

Beschikking (Order)
In toepassing van R. 158 RoP
Van het Gerecht van Eerste Aanleg van het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC)
Lokale Afdeling Brussel
Gewezen op 16 september 2026

HEADNOTES

(Nederlands)

1. Waar artikel 2(2) *Scale of Recoverable Costs* doelt op een aanpassing van het toepasselijke plafond van de terugvorderbare kosten “*in the event that the requesting party is unsuccessful*”, dient het Gerecht dit artikel eveneens in aanmerking te nemen bij het beoordelen van een verzoek tot zekerheid aangezien in dergelijke beoordeling het Gerecht er ab initio van uitgaat dat de “*the requesting party .. unsuccessful*” zal zijn (cf. Art. 69(4) UPCA “*may be liable to bear*”).
2. De waarde van het geschil wordt definitief bepaald in het kader van de Interim Conference (cf. R. 104 (i) RoP juncto R. 370.6 RoP). Een beoordeling omtrent de waarde van het geschil in het licht van de beoordeling tot een verzoek tot zekerheid is *voorlopig* in die zin dat deze noch het Gerecht noch de Judge-Rapporteur bindt bij de definitieve bepaling van de waarde van het geschil dan wel de bepaling van het plafond (m.i.v. de wijze waarop dit plafond werd ingevuld).

(Engels)

1. Whilst Article 2(2) of the *Scale of Recoverable Costs* provides for an adjustment to the applicable ceiling on recoverable costs “*in the event that the requesting party is unsuccessful*”, the Court must also take this provision into account when assessing an application for security, since in such an assessment the Court assumes ab initio that the “*requesting party ... will be unsuccessful*” (cf. Article 69(4) of the UPCA “*may be liable to bear*”).
2. The value of the dispute is definitively determined in the context of the Interim Conference (see R.104(i) of RoP in conjunction with R. 370.6 RoP). An assessment of the value of the dispute in the context of an assessment regarding an application for security is *provisional* in the sense that it is not binding on either the Court or the Judge-Rapporteur when it comes to the final determination of the value of the claim or the setting of the ceiling (including the manner in which that ceiling was calculated).

KEYWORDS

- R. 158 RoP
- Art. 2(2) *Scale of Recoverable Costs*
- KMO - SME

EISER(S):

In(k)control BV

Vertegenwoordigd door:

9800 Deinze (België), E3-laan 43- 9800 Deinze (België)

Kristof Neefs, advocaat (Inteo)

Timothy Van de Gehuchte, advocaat (Portelio)

Ellen Crabbe, octrooigemachtigde (Brantsandpatents)

Eiseres of IN(K)CONTROL

Hierna aangeduid als:

VERWEERSTER(S):

1. Esko-Graphics BV

2. Esko Software BV

Vertegenwoordigd door:

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent (België)

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent (België)

Kristof Roox, advocaat (Crowell & Moring LLP)

Jan-Diederik Lindemans, advocaat (Crowell & Moring LLP)

Margot Horowitz, advocaat (Crowell & Moring LLP)

Margaux Dejonghe, advocaat (Crowell & Moring LLP)

Hierna gezamenlijk aangeduid als

Verweersters of ESKO

Hierna individueel aangeduid als:

Verweester 1 of ESKO-GRAPHICS

Verweester 2 of ESKO-SOFTWARE

OCTROOI(EN) WAAROP HET GESCHIL BETREKKING HEEFT

<i>Octrooi nr.</i>	<i>Octrooihouder(s)</i>
EP 3 841 735	IN(K)CONTROL BV

PANEL/AFDELING:

Voorzitter en Rechter-Verslaggever

Samuel Granata

Juridisch Gekwalificeerde Rechter

Marije Knijff

Juridisch Gekwalificeerde Rechter

Daniel Voß

BESLISSENDE RECHTER:

Onderhavig beschikking (*order*) wordt uitgevaardigd door de Rechter-Verslaggever.

I. PROCEDUREVERLOOP, VERZOEK EN STELLINGEN

I.A. OPSCHORTING VAN DE PROCEDURE EN HERVATTING OP 3 SEPTEMBER 2026

- Op 12 mei 2026 legde ESKO een verzoek neer tot het horen opleggen van een zekerheid door IN(K)CONTROL (hierna aangeduid als het "Verzoek") en dit voor in hoofddorde € 400.000 en in ondergeschikte orde €200.000.
- Middels R. 295 (d) RoP Beschikking van 1 juni 2026 werden zowel de inbreukprocedure als de procedure m.b.t. Verzoek opgeschort ingaand vanaf 29 mei 2026.

3. Partijen brachten op 31 augustus 2026 het Gerecht op de hoogte dat geen minnelijke regeling kon worden bereikt en verzochten de hervatting van de procedure. Bij beschikking van 3 september 2026 werd de procedure hervat (m.i.v. het Verzoek) en vervolgens de conclusie-agenda (her)bepaald in toepassing van R. 296.3 RoP.
4. De laatste conclusies van partijen namen de vorm aan van synthese-conclusies (gebruikelijk in Belgische nationale procedures) hetgeen de beoordeling van het geschil praktisch vereenvoudigt.

