

# RECHTSLEER

## DOCTRINE

INTELLECTUELE RECHTEN/DROITS INTELLECTUELS

### Evoluties in het octrooirecht

### Overzicht van rechtspraak 2003-2006

Philippe de Jong, Olivier Vrins en Christophe Ronse<sup>1</sup>

## INHOUDSTAFEL

<b>I. Inleiding</b> .....	425
<b>II. De gewijzigde wetgeving</b> .....	426
<b>III. De geldigheid</b> .....	428
<i>A. Algemeen</i> .....	428
<i>B. Nieuwheid</i> .....	428
<i>C. Uitvinderswerkzaamheid</i> .....	430
<i>D. Ontoelaatbare uitbreiding van de beschermingsomvang en gebrek aan voldoende duidelijke en volledige beschrijving</i> .....	432
<i>E. De relevantie van het adagium “Foi est due au titre” bij de beoordeling van de geldigheidsvraag</i> .....	433
<i>F. Verhouding van nationale procedures en EOB- en buitenlandse procedures in het kader van de nietigheidsvordering</i> .....	434
<i>1. Verhouding tussen nationale en buitenlandse procedures</i> .....	434
<i>2. Verhouding tussen nationale en EOB-procedures</i> .....	434
<i>G. Herformulering van octrooiconclusies</i> .....	435
<i>H. De rol van de geldigheidsdiscussie in het kader van een vordering tot het bekomen van een redelijke vergoeding</i> .....	437
<i>I. Nietigverklaring bij voorraad?</i> .....	437
<i>J. Titulariteit</i> .....	437
<b>IV. De inbreuk</b> .....	439
<i>A. De inbreuk door aanbod van een geoctrooieerd product</i> .....	439
<i>B. De inbreuk op een werkwijzeoctrooi</i> .....	439
<i>C. Producten rechtstreeks verkregen door toepassing van een geoctrooieerde werkwijze</i> .....	441
<i>D. De onrechtstreekse inbreuk</i> .....	441
<i>E. Wettelijke uitzonderingen: niet-commerciële privéhandelingen en voorgebruiksrecht</i> .....	443
<i>F. De beschermingsomvang</i> .....	444
<i>G. De rol van het verleningsdossier bij het bepalen van de beschermingsomvang</i> .....	448
<i>H. Misbruik van octrooirechten</i> .....	449
<i>I. “Anti-suit injunctions”</i> .....	450
<b>V. Schadevergoeding en redelijke vergoeding</b> .....	451
<i>A. Het recht op redelijke vergoeding op grond van artikel 29 BOW</i> .....	451
<i>B. De bepaling van de schadevergoeding</i> .....	451
<b>VI. Het beslag inzake namaak voor octrooihouders</b> .....	453
<i>A. De bevoegdheid van de beslagrechter inzake octrooirecht</i> .....	454
<i>B. De appreciatiebevoegdheid van de beslagrechters onder artikel 1481 Ger.W.</i> .....	455
<i>1. De beschrijving (art. 1481 lid 1)</i> .....	455
<i>1.1. De prima facie geldigheid</i> .....	455

<sup>1</sup> Advocaten Altius.

1.2. De prima facie inbreuk	457
2. De bijkomende maatregelen (art. 1481 lid 2)	458
2.1. De ruimere appreciatiemarge	458
2.2. Het “Sara Lee”-arrest van het Hof van Cassatie	459
2.3. De belangenafweging – De “redelijke verantwoording”	459
3. De rol van de aangestelde deskundige	461
4. De rol van buitenlandse procedures en procedures voor het EOB	461
5. De aansprakelijkheid van de beslaglegger bij het leggen van een beslag inzake namaak	463
<b>VII. Het kort geding</b>	464
<b>VIII. De Piraterijverordening</b>	465
<b>IX. Aanvullende beschermingscertificaten</b>	466
<b>X. De formaliteiten</b>	468
<i>A. De overdrachtsformaliteiten onder artikel 44 BOW</i>	468
<i>B. De licentieformaliteiten onder artikel 45 BOW en de rechten van de licentiehouders onder artikel 52 BOW</i>	469
<i>C. De vertalingsformaliteiten onder artikel 24 BOW</i>	469
<i>D. Artikel 43 BOW en de gevolgen van mede-eigendom</i>	470
<b>XI. De internationale bevoegdheid van de nationale rechter</b>	470
<i>A. De internationale bevoegdheid van de bodemrechter</i>	470
<i>1. GAT/LuK: het samenspel tussen buitenlandse geldigheidsvragen en grensoverschrijdende (niet-) inbreukvorderingen</i>	470
<i>2. Roche/Primus: grensoverschrijdende (niet-)inbreukvorderingen en de “spin in het web”</i>	472
<i>3. De Belgische rechtspraak in het licht van de nieuwe Europese arresten</i>	474
<i>3.1. Het aanknopingspunt van de woonplaats van de verweerder (art. 2 EEX-Verordening)</i>	474
<i>3.2. Het aanknopingspunt van de onrechtmatige daad (art. 5(3) EEX-Verordening)</i>	475
<i>B. De internationale bevoegdheid van de kortgedingrechter</i>	478

## TABLE DES MATIÈRES

<b>I. Introduction</b>	425
<b>II. Réformes législatives</b>	426
<b>III. La validité</b>	428
<i>A. Généralités</i>	428
<i>B. Nouveauté</i>	428
<i>C. Activité inventive</i>	430
<i>D. Extension non autorisée de l'étendue de la protection et défaut de description suffisamment claire et complète</i>	432
<i>E. La pertinence de l'adage “Foi est due au titre” dans le cadre de l'appréciation de la validité</i>	433
<i>F. Lien entre procédures nationales et procédures diligentées devant l'OEB ou à l'étranger dans le contexte d'une action en nullité</i>	434
<i>1. Lien entre procédures nationales et étrangères</i>	434
<i>2. Lien entre procédures nationales et procédures diligentées devant l'OEB</i>	434
<i>G. Reformulation des revendications du brevet</i>	435
<i>H. Importance de la discussion relative à la validité dans le cadre d'une demande d'indemnisation raisonnable</i>	437
<i>I. Jugement concluant à la nullité du brevet: exécutoire par provision?</i>	437
<i>J. Titularité</i>	437
<b>IV. La contrefaçon</b>	439
<i>A. La contrefaçon par offre en vente d'un produit breveté</i>	439
<i>B. La contrefaçon d'un brevet de procédé</i>	439
<i>C. Produits obtenus directement par un procédé breveté</i>	441
<i>D. La contrefaçon indirecte</i>	441
<i>E. Exceptions légales: actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales et exception d'exploitation antérieure</i>	443
<i>F. L'étendue de la protection</i>	444
<i>G. Le rôle du dossier de délivrance dans le cadre de la détermination de l'étendue de la protection</i>	448

<i>H. Abus du droit des brevets</i> .....	449
<i>I. “Anti-suit injunctions”</i> .....	450
<b>V. Dommages et intérêts et indemnisation raisonnable</b> .....	451
<i>A. Le droit à une indemnisation raisonnable sur pied de l'article 29 LBU</i> .....	451
<i>B. La détermination des dommages et intérêts</i> .....	451
<b>VI. La saisie-contrefaçon à l'usage des titulaires de brevets</b> .....	453
<i>A. La compétence du juge des saisies en matière de droit des brevets</i> .....	454
<i>B. La compétence d'appréciation du juge des saisies en application de l'article 1481 du Code judiciaire</i> .....	455
<i>1. La description (art. 1481 al. 1)</i> .....	455
1.1. La validité prima facie .....	455
1.2. La contrefaçon prima facie .....	457
<i>2. Les mesures additionnelles (art. 1481 al. 2)</i> .....	458
2.1. Le pouvoir d'appréciation élargi .....	458
2.2. L'arrêt “Sara Lee” de la Cour de cassation .....	459
2.3. La balance des intérêts - La “justification raisonnable” .....	459
<i>3. Le rôle de l'expert désigné par le juge</i> .....	461
<i>4. La pertinence des procédures étrangères et des procédures diligentées devant l'OEB</i> .....	461
<i>5. La responsabilité du saisissant dans le cadre de la mise en œuvre d'une saisie-contrefaçon</i> .....	463
<b>VII. Le référé</b> .....	464
<b>VIII. Le Règlement Anti-Piraterie</b> .....	465
<b>IX. Certificats complémentaires de protection</b> .....	466
<b>X. Les formalités</b> .....	468
<i>A. Les formalités en matière de cessions en vertu de l'article 44 LBU</i> .....	468
<i>B. Les formalités en matière de licences en vertu de l'article 45 LBU et les droits des titulaires de licences en vertu de l'article 52 LBU</i> .....	469
<i>C. Les formalités en matière de traduction en vertu de l'article 24 LBU</i> .....	469
<i>D. L'article 43 LBU et les conséquences de la copropriété</i> .....	470
<b>XI. La compétence internationale du juge national</b> .....	470
<i>A. La compétence internationale du juge du fond</i> .....	470
<i>1. GAT/LuK: l'interaction entre les questions de validité posées aux juges étrangers et les actions transfrontalières en contrefaçon ou en déclaration de non-contrefaçon</i> .....	470
<i>2. Roche/Primus: les actions transfrontalières en contrefaçon ou en déclaration de non-contrefaçon et la doctrine du “Spider in the web”</i> .....	472
<i>3. La jurisprudence belge à l'épreuve des nouveaux arrêts européens</i> .....	474
3.1. Le critère de rattachement du domicile du défendeur (art. 2 du Règlement “Bruxelles I”) .....	474
3.2. Le critère de rattachement du fait dommageable (art. 5(3) du Règlement “Bruxelles I”) .....	475
<i>B. La compétence internationale du juge des référés</i> .....	478

## I. INLEIDING

1. In onze kennismaatschappij heeft de bescherming van knowhow en intellectuele rechten een immer toenemende waarde. Het is derhalve niet verwonderlijk dat in Europa, en dus ook in België, het octrooirecht steeds meer aan bod komt in de rechtspraktijk.

In de Belgische procespraktijk, die zich nog geen decennium geleden kenmerkte door een beperkt aantal uitspraken en hoogstens opgeld maakte door de zogenaamde “Belgian torpedo”, ziet men thans een exponentiële groei in het aantal octrooirechtelijke uitspraken, zowel in kort geding, ten gronde als in het kader van het beslag inzake namaak.

Het leek de auteurs dan ook nuttig en aangewezen dat een Nederlandstalig overzicht van rechtspraak zou worden opgesteld dat exclusief aan deze groeiende tak van het Belgisch recht is toegewijd. De hieronder besproken periode gaat, op enkele uitzonderingen na, in op 1 januari 2003 en eindigt op 31 december 2006<sup>2</sup>. Waar nodig of relevant, wordt tevens verwezen naar oudere rechtspraak en rechtsleer en worden de besproken zaken becommentarieerd.

Vooraleer het eigenlijke overzicht van rechtspraak aan te vangen, is het echter niet onbelangrijk om kort stil te staan bij enkele recente wetgevende initiatieven.

<sup>2</sup> Hoewel de auteurs zich bijzondere inspanningen hebben getroost om alle relevante rechtspraak uit de betrokken periode op te sporen, kunnen zij niet helemaal uitsluiten dat bepaalde uitspraken hen op de datum van finalisatie van deze tekst nog niet bekend waren.

## II. DE GEWIJZIGDE WETGEVING

2. Daar waar de oude Belgische Octrooiwet van 24 mei 1854 gedurende meer dan één eeuw zonder noemenswaardige wijzigingen in stand is gebleven, heeft de huidige wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien (hierna afgekort als “BOW”) alleen reeds in de laatste twee jaren het voorwerp uitgemaakt van verschillende wetgevende initiatieven.

3. Nadat België door het Hof van Justitie was veroordeeld<sup>3</sup>, werd door een wet van 29 april 2005<sup>4</sup> de Europese richtlijn 98/44/EG van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen<sup>5</sup> eindelijk omgezet in het Belgisch recht.

Het is niet aangewezen om in het bestek van deze bijdrage de bepalingen van deze nieuwe wetgeving – die voor zover wij weten trouwens nog geen aanleiding hebben gegeven tot enige gerechtelijke uitspraken – te bespreken, noch om in te gaan op het zeer moeizame wordingsproces ervan. Hiervoor kan verwezen worden naar de gedetailleerde bijdragen van Prof. G. Van Overwalle verschenen in *I.R. D.I.* en *T.B.H.*<sup>6</sup> en van confraters P. Van den Bulck en M. De Puydt in *L'ingénieur-conseil*<sup>7</sup>. Feit is dat de wetgever er uiteindelijk voor geopteerd heeft om de bepalingen van de richtlijn omtrent de octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen getrouw in de BOW over te nemen.

Hoewel de richtlijn dit helemaal niet voorschrijft, zijn door deze wet ook drie bijkomende wijzigingen ingevoerd, met name de verplichte herkomstaanduiding voor biologisch materiaal van plantaardige oorsprong, een opmerkelijke verruiming van de onderzoeksexceptie en de bijkomende mogelijkheid van een dwanglicentie in het belang van de volksgezondheid. Het geafficheerde doel van deze bijkomende bepalingen bestond erin om de impact van de richtlijn te verzoenen met de belangen van inheemse volkeren, patiënten en onderzoekers.

