat voor de veronderstelling dat de verplichting tot vergoeding van kosten afhankelijk kan worden gesteld van schuld (zie arrest van 28 juli 2016, *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, punt 37), is gebaseerd op het veroorzakingsbeginsel.

25 Toelichtingen bij de vierde prejudiciële vraag

- 26 Indien de derde prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord, heeft de vierde prejudiciële vraag tot doel te verduidelijken of de advocatenkosten ook deel kunnen uitmaken van de gerechtskosten die op grond van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn moeten worden vergoed voor zover zij de in het nationale recht vastgestelde standaardtarieven overschrijden. Op het gebied van bescherming van Uniemodellen is vaak reeds in procedures ter verkrijging van voorlopige maatregelen zeer veel werk van de advocaten vereist, waardoor facturering op basis van uurtarieven zeer gebruikelijk is op dit rechtsgebied, wat resulteert in advocatenhonoraria die normaal gesproken aanzienlijk hoger liggen dan de in het nationale recht vastgestelde standaardtarieven.
- 27 In de eerste plaats voorziet artikel 14 van de handhavingsrichtlijn niet in de onvoorwaardelijke vergoeding van „gerechtskosten en andere kosten”, maar schrijft het (alleen) voor dat „als algemene regel, redelijke en evenredige [kosten van de in het gelijk gestelde partij] door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet”. Uit de rechtspraak van het Hof in dit verband (zie arresten van 28 juli 2016, *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, punten 21 e.v., 28 april 2022, *Koch Media*, C-559/20, EU:C:2022:317, punten 48 e.v., en 28 april 2022, *NovaText*, C-531/20, EU:C:2022:316, punten 36 e.v.), volgt volgens de verwijzende rechter dat het

Unierecht voorschrijft dat de nationale regels voor de vergoeding van gerechtskosten weliswaar in beginsel rekening kunnen houden met vaste tarieven, maar niettemin moeten waarborgen dat de kosten die de in het gelijk gestelde partij daadwerkelijk heeft gemaakt, ten minste in aanzienlijke mate worden vergoed, tenzij deze kosten onredelijk zijn, bijvoorbeeld omdat het overeengekomen honorarium buitensporig hoog is of de advocaat diensten heeft verleend die niet noodzakelijk zijn voor de verdediging in rechte.

- 28 In de tweede plaats moet worden nagegaan of van een vergoedingsplichtige partij die zelf een advocaat in de arm heeft genomen om haar te vertegenwoordigen en dus niet onkundig is van de vergoedingen die in het betrokken rechtsgebied worden overeengekomen en van de werkzaamheden die nodig kunnen zijn voor een doeltreffende verdediging, moet worden verlangd dat zij concreet uiteenzet waarom de vergoeding die door haar advocaat aan de schuldeisende partij in rekening is gebracht, niet redelijk en evenredig is.
- 29 In de derde plaats kan het bij het onderzoek of de kosten redelijk en evenredig zijn, of bij het onderzoek of de billijkheid zich verzet tegen een verplichting tot terugbetaling, nodig zijn om rekening te houden met de vraag of de vergoedingsplichtige partij met haar advocaat een vergoeding is overeengekomen die hoger is dan de nationale standaardtarieven. Het zou onbillijk kunnen zijn om van een vergoedingsplichtige partij die met haar advocaat standaardtarieven heeft overeengekomen, te eisen dat zij de kosten van de wederpartij vergoedt die de standaardtarieven overschrijden. Daarentegen zou kunnen worden aangenomen dat een partij die haar advocaat zelfs vergoedt boven de standaardtarieven, zich niet kan verzetten tegen de vordering van de schuldeisende partij door te stellen dat de overeenkomst van een honorarium boven de standaardtarieven onredelijk is. Van een vergoedingsplichtige partij die dit stelt, kan worden verlangd dat zij openbaar maakt welke vergoeding zij aan haar advocaat heeft betaald.
- 30 Toelichtingen bij de vijfde prejudiciële vraag
- 31 Indien volgens het antwoord op de eerste prejudiciële vraag het recht op vergoeding van advocatenkosten (ook) binnen de werkingssfeer van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn valt, moet nader worden onderzocht of in omstandigheden als die van het hoofdgeding überhaupt sprake kan zijn van de overeenkomstig artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn aan de rechter te verlenen bevoegdheid om de verzoeker tot schadevergoeding te veroordelen. In dit verband staat voor de verwijzende rechter echter vast dat in de omstandigheden van het hoofdgeding is voldaan aan de voorwaarden van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn. Hij vraagt zich echter met name af of in omstandigheden als die van het hoofdgeding kan worden aangenomen dat ook is voldaan aan de eerste van de situaties waarin artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn voorziet in een recht op schadevergoeding (herroeping van de maatregel), aangezien het Landgericht Düsseldorf de voorlopige maatregel krachtens artikel 9, lid 4, tweede alinea, van de handhavingsrichtlijn heeft herroepen. Hiertegen zou kunnen pleiten dat deze beslissing van het Landgericht Düsseldorf in hoger beroep werd