I.B. RESPECTIEVELIJKE VERZOEKEN EN STELLINGEN VAN PARTIJEN

5. ESKO verzoekt het Gerecht als volgt te oordelen:
 - *Akte te nemen van het formeel engagement van ESKO om in haar Statement of Defence een reconventionele vordering tot nietigverklaring van het octrooi in te stellen;*
 - *In hoofdde, voor recht te zeggen dat de waarde van het geschil voorlopig ingeschat moet worden op € 2.500.000 en IN(k)control bijgevolg een zekerheid moet stellen van € 400.000, en het aanbod van IN(K)CONTROL om een zekerheid van € 19.000 te stellen af te wijzen als ongegrond;*
 - *In ondergeschikte orde, voor recht te zeggen dat de waarde van het geschil voorlopig ingeschat moet worden op € 1.250.000 en IN(K)CONTROL bijgevolg een zekerheid moet stellen van € 200.000, en het aanbod van IN(K)CONTROL om een zekerheid van € 19.000 te stellen af te wijzen als ongegrond; en*
 - *In ieder geval, vast te stellen dat IN(K)CONTROL uitdrukkelijk erkent dat zij een zekerheid moet stellen.*
6. Teruggebracht tot zijn (concrete) essentie argumenteert ESKO als volgt (waarbij de gedetailleerde argumentatie zal worden beoordeeld in de relevante beoordelingen):
 - IN(K)CONTROL erkent zelf dat haar financiële middelen beperkt zijn en dat het verantwoord is om een zekerheid te stellen.
 - De waarde van het geschil dient bepaald te worden op € 2.500.000 samengesteld uit € 1.000.000 m.b.t. de inbreukvordering en de (in te stellen) reconventionele vordering tot nietigverklaring (€ 1.500.000). Ondergeschikt geeft ESKO aan dat “in het meest conservatieve scenario” de waarde van het geschil dient bepaald te worden op € 1.250.000 samengesteld uit € 500.000 m.b.t. de inbreukvordering en de (in te stellen) reconventionele vordering tot nietigverklaring (€ 750.000).
 - Op basis van deze waardering dient IN(K)CONTROL een zekerheid te stellen van in hoofdde € 400.000 (en in ondergeschikte orde € 200.000).
7. IN(K)CONTROL verzoekt het Gerecht als volgt te oordelen:

In hoofdde:

 - *Stelt het bedrag van de zekerheid vast op € 19.000, te stellen via een bankgarantie door een bank in de Europese Unie, dan wel door overschrijving op de rekening van de Griffie van het Eengemaakt Octrooigerecht;*
 - *Wijst het verzoek van verweersters voor het overige af als ongegrond;*

In ondergeschikte orde:

- *Stelt het plafond van desgevallend te recupereren kosten in hoofde van IN(K)CONTROL vast op € 56.000;*
- *Stelt het bedrag van de zekerheid vast op € 28.000, te stellen via een bankgarantie door een bank in de Europese Unie, dan wel door overschrijving op de rekening van de Griffie van het Eengemaakt Octrooigerecht;*
- *Wijst het verzoek van verweersters voor het overige af als ongegrond;*

8. Teruggebracht tot zijn (concrete) essentie argumenteert IN(K)CONTROL als volgt (waarbij de gedetailleerde argumentatie zal worden beoordeeld in de relevante beoordelingen):

- De voorwaarden voor het *stellen* van zekerheid zijn vervuld.
- De waarde van de inbreukvordering dient bepaald te worden op € 200.000, hetgeen het plafond van terugvorderbare kosten brengt op € 38.000 (in de schijf tot € 250.000), een bedrag dat volgens de “*rechtspraak*” dient teruggebracht te worden tot 50% (i.e. € 19.000).
- Aangezien nog geen reconventionele vordering tot nietigverklaring werd ingesteld dient hiervan abstractie te worden gemaakt bij het bepalen van de waarde van het geschil en zelfs indien deze zou worden ingesteld “*is het niet duidelijk uit de rechtspraak van het Hof van Beroep*” dat er wel een zekerheid kan worden gevraagd. Zou deze reconventionele vordering vooralsnog worden meegenomen in de waardebepaling van het geschil, dient de waarde van de tegenvordering bepaald te worden overeenkomstig de boekhoudkundige waarde van het octrooi hetgeen zou inhouden dat de totale waarde van het geschil nog steeds niet de schijf van € 250.000 overschrijdt zodat de hierboven aangegeven zekerheid overeind volstaat.
- Zou het Gerecht de waardebepaling volgen van ESKO dan dient het maximum van de recupereerbare kosten verlaagd te worden conform art. 2(2) *Scale of Recoverable Costs*.

II. BEOORDELING

II.A. ERKENNING DOOR IN(K)CONTROL DAT VOLDAAN IS AAN DE VOORWAARDEN TOT HET HOREN OPLEGGEN VAN EEN ZEKERHEID

9. Het Gerecht neemt er nota van dat IN(K)CONTROL zich niet verzet tegen het gegeven dat voldaan is aan de drempelvoorwaarde voor het bevelen van een zekerheid (en in het bijzonder dat haar financiële toestand een legitieme en reële bezorgdheid oplevert dat een kostenveroordeling niet kan worden gerecupereerd)(cf. Beschikking van 18 februari 2026, UPC_CoA_890/2025, *Syntorr v Arthrex*, §19; Beschikking van 30 oktober 2025, UPC_CoA_8/2025, *Oerlikon v Bhagat*, §20; Beschikking van 9 juli 2025, UPC_CoA_431/2025, *Chint v JingAO*, §10; Beschikking van 17 september 2024; UPC_CoA_217/2024, *Audi v NST*, §7, Beschikking LD Brussel van 18 maart 2026; UPC_CFI_1357/2025 – UPC_CFI_629/2026, *X v. LABS*).

II.B. BEGROTING VAN DE ZEKERHEID

II.B.1. Inleidende opmerkingen

10. IN(K)CONTROL uit geen bezwaren tegen het horen opleggen van een zekerheid *op zich*. Ter verdere bevestiging kan het Gerecht zich dan ook beperken tot de verwijzing naar de beslissing van het Hof van Beroep UPC van 28 april 2026 (UPC CoA_21/2026, *Suinno v Microsoft*). In deze beslissing oordeelde het Hof van Beroep UPC dat het systeem van zekerheid *op zich* niet de toegang tot de rechter beperkt. Hierbij wordt uitdrukkelijk verwezen naar §22 van vermelde beslissing, waarin als volgt gesteld werd:

“It is beyond reasonable doubt that the EU law, the Enforcement Directive and TRIPS agreement, do not prevent the imposition of a security for costs order.”