4. Vooral de uitbreiding van de onderzoeksexceptie voorzien in artikel 28 § 1, b) van de BOW is opmerkelijk. Daar waar oorspronkelijk “*proefnemingen die het voorwerp van de geoctrooieerde uitvinding [betroffen]*” werden vrijgesteld, bepaalt dit artikel voortaan dat “*handelingen die op en/of met het voorwerp van de geoctrooieerde uitvinding worden verricht, voor wetenschappelijke doeleinden*”, niet als een octrooi-inbreuk kunnen worden beschouwd. De term “*wetenschappelijke doeleinden*” wordt in de wet nergens gedefinieerd en doelt kennelijk niet op een zuivere commerciële omgeving, zoals blijkt uit de voorbereidende werken van de wet<sup>8</sup>. De rechtsleer van haar kant stelt – met verwijzing naar dezelfde voorbereidende werken – dat de exceptie zowel geldt voor strikt wetenschappelijk onderzoek als voor “gemengd” wetenschappelijk commercieel onderzoek<sup>9</sup>. In elk geval is het gevolg van deze wetwijziging dat octrooien inzake zogenaamde “research tools” (instrumenten en werkwijzen voor het voeren van wetenschappelijk onderzoek) in België grotendeels onafdwingbaar zijn geworden. Het is zeer de vraag of het wetenschappelijk onderzoek als dusdanig hiermee op lange termijn gebaat zal zijn, niettegenstaande dat deze wetsbepaling mogelijk bepaalde onderzoeksverrichtingen naar ons land zal aantrekken die in andere landen inbreukmakend zouden zijn.

5. Voor wat de dwanglicentie in het belang van de volksgezondheid betreft (het nieuwe art. 31*bis* van de BOW), is het de vraag of deze bepaling – mede gelet op de zware procedure voor de verkrijging ervan – niet hetzelfde lot beschoren zal zijn als de “klassieke” dwanglicentie voorzien in artikel 31 BOW waarvoor naar ons weten nooit enige aanvraag is ingediend. Wat onder het “belang van de volksgezondheid” dient begrepen te worden, werd door de wetgever trouwens niet gedefinieerd en bewust in het vage gelaten<sup>10</sup>. Deze vaagheid, gekoppeld aan de bepaling in artikel 31*bis* § 2

<sup>3</sup> H.v.J. 9 september 2004, zaak C-454/03.

<sup>4</sup> Wet van 28 april 2005 tot wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, wat betreft de octrooieerbaarheid van de biotechnologische uitvindingen, *B.S.* 13 mei 2005.

<sup>5</sup> Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, *PB.* L. 213, 1998, p. 13.

<sup>6</sup> G. VAN OVERWALLE, “Van groene muizen met rode oortjes: de EU-Biotechnologierichtlijn en het Belgisch wetsontwerp van 21 september 2004”, *I.R. D.I.* 2004, p. 357 en “Zonder trommels en trompetten: EU-Biotechnologierichtlijn in het Belgische octrooirecht”, *I.R. D.I.* 2005, p. 349; G. VAN OVERWALLE, “De implementatie van de EU-Biotechnologierichtlijn: de Belgische octrooiwet in spreidstand”, *T.B.H.* 2006, p. 571.

<sup>7</sup> P. VAN DEN BULCK en M. DE PUYDT, “La brevetabilité des inventions biotechnologiques en droit belge (analyse de la loi du 28 avril 2005 modifiant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention et transposant en droit belge la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques)”, *Ing.-Cons.* 2006, p. 18.

<sup>8</sup> Kamer, Doc. 51-1348/006 van 7 maart 2005, p. 11-12.

<sup>9</sup> G. VAN OVERWALLE, “De implementatie van de EU-Biotechnologierichtlijn: de Belgische octrooiwet in spreidstand”, *T.B.H.* 2006, p. 571 (575) en “Zonder trommels en trompetten: EU-Biotechnologierichtlijn in het Belgische octrooirecht”, *I.R. D.I.* 2005, p. 349 (359-360); P. VAN DEN BULCK en M. DE PUYDT, “La brevetabilité des inventions biotechnologiques en droit belge (analyse de la loi du 28 avril 2005 modifiant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention et transposant en droit belge la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques)”, *Ing.-Cons.* 2006, p. 18 (34).

<sup>10</sup> G. VAN OVERWALLE, “De implementatie van de EU-Biotechnologierichtlijn: de Belgische octrooiwet in spreidstand”, *T.B.H.* 2006, p. 571 (575) en “Zonder trommels en trompetten: EU-Biotechnologierichtlijn in het Belgische octrooirecht”, *I.R. D.I.* 2005, p. 349 (363); P. VAN DEN BULCK en M. DE PUYDT, “La brevetabilité des inventions biotechnologiques en droit belge (analyse de la loi du 28 avril 2005 modifiant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention et transposant en droit belge la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques)”, *Ing.-Cons.* 2006, p. 18 (34).

BOW dat elke procedure wegens octrooi-inbreuk tegen de aanvrager van de licentie wordt geschorst tot tussenkomst van het koninklijk besluit dat over deze aanvraag beslist, doet vrezen dat deze wetsbepaling kan leiden tot misbruik. Daarenboven beschouwt een deel van de rechtsleer deze bepaling als een niet-toegelaten discriminatie lastens de medische sector in strijd met artikel 27.1. van de TRIPS-Overeenkomst<sup>11</sup>.

6. Naast de wet tot omzetting van de Biotechnologie-richtlijn, is de BOW op impliciete wijze gewijzigd door de invoering van de zogenaamde “Bolar-uitzondering” door de wet van 1 mei 2006 houdende herziening van de farmaceutische wetgeving<sup>12</sup>. Proefnemingen die worden verricht met het oog op het bekomen van een marktvergunning voor geneesmiddelen vallen hierdoor in principe niet onder de onderzoeksexceptie<sup>13</sup>. Door de omzetting in de Belgische rechtsorde van artikel 10 § 6 van richtlijn 2001/83/EG<sup>14</sup> in artikel 6bis § 1 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen<sup>15</sup>, geldt thans dat het uitvoeren van de noodzakelijke studies, tests en proeven met het oog op het aanvragen van een generische marktvergunning en de daaruit voortvloeiende – niet-gedefinieerde – “*praktische vereisten*”, op zich niet als een octrooi-inbreuk kunnen worden beschouwd.

7. Ten slotte moet – *de lege ferenda* – ook gewezen worden op de tekst van het wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele rechten dat de door de Federale Regering op 26 februari 2007 aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers is voorgelegd en alvast door deze laatste is aangenomen op 22 maart 2007 en dat in het bijzonder de implementatie van de Europese richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten<sup>16</sup> in de interne Belgische rechtsorde viseert.

Tegelijkertijd zijn door de Kamer wetsontwerpen betreffende de burgerrechtelijke aspecten en de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten<sup>17</sup> goedgekeurd die een aantal hervormingen inzake octrooigeschillen invoeren. Zo wordt voorzien dat octrooigeschillen in de toekomst zullen worden toevertrouwd aan de rechtbanken van koophandel gevestigd in het ambtsgebied van de onderscheiden hoven van beroep<sup>18</sup>, alsook dat octrooi-inbreuken het voorwerp zullen kunnen uitmaken van een stakingsvordering zoals in kort geding in toepassing van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Het nieuwe artikel 96 § 4, eerste lid van deze wet zal aan de stakingsrechter zelfs onder meer de bevoegdheid verlenen<sup>19</sup> om octrooien of aanvullende beschermingscertificaten *erga omnes* nietig of vervallen te verklaren en de schraping van het depot of van de inschrijving ervan te bevelen. In afwijking van artikel 100 zesde lid van de wet van 14 juli 1991, zal de nietig- of vervallenverklaring niet automatisch uitvoerbaar bij voorraad zijn. Zulke uitvoering zal worden geregeld door de bepalingen van de BOW. De voorbereidende werken verwijzen in het bijzonder naar artikel 51 BOW. Paragraaf 2 van die bepaling voorziet met name dat in geval van nietigverklaring van een octrooi een voorziening in cassatie schorsende werking heeft. Hoewel over hoger beroep niet gesproken wordt, is de algemene regel van artikel 1397 Ger.W. (*a fortiori*) van toepassing. Zoals hieronder nog zal worden besproken (randnr. 33), is de uitvoerbaarheid bij voorraad van een nietigheidsbeslissing immers steeds een strikte uitzondering, gelet op de zwaarwichtigheid ervan.

Van zijn kant voorziet een ontwerp van wet betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten dat door de Regering op 18 januari 2007 is ingediend en door de Kamer (op 16 maart 2007) en de Senaat (op 20 april 2007) is goedgekeurd, dat octrooi-inbreuken strafrechtelijk sanctioneerbaar worden in geval van kwaadwillig of bedrieglijk opzet<sup>20</sup>.

11. Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (Bijlage 1C bij de overeenkomst tot oprichting van de wereldhandelsorganisatie), *P.B.* L. 336, 1994, p. 213. Zie P. VAN DEN BULCK en M. DE PUYDT, “La brevetabilité des inventions biotechnologiques en droit belge (analyse de la loi du 28 avril 2005 modifiant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention et transposant en droit belge la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques)”, *Ing.-Cons.* 2006, p. 18 (39-40).

12. *B.S.* 16 mei 2006.

13. N. PARISET en L. DUEZ, “Les médicaments sous l’angle de la propriété intellectuelle”, *La Conférence 2005*, nr. 3, p. 7, i.h.b. 12.

14. Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, *P.B.* L. 311, 2001, p. 67.

15. *B.S.* 17 april 1964 (zoals gewijzigd).

16. Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, *P.B.* L. 195, 2004, p. 16 (rectificatie).

17. Kamer, Doc. 51-2943/003 en 51-2944/003.

18. Het dient opgemerkt dat het voorontwerp dat door de FOD-economie was voorbereid voorzag dat de rechtbank van koophandel te Brussel exclusief bevoegd zou zijn inzake octrooigeschillen (art. 4 en 25): [http://www.mineco.fgov.be/intellectual\\_property/patents/news/intellectual\\_property\\_protection.pdf](http://www.mineco.fgov.be/intellectual_property/patents/news/intellectual_property_protection.pdf). Dit voorstel is uiteindelijk niet weerhouden.

19. In de tekst van het wetsontwerp wordt gesteld dat de nietigheid of vervallenverklaring aan de orde kan zijn “wanneer [de titel] wordt ingeroepen ter ondersteuning van een [stakings]vordering of als verweer tegen deze vordering” (*sic*). Deze tekst is allesbehalve duidelijk. Het dient echter aangemen dat het hier enkel de nietigverklaring op tegenvordering betreft en niet op hoofdvordering, bv. in het kader van een declaratoire vordering van niet-inbreuk.

20. Zie art. 8 van het wetsontwerp: Kamer, Doc. 51-2852/003.

### III. DE GELDIGHIED

#### A. Algemeen

8. De besproken periode heeft weinig wereldschokkends met zich gebracht op het vlak van de geldigheid. Een aantal beslissingen zijn evenwel vermeldenswaardig wegens de erin toegepaste principes. De Belgische hoven en rechtbanken blijken zich bij de beoordeling van de geldigheidsvereisten niet enkel te stoelen op de BOW en het Europees Octrooiverdrag (hierna ook afgekort als “EOV”)<sup>21</sup>, doch passen, met het oog op de verdere uitwerking en interpretatie van deze wettelijke bepalingen, evenzeer de zogenaamde “Onderzoeksrichtlijnen”<sup>22</sup> van het Europees Octrooibureau (hierna afgekort als “EOB”) toe.

9. Artikel 49 § 1 BOW somt de gevallen op waarin een octrooi nietig kan verklaard worden door de hoven en rechtbanken<sup>23</sup>. Zo zal een octrooi nietig zijn wanneer de uitvinding eigenlijk niet voor octrooibescherming in aanmerking kwam<sup>24</sup> of niet beantwoordt aan de octrooieerbaarheidsvereisten<sup>25</sup> (art. 49 § 1, 1<sup>o</sup>)<sup>26</sup>. Volgens artikel 2 BOW worden octrooirechten immers slechts verleend voor uitvindingen<sup>27</sup> die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid<sup>28</sup>.

Een octrooi kan eveneens nietig worden verklaard wanneer het de uitvinding niet voldoende duidelijk en volledig beschrijft opdat een deskundige deze uitvinding zou kunnen toepassen (art. 49 § 1, 2<sup>o</sup> en 17 § 1 lid 1), of indien het onderwerp niet gedekt wordt door de inhoud van de octrooiaanvraag zoals die werd ingediend (art. 49 § 1, 3<sup>o</sup>). Een octrooi kan, ten slotte, vernietigd worden wanneer de octrooihouder volgens artikel 8 BOW niet gerechtigd was dit octrooi te verkrijgen (art. 49 § 1, 4<sup>o</sup>)<sup>29</sup>.

10. Overeenkomstig artikel 77 § 2 BOW moet de geldigheid van een Belgisch octrooi verleend vóór de inwerking-treding van de BOW (t.t.z. vóór 1 januari 1987) volgens de oude Octrooiwet van 24 mei 1854 worden beoordeeld<sup>30</sup>.

De enige wettelijke geldigheidsvereiste die door deze wet werd voorzien is deze inzake “nieuwheid”. Naast deze nieuwheidsvereiste, ontwikkelde de rechtspraak de zogeheten vereiste van “originaliteit”.

11. De voorafgaandelijke vraag naar de geldigheid van een octrooi is uiteraard van belang: indien het octrooi nietig is, kan er immers geen sprake zijn van octrooi-inbreuk. Het zal dan ook niet verbazen dat, telkens wanneer het gebrek aan geldigheid als verweermiddel in de besproken periode werd opgeworpen, de hoven en rechtbanken zich eerst over dit argument uitspraken vooraleer de inbreukvraag te behandelen<sup>31</sup>.

#### B. Nieuwheid

12. Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek. Die wordt in essentie gevormd door al hetgeen vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze (art. 5 § 1 en 2 BOW)<sup>32</sup>. Artikel 5 § 3 BOW voegt hieraan toe dat “*als behorend tot de stand van de techniek wordt tevens aangemerkt de inhoud van Belgische octrooiaanvragen en van Europese of internationale octrooiaanvragen, waarbij België wordt aangewezen, zoals die zijn ingediend, waarvan de datum van*

21. Verdrag van 5 oktober 1973 inzake de verlening van Europese octrooien, B.S. 7 oktober 1977, ondertekend te München op 5 oktober 1973 en goedgekeurd bij wet van 8 juli 1977, B.S. 30 september 1977. Zie ook het wetsontwerp houdende instemming met de akte van herziening van het verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, Kamer, Doc. 51-2907/001 van 9 februari 2007.

