

Reactie op Rechtbank Den Haag 17 februari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:1266 (*Sisvel v. Oppo en Wiko*)

Op 27 mei 2020 wees de rechtbank een tussenvonnis in de zaken van Sisvel tegen Oppo en Wiko. De rechtbank kwam in dat vonnis tot de slotsom dat de door Sisvel ingeroepen conclusies van het standaard essentiële octrooi (EP 1 129 536) nietig zijn (ECLI:NL:RBDHA:2020:4632).

Oppo en Wiko hebben te kennen gegeven dat zij hun vordering tot vernietiging van het octrooi voorwaardelijk wensen te maken. De rechtbank verstaat vervolgens die voorwaarde aldus, dat mocht de rechtbank eerst de inbreuk, uitgaande van een geldig octrooi, beoordelen en bevinden dat daarvan geen sprake is, het niet nodig is dat de rechtbank ook nog de geldigheid van het octrooi beoordeelt. Dat zou de rechtbank in dat geval onnodig werk besparen, hetgeen blijkens eindnoot 16 van het tussenvonnis door de rechtbank gewaardeerd wordt. De rechtbank meent echter dat de voorwaardelijkheid van de reconventionele vordering ook betekent dat als in conventie wordt geoordeeld dat geen sprake is van inbreuk omdat het octrooi niet geldig wordt geacht, er door de rechtbank op de reconventionele vordering tot vernietiging zonder meer kan worden beslist. De rechtbank overweegt daartoe dat: *“een andere uitleg zou betekenen dat aan een voorwaardelijk ingestelde reconventionele vordering tot vernietiging nooit wordt toegekomen wanneer ongeldigheid tevens als verweer is gevoerd en de inbreuk daarop strandt.”* De bedoeling van gedaagden met het voorwaardelijk maken van de reconventionele vordering is helder. Ze hebben aan de rechtbank willen overlaten op welke argumenten de zaak afgedaan zou worden, ervan uitgaande dat een of meer van de verweren van gedaagden zouden slagen. Dat lijkt me een praktische insteek die inderdaad flink wat werk kan besparen. Alles dat de druk op de rechterlijke macht kan verminderen, zeker ook bij onze Haagse rechtbank, lijkt me prijzenswaardig.

Wat ik in datzelfde licht wel een gemiste kans vindt, is hoe de rechtbank omgaat met de proceskostenveroordeling in het eindvonnis. Diezelfde benadering wordt overigens door de rechtbank ook gevolgd in het eindvonnis in de zaak tussen Sisvel en Xiaomi (ECLI:NL:RBDHA:2021:1419).¹ Ik heb het dan enkel over het oordeel ‘ten overvloede’ van de rechtbank op de vraag of bij de beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid van de gevorderde proceskosten in aanmerking moet worden genomen welke van de door de winnende partij aangevoerde argumenten succes (zouden) hebben gehad en welke niet (de slagingskansen/redelijkheid van het verweer). De rechtbank overweegt:

“2.7. [...]. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat, hoewel niet valt uit te sluiten dat het in bepaalde, sprekende gevallen, redelijk kan zijn bij de begroting van de kosten rekening te houden met de kans van slagen van de aangevoerde argumenten, zij daarvoor in de onderhavige zaken in elk geval geen aanleiding ziet. Oppo en Wiko c.s. hebben voorts weersproken, dat de door hen gevoerde weren waarop de rechtbank haar eindoordeel niet heeft gebaseerd, kansloos waren.”

Ook in 2013 had het Haagse hof al overeenkomstig, eveneens in een overweging ten overvloede, beslist:²

“29. [...]. Ten overvloede overweegt het hof dat, hoewel niet valt uit te sluiten dat het in bepaalde, sprekende gevallen, redelijk kan zijn bij de begroting van de kosten rekening te

¹ Dat er überhaupt eerst een tussenvonnis is gewezen, en pas bij eindvonnis is beslist op de proceskosten vraagt om een korte uitleg. Tijdens een gecombineerde regiezitting in deze (en in een aantal andere door Sisvel aangespannen) octroozaken, is met partijen afgesproken dat de technische en niet-technische weren (waaronder FRAND) op afzonderlijke zittingen en in aparte processtukken behandeld worden. Dat zie je de laatste jaren wel vaker in zaken die betrekking hebben op standaard essentiële octrooien. Daardoor kon de situatie ontstaan dat er na de eerste zitting voor het technische deel (27 maart 2020) al op 27 mei 2020 vonnis is gewezen waarbij is beslist op het technische deel (27 mei 2020) alvorens Oppo c.s. haar proceskosten had gespecificeerd. Oppo c.s. hoefde dat ook nog niet te doen, want er lag immers nog een zitting (12 juli 2020) in het verschiet voor het niet-technische deel.

² Hof Den Haag, 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902 (*Danisco/Novozymes*), r.o. 29.

houden met de kans van slagen van de aangevoerde argumenten, het daarvoor in de onderhavige zaak in elk geval geen aanleiding ziet. [...].”