Aangezien het Hof van Beroep UPC in zijn beoordeling de toepasselijke regelgeving heeft getoetst aan de aangehaalde primaire regelgeving, dient het Gerecht niet meer over te gaan tot dergelijke beoordeling.

11. Alvorens in te gaan op de *concrete* bezwaren die IN(K)CONTROL uit tegen het horen opleggen zekerheid, waarbij het Gerecht deze principiële bezwaren begrijpt van toepassing te zijn als de opgelegde zekerheid het bedrag zou overstijgen dat zijzelf voorstelt als zekerheid (i.e. in hoofdde € 19.000 en in ondergeschikte orde € 28.000), is het aangewezen om eerst de hoogte van het bedrag te bepalen dat conform de van toepassing zijnde regelgeving en de invulling ervan door de rechtspraak aan IN(K)CONTROL zou kunnen worden opgelegd als zekerheid.
12. Bij het bepalen van de hoogte van de zekerheid dient een tweetrapsbeoordeling te worden doorlopen. Allereerst dient de waarde van het geschil te worden bepaald (infra onder II.B.2) en vervolgens het toepasselijke plafond van de terugvorderbare kosten (infra onder II.B.3).
13. Hierbij wordt aangegeven dat het Gerecht in vermelde sub-beoordelingen dient rekening te houden met de fase van het geding waarin dergelijke beoordelingen worden verzocht.
14. Het blijft altijd mogelijk om een aangepaste zekerheid (verhoging dan wel verlaging) te vorderen in het verdere verloop van het geschil (cf. R. 158. RoP *“at any time during the proceedings”*).
15. De waarde van het geschil wordt definitief bepaald in het kader van de Interim Conference (cf. R. 104 (i) RoP juncto R. 370.6 RoP). Onderhavige beoordeling is dan ook voorlopig in die zin dat deze noch het Gerecht noch de Judge-Rapporteur bindt bij de definitieve bepaling van de waarde van het geschil dan wel de bepaling van het plafond (m.i.v. de wijze waarop dit plafond werd ingevuld).

II.B.2. Waarde van het geschil

16. Bij het bepalen van de waarde van het geschil dient te worden uitgegaan van zowel de inbreukvordering als de reconventionele vordering tot nietigverklaring (zie Beschikking LD

Brussel van 18 maart 2026; UPC_CFI_1357/2025 – UPC_CFI_629/2026, X v. LABS, §36). In vermelde beschikking wordt aangegeven onder §25 dat:

“Although a counterclaim for revocation is considered to be a separate action in Art. 32(1)(e) UPCA, it is intrinsically linked to the infringement action (§ 25 AorticLab v Emboline), and this based on the fact that the system of the UPCA and the RoP, does not allow a defendant to challenge the validity of the patent by way of an invalidity defence in the infringement proceedings. A Defendant can only raise such a defence by lodging a separate counterclaim UPC_CFI_1357/2025 - UPC_CFI_629/2026 for revocation. (§ 26 AorticLab v Emboline). As there are no indications that the Defendants would have introduced a stand-alone revocation action if not confronted with the infringement action, the counterclaim for revocation is considered the consequence of the infringement action by LABS and, as such, a defensive action (§ 29 AorticLab v Emboline) which undoubtedly will result to additional costs for the Defendants”.

17. Waar ESKO nog géén reconventionele vordering tot nietigverklaring heeft ingeleid en, zoals hierboven aangegeven, het Gerecht zich bewust is dat ESKO eventueel een aangepast of nieuw verzoek zou kunnen indienen op basis van R. 158 RoP (*“at any time during the proceedings”*) bij het effectief inleiden ervan, oordeelt het Gerecht dat rekening houdend met de omstandigheden van het geval en in het bijzonder het engagement geuit door ESKO strekkende tot het inleiden van de reconventionele vordering tot nietigheid samen met haar Statement of Defence, het voor proces-economische redenen gebaat is om de reconventionele vordering reeds mee te nemen in onderhavige beoordeling. Tevens kan ook worden gewezen op R. 158.1. RoP waarin wordt aangegeven dat het Verzoek ook betrekking heeft op *“legal costs and other expenses (...) and/or to be incurred”* (onderlijning door het Gerecht), zodat eveneens een toekomstige reconventionele vordering tot nietigverklaring kan worden meegenomen in de beoordeling van het Gerecht.
18. In lijn met bovenvermelde Beschikking van 18 maart 2026 (LD Brussel, UPC_CFI_1357/2025 – UPC_CFI_629/2026, X v. LABS), liggen geen elementen voor waaruit zou kunnen afgeleid worden dat ESKO zou overwogen hebben om een op zich staande vordering tot nietigheid in te leiden, zou IN(K)CONTROL geen inbreukvordering hebben ingesteld.

II.B.2.a. Waarde van de inbreukvordering

19. IN(K)CONTROL stelt dat zij tot op heden niet in de mogelijkheid is om de waarde van de inbreukvordering concreet te begroten aangezien zij niet beschikt over informatie over de omzet die ESKO genereert met het vermeend inbreukmakende product *Print Clone*. Bij gebreke aan concrete informatie vordert zij een provisioneel bedrag van € 200.000 als schadevergoeding (zou het Gerecht besluiten tot inbreuk) en situeert ze de waarde van het geschil (voorlopig) op dit bedrag. ESKO stelt dat deze waardering *“kunstmatig”* laag wordt gehouden (en dit o.a. ter beperking van de griffierechten in toepassing van R. 370.8 RoP). ESKO stelt dat het bedrag van € 500.000 van het geschil niet realistisch is en geeft aan dat dit in elk geval dient vermeerderd te worden met de waarde van reconventionele vordering (hetgeen

het Gerecht reeds principeel aanvaardde §16-18 en concreet zal uitwerken infra §20-22) en bepaalt (in hoofdde) de waarde van de inbreukvordering op €1.000.000.