22. Zie o.m. Brussel 25 april 2006, *Hässle – NV Astra Zeneca/NV Sandoz*, 2003/AR/2243, *onuitg.*; Brussel 16 juni 2006, *Ing.-Cons.* 2006, p. 503. Deze arresten bevatten meerdere verwijzingen naar de Onderzoeksrichtlijnen van het EOB, deel C, hoofdstuk IV, sectie 9.

23. Vgl. art. 138 EOv, dat de gronden aangeeft waarop een Europees octrooi krachtens de wetgeving van een verdragsluitende staat en met rechtsgevolgen voor het grondgebied van die Staat kan worden nietigverklaard.

24. Zie in dit verband de art. 3 en 4 BOW.

25. Vgl. art. 138(1)(a) EOv.

26. Of, voor wat Europese octrooien betreft, in de art. 52(1), 54, 56 en 57 EOv.

27. Volgens de rechtbank in Bergen die zich zowaar aan een definitie waagde, “*l’invention consiste en une prestation intellectuelle aboutissant à une création d’une certaine ingéniosité dans le domaine technique*” (Rb. Bergen 9 januari 2004, *J.L.M.B.* 2004, p. 894).

28. Vgl. art. 52(1) EOv. Overeenkomstig art. 7 § 1 BOW wordt een uitvinding voor toepassing op het gebied van de nijverheid vatbaar geacht, indien het onderwerp daarvan kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid, de landbouw daaronder begrepen (vgl. art. 57 EOv).

29. Vgl. art. 138(1)(b) – 138(1)(e) EOv.

30. Memorie van Toelichting van de wet van 28 maart 1984, *sub art. 80 (77)*, p. 58; Rb. Antwerpen 26 mei 1989, *Ing.-Cons.* 1989, p. 198; Rb. Brussel 16 oktober 1990, *Ing.-Cons.* 1991, p. 24; Rb. Brussel 30 december 1993, *Ing.-Cons.* 1994, p. 88; Antwerpen 24 juni 2002, *I.R. D.I.* 2004, p. 265; F. DE VISSCHER, “La nouvelle loi belge sur les brevets d’invention”, *J.T.* 1985, p. 381, i.h.b. 388, nr. 40; C. DELCORDE, *LA PROTECTION DES INVENTIONS*, E.Story-Scientia, 1985, p. 182-183, nrs. 310-311; M. BUYDENS, *Droit des brevets d’invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, nr. 31; B. VAN REEPINGHEN en M. DE BRABANTER, *Les brevets d’invention*, Brussel, Larcier, 1987, p. 355-356, nr. 417.

31. Rb. Brussel 26 april 2005, *Colens en Husqvarna/Zucchetti*, A.R. 02/11936/A, *onuitg.* Zie evenwel Rb. Brussel 12 december 2003, *I.R. D.I.* 2004, p. 284, waar, in tegenstelling tot de gangbare benaderingswijze, de rechter eerst de inbreukvraag en pas daarna de geldigheidsvraag behandelde.

32. Rb. Luik 16 december 2005, *Polyfer/Technic-Floor*, A.R. 2004/5800/A, *onuitg.*

indiening gelegen is vóór de in § 2 genoemde datum en die eerst op of na die datum zijn gepubliceerd”<sup>33</sup>.

De ijkdatum voor de beoordeling van de nieuwheid van een uitvinding is de datum van neerlegging van de octrooiaanvraag of, indien er sprake is van een prioriteitsdatum, deze laatste datum (art. 5 BOW; art. 89 EOv).

Om nieuwheidschadelijk te zijn, moet de anterioriteit waarop men zich steunt *compact* zijn, t.t.z. ze moet alle relevante technische kenmerken van de uitvinding bevatten, en niet slechts een aantal van deze kenmerken. Alle kenmerken moeten erin worden vermeld en hetzelfde technische effect moet er het resultaat van zijn<sup>34</sup>. Terwijl bij de beoordeling van de nieuwheidsvereiste rekening mag worden gehouden met de kenmerken die op impliciete (doch rechtstreekse en ondubbelzinnige) wijze voortvloeien uit de ingeroepen anterioriteiten<sup>35</sup>, mogen technische equivalenten niet in acht worden genomen. Een document uit de stand van de techniek waarin middelen die niet allemaal identiek zijn, maar technisch equivalent aan diegene waarvan gewag wordt gemaakt in het litigieuze octrooi, kan dus niet als nieuwheidschadelijk beschouwd worden. De equivalentieer is daarentegen wel relevant bij de beoordeling van uitvinderswerkzaamheid<sup>36</sup>.

13. Op basis van deze principes besloot de Brusselse rechtbank op 17 januari 2003<sup>37</sup> tot de ongeldigheid van een Belgisch octrooi (nr. 1013116A5) van de firma Gamelec, aangevraagd op 25 mei 2000 en verleend op 4 september 2001, omwille van een openbaar voorgebruik van de uitvinding vóór de aanvraagdatum van het octrooi. De rechter oordeelde dat de elektrische verdeelstekker die in de hoofdcon-

clusie van dit octrooi werd opgeëist, niet nieuw was (en *a fortiori* ook niet van een uitvinderswerkzaamheid getuigde), omdat een soortgelijke stekker reeds vóór de aanvraagdatum van het octrooi van Gamelec tevoren op de markt was gebracht. De rechtbank baseerde zich onder meer op de vaststelling: (i) dat de geöctrooieerde verdeelstekkers begin 2000 te koop waren aangeboden en verkocht door een Chinese firma, bij wie Gamelec deze trouwens aankocht; (ii) dat Gamelec haar “uitvinding” en plannen op 6 april 1999 ter beschikking had gesteld van deze Chinese vennootschap met het oog op productie; (iii) dat de bewuste stekkers door de Chinese vennootschap ontworpen werden anno 1995 en opgenomen werden in een catalogus 1997-1998 van een derde firma; en (iv) dat deze stekkers opgenomen waren in een publiciteitsmagazine gepubliceerd op 11 februari 2000. “Door de producten te koop aan te bieden was de openbaarmaking voltrokken”<sup>38</sup>.

In een ander vonnis, in de hieronder besproken *Steps/Franzoni*-zaak, waar uit de voorgelegde stukken niet met zekerheid kon worden afgeleid dat een aantal sokjes, waarvan beweerd werd dat zij nieuwheidschadelijk waren voor het ingeroepen octrooi aangezien zij zouden dateren van voor de prioriteitsdatum van het octrooi, werd de vordering tot nietigverklaring dan weer afgewezen wegens gebrek aan nieuwheid<sup>39</sup>. Het was niet duidelijk wat precies waar en op welke wijze was geopenbaard.

14. Een generische of algemene openbaring is niet nieuwheidschadelijk ten opzichte van een specifiek voorbeeld dat door deze generische openbaring gedekt wordt. Dit blijkt onder meer uit een interessant vonnis van 16 december 2005 van de Luikse rechtbank<sup>40</sup>.

33. Vgl. art. 54 EOv. De opvatting van het begrip van “nieuwheid” onder de Octrooiwet van 24 mei 1854 verschilde enigszins van deze van de overeenstemmende octrooieerbaarheidsvereiste onder de toepassing van de BOW (zie art. 24 Octrooiwet 1854: “Het octrooi wordt door de rechtbanken om volgende redenen nietig verklaard: a) Wanneer het bewezen is dat het geöctrooieerde voorwerp door een derde persoon, binnen het Rijk, met een commercieel doel, vóór den wettelijken datum van de uitvinding, van den invoer of van de verbetering werd gebruikt, aangewend of geëxploiteerd; [...] c) Wanneer het bewezen is dat de volledige specificatie en de juiste teekeningen van het geöctrooieerde voorwerp vóór den datum van de deponeering opgenomen werden in een gedrukt en gepubliceerd werk of bundel, tenzij, wat betreft de invoeroctrooien, deze publicatie uitsluitend door een wetsbeschikking, werd voorgeschreven.” Een mondelinge openbaring was derhalve blijkbaar niet nieuwheidschadelijk. Art. 25 voorzag daarenboven dat een uitvindingsoctrooi door de rechtbanken ongeldig kon worden verklaard, “ingeval het voorwerp, waarvoor het werd toegestaan, vroeger, in België of in den vreemde, geöctrooieerd werd”).

34. Rb. Bergen 9 januari 2004, *J.L.M.B.* 2004, p. 894 (enkel bij uittreksel gepubliceerd): “Que pour être destructrice de nouveauté, l’antériorité doit nécessairement être compacte, c’est-à-dire qu’elle doit contenir l’invention dans son intégralité; Qu’il faut donc que toutes les caractéristiques de l’invention s’y retrouvent et que le même résultat technique en résulte”. Zie eveneens o.m. A. BRAUN en B. VAN REEPINGHEN, “Chronique de jurisprudence. Droits intellectuels”, *J.T.* 1987, p. 242, nr. 72.

35. Onderzoeksrichtlijnen van het EOB, december 2005, deel C, hoofdstuk IV, punt 7.2: “A document takes away the novelty of any claimed subject-matter derivable directly and unambiguously from that document including any features implicit to a person skilled in the art in what is expressly mentioned in the document [...]. The limitation to subject-matter ‘derivable directly and unambiguously’ is important”. Dit principe was blijkbaar reeds van toepassing onder de Octrooiwet van 24 mei 1854: zie Brussel 17 september 2004, *PL Consult en Cenadis/Verrax Galand-Lamy*, 2001/AR/2517, *onuitg.*

36. Onderzoeksrichtlijnen van het EOB, juni 2005, deel C, hoofdstuk IV, punt 7.2: “[...] when considering novelty, it is not correct to interpret the teaching of a document as embracing well-known equivalents which are not disclosed in the documents; this is a matter of obviousness.”

37. *I.R. D.I.* 2003, p. 140. Zie in dit verband o.m. L. VAN BUNNEN, “Examen de jurisprudence. Les brevets d’invention (2001-2004)”, *R.C.J.B.* 2004, p. 439, i.h.b. 451, nr. 10.

38. De bewijswaarde van deze catalogus werd tevergeefs aangevochten door Gamelec, die aanvoerde dat hieruit niet kon worden afgeleid dat de producten vóór de aanvraagdatum van het octrooi reeds op de markt waren gebracht geweest: “Deze catalogus heeft in tegenstrijd met wat aanlegster insinueert wel degelijk een bewijswaarde. Van de rechtbank worden ‘realistische’ en geen ‘wereldvreemde’ analyses verwacht. Waarom zou iemand een catalogus op de markt brengen waarvan dan achteraf zou blijken dat deze producten niet bestaan? Dit is toch al te absurd!”

39. Rb. Brussel 12 december 2003, *I.R. D.I.* 2004, p. 28, (in beroep: Brussel 14 februari 2006, *I.R. D.I.* 2006, p. 153).

40. *Polyfer/Technic-Floor*, A.R. 2004/5800/A, *onuitg.*

De firma Polyfer was houdster van een Europees octrooi nr. 1.008.703 (EP '703) aangevraagd op 22 maart 1999 en verleend op 5 november 2003. Tegen dit octrooi was een oppositieprocedure ingediend voor de oppositieafdeling bij het EOB. Op 5 september 2005 werd deze procedure echter ingetrokken.

Conclusie 1 van het octrooi van Polyfer maakte aanspraak op een *“Floor, mainly used as an indoor sports floor, comprising an elastic bottom layer, on top of which a loose laid pressure spreading layer is applied, on top of the pressure-spreading layer a top layer being applied, characterised in that the said pressure-spreading layer consists of thin hardened steel plates.”*

In het kader van een inbreukvordering die Polyfer had ingesteld tegen de firma Technic-Floor, kwam de vraag naar de geldigheid van EP '703 aan bod. Technic-Floor argumenteerde dat de uitvinding die het voorwerp uitmaakte van dit octrooi niet nieuw was, minstens niet op uitvindingswerkzaamheid berustte. Uit de Duitse octrooiaanvraag was met name gebleken dat een *“floor used as an industry floor capable to support lorries, comprising a plywood bottom layer, a pressure-spreading layer consisting in a metal plate, such as aluminium, glued on the plywood layer, and on the top, paper layers connected to the metal plate”*, reeds bekend was op de prioriteitsdatum van EP '703.

In navolging van de oppositieafdeling oordeelde de Luikse rechter evenwel dat *“[...] la divulgation générique ne détruit pas la nouveauté d'un exemple spécifique relevant de cette divulgation [...]”*. Hoewel het generische begrip *“metal plate”* weliswaar het begrip *“hardened steel”* omvatte, was de openbaring van *“metal steel”*, volgens de rechter, niet nieuwheidschadelijk voor de openbaring van

*“hardened steel”*. De oppositieafdeling had in dit verband bovendien benadrukt dat de woorden *“consists of”* in conclusie 1 van EP '703 een beperking van de beschermingsomvang van het octrooi met zich brachten, in tegenstelling bijvoorbeeld tot termen zoals *“comprising”*, die niet beperkend zijn, zodat er van enige nieuwheidschadelijkheid des te meer geen sprake was<sup>41</sup>.

## C. Uitvinderswerkzaamheid

15. Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid (in de rechtspraak ook soms *“uitvindingshoogte”* genoemd<sup>42</sup>) aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek (art. 6 BOW)<sup>43</sup>.

Net zoals bij het onderzoek van de nieuwheidsvereiste, dient de stand van de techniek in het kader van het onderzoek naar de uitvinderswerkzaamheid gedefinieerd te worden aan de hand van al hetgeen vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk werd gemaakt door schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze (art. 5 § 2 BOW; art. 54(2) EOv). Het verschil met het nieuwheidsonderzoek<sup>44</sup> is evenwel dat het toegelaten is om verschillende documenten uit de stand van de techniek met elkaar te combineren, indien een dergelijke combinatie voor de hand liggend was voor de vakman op de aanvraag- of prioriteitsdatum<sup>45</sup>.