Ik had graag gezien dat de rechtbank stelleriger was geweest en had geoordeeld dat alleen de gerechtskosten die betrekking hebben op kansrijke verweren of stellingen ‘redelijk en evenredig’ zijn als bedoeld in artikel 1019h Rv. Ook alle kosten die zien op in beginsel wellicht kansrijke doch onnodige verweren en stellingen zijn mijns inziens ook niet ‘redelijk en evenredig’ en zouden evenmin voor vergoeding op de voet van artikel 1019h Rv in aanmerking moeten komen. Ik bepleit zelfs dat de in het gelijk gestelde partij (A) moet worden veroordeeld in de kosten die door haar toedoen nodeloos zijn gemaakt door de in het ongelijk gestelde partij (B). Dat kan dus onder omstandigheden betekenen dat A als winnende partij toch een lagere proceskostenvergoeding van B ontvangt, omdat alleen de kosten die betrekking hebben op de kansrijke en niet nodeloos gevoerde stellingen van A door B vergoed moeten worden, en dat B een deel van de door hem gemaakte kosten die betrekking hebben op een verweer tegen niet kansrijke of nodeloos door A aangevoerde stellingen, vergoed zal krijgen van A. Althans, dat de kosten voor dergelijke (onnodige) verweren in ieder geval worden gecompenseerd.

In octrooizaken zie ik overigens niet snel gebeuren dat de in het gelijk gestelde partij minder kosten vergoed krijgt dan de in het ongelijk gestelde partij, maar in andere IE-zaken is dat zeker wel denkbaar. Ik noem als voorbeeld de merkhouder die meerdere merken inroept tegen meerdere verschillende producten van de beweerde inbreuk maken. Als dan meer dan de helft van de producten geen inbreuk zou blijken te zijn, dan kan ik me voorstellen dat de inbreukmaker toch meer kosten terugkrijgt dan hij moet betalen.

Ook in niet IE-zaken mag de rechter afwijken van het liquidatietarief en kosten die nodeloos zijn veroorzaakt voor rekening laten komen van de partij die deze kosten veroorzaakt. Zie de laatste zin van artikel 237 lid 1 Rv:

“De partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt in de kosten veroordeeld. De kosten mogen echter geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd [...] indien partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk zijn gesteld. Ook kan de rechter de kosten die nodeloos werden aangewend of veroorzaakt, voor rekening laten van de partij die deze kosten aanwendde of veroorzaakte.”

Voor mij zou een dergelijke toepassing van het ‘instrument’ van de proceskostenveroordeling recht doen aan mijn rechtvaardigheidsgevoel. Het tegengeluid laat zich natuurlijk ook raden. Het is op het eerste gezicht redelijk veel werk voor de rechterlijke macht. Ik ben er echter van overtuigd dat zodra deze lijn strak wordt ingezet partijen het al snel niet meer zullen laten aankomen op een beslissing van de rechter wat betreft de proceskosten.³ Kostenafspraken worden dan de standaard. Maar veel belangrijker is het effect dat deze koers naar verwachting zal hebben op de omvang van de processtukken. Als het helder is dat onnodige of weinig kansrijke stellingen of verweren worden afgestraft met een (volledige) proceskostenveroordeling ter zake, dan zullen strijdende partijen niet meer *by default* voor alle ankers gaan liggen.

Ik noem een aantal voorbeelden uit de octrooipraktijk waarbij mijns inziens een volledige proceskostenveroordeling op zijn plaats is.

1. Als er een beroep wordt gedaan op nodeloze (combinaties van de) stand van de techniek;
2. Als bijvoorbeeld na de ontvangst van de conclusie van antwoord de oorspronkelijke conclusies niet meer worden verdedigd;
3. Als talrijke, maar nodeloze, hulpverzoeken worden geformuleerd;
4. Indien er een kansloos beroep wordt gedaan op toegevoegde materie;
5. Als de prioriteit wordt aangevallen met kansloze argumenten;
6. Indien er onnodige expert opinies in het geding worden gebracht;
7. Bij kansloze bevoegdheidsincidenten of bewijsverrichtingen;

³ Dat zie je ook in het Engelse systeem.

8. Etc.

Natuurlijk zijn sommige zaken van zodanig belang dat een cliënt zijn advocaat vraagt om alle registers open te trekken en bereid is om de financiële gevolgen daarvan te dragen, zoals een (volledige) proceskostenveroordeling. Ik verwacht echter een veel groter effect van de kracht die uitgaat van een duidelijk en scherp geformuleerd vonnis ten aanzien van de kans van slagen van de verschillende stellingen, verweren, de noodzakelijkheid van de ter zake gemaakte proceskosten en de daaraan door de rechtbank verbonden financiële consequenties. Nu kunnen partijen straffeloos voor alle ankers gaan liggen, zelfs wanneer zij weten dat bepaalde verweren of stellingen nagenoeg kansloos zijn. Als dat in een vonnis, goed onderbouwd, wordt afgestraft met een volledige proceskostenveroordeling, dan zal een advocaat cliënten adviseren om in principe alleen de sterke stellingen en verweren naar voren te brengen.

De aangekondigde verplichte maximering van het aantal pagina's van processtukken in hoger beroep kan wat mij betreft dan ook snel worden vervangen door een juist gebruik van het instrument van de (volledige) proceskostenveroordeling via artikel 1019h in IE-zaken of via artikel 237 Rv in niet-IE-zaken.