

**Noot bij: Rechtbank 's-Gravenhage, 23 september 2009, HA ZA 08-3745, [B9 8206](#),  
VanderLande Industries Nederland B.V. tegen Van Riet Handling Systems B.V.**

De recente uitspraak van de Haagse rechtbank in de octrooizaak tussen Vanderlande en Van Riet bevat een merkwaardig oordeel omtrent de proceskostenverdeling overeenkomstig artikel 1019h Rv.

Vanderlande roept in conventie twee octrooien in, waarvan de rechtbank oordeelt dat op slechts één daarvan inbreuk door Van Riet wordt gemaakt. In reconventie vordert Van Riet *voorwaardelijk* de vernietiging van beide octrooien, dat wil zeggen slechts indien in conventie de inbreuk zou worden vastgesteld. De rechtbank stelt in reconventie vast dat het octrooi waarop inbreuk wordt gemaakt geldig is en wijst de reconventionele nietigheidsvordering met betrekking tot dat octrooi af. Tot zover een gebruikelijke gang van zaken in een octrooizaak.

Partijen zijn onderling overeengekomen dat de proceskosten van de hele procedure aan beide zijden kunnen worden gesteld op €60.000, waarbij niet is gespecificeerd welk deel betrekking heeft op de reconventie, noch welk deel op de door de rechtbank beoordeelde nietigheidsvordering. Daarom worden de kosten evenredig toegerekend: de helft aan de conventie (waarbij 25% aan de inbreukvordering op grond van octrooi 1 en 25% aan de inbreukvordering op grond van octrooi 2) en de andere helft aan de reconventie (waarbij 25% aan de – niet beoordeelde – nietigheidsvordering met betrekking tot octrooi 1 en 25% aan de – wel beoordeelde – nietigheidsvordering met betrekking tot octrooi 2). Tot zover nog steeds niets vreemds.

De rechtbank overweegt dat beide partijen in conventie in het ongelijk zijn gesteld (want slechts inbreuk op één van de twee octrooien) zodat de proceskosten in conventie worden gecompenseerd in die zin dat partijen hun eigen kosten dragen.

In reconventie wordt Van Riet in het ongelijk gesteld ten aanzien van de ene nietigheidsvordering (de voorwaarde van de andere nietigheidsvordering is niet vervuld), zodat slechts dat gedeelte (25%) van de reconventionele proceskosten aan Vanderlande wordt toegewezen.

Slotsom is dat de octrooihouder die twee octrooien inroept, waarvan er 'slechts' één doel treft, €15.000 van de gevorderde €60.000 aan proceskosten vergoed ziet.

Of de gevorderde proceskosten voor een voorwaardelijk ingestelde (reconventionele) nietigheidsvordering, anders dan de rechtbank meent, voor vergoeding door één van de procespartijen in aanmerking komt, is op zichzelf beschouwd al een interessant vraagstuk. Deze noot gaat echter enkel in op de vraag of de rechtbank de proceskosten in conventie, dat wil zeggen ten aanzien van de inbreukvraag, terecht heeft gecompenseerd.

De rechtbank lijkt zich op het standpunt te stellen dat de inbreukzaak in conventie uiteenvalt in twee afzonderlijke zaken: de inbreuk op octrooi 1 en de inbreuk op octrooi 2. De octrooihouder 'wint' in de ene inbreukzaak en 'verliest' de andere. Met als conclusie dat de proceskosten gecompenseerd dienen te worden. Maar is die conclusie gerechtvaardigd?

Stel dat een rechthebbende een verbod vordert door zowel zijn merkrecht als zijn auteursrecht in stelling te brengen en dat de merkrechtelijke inbreukvordering doel treft, maar de auteursrechtelijke inbreukvordering wordt afgewezen; een gebruikelijke uitkomst van een IE-

geschil. De rechthebbende krijgt toch zijn inbreukverbod en wordt doorgaans als de winnende of de in het gelijk gestelde partij beschouwd. Zou de proceskostenverdeling van Vanderlande/Van Riet worden gevolgd, dan zouden de proceskosten gecompenseerd moeten worden. In de praktijk gebeurt dat echter zelden tot nooit en worden de gevorderde proceskosten in beginsel geheel, dan wel gedeeltelijk, aan de rechthebbende toegewezen.

Stel voorts dat een rechthebbende een vermeend inbreukmakend product van de markt tracht te weren door *drie* octrooirechten, met een deels overlappende beschermingsomvang, in te roepen en dat slechts inbreuk op één van die octrooien wordt aangenomen. Overeenkomstig de uitspraak in Vanderlande/Van Riet zou de rechthebbende, die het gewenste inbreukverbod verkrijgt, onder de streep zelfs aan de inbreukmaker proceskosten moeten *betalen*. Hij ‘verliest’ immers op twee van de drie octrooirechtelijke grondslagen.

Wij menen dat wanneer een *procedure* tot een verbod op één en hetzelfde object (in het geval van Vanderlande/Van Riet een sorteermachine) berust op meerdere *grondslagen* (bijvoorbeeld meerdere octrooien / merken, of een merk- en een auteursrecht),<sup>1</sup> de eiser als “de in het gelijk gestelde partij” dient te worden aangemerkt in de zin van artikel 1019h Rv wanneer op (slechts) één van die grondslagen een verbod wordt gegeven. Artikel 14 van de handhavingsrichtlijn spreekt immers over aan de procedure verbonden kosten en niet over aan de afzonderlijke vorderingen verbonden kosten.

Het gevolg van het passeren van de overige grondslagen c.q. de afwijzing van de overige inbreukvorderingen kan dan weliswaar leiden tot *gedeeltelijke* toewijzing van de door de eiser gevorderde proceskosten (bijvoorbeeld indien die kosten nodeloos zijn gemaakt), maar in ieder geval niet tot volledige compensatie.

Voorts is het doorgaans zo dat de proceskosten niet strikt zijn onder te verdelen in de verschillende IE-rechtelijke grondslagen. Wanneer in een inbreukprocedure bijvoorbeeld twee gerelateerde octrooien worden ingezet om de verhandeling van een vermeend inbreukmakend product te laten verbieden, zal in de praktijk een substantieel deel van de kosten van de rechthebbende worden gemaakt bij het bepalen van de processtrategie en het inlezen en behandelen van de techniek. Indien uiteindelijk op grond van één van de twee ingeroepen octrooien een inbreukverbod wordt verkregen, zouden die kosten in ieder geval door de inbreukmaker gedragen moeten worden.

Dat er voor de rechter vaak niet veel meer op zit dan een evenredige toerekening van de gevorderde proceskosten aan de ingeroepen rechten – in bovenstaand voorbeeld de helft aan octrooi 1 en de helft aan octrooi 2 – is overigens wel begrijpelijk. In de meeste gevallen ontbreekt het aan een voldoende gespecificeerde proceskostenopgave. Het is derhalve raadzaam om de rechter voldoende inzicht te verschaffen in de wijze waarop de proceskosten tot stand zijn gekomen en/of toegerekend dienen te worden aan de ingeroepen IE-rechten (en/of mogelijke reconventionele vorderingen), voor het geval de rechter aanleiding ziet om de gevorderde proceskosten slechts gedeeltelijk toe te wijzen.

T.M. Blomme  
A.A.A.C.M. van Oorschot

Amsterdam, 29 september 2009

---

<sup>1</sup> In sommige jurisdicties, waaronder bijvoorbeeld Duitsland, geldt zelfs de verplichting om alle mogelijke octrooirechtelijke grondslagen in één en dezelfde procedure te concentreren (“*Konzentrationsmaxime*”).