16. Bij de beoordeling van uitvinderswerkzaamheid dient derhalve te worden uitgegaan van het standpunt van een deskundige die vertrouwd is met de techniek waartoe de uitvin-

41. Voorlopig advies van de oppositieafdeling van het EOB d.d. 8 april 2005, raadpleegbaar via *Epoline*®, [www.epoline.org](http://www.epoline.org).

42. Zie bv. Rb. Brussel 13 januari 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 140.

43. Vgl. art. 56 EOv. De notie van *“originaliteit”* onder de wet van 1854 leunde nauw aan bij de vereiste van uitvinderswerkzaamheid onder het huidige Belgisch octrooirecht. Aldus definieerde het hof van beroep te Brussel de originaliteitsvereiste in dezelfde termen als de vereiste van uitvinderswerkzaamheid van art. 6 BOW en art. 56 EOv: *“La condition d'originalité du brevet est remplie si l'invention ne résulte pas de manière évidente, pour un homme de métier, de l'état de la technique au jour du dépôt du brevet [...] Il y a évidence lorsque l'homme de métier peut parvenir à la prétendue invention en combinant les éléments dans l'état de la technique sans faire œuvre créative. L'invention brevetable va au-delà d'un simple développement évident de l'état de la technique.”* (Brussel 17 september 2004, *PL Consult en Cenadis/Verrax Galand-Lamy*, 2001/AR/2517, *onuitg.*). Deze visie strookt niet volledig met het standpunt dat vóór de inwerkingtreding van de BOW werd verdedigd door diverse rechtsgelerden, dat de vereiste van originaliteit minder streng was dan de vereiste van uitvinderswerkzaamheid (F. DE VISSCHER, *“La nouvelle loi belge sur les brevets d'invention”*, *J.T.* 1985, p. 381 (383), nr. 12: *“La notion d'originalité, issue de l'interprétation de 'l'invention nouvelle' dont la loi de 1854 fait état, ne correspond pas exactement à celle d'activité inventive au sens des articles 5 de la Convention de Strasbourg et 56 de la Convention de Munich”*; B. FRANCO, *“Quelques traits de la nouvelle loi belge sur les brevets d'invention”*, *Ing.-Cons.* 1984, p. 283 (285-286): *“Par rapport à l'ancien droit belge [t.z. de Octrooiwet van 1854], l'innovation la plus marquante [onder de toepassing van de BOW] réside dans l'exigence légale de l'activité inventive. Le concept d'activité inventive est dérivé de celui de 'hauteur d'invention' appliqué en Allemagne depuis le début du siècle ainsi que de celui de 'non-évidence' connu en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas; ce concept se rapproche de celui de l'originalité pratiqué par le droit belge actuel. Mais il semble qu'il se situe à un niveau plus élevé”*; DEMOUSSEAUX en DE BOISSE, *“La notion d'activité inventive en matière de brevets d'invention”*, *Ing.-Cons.* 1971, p. 67: *“[La condition d'originalité] revient à ajouter au domaine des choses connues une zone marginale où il n'y a pas non plus de brevetabilité, parce que les choses connues y projettent en quelque sorte leurs suites évidentes”*). Zie ook in dit verband M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, p. 64-65, nr. 125 en de daar geciteerde rechtspraak en rechtsleer.

44. Brussel 25 april 2006, *Hässle-AstraZeneca/Sandoz*, 2003/AR/2243, *onuitg.*, r.o. 33: *“Indien de uitvinding enkel geopenbaard wordt door een combinatie van verwijzingen uit de stand der techniek, is er toch geen gemis aan nieuwheid [...]. Bij 'hetgeen openbaar toegankelijk is gemaakt' moet elke verwijzing beschouwd worden als op zichzelf staande, zodat voeging van verschillende verwijzingen niet kan gelijkgesteld worden met één enkele verwijzing uit de stand van de techniek”*.

45. Rb. Luik 7 januari 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 157, waar de rechtbank oordeelde dat het op de aanvraagdatum van het litigieuze octrooi voor een vakman alles behalve voor de hand liggend was om de meest nabije stand van de techniek te combineren met andere anterioriteiten uit de stand van de techniek om tot de uitvinding te komen.



ding behoort en die het verstand heeft om de problemen die de techniek gewoonlijk stelt, op te lossen<sup>46</sup>. Hij dient eveneens geacht te worden toegang te hebben tot alles wat behoort tot de stand van de techniek en te beschikken over de normale middelen en capaciteit voor routinewerkzaamheden en onderzoeken<sup>47</sup>.

17. Bij de beoordeling van de uitvinderswerkzaamheid passen de Belgische hoven en rechtbanken in essentie de zogenaamde “*problem-solution approach*” (“*probleem-oplossingtoets*”) toe<sup>48</sup>, die in dezelfde context ook vaak gehanteerd wordt door de instanties van het EOB<sup>49</sup>. Deze procedure bestaat uit de volgende stappen: (i) het vaststellen van de meest nabije stand van de techniek (t.t.z. de stand van de techniek die de beweerde uitvinding het dichtst benadert; datgene wat nagenoeg overeenkomt in gebruik en een minimale structurele en functionele wijziging vereist); (ii) het vaststellen van het objectieve technische probleem dat de beweerde uitvinding beoogt op te lossen; (iii) het vaststellen of de maatregel(en) volgens de uitvinding, uitgaande van de meest nabije stand van de techniek, voor een vakman voor de hand liggend zou (den) geweest zijn op de prioriteitsdatum van het octrooi. Er dient met andere woorden te worden nagegaan of er op de prioriteitsdatum van het octrooi enige aanwijzing (“*teaching*”) bestond in de betrokken stand van de techniek die de gemiddelde vakman, geconfronteerd met het technische probleem, ertoe zou gebracht hebben om deze stand van de techniek te wijzigen of aan te passen op basis van deze aanwijzing teneinde de uitvinding te realiseren<sup>50</sup>.

Om uitvinderswerkzaamheid te vertonen dient een uitvinding verder te reiken dan de eenvoudige en logische ontwikkeling van de stand van de techniek<sup>51</sup>.

Het feit dat vaklieden zich vóór de aanvraag- of prioriteitsdatum van het octrooi al lang – doch tevergeefs – aanzienlijke inspanningen getroostten om een oplossing te vinden op het probleem waarvoor de geoctrooieerde uitvinding een oplossing biedt, is een aanwijzing van uitvinderswerkzaamheid<sup>52</sup>. Ook het feit dat de uitvinding inging tegen bepaalde vooroordelen ten tijde van de prioriteitsdatum en bijkomende voordelen vertoonde ten opzichte van de stand van de techniek is indicatief voor het bestaan van uitvinderswerkzaamheid<sup>53</sup>.

18. Bij de appreciatie van de geldigheid van een octrooi zal de vraag of de uitvinding al dan niet op uitvinderswerkzaamheid berust in principe pas na de beoordeling van de nieuwheid ervan worden behandeld. Het zou immers weinig coherent zijn te besluiten tot het bestaan van een uitvinderswerkzaamheid zolang er twijfels bestaan omtrent de nieuwheid van de uitvinding. Indien een uitvinding ongeldig is wegens gebrek aan nieuwheid, kan immers moeilijk geconcludeerd worden dat ze berust op uitvinderswerkzaamheid.

Het reeds aangehaalde *Steps/Franzoni*-vonnis is in deze context vermeldenswaardig<sup>54</sup>. In deze zaak schortte de rechter de beoordeling van de nieuwheid van de geoctrooieerde uitvinding op in afwachting van een aantal getuigenverhoren. Hij oordeelde echter alvast dat de inventiviteit van de uitvin-

46. Rb. Luik 7 januari 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 157 en 16 december 2005, *Polyfer/Technic-Floor*, A.R. 2004/5800/A, *onuitg.*, in het verlengde van Rb. Luik 10 februari 1999, *Ing.-Cons.* 1999, p. 434: “[...] pour apprécier ‘l’inventivité’, l’examinateur fait référence à ‘l’homme de métier’, personnage désincarné qui doit être un technicien du secteur concerné, avoir une bonne connaissance de la technique (il doit connaître toutes les antériorités existantes), être suffisamment intelligent pour pouvoir procéder à certains aménagements qui répondent aux problèmes courants posés dans son secteur mais non trop. Il n’a pas de génie créatif mais une subtilité suffisante pour faire face aux nécessités courantes non résolues par une application simplement mécanique et stéréotypée des techniques usuelles”. Zie eveneens Brussel 17 september 2004, *PL Consult en Cenadis/Verrax Galand-Lamy*, 2001/AR/2517, *onuitg.*: “L’homme de métier est un praticien normalement qualifié, c’est-à-dire d’une intelligence moyenne lui permettant de résoudre les problèmes que la technique lui pose couramment”. In die zin ook, Brussel 16 juni 2006, *Ing.-Cons.* 2006, p. 503.

47. Onderzoeksrichtlijnen van het EOB, december 2003, deel C, hoofdstuk IV, punt 9.6 (vgl. versie van juni 2005, deel C, hoofdstuk IV, punt 9.3); aangehaald in o.m. Brussel 16 juni 2006, *Ing.-Cons.* 2006, p. 503.

48. Zie o.m. Rb. Luik 7 januari 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 157 (weliswaar impliciet) en 16 december 2005, *Polyfer/Technic-Floor*, A.R. 2004/5800/A, *onuitg.*; Brussel 16 juni 2006, *Ing.-Cons.* 2006, p. 503; Brussel 25 april 2006, *Hässle-AstraZeneca/Sandoz*, 2003/AR/2243, *onuitg.*

49. Zie de Onderzoeksrichtlijnen van het EOB, juni 2005, deel C, hoofdstuk IV, punt 9.8.

50. Zie Rb. Luik 16 december 2005, *Polyfer/Technic-Floor*, A.R. 2004/5800/A, *onuitg.* In deze zaak besloot de rechtbank tot een gebrek aan uitvinderswerkzaamheid. De rechter motiveerde haar uitspraak aan de hand van een Duits en een Zwitsers octrooi uit de stand van de techniek, die allebei betrekking hadden op hetzelfde technisch gebied als de litigieuze uitvinding. Zij noteerde dat, op één kenmerk na – dat echter een volledig autonome functie had (en trouwens niet voorkwam in drie andere anterioriteiten met betrekking tot hetzelfde technisch gebied) en niet relevant was bij het oplossen van het technisch probleem dat in het litigieuze octrooi aan bod kwam –, de uitvinding volgens de hoofdconclusie van het Duits octrooi identiek was aan de kwestieuze uitvinding.

51. Rb. Luik 7 januari 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 157. Vgl. Onderzoeksrichtlijnen van het EOB, juni 2005, deel C, hoofdstuk IV, punten 9.1-9.5 en 9.9. Hetzelfde criterium werd reeds gehanteerd onder de oude Octrooiwet van 24 mei 1854; aldus oordeelde het Brusselse hof van beroep dat “[l’]invention brevetable va au-delà d’un simple développement évident de l’état de la technique [...]. En l’espèce, le placement dans les armoires chauffantes d’une porte au milieu du tunnel, éventuellement constituée par une plaque pivotant autour d’un axe horizontal situé près de la voûte et le placement d’un support en L muni d’une poignée horizontale pour faire sortir aisément les récipients placés au fond du tunnel suppose une œuvre créatrice de la part de leur auteur alors même que chacun des éléments était connu séparément et utilisé dans d’autres appareils. Il n’était pas évident pour tout homme de métier qu’il fallait utiliser cette technique” (Brussel 17 september 2004, *PL Consult/Verrax*, 2001/AR/2517, *onuitg.*).

52. Rb. Luik 7 januari 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 157. Ook deze benaderingswijze komt overeen met de rechtspraak van het EOB: zie de Onderzoeksrichtlijnen, juni 2005, deel C, hoofdstuk IV, punt 9.10.4: “Where the invention solves a technical problem which workers in the art have been attempting to solve for a long time, or otherwise fulfils a long-felt need, this may be regarded as an indication of inventive step.”

53. Rb. Brussel 3 februari 2006, *Malak/Endoscopie Richard Wolf Belgium e.a.*, A.R. 2005/863/A, *onuitg.* Zie ook de Onderzoeksrichtlijnen van het EOB, juni 2005, deel C, hoofdstuk IV, punt 9.10.3: “An unexpected technical effect may be regarded as an indication of inventive step [...]”.

54. Rb. Brussel 12 december 2003, *I.R. D.I.* 2004, p. 28; Brussel 14 februari 2006, *I.R. D.I.* 2006, p. 153.

ding voldoende bewezen was. Volgens de rechtbank was de uitvinding voor een gemiddelde vakman niet voldoende voor de hand liggend om tot een gebrek aan uitvindingswerkzaamheid te besluiten. De vraag rijst of de rechtbank hier niet de kar voor het paard heeft gespannen...

19. De uitspraak in de *Steps/Franzoni*-zaak dient evenwel bijgetreden te worden in zoverre zij waarschuwde voor de nefaste gevolgen van een *ex post facto* analyse (in de rechtspraak van de instanties van het EOB ook bekend onder de naam “*hindsight*”) bij de beoordeling van het bestaan van uitvindingswerkzaamheid<sup>55</sup>. Een bekommernis in dezelfde zin werd eveneens geuit door het Brusselse hof van beroep in de *PL Consult*-zaak: “*L’introduction d’un dispositif connu dans une machine connue, qui à première vue paraît être une démarche évidente, peut en réalité ne pas l’être, par exemple s’il s’avère qu’elle conduit à une simplification de la machine, doublée d’une amélioration des performances lors de l’utilisation et permet de résoudre un problème qui se pose. Juger de l’évidence après coup, c’est risquer de sous-estimer la difficulté qu’il y a à mettre au point une solution simple*”<sup>56</sup>.

20. Conform vaste rechtsleer en rechtspraak<sup>57</sup> kan de nieuwe toepassing van een reeds bekend middel voor octrooibeschermt in aanmerking komen. Dit veronderstelt echter dat deze toepassing uitvindingswerkzaamheid vertoont.