20. Het Gerecht bepaalt in deze fase van het geding de waarde van de inbreukvordering op € 500.000 en motiveert als volgt:

- Allereerst wordt opgemerkt dat m.b.t. de griffierechten als minimum schijf (*“including and up to”*) € 500.000 (cf. *“Table of Court Fees”*, goedgekeurd bij beslissing van het Administratief Comité van 8 juli 2022 en in haar geamendeerde vorm bij beslissing van het Administratief Comité van 4 november 2025)) wordt vooropgesteld doch dat m.b.t. de terugvorderbare kosten een minimum schijf ten bedrage van € 250.000 wordt vooropgesteld (hetgeen aanleiding geeft tot een plafond van € 58.000 aan terugvorderbare kosten) (cf. *“Scale of ceilings for recoverable costs”* - Beslissing van het Administratief Comité van 24 april 2023).
- IN(K)CONTROL heeft inderdaad gebruik gemaakt van deze laagste schijf tot € 500.000 ter bepaling van de door haar te betalen griffierechten, doch bepaalt de waarde van de inbreukvordering op haar provisioneel gevorderde schade-vergoeding ten bedrage van € 200.000.
- Ter beoordeling van de waarde van de inbreukvordering werden door het Administratief Comité richtlijnen aangereikt (cf. *“Guidelines for the determination of the court fees and the ceiling of recoverable costs”*, goedgekeurd bij beslissing van het Administratief Comité van 24 april 2023 en in haar geamendeerde vorm bij beslissing van het Administratief Comité van 4 november 2025) (hierna aangeduid als *“Guidelines”*). Onder Punt II.1.b. Guidelines (met terugverwijzing Punt II.1.a.) wordt volgende methode aangereikt:

The calculation of the value of the injunction claim and for the damage claim should be based on a royalty calculation as follows:

(1) The defendant’s turnover in the alleged infringing product for the future up to the expiry of the patent (injunction claim) and for the past (damage claim) should be calculated based upon the known existing turnover of the defendant or, if not known or not yet existent, the market share the defendant has taken and/or may reasonably be assumed to take.

(2) A royalty rate should be applied to (1) based upon:

(i) the existing royalty rate for the same invention charged by the claimant, or

(ii) the generally accepted industry rate for the type of invention in question, or

(iii) a royalty rate determined by the Court after hearing the parties.

(3) Where a damage claim

(i) is limited to awarding damages in principle, the value of that claim (pursuant (1)) should be reduced by 50%;

(ii) specifies the amount of damages, the value should correspond to the amount claimed.

(4) The value of an Application for the Determination of Damages including any Request to lay open books should correspond to the amount

of damages specified in the Application or if no such sum is specified the value as calculated in accordance with (1) and (2).

- Zoals aangegeven stelt IN(K)CONTROL dat zij over geen concrete gegevens beschikt omtrent de omvang van de exploitatie van het vermeend inbreukmakende product *Print Clone* door ESKO. ESKO, die hieromtrent het meest bewijsgeschikt is, reikt evenmin (in deze fase van het geding) concrete elementen aan waarop het Gerecht zich zou kunnen steunen om toepassing te kunnen maken van Punt II.1.a.(1) Guidelines. Er wordt noch aangegeven hoeveel licenties werden verkocht en aan welke prijs noch wordt aangegeven wat de projectie zou zijn voor de toekomst. ESKO geeft eveneens zelf aan in een procedure hangende voor de Gentse ondernemingsrechtbank dat ze tot op heden “*zeer beperkte opbrengsten*” heeft gegenereerd. Hoe beperkt (of beter, hoe hoog) deze inkomsten zijn, wordt niet gedeeld met het Gerecht.
- Anderzijds beperkt IN(K)CONTROL haar vorderingen niet tot een (provisionele) schadevergoeding doch vordert ze eveneens een stakingsbevel en het horen opleggen van een bevel tot mededeling van informatie. Dergelijke vorderingen, en vooral het stakingsbevel, richten zich op de toekomst en dienen eveneens meegenomen te worden in de waardebepaling van de inbreukvordering. Waar de waarde van de inbreukvordering voor het verleden wordt bepaald op € 200.000 (en dit gezien het gebrek aan concrete informatie alsmede het gegeven dat het vermeend inbreukmakende product *Print Clone* slechts recentelijk werd geïntroduceerd op de markt), wordt deze door het Gerecht voor de toekomst bepaald op € 300.000. Het Gerecht houdt hierbij rekening (ter maximalisatie) met het gegeven dat het octrooi nog 13 jaar geldig is en dit in het hele UPC-gebied (alsmede vorderingen worden ingesteld op basis van de (vermeende) “*long arm jurisdiction*” van de UPC) én (ter vermindering ervan) met het gegeven dat ESKO zelf stelt dat zij tot op heden “*beperkte inkomsten*” heeft gegenereerd alsmede dat ESKO vrijwillig de commercialisatie van het vermeend inbreukmakend product *Print Clone* reeds heeft gestaakt (cf. officieel schrijven dd. 15 juni 2026 uitgaande van de raadslieden van ESKO aan de raadslieden van IN(K)CONTROL).
- De verwijzing naar de hoogte van de door IN(K)CONTROL gevorderde dwangsommen, kan niet overtuigen om de bovenstaande waardering van de inbreukvordering te doorkruizen. Immers waar één van de elementen in overweging te nemen bij het bepalen van dwangsommen de hoogte van de schadevergoeding zou kunnen zijn, zijn ook andere elementen van belang (o.a. de al dan niet waarschijnlijkheid van de naleving van een verbodsmaatregel waarbij rekening dient te worden gehouden met de financiële draagkracht van ESKO). De hoogte van de dwangsom kan dan ook haar basis vinden in andere parameters (o.a. de financiële draagkracht van ESKO). Zonder reeds over te gaan tot beoordeling van de geoorloofdheid van de concreet gevorderde dwangsom (een beoordeling die door het panel zal gemaakt worden), is het belangrijk voor de beoordeling van het Verzoek aan te geven dat de hoogte van de dwangsom niet rechtstreeks indicatief is voor de beoordeling van de waarde van inbreukvordering.
- Tenslotte dient nog ingegaan te worden op het argument van IN(K)CONTROL waar zij verwijzend naar Punt II.1.a. Guidelines aangeeft dat in het geval van een principiële vordering de waarde dient verlaagd te worden met 50%. Het Gerecht merkt echter op dat