aangevochten en daardoor niet definitief is geworden en vervolgens kwam te vervallen als gevolg van de intrekking van het verzoek om een voorlopige maatregel.

- 32 Hoewel de strijdigheid van het nationale recht met het Unierecht reeds zou vaststaan indien in omstandigheden als die van het hoofdgeding een van de voorwaarden van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn zou zijn vervuld, is de verwijzende rechter van oordeel dat een volledig antwoord op de vijfde prejudiciële vraag noodzakelijk is voor de oplossing van het hoofdgeding. Naar nationaal recht leidt namelijk noch de intrekking van een verzoek noch de herroeping van een voorlopige maatregel onder de in artikel 9, lid 4, tweede alinea, van de handhavingsrichtlijn bedoelde omstandigheden tot het ontstaan van een schadevergoedingsplicht, zodat een advies van het Hof over beide in de vijfde prejudiciële vraag opgenomen situaties meer ruimte zou kunnen bieden om te onderzoeken of en in hoeverre de eerdere nationale rechtspraak kan worden gewijzigd met als doel de uitlegging van het nationale recht zoveel mogelijk aan te passen aan de vereisten van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn.
- 33 Toelichtingen bij de zesde prejudiciële vraag
- 34 De zesde prejudiciële vraag is of advocatenkosten die de standaardtarieven overschrijden voor vergoeding in aanmerking komen. In het bijzonder dient te worden verduidelijkt of en in welke mate bij de vaststelling van een „passende schadeloosstelling” in de zin van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn gebruik kan worden gemaakt van de criteria die het Hof in zijn rechtspraak reeds heeft uitgewerkt inzake de in artikel 14 van de handhavingsrichtlijn vervatte elementen „redelijk en evenredig”, „als algemene regel” en „tenzij de billijkheid zich daartegen verzet”. Voorts rijst de vraag of de overige omstandigheden die hierboven in de toelichting bij de vierde prejudiciële vraag zijn opgesomd, relevant kunnen zijn bij de toetsing aan het criterium „passende” schadeloosstelling van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn. Ten slotte rijst de vraag of bij het onderzoek van het criterium „passende” schadeloosstelling rekening moet worden gehouden met het feit dat de verweerder in een procedure ter verkrijging van een voorlopige maatregel niet de tijd zal hebben om een soort „marktonderzoek” te verrichten en de uurtarieven van verschillende advocaten te vergelijken.
- 35 Tweede geschilpunt (recht op vergoeding van de kosten van de vertegenwoordiging in de nietigheidsprocedure voor het EUIPO)
- 36 Het tweede geschilpunt omvat de zevende tot en met de twaalfde prejudiciële vraag en betreft de EUIPO-advocatenkosten als gevolg van verzoeksters vordering bij het EUIPO tot nietigverklaring van verweersters twee ingeschreven Uniemodellen, die volgens verzoekster deel uitmaakt van haar verweer tegen de voorlopige maatregel die door het Landgericht Düsseldorf op basis van deze Uniemodellen tegen haar is gelast.