Aldus oordeelde het Antwerpse hof van beroep, in navolging van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg, dat door een nieuwe toepassing te maken van een verdeelapparaat voor de distributie van fietsonderdelen, de appellant geen nieuw technisch effect had bekomen. De “uitvinding” vloeide op een voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek en vertoonde derhalve geen uitvindingswerkzaamheid. Het hof beschouwde dat het gebruik van spiralen in het apparaat niet als origineel kon worden aangemerkt, aangezien spiralen standaardonderdelen waren. Ook de door de uitvinder

aangebrachte technische aanpassingen aan de spiralen getuigden, volgens de rechter, niet van enige inventiviteit<sup>58</sup>.

21. Wanneer de uitvinding die het voorwerp uitmaakt van een onafhankelijke conclusie als het resultaat van uitvindingswerkzaamheid wordt aangemerkt, is dit noodzakelijkerwijze ook het geval voor de uitvindingen die worden opgeëist in de afhankelijke conclusies<sup>59</sup>.

## D. Ontoelaatbare uitbreiding van de beschermingsomvang en gebrek aan voldoende duidelijke en volledige beschrijving

22. Zoals gezegd, kan een octrooi eveneens nietig verklaard worden wanneer het een onvoldoende duidelijke en volledige beschrijving geeft van de uitvinding (art. 49 § 1, 2° en 17 § 1 lid 1 BOW) of indien het onderwerp niet gedekt wordt door de inhoud van de octrooiaanvraag zoals die werd ingediend (art. 49 § 1, 3°). Vermeldenswaardig hier is een vonnis van de Antwerpse rechtbank van 9 april 2004<sup>60</sup>. Deze zaak is, voor zover bekend, één van de eerste zaken waarin het Belgische luik van een Europees octrooi door een Belgische rechter werd nietig verklaard wegens ontoelaatbare uitbreiding en wegens een gebrek aan voldoende duidelijke en volledige beschrijving van de uitvinding in het octrooi.

De Duitse vennootschappen Möllers en Beumer waren beiden gespecialiseerd in het vervaardigen en commercialiseren van verpakkingsmachines. Möllers had een vordering ingesteld tegen Beumer die ertoe strekte te horen vaststellen dat Möllers geen inbreuk maakte op het Europees octrooi EP 0.399.540 (“*werkwijze en inrichting voor het omhullen van stukgoederen met een stretchfolie en daarmee te vormen verpakkingseenheid*”) van Beumer.

De zogenaamde “rekhoestechiek” die in dit octrooi werd opgeëist, was vóór de prioriteitsdatum van dit octrooi als dusdanig al bekend, maar stelde een aantal problemen ter hoogte

<sup>55</sup>. Vgl. in die zin de Onderzoeksrichtlijnen van het EOB, juni 2005, deel C, hoofdstuk IV, punt 9.10.2.

<sup>56</sup>. Brussel 17 september 2004, *PL Consult en Cenadis/Verrax Galand-Lamy*, 2001/AR/2517, *onuitg.* (betreffende de beoordeling van de originaliteitsver-eiste onder de Octrooiwet van 24 mei 1854).

<sup>57</sup>. Zie o.m. C. DELCORDE, *La protection des inventions*, Brussel, E.Story-Scientia, 1985, nr. 48, p. 29 e.v., en de aldaar aangehaalde rechtsleer en rechtspraak. Wat nieuwe therapeutische indicaties betreft, zie *ibid.*, nr. 42 en art. 5 § 4 BOW (vgl. art. 54 § 5 EO). Zie ook M. BUYDENS, *Droit des brevets d’invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, p. 54, nr. 100. Voor een recent toepassingsgeval, zie Rb. Brussel 3 februari 2006, *Malak/Endoscopie Richard Wolf Belgium e.a.*, A.R. 2005/863/A, *onuitg.*

<sup>58</sup>. Antwerpen 28 juni 2004, *Van Der Stuyft/Segers en Chrono Vending Systems*, 2003/AR/1531, *onuitg.*

<sup>59</sup>. Rb. Luik 7 januari 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 157: “*Si la revendication indépendante est inventive, il s’ensuit nécessairement que la revendication dépendante l’est aussi, puisqu’elle ne fait que préciser la revendication indépendante.*” Zie in die zin ook, M. BUYDENS, *Droit des brevets d’invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, p. 97, nr. 185 en de aldaar aangehaalde rechtspraak.

Hetzelfde geldt trouwens voor wat de nieuwigheidstest betreft. In de reeds aangehaalde *PL CONSULT*-zaak maakte het Brusselse hof weliswaar een gedetailleerde nieuwigheidsanalyse van de litigieuze uitvinding ten aanzien van een Britse anterioriteit, en dit zowel aangaande de onafhankelijke conclusie 5 (die geldig werd bevonden) als aangaande de conclusies 6 en 7, die hiervan afhingen (die eveneens als geldig werden beschouwd); het stelde niettemin dat “[d]ès lors que le brevet n° 871.999 comprend des éléments essentiels nouveaux et originaux, il est valable, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres revendications de ce brevet sont elles aussi nouvelles et originales” (Brussel 17 september 2004, *PL Consult en Cenadis/Verrax Galand-Lamy*, 2001/AR/2517, *onuitg.*).

<sup>60</sup>. Rb. Antwerpen 9 april 2004, *Möllers GmbH e.a./Beumer Maschinenfabrik GmbH e.a.*, A.R. 98/1204/A, *onuitg.* (hoger beroep aangetekend). Voor een toepassing waar het octrooi voldoende duidelijk werd bevonden, zie Rb. Brussel 3 februari 2006, *Malak/Endoscopie Richard Wolf Belgium e.a.*, A.R. 2005/863/A, *onuitg.*

van de lasnaad van de folie, waardoor met name schade zou optreden aan de verpakkingseenheden. Het EP '540 beoogde een technische oplossing te bieden voor dit probleem.

In de oorspronkelijk bij het EOB ingediende octrooiaanvraag was bepaald dat de lengte van de naad minstens ongeveer 85% van de lengte van de parallel lopende breedte van het omhulde stukgoed zou bedragen. In het kenmerkende gedeelte van de uiteindelijke versie van conclusie 1 van het octrooi, werd de ideale lengte van de naad evenwel beschreven als “*grotendeels gelijk aan*” deze breedte. In conclusie 2 werd dit verder gespecificeerd als “*minstens 95%*”.

De rechtbank oordeelde dat de oorspronkelijke ondergrens van 85% ten onrechte was weggelaten in het verleende octrooi, zodat het opgeëiste kenmerk een niet-toegelaten uitbreiding was. Hetzelfde gold volgens de rechtbank voor andere technische kenmerken die tijdens de Europese oppositieprocedure waren toegevoegd. De eerste twee conclusies van het octrooi waren derhalve nietig overeenkomstig artikel 49 § 1, 3° BOW.

Ten slotte meende de rechtbank dat ook niet was voldaan aan de vereisten van artikel 17 § 1 j° 49 § 1, 2° BOW, nu de uitvinding niet op een voldoende duidelijke en volledige wijze was beschreven dat zij door een deskundige in de praktijk kon worden toegepast bij lezing van de octrooi-conclusies en de beschrijving. Gelet op het gebruik van de termen “*grotendeels gelijk aan*” oordeelde de rechter dat er met name onduidelijkheid bestond over de ondergrens van de verhouding van de dwarsnaad ten opzichte van de parallelle breedte van het stukgoed.

## E. De relevantie van het adagium “Foi est due au titre” bij de beoordeling van de geldigheidsvraag

23. De Belgische octrooi-rechtbanken besteden vaak bijzondere aandacht aan het octrooierbaarheidsonderzoek dat reeds werd verricht door het EOB.

Zo motiveerde de Brusselse rechtbank in de *Steps/Franzoni*-

zaak haar beslissing dat de litigieuze uitvinding op uitvindingswerkzaamheid beruiste, door te verwijzen naar het feit dat het EOB de verdiensten van de uitvinding reeds tijdens de verleningsprocedure had onderzocht en niemand oppositie had ingesteld tegen het octrooi<sup>61</sup>. Dergelijke beoordeling lijkt ons in de context van een bodemprocedure redelijk kort door de bocht en komt in essentie neer op een toepassing van het adagium “*foi est due au titre*” in bodemprocedures.

Het kan zeker niet worden betwist dat het onderzoek dat voorafgaat aan de octrooiverlening door het EOB een belangrijke waarborg biedt omtrent de geldigheid van het octrooi. Deze waarborg zal in de regel voldoende zijn om tot de *prima facie* geldigheid te besluiten telkens wanneer de bevoegdheid van de rechter beperkt is tot een marginale beoordeling van de geldigheid van het octrooi<sup>62</sup>. Het mag evenwel niet vergeten worden dat de octrooihouder met zijn titel slechts over een vermoeden *juris tantum* beschikt<sup>63</sup>, dat dus weerlegd kan worden indien de geldigheid in het kader van een bodemprocedure op gemotiveerde wijze betwist wordt<sup>64</sup>. Uiteraard is het aan degene die de nietigheid vordert om zijn ongeldigheidsargumentatie duidelijk te motiveren en aannemelijk te maken. Zoals het Brusselse hof van beroep terecht oordeelde: “*C'est à celui qui se prévaut de la nullité du brevet qu'il incombe d'établir cette nullité. En l'absence de preuve de nullité, provision est due au titre*”<sup>65</sup>.

Het laatste woord omtrent de geldigheid van een Europees octrooi komt evenwel aan de nationale rechtsinstanties toe. Bij de beoordeling van de geldigheid van een Europees octrooi zijn de nationale hoven en rechtbanken in dit verband – en hoewel het verleningsdossier uiteraard als richtsnoer kan gelden – geenszins gebonden door de beslissingen van het EOB, zodat zij deze *a fortiori* niet zonder enig eigen onderzoek en motivering, kunnen overnemen<sup>66</sup>.

De beoordeling van de geldigheid van een Belgisch luik van een Europees octrooi dient o.i. dan ook verder te reiken dan een loutere verwijzing naar het vooronderzoek verricht door de diverse afdelingen van het EOB.

Dit neemt uiteraard niet weg dat de Belgische hoven en rechtbanken de geldigheid van het octrooi kunnen toetsen aan de

<sup>61</sup>. Rb. Brussel 12 december 2003, *I.R. D.I.* 2004, p. 28; Brussel 14 februari 2006, *I.R. D.I.* 2006, p. 153.

<sup>62</sup>. Zoals dit bv. het geval zal zijn in kortgedingprocedures of in procedures tot beslag inzake namaak. Zie in dit verband randnr. 72-74 en 93-95.

<sup>63</sup>. Antwerpen 24 juni 2002, *I.R. D.I.* 2004, p. 265.

<sup>64</sup>. Antwerpen 28 juni 2004, *Van Der Stuyft/Segers en Chrono Vending Systems*, 2003/AR/1531, onuitg.

<sup>65</sup>. Brussel 17 september 2004, *PL Consult en Cenadis/Verrax Galand-Lamy*, 2001/AR/2517, onuitg. Vgl. Rb. Mechelen, 23 januari 1980, *Ing.-Cons.* 1980, p. 297 (303): “*Aangezien het door aanleggers bekomen [Belgisch] octrooi geldig is, zolang het door de rechtbank niet wordt nietig verklaard; Aangezien het derhalve irrelevant is dat verweerster op de vordering in tussenkomst en vrijwaring inroept dat een octrooi wordt verleend op eigen risico van de aanvrager zonder waarborg, noch van de werkelijkheid, noch van de nieuwheid, noch van de juistheid van de beschrijving en onder voorbehoud van de rechten van derden.*”

<sup>66</sup>. Brussel 25 april 2006, *Hässle-AstraZeneca/Sandoz*, 2003/AR/2243, onuitg., r.o. 22: “*De argumenten die door de appellanten worden aangevoerd uit de octrooiverleningsprocedure voor het EOB ten gunste van de erkenning van de rechtsgeldigheid van het octrooi zijn op zich niet doorslaggevend wanneer de nationale rechters oordelen over een nietigheidsvordering.*” Deze principes werden trouwens mooi verwoord in een arrest van 13 maart 2003 van het Gerechtshof van Den Haag dat het Nederlandse luik van een Europees octrooi nietig verklaarde wegens een gebrek aan uitvindingswerkzaamheid op basis van een voorbekende octrooiaanvraag (*B.I.E.* 2004, p. 10, i.h.b. r.o. 13: “*Door Parteuosa c.s. is nog aangevoerd, dat de aanvraag WO 84/01974 in de verleningsprocedure voor het Europees Octrooibureau (EOB) in de beoordeling is betrokken en het EOB geen nieuwheids- of inventiviteitsbezwaren opleverde. Dit moge zo zijn, maar dit betekent niet, dat in een bodemprocedure de rechter niet zelfstandig de nietigheidsargumenten behoort te beoordelen. Daarbij mag ook niet uit het oog worden verloren, dat de nietigheidsprocedure ingevolge artikel 51 ROW (1910) mede dienstig is om mogelijke door de octrooiverlenende instantie gemaakte beoordelingsfouten te herstellen*”).

hand, bijvoorbeeld, van een advies uitgebracht door de oppositieafdeling van het EOB<sup>67</sup>. Ook gerechtelijke expertises of getuigenverhoren kunnen hier worden gebruikt<sup>68</sup>. Dergelijke maatregelen zullen zich in principe opdringen wanneer “*de toetsing van het octrooi met de mogelijke voorbekendheden en met inachtneming van het standpunt van een vakman, een bijzonder technisch vraagstuk [betreft]*”<sup>69</sup>. Het staat de rechtbanken uiteraard ook vrij om een oordeel te vellen uitsluitend op basis van het gedocumenteerde technische dossier neergelegd door de partijen, mits rekening wordt gehouden met de Onderzoeksrichtlijnen van het EOB en de octrooierbaarheid van de uitvinding wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van de gemiddelde vakman<sup>70</sup>.