de vordering van IN(K)CONTROL niet principeel is aangezien ze een schadevordering van € 200.000 instelt doch eveneens aangezien vorderingen voor de toekomst worden ingesteld.

II.B.2.b. *Waarde de reconventionele vordering tot nietigverklaring*

20. Hiervoor werd reeds aangegeven dat het Gerecht bij de beoordeling omtrent de waarde van het geschil rekening houdt met de te verwachten reconventionele vordering tot nietigverklaring (supra §16-18).
21. IN(K)CONTROL stelt dat bij de waardering van dergelijke reconventionele vordering tot nietigverklaring dient rekening te worden gehouden met de waarde van het octrooi in toepassing van Punt II.b.1 Guidelines. Zij baseert deze waardering op haar boekhoudkundige waarde. Ze waardeert deze vervolgens op een aanschafwaarde van € 18.616,64 en na afschrijvingen op € 14.772,16. ESKO anderzijds gebruikt als uitvalsbasis voor deze berekening Punt II.b.2 (iii) Guidelines en maakt gebruik van de waardering van de inbreukvordering vermeerderd met 50%.
22. Het Gerecht bepaalt de waarde van de reconventionele vordering tot nietigverklaring op dezelfde waarde als de inbreukvordering (i.e. € 500.000) en motiveert dit als volgt:
 - Punt II.2.b. Guidelines reikt de volgende methode aan ter beoordeling van de waarde van de reconventionale vordering tot nietigverklaring:
 - (1) *The value of a counterclaim for revocation (...) should be determined having regard to the value of the patent to be revoked.*
 - (2) *In the absence of relevant information*
 - (i) *the value of a revocation action may be assumed to be equal to the value of an appropriate licence fee calculated on the basis of the turnover of the parties for the remaining lifetime of the patent,*
 - (ii) *the value of the revocation counterclaim may be assumed as being equal to the value of the infringement action (II.1. a), above) plus up to 50%.*
 - De waardebepaling aangereikt door IN(K)CONTROL op grond van de “boekhoudkundige” waarde van het octrooi (i.e. aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen) wordt niet aanvaard aangezien het irreële maatstaf betreft om de “economische” waarde van het octrooi te bepalen. De “boekhoudkundige” waarde weerspiegelt geenszins de commerciële waarde van het octrooi, die bestaat uit de exclusiviteit die het verleent, de marktpositie die het beschermt, de licentie-inkomsten die het genereert en de concurrenten die het uitsluit.
 - Aangezien het Gerecht niet beschikt over relevante gegevens om toepassing te kunnen maken van Punt II.2.b.1 Guidelines dan wel Punt II.2.b.2.(i) Guidelines, ziet het zich genoodzaakt om toepassing te maken van Punt II.2.b.2.(ii) Guidelines.
 - Aangezien IN(K)CONTROL aangeeft dat zij tot op heden geen licenties heeft verleend voor het octrooi, maakt ze voldoende aannemelijk dat de waarde van de reconventionele vordering tot nietigverklaring gelijkloopt met de waarde van de inbreukvordering en

maakt het Gerecht geen gebruik van diens discretionaire mogelijkheid om de waarde van de reconventionele vordering te verhogen tot de inbreukvordering vermeerderd met 50%.

II.B.3. Het plafond voor terugvorderbare kosten

23. Nu de waarde van de inbreukvordering (€ 500.000) en de reconventionele vordering tot nietigverklaring (€ 500.000) werden begroot, wordt het geschil in zijn geheel gewaardeerd op € 1.000.000.
24. ESKO voert aan dat de kosten die ze in onderhavige procedure zal moeten maken “*aanzienlijk*” zijn en dit ter onderbouwing van haar stelling dat het “*onwaarschijnlijk*” is dat de werkelijke waarde van het geschil beperkt zou zijn tot € 1.000.000. De diverse argumentaties die ESKO ter onderbouwing hieraan aanreikt worden *enerzijds* niet aanvaard en *anderzijds* (indien ze zouden zijn aanvaard) niet voldoende concreet onderbouwd. Het Gerecht motiveert als volgt:
 - ESKO verwijst allereerst naar de “*aanzienlijke bijkomende kosten*” die dienen gemaakt te worden in het licht van stellingname omtrent vorderingen die hun basis vinden in de “*long-arm jurisdiction*” van de UPC. Hieromtrent wordt aangegeven dat ESKO de bevoegdheid en rechtsmacht van de UPC niet heeft betwist in een *preliminary injunction*. Zou dergelijke argumentatie later in de procedure worden ontwikkeld (indien dan al toelaatbaar), dan dient gewezen te worden op de reeds ver uitgekristalliseerde rechtspraak hieromtrent. Indien dit argument doorwerking zou kennen op de kosten die dienen gemaakt te worden ter uitvoering van een UPC-beslissing in niet UPCA-lidstaten zijn dergelijke kosten eigen aan de respectievelijke nationale uitvoeringsregels waaromtrent indien nodig op dit niveau een zekerheid kan worden gevorderd.
 - Verder verwijst ESKO naar de vertaalkosten omdat “*al het voorbereidend werk in dit dossier in het Engels zal gebeuren*”. Het Gerecht wijst erop dat ESKO een in Vlaanderen gevestigde onderneming betreft en alsdusdanig eveneens Nederlandse octrooigemachtigden en advocaten kan inschakelen. Verder kan in dit verband, zij het zijdelings, eveneens worden verwezen naar de procedure hangende voor het Hof van Beroep UPC waar ESKO de weigering van haar verzoek tot taalwijziging vordert en dus niet met zekerheid kan worden bepaald in welke taal de verdere procedure dient gevoerd te worden.
25. Aangezien het Gerecht als dusdanig niet afwijkt van een waardering van het geschil op € 1.000.000, dient het plafond aan terugbetaalbare kosten begroot te worden in de schaal van “*up to and including € 1.000.000*” en concreet € 112.000 (in toepassing van R. 152.2. RoP juncto Annex bij *Scale of ceilings for recoverable costs*).
26. Waar IN(K)CONTROL in se verzoekt om “*als het Gerecht de niet bewezen begroting van de geschilwaarde door ESKO zou aanvaarden*” (hetgeen het Gerecht dus niet heeft gedaan) toepassing te maken van artikel 2(2) *Scale of Recoverable Costs* en het plafond te verlagen, meent het Gerecht het opportuun om toch tot beoordeling hiervan over te gaan aangezien