- 37 Tegen deze achtergrond verzoekt de verwijzende rechter het Hof met de zevende tot en met de twaalfde prejudiciële vraag te verduidelijken of en, zo ja, in hoeverre verzoekster als verweerster in een op een ingeschreven Uniemodel gebaseerde procedure die tegen haar is ingesteld op grond van artikel 9, leden 1 en 4, van de handhavingsrichtlijn, aanspraak kan maken op vergoeding van de EUIPO-advocatenkosten op grond van de op die procedures toepasselijke regelingen van artikel 14 en artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn.
- 38 Toelichtingen bij de zevende prejudiciële vraag
- 39 Met betrekking tot voor het EUIPO gevoerde nietigheidsprocedures tegen Uniemodellen regelt artikel 70 VUM juncto artikel 79, lid 7, van de VUM-uitvoeringsverordening of en in welke mate een partij in een nietigheidsprocedure een kostenvergoeding kan eisen van een andere partij. Deze bepalingen zouden het doeltreffendst zijn als zij (onder voorbehoud van de tussenkomst van artikel 48, lid 1, eerste zin, van de TRIPs-overeenkomst) worden opgevat als een uitputtende regeling van het recht op kostenvergoeding tussen de partijen in een nietigheidsprocedure. Indien dat zo is (hetgeen moet worden verduidelijkt door de zevende prejudiciële vraag), zou een krachtens artikel 14 van de handhavingsrichtlijn door de lidstaten te waarborgen recht van verzoekster op kostenvergoeding zijn uitgesloten, evenals de in artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn geregelde bevoegdheid van de rechter om verzoekster een schadevergoeding toe te kennen die de kosten van de nietigheidsprocedure omvat.
- 40 Toelichtingen bij de achtste prejudiciële vraag
- 41 Indien volgens het antwoord op de zevende prejudiciële vraag de kostenvorderingen op grond van de VUM en de VUM-uitvoeringsverordening niet in de weg staat aan een beroep op artikel 14 van de handhavingsrichtlijn, rijst de achtste prejudiciële vraag (tenzij de derde prejudiciële vraag ontkennend is beantwoord). Het antwoord op deze vraag moet duidelijk maken of de kosten van de nietigheidsprocedure voor het EUIPO ook „andere kosten” van de procedure ter verkrijging van een voorlopige maatregel voor het Landgericht Düsseldorf kunnen zijn in de zin van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn. In dit verband heeft het Hof reeds geoordeeld dat dit begrip „andere kosten” strikt moet worden uitgelegd en alleen kosten omvat die rechtstreeks en nauw verbonden zijn met de betrokken gerechtelijke procedure (zie arrest van 28 april 2022, Koch Media, C-559/20, EU:C:2022:317, punten 40 e.v. en aldaar aangehaalde rechtspraak). Een dergelijk rechtstreeks en nauw verband kan worden verondersteld gezien het feit dat verzoekster de vorderingen tot nietigverklaring van de ingeschreven Uniemodellen heeft ingesteld als reactie op het verzoek om een voorlopige maatregel en met het doel haar verdediging tegen verweerster te versterken. Daarentegen zou kunnen worden gesteld dat er geen sprake is van een rechtstreeks en nauw verband omdat verweerster in een procedure die krachtens artikel 9, leden 1 tot en met 6, van de handhavingsrichtlijn wegens inbreuk op een ingeschreven Uniemodel tegen haar is ingesteld, haar rechtspositie in die procedure niet kan verbeteren door bij het EUIPO een vordering tot

nietigverklaring van het ingeschreven Uniemodel in te stellen, omdat ten eerste de nietigheidsprocedure niet zal zijn beëindigd voordat binnen een redelijke termijn overeenkomstig artikel 9, lid 4, tweede alinea, van de handhavingsrichtlijn een beslissing over de wijziging, herroeping of bevestiging van de voorlopige maatregel is genomen, en ten tweede verweerster de nietigheid van het ingeschreven Uniemodel overeenkomstig artikel 90, lid 2, eerste zin, VUM had kunnen opwerpen bij de uitoefening van haar in artikel 9, lid 4, tweede alinea, van de handhavingsrichtlijn verankerde recht om te worden gehoord.

42 Toelichtingen bij de negende prejudiciële vraag

- 43 Indien de achtste prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord, moet worden onderzocht of en, zo ja, onder welke nadere voorwaarden de advocatenkosten in de nietigheidsprocedure ook kunnen worden vergoed voor zover zij de in artikel 79, lid 7, eerste alinea, van de VUM-uitvoeringsverordening vastgestelde maximumbedragen overschrijden. In deze context kan het feit dat verweerster de nietigheid van het Uniemodel overeenkomstig artikel 90, lid 2, VUM had kunnen opwerpen in de procedure ter verkrijging van een voorlopige maatregel, relevant zijn vanuit het oogpunt van redelijkheid.