24. Het adagium “Foi est due au titre” lijkt ons – althans in het kader van bodemprocedures – minder relevant aangaande *Belgische* (in tegenstelling tot *Europese*) octrooien, daar dergelijke octrooien worden toegekend zonder voorafgaand onderzoek, “*hetwelk meteen impliceert dat de ‘verrassingen’ steeds [kunnen] opduiken in de loop van de procedure*”<sup>71</sup>. Dit neemt niet weg dat het ook hier aan de eiser in de nietigheidsvordering zal toekomen om zijn standpunt te bewijzen.

## F. Verhouding van nationale procedures en EOB- en buitenlandse procedures in het kader van de nietigheidsvordering

### 1. Verhouding tussen nationale en buitenlandse procedures

25. Hierboven werd reeds gewag gemaakt van de interessante uitspraken van de rechtbank te Brussel en het Brusselse hof van beroep in de *Steps/Franzoni*-zaak. In dit geschil kwam onder meer het vermeend gebrek aan nieuwheid van de uitvinding van Steps aan bod. Aangezien uit de voorgelegde stukken niet met zekerheid kon afgeleid worden dat de uitvinding vóór de prioriteitsdatum van het octrooi reeds openbaar was gemaakt, schortte de rechtbank deze vraag op totdat het getuigenverhoor – in het kader van een nietigheidsprocedure die Franzoni was opgestart tegen het Italiaanse luik van het Europese octrooi van Steps voor de

rechtbank van Mantova in Italië – was afgerond<sup>72</sup>. Deze maatregel werd kennelijk nog uitgebreid in hoger beroep, waar het hof van beroep te Brussel een verzoek tot het stellen van een onderzoeksmaatregel richtte tot de “tribunale de Brescia” in Italië met het oog op een getuigenverhoor van drie personen<sup>73</sup>.

Een gelijkaardige problematiek deed zich voor in de – eveneens reeds aangehaalde – *Zucchetti*-zaak<sup>74</sup>, waarin de rechtbank besliste om de zaak om proceseconomische redenen op te schorten totdat een gerechtsdeskundige, aangesteld in het kader van een parallelle Duitse procedure, zijn verslag had neergelegd. De rechtbank stelde vast dat de Duitse deskundige uitdrukkelijk verzocht was zich uit te spreken over dezelfde (rechts)vragen als deze welke in het Belgisch geding aan bod kwamen, nl. de nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid van het betrokken Europees octrooi.

26. De Belgische hoven en rechtbanken zijn uiteraard niet gebonden door dergelijke expertiseverslagen. Aldus weigerde het Brusselse hof van beroep, bij de beoordeling van de nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid van een farmaceutisch octrooi, rekening te houden met een expertiseverslag opgesteld op vraag van het Duitse Bundesgerichtshof<sup>75</sup>. Het hof stelde vast dat in het verslag zeer uiteenlopende meningen werden geformuleerd en besloot dat er geen algehele duidelijkheid bestond omtrent de juiste draagwijdte van de stand van de techniek. In het buitenland waren er trouwens zeer uiteenlopende uitspraken tussengekomen omtrent de parallelle nationale octrooien.

### 2. Verhouding tussen nationale en EOB-procedures

27. De rechtspraak in de besproken periode toont aan dat de Belgische hoven en rechtbanken terughoudend zijn om procedures op te schorten in afwachting van de uitkomst van oppositieprocedures voor het EOB.

Aldus weigerde de rechtbank van eerste aanleg te Gent de behandeling van een vordering tot nietigverklaring van het Belgische luik van een Europees octrooi op te schorten hangende de oppositieprocedure tegen dit octrooi voor het EOB<sup>76</sup>.

67. Rb. Luik 16 december 2005, *Polyfer/Technic-Floor*, A.R. 2004/5800/A, *onuitg.*

68. Brussel 14 februari 2006, *I.R. D.I.* 2006, p. 153.

69. Rb. Brussel 26 april 2005, *Colens en Husqvarna/Zucchetti*, A.R. 02/11936/A, *onuitg.*

70. Zie o.m. Rb. Luik 7 januari 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 157 en 16 december 2005, *Polyfer/Technic-Floor*, A.R. 2004/5800/A, *onuitg.*; Brussel 16 juni 2006, *Ing.-Cons.* 2006, p. 503.

71. Rb. Brussel 17 januari 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 140.

72. Rb. Brussel 12 december 2003, *I.R. D.I.* 2004, p. 28.

73. Brussel 14 februari 2006, *I.R. D.I.* 2006, p. 153. Het hof maakte hier toepassing van Verordening 1206/2001 van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van de bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken.

74. Rb. Brussel 26 april 2005, *Colens en Husqvarna/Zucchetti*, A.R. 02/11936/A, *onuitg.*

75. Brussel 25 april 2006, *Hässle-AstraZeneca/Sandoz*, 2003/AR/2243, *onuitg.* Het hof besliste dan ook een bijkomend deskundig onderzoek te gelasten door een specialist inzake octrooierecht en een specialist inzake farmacotechnologie. Dat een juriste in dit kader als expert werd benoemd kan verbazen, gelet op het feit dat gerechtsdeskundigen zich in principe dienen te beperken tot het verschaffen van loutere *technische* adviezen.

76. Rb. Gent 24 april 2006, *I.R. D.I.* 2006, p. 163. De benaderingswijze van de rechtbank wordt o.m. bijgetreden door VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, *Industriële eigendom*, Deventer, Kluwer, 2002, p. 179, nr. 4.11.10.

De rechter benadrukte dat, gelet op de artikelen 64(1) en 68 EOV, het octrooi, zoals aanvankelijk verleend, in afwachting van het verdere verloop van de oppositieprocedure rechts-geldig was, zodat de octrooi- en licentiehoudsters zich op hun octrooirechten konden beroepen in het kader van een inbreukvordering. De rechtbank besloot dan ook dat het octrooi, mede gelet op artikel 97(4) EOV, geldig was in België zolang het niet herroepen werd, aangezien alle formaliteiten op het gebied van publicatie en vertaling vervuld waren en de jaartaks betaald was.

De rechtbank bevestigde hierbij haar eerdere rechtspraak. Minder dan één jaar eerder had de Gentse rechtbank op basis van de artikelen 68 en 106(1) EOV immers reeds een gelijk-aardige redenering gevoerd in het kader van een inbreukvordering ingesteld door de firma Logitech tegen de firma “CWD”<sup>77</sup>.

**28.** Ook in de bekende *Senseo*-zaak – die hierna meer in detail besproken zal worden – verwierp het Antwerpse hof van beroep het verzoek van de koffiebranders om de zaak te schorsen totdat het EOB zich uitgesproken had over de ingestelde oppositieprocedure. Het hof motiveerde zijn beslissing evenwel niet op grond van artikel 68 EOV, maar op grond van artikel 50 § 2 BOW, waaruit het afleidde dat de eventuele herroeping van het octrooi door de technische kamer van beroep van het EOB alleszins geen terugwerkende kracht had.

De motivering van het *Senseo*-arrest is moeilijk te verzoenen met de vonnissen van de Gentse rechter, die niet op de bepalingen van de BOW doch uitsluitend op die van het EOV gestoeld waren. De stellingname van confraters Roox en De Preter<sup>78</sup>, die in een kritische noot onder het *Senseo*-arrest hun voorkeur gaven aan de motivering van de Gentse rechtbank, dient te worden bijgetreden. In de context van een oppositieprocedure voor het EOB waarin niet het *Belgische luik* van

het Europese octrooi aan de orde is, maar wel het *Europese octrooi* zelf, kan immers enkel het EOV worden toegepast. Krachtens artikel 99 EOV geldt de oppositie tegen een Europees octrooi in alle verdragsluitende staten waarin het rechtsgevolgen heeft. De BOW kan dan ook niet worden toegepast op de mogelijke gevolgen van de herroeping van een Europees octrooi. Daarenboven kan men zich afvragen of artikel 50 § 2 BOW in de *Senseo*-zaak correct is toegepast. Overeenkomstig artikel 50 § 1 BOW heeft de nietigverklaring van een octrooi in principe immers *wél* terugwerkende kracht. Het is waar dat artikel 50 § 2 in uitzonderingsregels in dit verband voorziet. Deze uitzonderingsregels dienen evenwel strikt geïnterpreteerd te worden en waren hier volgens ons bovendien niet relevant, aangezien het helemaal niet zeker was of een in kracht van gewijsde getreden inbreukvonnis had kunnen bekomen worden, dat had kunnen worden uitgevoerd nog vóór de tussenkomst van de uitspraak van de technische kamer van beroep van het EOB<sup>79</sup>.

In bepaalde omstandigheden zal een schorsing trouwens toch opportuun zijn<sup>80</sup>. Dit kan met name het geval zijn wanneer een uitspraak door het EOB nakend is<sup>81</sup>.

In deze zin oordeelde ook de Antwerpse rechtbank op 2 januari 2004 in de *Delta/Ford*-zaak<sup>82</sup>.

## G. Herformulering van octrooiconclusies

**29.** Overeenkomstig artikel 49 § 2 BOW wordt het octrooi, indien de nietigheidsgronden dit slechts gedeeltelijk aantasten, dienovereenkomstig beperkt. De beperking kan geschieden in de vorm van een wijziging van de conclusies, van de beschrijving of van de tekeningen<sup>83</sup>. Deze wijziging kan, indien de tekst van de conclusies dit toelaat, gebeuren

<sup>77</sup>. Rb. Gent 23 mei 2005, *I.R. D.I.* 2006, p. 169. Vgl. Voorz. Rb. Brussel 21 juni 2004, *Schneider/Johnson&Johnson Medical e.a.*, A.R. 2003/2119/C, *onuitg.*: “De oppositieprocedure voor het EOB belette niet dat een rechtbank een stelling nam, ten gronde dan wel *prima facie*, over de beweerde inbreuk op het octrooi, aangezien eiseres, ondanks de oppositieprocedure, houder was van de ingeroepen octrooirechten. Met of zonder oppositieprocedure, blijft een eventuele inbreuk op de octrooirechten bestaan.”

<sup>78</sup>. K. ROOX en Ch. DE PRETER, “Onrechtstreekse octrooi-inbreuk naar Belgisch recht na het *Senseo*-arrest: koffiedik kijken of klare wijn?”, *I.R. D.I.* 2006, p. 101 (105).

<sup>79</sup>. *Ibid.*

<sup>80</sup>. Zie eveneens in die zin, L. VAN BUNNEN, “Examen de jurisprudence. Les brevets d’invention 2001-2004”, *R.C.J.B.* 2004, p. 439, i.h.b. 463, nr. 20.

<sup>81</sup>. K. ROOX en Ch. DE PRETER, “Onrechtstreekse octrooi-inbreuk naar Belgisch recht na het *Senseo*-arrest: koffiedik kijken of klare wijn?”, *I.R. D.I.* 2006, p. 101 (106).

<sup>82</sup>. Rb. Antwerpen 2 januari 2004, *Delta Asset Holding en Meriventi/Ford Werke en Eisenmann Maschinenbau*, A.R. 03/4360/A, *onuitg.*, besproken in L. VAN BUNNEN, “Examen de jurisprudence. Les brevets d’invention (2001-2004)”, *R.C.J.B.* 2004, p. 439, i.h.b. 464, nr. 20, waarin ook verwezen wordt naar Rb. Brussel 27 juni 2002, *I.R. D.I.* 2002, p. 295 en Rb. Brussel 17 september 1999, *R.C.J.B.* 2001, p. 240, nr. 29.

<sup>83</sup>. Vgl. art. 138(2) EOV.

door middel van een gedeeltelijke weglating<sup>84</sup> van de tekst van de betrokken conclusie of door een herformulering ervan. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de situatie in Nederland<sup>85</sup>, bestaat er in België evenwel geen duidelijke “herformuleringstest”, zodat de Belgische rechtbanken elk hun eigen gang gaan.

**30.** In een hierboven besproken vonnis van de Brusselse rechtbank, waarbij de nietigverklaring van een Belgisch octrooi wegens gebrek aan nieuwheid, werd uitgesproken<sup>86</sup>, wees de rechter de ondergeschikte vordering van de octrooihouder tot herformulering van de octrooi-conclusies af, “omdat er geen octrooieerbaar draagvlak voor [was]”.

Gelet op de bewoordingen van de conclusies van het litigieuze octrooi was dit allicht een terechte uitspraak. Volgens deze bewoordingen bleek het immers niet mogelijk te zijn om de conclusies op dusdanige wijze te herformuleren zonder de octrooieerbaarheid van de uitvinding aan te tasten. Zoals hierboven reeds bleek uit een vonnis van de rechtbank van Brussel<sup>87</sup>, zal een te ruime octrooi-conclusie echter normaal gezien (t.t.z. indien de octrooieerbaarheid hierdoor niet in het gedrang komt) wel geherformuleerd kunnen worden indien blijkt dat zij, naast de te ruime elementen die reeds tot de stand van de techniek behoren of hier logisch uit voortvloeien, ook varianten bevat die perfect aan de octrooieerbaarheidsvoorwaarden beantwoorden. Afgezien van herformulering, is uiteraard ook partiële nietigverklaring door verwijdering van (delen van) conclusies mogelijk.

**31.** De herformulering werd toegelaten in een vonnis van de Luikse rechtbank van 7 januari 2005<sup>88</sup>. De rechtbank herformuleerde de hoofdconclusie van een Belgisch octrooi zelfs *ambtshalve* om deze in overeenstemming te brengen

met de hoofdconclusie van het overeenstemmend Europese octrooi.