evenmin de begroting van de geschilwaarde als voorgesteld door IN(K)CONTROL volledig werd gevolgd.

27. Artikel 2(2) *Scale of Recoverable Costs* bepaalt als volgt:
“Upon request of one of the parties, the Court may lower the ceiling applicable with regard to that party if, in the event that the requesting party is unsuccessful, the amount of recoverable costs of representation to be awarded to the successful party would threaten the economic existence of the requesting party, in particular if the latter is an SME, non profit organisation, university, public research organisation or natural person”.
28. Waar vermeld artikel inderdaad doelt op een aanpassing *“in the event that the requesting party is unsuccessful”*, dient het Gerecht dit artikel eveneens in aanmerking te nemen bij het beoordelen van het Verzoek aangezien in de beoordeling ervan ab initio wordt uitgegaan dat de *“the requesting party .. unsuccessful”* is (cf. Art. 69(4) UPCA *“may be liable to bear”*).
29. In vermeld artikel wordt uitdrukkelijk vooropgesteld dat een beperking het toepasselijke plafond van de terugvorderbare kosten kan worden toegepast in het geval van een KMO. Anderzijds dient ter toepassing van deze mogelijke vermindering IN(K)CONTROL aan te tonen dat zij bedreigd wordt in haar economisch voortbestaan, zou het vooropgestelde plafond worden toegepast. En net hier wringt het schoentje. Immers niet alleen is IN(K)CONTROL reeds bedreigd in haar economisch voortbestaan alvorens onderhavige procedure in te leiden (zie infra), doch dient het Gerecht zich ook rekening te geven van de achterliggend doelstelling van dit artikel. Het Gerecht oordeelt dat vermeld artikel de mogelijkheid biedt aan het Gerecht de negatieve gevolgen voor een KMO te beperken opdat deze zich niet bedreigt ziet in haar economisch voortbestaan. Het begrip *“economisch”* doelt op een economische (operationele) bedrijvigheid die een invloed heeft op de economie (hetzij rechtstreek hetzij onrechtstreeks waar het een invloed zou kunnen hebben op de tewerkstelling). Waar beide partijen wijzen op de precaire financiële toestand van IN(K)CONTROL, blijkt echter uit IN(K)CONTROL's jaarrekening dat in 2024 en evenmin in 2025 er noch enige operationele activiteiten bestonden noch dat bezoldigingen, sociale lasten of pensioenen werden geboekt (zie §33). Het mag volgens het Gerecht niet de bedoeling zijn dat een KMO gebruik maakt van financiële voordelen (in de vorm van de aangehaalde vermindering) die haar worden aangeboden indien hier noch een operationele activiteit noch tewerkstelling tegenoverstaat. In die omstandigheden acht het Gerecht het dan ook niet aangewezen om gebruik te maken van haar discretionaire bevoegdheid die haar worden geboden in het licht van artikel 2(2) *Scale of Recoverable Costs* en handhaaft ze het hierboven weergegeven plafond.
30. Tenslotte beoordeelt het Gerecht een door IN(K)CONTROL gevorderde verlaging van het plafond op basis van het procesgedrag van ESKO. Het Gerecht kan hieromtrent kort zijn en oordeelt dat geen elementen worden aangedragen waaruit zou kunnen worden afgeleid dat ESKO zich (tot op heden) niet zou hebben gedragen als een redelijk en voorzichtig persoon (verweerster) geplaatst onder dezelfde omstandigheden. Uiteraard heeft ESKO recht om een verzoek tot zekerheid te vorderen en heeft ze eveneens het recht om zich te verzetten tegen

een afgewezen verzoek tot taalwijziging. Het instellen van een hoger beroep is immers een recht.