44 Toelichtingen bij de tiende prejudiciële vraag

- 45 Indien volgens het antwoord op de zesde prejudiciële vraag de kostenvorderingen op grond van de VUM en de VUM-uitvoeringsverordening geen beletsel vormen voor een kostenvordering op grond van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn, moet in het kader van de tiende prejudiciële vraag worden verduidelijkt welk causaal verband moet bestaan tussen de schade en de voorlopige maatregelen. In dit verband wordt verwezen naar de toelichtingen bij de achtste prejudiciële vraag. Het is echter de vraag of het feit dat een verweerder de nietigheid overeenkomstig artikel 90, lid 2, eerste zin, VUM kan opwerpen in een procedure ter verkrijging van een voorlopige maatregel, van doorslaggevend belang kan zijn in de context van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn. Het inleiden van een nietigheidsprocedure kan namelijk niet alleen dienen ter versterking van de positie van de verweerder in de procedure ter verkrijging van een voorlopige maatregel, rekening houdend met de door de verweerder ingediende opmerkingen, maar het kan ook een middel van verweer tegen een voorlopige maatregel zijn, namelijk in het kader van gerechtelijke procedures die worden ingeleid na de formele afsluiting van de procedure betreffende een voorlopige maatregel op grond van artikel 9, lid 5, van de handhavingsrichtlijn of om een vordering tot schadevergoeding af te dwingen en die leiden tot een beslissing ten gronde.

46 Toelichtingen bij de elfde prejudiciële vraag

- 47 Indien de tiende prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord, moet worden verduidelijkt of in het kader van de te betalen „passende schadeloosstelling” ook de advocatenkosten in de nietigheidsprocedure moeten worden vergoed voor

zover zij de in artikel 79, lid 7, eerste alinea, van de VUM-uitvoeringsverordening vastgestelde maximumbedragen overschrijden. In deze context kan het feit dat verweerster de nietigheid van het Uniemodel overeenkomstig artikel 90, lid 2, VUM in de procedure ter verkrijging van een voorlopige maatregel had kunnen opwerpen, relevant zijn voor het onderzoek van de vraag wat een passende schadeloosstelling is.

48 Toelichtingen bij de twaalfde prejudiciële vraag

49 Voor zover uit het antwoord op de zevende tot en met de elfde prejudiciële vraag volgt dat de EUIPO-advocatenkosten zowel op grond van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn als op grond van artikel 9, lid 7, van de handhavingsrichtlijn moeten worden vergoed, heeft de twaalfde prejudiciële vraag ten slotte betrekking op de verhouding tussen beide bepalingen. Gelet op het feit dat het tweede geschilpunt betrekking heeft op kosten die rechtstreeks voortvloeien uit een andere procedure als die waarin het recht op vergoeding van de kosten op grond van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn is ontstaan, dient zij wellicht anders te worden beantwoord dan de tweede prejudiciële vraag.

50 Toelichtingen over de relevantie van de beslissing

51 Op basis van het nationale recht en de beginselen uit de rechtspraak die thans bij de toepassing daarvan worden gehanteerd, kan verzoekster geen van de twee in het beroep ingediende vorderingen doen gelden. Het beroep zou dan op alle onderdelen moeten worden afgewezen. Afhankelijk van het antwoord op de prejudiciële vragen zou dit resultaat geheel of gedeeltelijk onverenigbaar zijn met de vereisten van het Unierecht, zodat het beroep mogelijk ten minste gedeeltelijk gegrond zou kunnen worden verklaard.

52 Indien de uit het nationale recht voortvloeiende juridische situatie onverenigbaar is met de vereisten van het Unierecht, moeten de partijen waarschijnlijk de mogelijkheid worden geboden hun argumenten aan te vullen. Uit de antwoorden op de gestelde vragen kan volgen dat voor het onderzoek van de in artikel 9, lid 7, en artikel 14 van de handhavingsrichtlijn bedoelde rechten feiten relevant kunnen zijn die naar nationaal recht niet relevant zijn en waarover partijen zich dus nog niet hebben uitgelaten. In het bijzonder kan het nodig zijn dat verzoekster een meer gedetailleerde uitsplitsing en toelichting geeft van de uren die door haar advocaten in elke procedure in rekening zijn gebracht, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en welk uurtarief in elke procedure in rekening is gebracht. Van verweerster zou kunnen worden verlangd aan te geven waarom zij van mening is dat zij slechts een deel van deze kosten hoeft te vergoeden. Het kan raadzaam zijn dat verweerster bekend maakt welke vergoeding zij destijds met haar advocaten is overeengekomen.