De oorspronkelijke conclusie 1 van het Belgische octrooi luidde als volgt: “*Verdeelinrichting voor gier en andere vloeistoffen, gekenmerkt doordat het een vaste plaat (4) omvat, die aan de omtrek ervan voorzien is van een reeks gaten (5), een kleinere, tweede plaat (6) die draaibaar coaxiaal met en boven de vaste plaat (4) aangebracht is, waarbij de tweede plaat (6) aan de onderkant, langs de omtrek ervan een reeks beweegbare snijschijven (9) heeft die boven de gaten (5) in wrijvingscontact met de vaste plaat (4) zijn.*”

De rechtbank herformuleerde deze conclusie door de woorden “*gekenmerkt door(dat)*” te “verplaatsen”, teneinde de stand van de techniek beter af te bakenen van de uitvinding. De conclusie werd als volgt gewijzigd: “*Verdeelinrichting voor gier en andere vloeistoffen, omvattende een vaste plaat (4), die aan de omtrek ervan voorzien is van een reeks gaten (5), gekenmerkt door een kleinere, tweede plaat (6) die draaibaar coaxiaal met en boven de vaste plaat (4) aangebracht is, waarbij de tweede plaat (6) aan de onderkant, langs de omtrek ervan een reeks beweegbare snijschijven (9) heeft die boven de gaten (5) in wrijvingscontact met de vaste plaat (4) zijn.*”

De rechtbank stelde immers vast dat “*verdeelinrichtingen voor gier en andere vloeistoffen omvattende een vaste plaat die aan de omtrek ervan voorzien waren van een reeks gaten*” reeds bekend waren op de prioriteitsdatum van het octrooi en dat deze kenmerken zich dus, overeenkomstig artikel 29(1) van het Toepassingsreglement bij het EOv en de Onderzoeksrichtlijnen van het EOv<sup>89</sup>, in de aanhef van de conclusie dienden terug te vinden. Aldus gewijzigd ver-

<sup>84.</sup> Zie bv. Rb. Brussel 29 september 2006, *Durechain e.a./Aqua Technology*, A.R. 2002/13845/A, *onuitg.* Opmerkelijk was dat de rechtbank in deze zaak art. 26 BOW aanwendde bij de beoordeling van de *geldigheid* van het (Belgische luik van een Europees) octrooi. Uit de beschrijving van het octrooi was met name gebleken dat een deel van de door de eiseres-octrooihouder in de conclusies opgeëiste samengestelde uitvinding, door de octrooihouder zelf was beschreven als reeds behorend tot de stand van de techniek. De rechtbank oordeelde dan ook dat de octrooihouder zich hier niet kon op beroepen om de inbreuk door een derde te bewijzen. In eenzelfde adem werd het octrooi echter gedeeltelijk nietig verklaard: het deel dat volgens de beschrijving reeds tot de stand van de techniek behoorde, werd eruit gehaald. “*Attendu en conséquence que force est de constater [...] que l'invention décrite ne porte en réalité que sur la fermeture étanche et non sur le corps creux où elle s'insère et que, partant, il convient d'annuler partiellement le brevet, conformément à l'article 49 § 1, 1° [...], pour défaut de nouveauté et d'activité inventive, en tant qu'il couvre la combinaison d'un corps creux et d'une fermeture étanche, ainsi que le corps creux.*” In het beschikkende gedeelte, oordeelde de rechter bijgevolg: “*Prononce la nullité partielle en Belgique du brevet européen n° 0225863 en tant qu'il porte sur un corps creux comportant une fermeture étanche et dit pour droit que ledit brevet sera limité, en ce qui concerne le territoire belge, à la fermeture étanche telle que décrite et caractérisée par les revendications de ce brevet, à l'exclusion de tout corps creux sur les extrémités duquel cette fermeture s'emboîte.*”

<sup>85.</sup> In Nederland heeft de Hoge Raad in het bekende *Spiro/Flamco*-arrest (H.R. 9 februari 1996, *NJ* 1998, p. 9) een aantal criteria vooropgesteld waaraan moet worden voldaan indien de octrooihouder tot herformulering wenst te kunnen overgaan. Deze test wordt actief toegepast in de Nederlandse rechtspraak. Partiële nietigverklaring (anders gezegd: gedeeltelijke instandhouding van een overigens nietig octrooi) is volgens de Hoge Raad slechts toelaatbaar indien aan de volgende vier cumulatieve voorwaarden wordt beantwoord:

1. voor de gemiddelde vakman die kennis neemt van zowel het octrooischrift als de stand van de techniek op de indienings- *c.q.* voorrangdatum, is voldoende duidelijk waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden;
2. achteraf kan een voldoende duidelijke aanvulling van het octrooischrift worden geformuleerd;
3. bovendien lag die aanvulling voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand om aan de hand van het oorspronkelijke octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de indienings- *c.q.* voorrangdatum zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts in de aldus beperkte vorm had behoren te worden verleend en binnen die grenzen dus wel geldig was;
4. voor de gemiddelde vakman is voldoende duidelijk dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi.

<sup>86.</sup> Rb. Brussel 13 januari 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 140.

<sup>87.</sup> Rb. Brussel 29 september 2006, *Durechain e.a./Aqua Technology*, A.R. 2002/13845/A, *onuitg.*

<sup>88.</sup> Rb. Luik 7 januari 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 157.

<sup>89.</sup> Zie versie juni 2005, deel C, hoofdstuk III, punt 2.2.

toonde de uitvinding, volgens de magistraat, wel degelijk uitvindingswerkzaamheid en was deze octrooieerbaar.

Los van het feit dat het voorschrift van artikel 29 lid 1 van het Toepassingsreglement bij het EOB (i) een loutere vormvereiste is<sup>90</sup>, (ii) waarvan de niet-naleving *niet* de ongeldigheid van het octrooi tot gevolg heeft<sup>91</sup>, en die (iii) per definitie niet van toepassing is op *nationale* octrooien, kan men zich afvragen of de rechter gemachtigd was om *ambtshalve* over te gaan tot de herformulering van het octrooi.

Volgens de rechtsleer, kunnen de rechtbanken niet van rechtswege de gedeeltelijke nietigheid van een octrooi uitspreken indien de belanghebbende partij hiertoe noch in hoofdconclusie, noch in aanvullende conclusie een verzoek heeft ingediend<sup>92</sup>. Met andere woorden, indien de vordering tot volledige nietigheid wordt afgewezen en de eiser in ondergeschikte orde de gedeeltelijke nietigheid niet heeft gevorderd – zoals *in casu* het geval was –, dient de rechtbank ze af te wijzen en dus niet *ambtshalve* na te gaan of de middelen die worden ingeroepen met het oog op het bekomen van de volledige nietigheid misschien een gedeeltelijke nietigheid kunnen verantwoorden.

## H. De rol van de geldigheidsdiscussie in het kader van een vordering tot het bekomen van een redelijke vergoeding

32. In deze context oordeelde de Brusselse rechtbank dat rechtscolleges die gevat worden in het kader van een vordering op grond van artikel 29 BOW, zich dienen te beperken tot een *prima facie* onderzoek van de octrooieerbaarheid van de uitvinding die het voorwerp uitmaakt van de betrokken octrooiaanvraag<sup>93</sup>. Deze uitspraak dient o.i. te worden bekritiseerd. Hiervoor wordt verwezen naar randnummer 59.

## I. Nietigverklaring bij voorraad?

33. Vermeldenswaardig in dit verband is een vonnis van de Brusselse rechtbank<sup>94</sup> waarbij de nietigheid van een octrooi werd uitgesproken en de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad werd verklaard.

Zoals de *Memorie van Toelichting* van de BOW<sup>95</sup> duidelijk aangeeft, is een beslissing tot nietigverklaring van een octrooi bijzonder zwaarwichtig. De toekenning van de uitvoerbaarheid bij voorraad van het vonnis zal in deze situatie zonder meer leiden tot de neutralisering van de rechten van de octrooihouder hangende de beroepsprocedure. (De nietigverklaring heeft immers ook gevolgen *erga omnes*<sup>96</sup>.) Het is ook zeer de vraag of een gerechtelijke instantie een nietig verklaard octrooi daarenboven terug geldig kan verklaren. De verregaande gevolgen van een nietigverklaring hebben de Belgische wetgever er zelfs toe gebracht te voorzien in een artikel 51 § 2 BOW dat stelt dat in geval van nietigverklaring van een octrooi zelfs de voorziening in cassatie schorsende werking heeft.

Hoewel over hoger beroep in artikel 51 § 2 Ger.W. niet gesproken wordt, is de algemene regel van artikel 1397 Ger.W. dan ook *a fortiori* van toepassing, en kan een beslissing waarbij besloten wordt tot de nietigverklaring van een octrooi slechts in (zeer) uitzonderlijke gevallen uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. Zelfs indien de rechter principieel gemachtigd blijft om de voorlopige tenuitvoerlegging van dergelijk vonnis toe te staan, zal de uitspraak op dit punt nauwkeurig gemotiveerd moeten worden – een motivatie die in voormeld vonnis van de Brusselse rechtbank kennelijk ontbrak – en zal de tenuitvoerlegging van het vonnis in dergelijke omstandigheden, overeenkomstig artikel 1398 Ger.W., alleen geschieden op risico van de partij die daartoe last geeft.

## J. Titulariteit

34. Een octrooi dat ingeschreven werd op naam van een octrooihouder die niet gerechtigd was dit octrooi te verkrijgen, kan niet enkel worden nietig verklaard, maar kan ook worden opgeëist door de echte uitvinder (art. 49 § 1, 4<sup>o</sup>)<sup>97</sup>.

Voor wat Europese octrooien betreft, kan een opeising voor alle aangeduide lidstaten enkel gebeuren t.a.v. octrooiaanvragen. De vordering tot opeising moet dan m.a.w. ingesteld worden voordat het octrooi verleend wordt. Eens dat het Europese octrooi werd verleend, kan de vordering tot opeising slechts worden ingesteld voor het betrokken nationale luik van het Europese octrooi of de nietigverklaring van

<sup>90</sup>. De toepassing van deze regel heeft met name geen invloed op de bepaling van de beschermingsomvang van de conclusie. Een herformulering van een conclusie overeenkomstig art. 29(1) kan in principe bijgevolg niet worden aangemerkt als een gedeeltelijke nietigverklaring.

<sup>91</sup>. G. PATERSON, *The European Patent System*, 2<sup>de</sup> uitg., Londen, Sweet & Maxwell, 2001 § 3-26 en 7-73.

<sup>92</sup>. L. ANDRÉ, *Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle*, Brussel, Bruylant, 1899, p. 640, nr. 1020: “*Nous croyons, avec M. Pataille [...] que les tribunaux ne peuvent d'office prononcer la nullité partielle lorsque la partie intéressée n'a pris devant eux ni conclusions principales, ni conclusions subsidiaires en ce sens; en d'autres termes, que si la conclusion tendant à la nullité totale est reconnue mal fondée, et que le demandeur en nullité n'a pas conclu subsidiairement à la nullité partielle, le tribunal doit le débouter, sans examiner d'office si les moyens invoqués à l'appui de la nullité totale ne pourraient pas justifier au moins une déclaration de nullité partielle [...].*”

<sup>93</sup>. Rb. Brussel 12 mei 2004, *I.R. D.I.* 2005, p. 420, met noot K. ROOX.

<sup>94</sup>. Rb. Brussel 17 januari 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 140.

<sup>95</sup>. *Parl. Doc.* Kamer, 919(1), 1980-81, p. 43.

<sup>96</sup>. Zie art. 51 § 1 lid 1 BOW.

<sup>97</sup>. Vgl. art. 138(1)(e) EOV.

het octrooi gevorderd worden (art. 9 § 1 BOW *j*<sup>o</sup> art. 61(1) resp. 138(1)(e) EOV)<sup>98</sup>. Voor wat Belgische octrooien betreft, kan de echte uitvinder een vordering tot opeising instellen op basis van artikel 9 BOW.

Krachtens artikel 9 § 1 BOW, kan de benadeelde persoon, indien een octrooi is aangevraagd, hetzij voor een uitvinding die aan de uitvinder of zijn rechtverkrijgende afhandig is gemaakt, hetzij met terzijde stelling van een wettelijke of contractuele verplichting, onverminderd alle andere rechten of rechtsvorderingen, eisen dat het octrooi of de aanvraag aan hem wordt overgedragen. Volgens de rechtsleer is een bewijs van kwade trouw in dit verband niet vereist<sup>99</sup>.

35. Deze situatie deed zich voor in een geschil dat aanleiding gaf tot een vonnis van 30 juni 2006 van de rechtbank in Antwerpen<sup>100</sup>.

De NV Immo Emergo was houdster van een Belgisch octrooi (nr. 1.013.230) voor “*een uitwendige wapening voor balken, kolommen, platen en dergelijke*” dat haar op 6 november 2001 was toegekend. Op 18 december 2000 was bij het EOB bovendien een octrooiaanvraag ingediend voor “*external reinforcement for beams columns, plates and the like*” met inroeping van de voorrang van het Belgische octrooi. Na vooronderzoek deelde het EOB mee dat dit octrooi kon worden verleend onder nummer EP 1.116.836. De verlening zou plaatsvinden op 29 december 2004.

Op 1 december 2004 werd Immo Emergo echter gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen door een concurrent, de NV IPA Composites (ook IPA genoemd), die aanvoerde dat de uitvinding die het voorwerp uitmaakte van BE 1.013.230 en de aanvraag voor EP 1.116.836 haar afhandig waren gemaakt door Immo Emergo. Volgens IPA, was zij de eigenares van de betrokken technologie, het concept en de procédés met betrekking tot het geotrooieerde materiaal. Zij beweerde dat zij Immo Emergo informatie had verschaft in het kader van onderhandelingen en afgesloten overeenkomsten op basis waarvan deze laatste onterecht was overgegaan tot de octrooiëring van de uitvinding op haar eigen naam.

Als gevolg van de vordering tot opeising van IPA, liet het EOB op 19 januari 2005 weten dat de procedure tot verle-

ning van het octrooi alsnog werd geschorst vanaf 28 december 2004<sup>101</sup>. Ingevolge artikel 97(4) van het EOV wordt de beslissing tot verlening van het Europese octrooi immers pas van kracht op de dag waarop van deze octrooi-verlening melding wordt gemaakt in het *Europees Octrooi-blad*. De kennisgeving van de vordering tot opeising door IPA gebeurde een dag eerder.