II.B.4. Concrete begroting van het bedrag van de zekerheid

31. Nu het plafond van de terugbetaalbare kosten werd bepaald (€ 112.000), dient het Gerecht de hoogte van de zekerheid te begroten.
32. IN(K)CONTROL argumenteert dat voor de bepaling van de hoogte van de zekerheid het bedrag dient verminderd te worden met 50% en dit op basis van *“rechtspraak van het Hof en verschillende afdelingen”* (al dan niet mede op basis van de status van IN(K)CONTROL als KMO). ESKO stelt dat van dergelijke verlaging geen sprake kan zijn gezien de aard van financiële situatie van IN(K)CONTROL en meer specifiek het gebrek aan enige operationele activiteiten.
33. Het Gerecht begroot het bedrag van de zekerheid op € 75.000 en motiveert dit als volgt:
 - Dat IN(K)CONTROL, in deze fase van het geding, wordt beschouwd als een KMO wordt niet betwist (Cf. Definitie als weergegeven in de Annex bij Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (Art. 2.3)(cf. Beschikking LD München van 27 januari 2025, UPC_CFI_244/2024 en UPC_CFI_786/2024, p. 8).
 - Het plafond van de terugbetaalbare kosten vertegenwoordigt niet automatisch het bedrag van de zekerheid (cf. Beschikking Hof van Beroep UPC 2 Juli 2026, UPC_CoA_935/2025, *X v. Amycell*, §28). Het Hof van Beroep UPC geeft aan dat bij het beoordelen van Art. 69 UPCA en bij de invulling van de toepasselijke regels van de RoP rekening dient te worden gehouden met de omstandigheden van het geval waarbij de belangen van de verzoeker (ESKO) dienen gewaarborgd te worden en tegelijkertijd het principe van proportionaliteit dient toegepast alsmede er voor te zorgen dat geen onnodige beperkingen m.b.t. toegang tot de rechter worden opgelegd aan de partij aan wie dergelijke zekerheid wordt opgelegd (cf. §28 van vermelde beschikking).
 - Het gegeven dat eisende partij een zogenaamde *“non-practising entity”* is (en dus geen daadwerkelijke operationele activiteiten heeft), is op zich onvoldoende om de zekerheid niet te verminderen tot 50% van het plafond van de terugbetaalbare kosten. De basisbeoordeling dient te zijn in welke mate het risico bestaat dat IN(K)CONTROL (als eiseres in de inbreukprocedure), rekening houdend met de omstandigheden van het geval, niet in staat wordt geacht (in deze stand van de procedure) om bij een veroordeling tot betaling van de kosten deze te betalen aan ESKO. Op basis van dergelijk ingeschat risico kan dan de hoogte van de zekerheid worden bepaald in het licht van het plafond. In die zin is er dan ook geen sprake van een *“gebruikelijke”* of *“principiële”* verlaging tot 50% van het plafond van de terugvorderbare kosten. Dergelijke verlaging is een onderdeel van de discretionaire beoordelingsmacht van het Gerecht, waarbij eveneens de genoemde principes dienen toegepast te worden.

- Met betrekking tot de omstandigheden van het geval bewijst ESKO voldoende naar recht, dat het risico dat zij loopt voor de mogelijke terugbetaling van de kosten van het geding zéér hoog is. Uit de jaarrekeningen van IN(K)CONTROL blijkt inderdaad:
 - dat IN(K)CONTROL een structureel negatief eigen vermogen heeft. Het totaal van de activa bedroeg in boekjaar 2024 slechts € 85.064 en de vlottende activa slechts € 5.453 (waarvan de liquide middelen slechts € 3.589 bedragen). In 2025 werd een lichte verbetering genoteerd met een totaal aan activa van € 90.772. De aard van deze activa geeft aan dat deze hoofdzakelijk (respectievelijk in 2024 93,6 % en in 2025 80,4 %) van immateriale aard zijn. Het vermoeden dat ESKO uit dat dit hoofdzakelijk geactiveerde octrooikosten zijn, wordt niet weerlegt door IN(K)CONTROL in haar synthese-conclusie. Met andere woorden indien het octrooi zou worden nietig verklaard, zullen deze activa tot een absoluut minimum (ESKO spreekt van “nul”) worden herleid.
 - dat het eigen vermogen van IN(K)CONTROL negatief is (in 2024 €- 6.031 en in 2025 €- 823). De schulden op ten hoogste één jaar bedroegen in 2024 € 91.095 (en ongewijzigd in 2025). Uit de jaarrekening distilleert ESKO (en niet tegengesproken in conclusies van IN(K)CONTROL) dat deze kortlopende schulden een terugvorderbare intercompany lening betreft van de moederverenootschap (ETIVOET). Verder blijkt dat IN(K)CONTROL in 2025 haar eerste winst blijkt te hebben geboekt ten bedrage van € 5.208. Tenslotte dient gewezen op het overgedragen verlies dat in 2024 € 31.034 bedroeg en in 2025 € 25.823.
- Eveneens blijkt dat er gerede twijfel bestaat omtrent de continuïteit van IN(K)CONTROL bij het mogelijk verliezen van de inbreukprocedure (en de nietigheidsprocedure). Immers uit de voorgelegde jaarrekening van 2024 en 2025 blijkt dat IN(K)CONTROL aangeeft dat artikel 3:6 van het (Belgisch) Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is. De continuïteit van IN(K)CONTROL is blijkbaar afhankelijk van de steun van een derde (i.e. ETIVOET). Omtrent de vorm die deze steun zou aannemen, wordt echter geen enkel bewijs voorgelegd door IN(K)CONTROL.
- Met andere woorden de constructie die door IN(K)CONTROL (dan wel haar moedermaatschappij of met haar verbonden vennootschap) werd opgezet (en rekening houdend met de financiële gegevens van IN(K)CONTROL alsmede het gebrek aan expliciete waarborg door de ondersteunende derde vennootschap ter betaling van de terugvorderbare kosten van het geding), houdt een risico in dat bij verlies van het inbreuk-geschil samengaan met het eventueel nietig verklaren van het octrooi, ESKO wordt geconfronteerd met een *empty shell* en de mogelijkheid tot recuperatie van kosten tot nihil wordt herleid. Ter ondersteuning van deze beoordeling kan bijkomend worden verwezen naar gelijkaardige beslissingen uitgevaardigd door het Gerecht waar rekening houdend met de financiële situatie van de eisende partij werd geoordeeld de zekerheid te maximaliseren:
 - Centrale Afdeling Milaan 13 maart 2025, UPC_CFI_927/2025 (*La Siddhi Consultancy Ltd v Athena Pharmaceutiques SAS en Substipharm*), §29.
 - LD Mannheim 12 september 2025, UPC_CFI_132/2024 (*Total Semiconductor LLC v Texas Instruments e.a.*)(p. 6)

- Anderzijds dient opgemerkt dat het plafond inderdaad een “*plafond*” betreft en dat deze niet steeds de werkelijk gedane terugvorderbare kosten vertegenwoordigen. Waar hiervoor reeds werd geoordeeld dat het plafond niet dient verhoogd te worden op basis van de uitgestrektheid van de vorderingen rekening houdend met de (vermeende) “*long arm jurisdiction*” van het Gerecht en evenmin met de vertaalkosten, herhaalt het Gerecht haar beoordeling m.b.t. het behalen van het plafond. Verder reikt ESKO noch een inschatting aan m.b.t. de aanrekenbare uren die waarschijnlijk dienen te worden gemaakt in deze procedure (en/of de reeds geleverde aanrekenbare uren) en noch aan welke uurtarieven deze zullen worden aangerekend aan ESKO. Algemeen kan trouwens worden aangegeven dat partijen worden vertegenwoordigd door Belgische raadslieden en dat diens uurtarieven erg concurrentieel zijn in het UPC-landschap (op basis van de ervaringen van de LD Brussel in kostenprocedures voor deze divisie).
- Rekening houdend met deze omstandigheden van het geval (hoog risico van terugvorderbaarheid doch eveneens onvoldoende gegevens omtrent het bereiken van het plafond aan terugvorderbare kosten), vermindert het Gerecht gebruik makende van haar discretionaire bevoegdheid de zekerheid tot € 75.000.

II.B.5. Principiële bezwaren na bepaling van de hoogte van de zekerheid

34. Nu het Gerecht de hoogte van de zekerheid heeft bepaald op € 75.000, dient te worden nagegaan in welke mate deze zekerheid en de concrete hoegrootte ervan de principiële toegang tot de rechter zou beperken voor IN(K)CONTROL.
35. Allereerst wordt aangegeven dat het Hof van Beroep UPC reeds stelde dat waar de status van eisende partij mede in aanmerking kan worden genomen bij het vaststellen van het bedrag van de zekerheid (*beslissing van het Hof van Beroep van 30 april 2026, UPC_CoA_1/2026, Adobe tegen Keeex, punt 33*), dergelijke status van een eiser als KMO in principe niet vergt dat een andere benadering dient gehanteerd te worden om maximumbedrag van terugbetaalbare kosten te verlagen (cf. Hof van Beroep 1 juni 2026, UPC_CoA_48/2026, *La Siddhi Consultancy Ltd v Athena Pharmaceutiques SAS en Substipharm*). Zoals hierboven aangegeven kan deze indien nodig wel worden verlaagd in toepassing van artikel 2(2) *Scale of Recoverable Costs* indien voldaan is aan de gestelde en impliciete voorwaarden (zie §26-29).
36. Verder wordt aangegeven dat IN(K)CONTROL impliciet lijkt aan te geven dat het zekerheidsbedrag boven het in subsidiaire orde aanvaardbaar zekerheidsbedrag van € 28.000 haar principiële rechten zou aantasten m.b.t. toegang tot de rechter. Het Gerecht legt bij onderhavige beschikking een bedrag op van € 75.000 als zekerheid. Aangezien IN(K)CONTROL onvoldoende aantoont waarom dergelijk concreet bedrag een beperking zou inhouden op haar principiële recht tot toegang tot de rechter en slechts algemene stellingen aandraagt wijzend op het “*onnodig kostbaar*” maken of zijn zonder echter een concreet bedrag te duiden dat haar niet zou verhinderen toegang tot de rechter te zoeken (cf. Art. 47 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie) dan wel haar niet zou beperken in de uitoefening van de

handhaving van haar intellectuele rechten (cf. Art. 41 TRIPS-overeenkomst en artikel 3.1. Handhavingsrichtlijn) wordt het bezwaar hieromtrent niet aanvaard.

37. Gezien de aard van de economische (operationele) bedrijvigheden van IN(K)CONTROL, eerder het gebrek hieraan, de boekhoudkundige gegevens van IN(K)CONTROL (m.i.v. het gegeven dat de activa in hoofdzaak immaterieel zijn en terug te brengen zijn tot het octrooi voorwerp van de procedure) en het gegeven dat geen terwerkstelling wordt gecreëerd door IN(K)CONTROL, oordeelt het Gerecht dat geen principiële bezwaren van aantasting van grondrechten het Gerecht eraan in de weg staan om een zekerheid ter hoogte van € 75.000 op te leggen.

III. BESCHIKKING (ORDER)

Het Gerecht

1. Neemt akte van het formeel engagement van ESKO om in haar Statement of Defence een reconventionele vordering tot nietigverklaring van het octrooi in te stellen.
2. Veroordeelt IN(K)CONTROL in toepassing van R. 158.1. RoP een zekerheid te stellen ten bedrage van € 75.000 en dit uiterlijk binnen een termijn van 21 dagen na uitvaardiging van onderhavige beschikking hetzij via bankgarantie uitgaande van een door de EU-gelicenseerde bankinstelling dan wel door overschrijving op de rekening van de Griffie van het UPC.
3. Wijst al het meer en andere gevorderde af als ongegrond.

Beschikking (Order) uitgevaardigd door het panel op 16 september 2026 door:

Samuel GRANATA Voorzitter en Rechter-Verslaggever	
Juridisch Gekwalificeerde Rechter	
Marije KNIJFF	
Juridisch Gekwalificeerde Rechter	
Daniel VOß	
Juridisch Gekwalificeerde Rechter	

Informatie omtrent hoger beroep

Een hoger beroep mag worden ingesteld in toepassing van Art. 73 UPCA and R. 220.2 RoP (R. 158.3 RoP). Tot op heden heeft geen van de partijen toelating verzocht tot het instellen van hoger beroep.