Na de zaak eerst voor schriftelijk advies aan het Openbaar Ministerie te hebben medegedeeld, boog de rechtbank zich over de vraag of Immo Emergo wel degelijk de uitvinder was van de in het octrooi beschreven uitvinding en of deze uitvinding haar afhandig werd gemaakt. IPA verwees hieromtrent naar een aantal werkbezoeken en contacten tussen partijen die er geweest waren in de periode 1999-2000. De rechtbank wees allereerst de stukken die dateerden van na de indiening van de Belgische aanvraag van de hand als zijnde irrelevant. Het enige (eenzijdig) stuk dat vóór deze datum dateerde bewees volgens de rechtbank daarenboven niet dat IPA de uitvinder van de uitvinding was, laat staan dat Immo Emergo haar deze afhandig had gemaakt. Immo Emergo had in dit verband een eigen testrapport voorgelegd, waaruit naar het oordeel van de rechtbank bleek dat zij reeds voordien het desbetreffende laminaat voor toepassing in de bouwsector had bedacht en dit ook had uitgewerkt.

De vordering van IPA werd dan ook afgewezen, te meer daar zij evenmin kon bewijzen dat Immo Emergo zich er ten tijde van de verlening van het octrooi van bewust was dat zij geen rechten zou hebben. Overeenkomstig artikel 9 § 3 BOW moet een vordering tot opeising immers ten laatste twee jaar na de verlening van het octrooi ingesteld worden, tenzij de octrooihouder ten tijde van de verlening of de verkrijging van het octrooi wist dat hij geen recht hierop had. Hoewel dit niet uitdrukkelijk blijkt uit het vonnis, wordt vermoed dat de rechtbank de vordering van IPA laattijdig heeft geacht.

De tegenvordering van Immo Emergo tot het bekomen van een schadevergoeding werd wel toegekend. Het was immers aannemelijk dat zij schade had geleden doordat haar Europese octrooiaanvraag op verzoek van IPA door het EOB in de koelkast was beland in afwachting van een uitspraak door de Belgische rechter<sup>102</sup>.

<sup>98</sup>. Zie hieromtrent M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, p. 84 e.v.; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, CIR, Brussel, Bruylant, 1996, p. 281 e.v.

<sup>99</sup>. M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, p. 85; C. DELCORDE, *La protection des inventions*, Brussel, E.Story-Scientia, 1985, p. 43. Zie evenwel hieronder de discussie met betrekking tot art. 9 § 3 BOW.

<sup>100</sup>. Rb. Antwerpen 30 juni 2006, *Ing.-Cons.* 2006, p. 303.

<sup>101</sup>. Het instellen van een vordering tot opeising van een Europese octrooiaanvraag brengt een automatische opschorting van de EOB-procedure met zich. Art. 61 EOV *j*<sup>o</sup> art. 13 van de Europese “Rules of Procedure” schrijven immers voor dat in dat geval de verdere afhandeling van de Europese octrooiaanvraag (ambtshalve) wordt opgeschort totdat er een uitspraak is van de nationale rechter over de opeising. Binnen de drie maanden na de uitspraak van de nationale rechter (voor zover die kracht van gewijsde heeft), kan de benadeelde persoon dan: ofwel de octrooiaanvraag in plaats van de octrooihouder verder zetten, ofwel voor dezelfde uitvinding een nieuwe octrooiaanvraag indienen, ofwel verzoeken dat de aanvraag wordt afgewezen.

<sup>102</sup>. In tegengestelde zin, zie Rb. Gent 18 oktober 2006, *Universiteit Gent/D'Oosterlynck e.a.*, A.R. 04/4747/A, *onuit*.



## IV. DE INBREUK

36. De rechten van de octrooihouder om op te treden tegen inbreuken begaan door derden worden geregeld in artikelen 52 *j*° 27 BOW. Artikel 52 § 1 eerste lid bepaalt met name dat elke schending van de in artikel 27 omschreven rechten als een octrooi-inbreuk zal worden beschouwd.

### A. De inbreuk door aanbod van een geoctrooieerd product

37. In de lijst van inbreukmakende handelingen onder artikel 27 § 1(a) BOW komt niet enkel het vervaardigen, het in de handel brengen en het gebruik van een geoctrooieerd voortbrengsel voor, doch tevens het aanbod ervan.

De vraag is in het verleden reeds gerezen wat onder zulk “aanbod” dient te worden verstaan. In de hierna verder besproken *Altana Pharma*-zaak werd hierover verdere duiding gegeven. Op een internationale beurs in Brussel hadden de verwerende partijen in deze zaak brochures ter beschikking gesteld waarin de door Altana Pharma geoctrooieerde molecule pantoprazole werd aangeprezen.

Zowel in kort geding<sup>103</sup> als ten gronde<sup>104</sup> werd bevestigd dat het aanbod in de zin van artikel 27 § 1(a) BOW ruim dient te worden geïnterpreteerd. Het is daarbij irrelevant of het inbreukmakende product ook fysiek wordt aangeboden. Het aanbieden ervan in een commerciële brochure is derhalve voldoende.

Zowel de kortgedingrechter als de bodemrechter inspireerden zich hiervoor op de *Memorie van Toelichting* bij de BOW<sup>105</sup>. Deze stelt dat de term “aanbod” “niet alleen wijst op het aanbod met het oog op de verkoop, maar ook op het aanbod in het algemeen, bijvoorbeeld het aanbod waarbij de verhuring, het verlenen van licenties, de lening of schenking beoogd worden. De voorwaarden binnen de welke dit aanbod gebeurt, hebben weinig belang, zij het schriftelijk, mondeling, telefonisch, bij wege van uitstalling, van voorstelling of op enige andere manier”.

Hoewel uiteraard steeds rekening moet worden gehouden met de feiten en omstandigheden van elke zaak, zijn deze uitspraken terecht<sup>106</sup>. Het aanbod is immers de mededeling dat men bereid is het voortbrengsel te leveren onder

bepaalde voorwaarden. Dit is een aantasting van het exclusieve recht van de octrooihouder. Dit geldt ook indien wordt meegedeeld dat het product pas na het verstrijken van het octrooi zal kunnen geleverd worden. Een dergelijke aanbieding zal immers nog steeds zijn invloed hebben op de exploitatie van de geoctrooieerde uitvinding en dus schade veroorzaken, al was het maar omdat men bijvoorbeeld bestellingen zou opschorten tot de beschermingsduur van het octrooi afloopt<sup>107</sup>.

### B. De inbreuk op een werkwijzeoctrooi

38. Artikel 27 BOW biedt uiteraard niet enkel bescherming voor geoctrooieerde producten. Artikel 27 § 1(b) BOW voorziet eveneens in de octrooirechtelijke bescherming van werkwijzen. Het bewijs dat een inbreuk werd gepleegd op de werkwijzeconclusie van een octrooi is evenwel niet eenvoudig te leveren. Artikel 52 § 1 tweede lid BOW (*cf.* art. 34 § 1 van de TRIPS-Overeenkomst) voorziet daarom in een omkering van de bewijslast indien het gaat om een octrooi dat betrekking heeft op een werkwijze voor het vervaardigen van een nieuw voortbrengsel. In dat geval kan de octrooihouder zich beroepen op een vermoeden *iuris tantum* dat zulk voortbrengsel, dat zonder zijn toestemming werd vervaardigd, geacht wordt met toepassing van de geoctrooieerde werkwijze te zijn bekomen. Hoewel de wetgever deze omkering van de bewijslast heeft ingevoerd om de bewijsvoering te vergemakkelijken, is de toepassing van deze bepaling geenszins voor de hand liggend. De rechtspraak die hierover in de besproken periode is geweest, toont voornamelijk het bestaan van interpretatieverschillen aan tussen de verschillende rechtbanken. Sommige rechters wagen zich evenwel gewoon *niet* aan een interpretatie van dit artikel.

39. Dit was bijvoorbeeld het geval in een zaak voor de Brusselse beslagrechter. In het kader van diens *prima facie* onderzoek van de inbreukvraag in een geschil betreffende een generisch geneesmiddel op basis van clarithromycine, weigerde de beslagrechter om toepassing te maken van artikel 52 § 1 BOW. Volgens de beslagrechter heeft deze bewijsregel enkel zijn plaats in het geding ten gronde<sup>108</sup>.

<sup>103</sup>. Voorz. Rb. Brussel 25 maart 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 304.

<sup>104</sup>. Rb. Brussel 22 december 2005, *Altana Pharma/Eurofarma*, A.R. 05/3916/A, *onuitg.*: “Of verweerster nu al dan niet de bedoeling had om de litigieuze producten ook daadwerkelijk te koop aan te bieden doet niets terzake. Alleen reeds door de vermelding in de brochure staat voor de rechtbank de inbreuk vast. Door het aanbieden van pantoprazole en pantoprazole sodium in België is de Belgische Octrooiwet wel degelijk van toepassing.” *Parl. Doc.* Kamer, 919(1), 1980-81, p. 13.

<sup>105</sup>. *Parl. Doc.* Kamer, 919(1), 1980-81, p. 13.

<sup>106</sup>. Zie in die zin tevens, M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, p. 192-193, nr. 375 en over de grens, H.R. der Nederlanden 18 december 1992, *B.I.E.* 1993, p. 310. Zie in tegengestelde zin, K. ROOX, “De Altana Pharma-beschikking: opnieuw een Belgische grensoverschrijdende beslissing in kort geding”, *I.R. D.I.* 2005, p. 309.

<sup>107</sup>. Zie in die zin de noot van P. STEINHAUSER, *B.I.E.* 2006, p. 419.

<sup>108</sup>. Beslagr. Brussel 13 mei 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 432.

40. Voor het overige blijken er, zoals gezegd, tussen verschillende rechtsinstanties verschillen te bestaan in de interpretatie van deze bepaling. In het bijzonder de vraag wanneer er sprake is van een *nieuw* voortbrengsel, is kennelijk een moeilijk te nemen horde. In de besproken periode zijn in deze context twee beslissingen vermeldenswaardig, met name een van de Brusselse bodemrechter en een van de Brusselse kortgedingrechter.

Vooreerst dient verwezen te worden naar een kortgedingbeschikking gewezen in de *Lundbeck-zaak*<sup>109</sup>. De Deense firma Lundbeck was producent van een antidepressivum dat op de markt werd gebracht onder de merknaam “Cepamil”. Het actieve bestanddeel van dit geneesmiddel, de serotonine heropnamerepressor citalopram hydrobromide, maakte het voorwerp uit van enkele octrooien, waaronder een Europees octrooi (EP 1.169.314, “EP ’314”) voor een werkwijze voor de aanmaak van dit geneesmiddel.

Eurogenerics en Ratiopharm, twee producenten van generische geneesmiddelen, bekwamen in 2003 een marktvergunning en de terugbetaling van hun generische versies van dit geneesmiddel, te weten “Citalopram EG” en “Citalopram Ratiopharm”. De generische geneesmiddelen zelf werden vervaardigd in Indië door Matrix Laboratories.

De vraag die zich stelde was of Matrix, bij de vervaardiging van citalopram hydrobromide, gebruik maakte van de in EP ’314 beschermde werkwijze. Eurogenerics en Ratiopharm (en Matrix) beweerden een eigen werkwijze toe te passen zodat ze niet binnen de omvang van EP ’314 vielen. Lundbeck van haar kant beriep zich op het vermoeden van artikel 52 § 1 tweede lid BOW. Hiervoor diende het product evenwel *nieuw* te zijn.

De voorzitter benadrukte, o.i. terecht, dat het begrip “nieuw” in artikel 52 § 1 tweede lid BOW dient te worden onderscheiden van het nieuwheidsbegrip als geldigheidsvereiste in de zin van artikel 5 BOW<sup>110</sup>. Aangezien aan de hand van de geoctrooideerde werkwijze citalopram hydrobromide met een zeer hoge zuiverheid werd vervaardigd, was er sprake van een voortbrengsel dat verschilde van voorheen geproduceerd citalopram. Het ging dan ook om een nieuw voortbrengsel in de zin van artikel 52 § 1 BOW. De bewijslast werd derhalve omgekeerd, zodat de generische producenten

het negatieve bewijs dienden te leveren dat hun voortbrengsel niet met toepassing van de geoctrooideerde werkwijze werd vervaardigd. Hoewel werd aangetoond dat Matrix een niet-inbreukmakende werkwijze had ontwikkeld om citalopram hydrobromide te vervaardigen, konden de generische producenten niet hard maken dat deze werkwijze ook effectief op industriële schaal werd toegepast. Het vermoeden van inbreuk werd dan ook niet weerlegd en de inbreukvordering van Lundbeck werd gegrond verklaard.

41. Deze uitspraak staat in contrast met een vonnis ten gronde van de rechtbank van Brussel naar aanleiding van een niet-inbreukvordering ingesteld door de generische producenten Eurogenerics, Ratiopharm en Merck Generics tegen de Amerikaanse farmaceutische onderneming Merck & Co. en haar Nederlandse dochtervennootschap Merck Sharp & Dohme (tesamen “Merck”)<sup>111</sup>.

Het geschil had, kort gezegd, betrekking op de vraag of de generische producenten inbreuk maakten op twee Europese werkwijzeoctrooien van Merck voor het vervaardigen van zogenaamde statines, waaronder lovastatine en in het bijzonder simvastatine. Deze octrooien lieten o.m. toe een product te bekomen dat veel zuiverder was dan de simvastatine die tot op de prioriteitsdatum van dit octrooi bekend was. De vraag was opnieuw of dit product *nieuw* was.

In tegenstelling tot de voorzitter in de *Lundbeck-zaak*, hield de rechtbank hier geen rekening met het wettelijke vermoeden van inbreuk vervat in artikel 52 § 1 tweede lid BOW. De rechtbank overwoog dat, voor de beoordeling van de vraag of het voortbrengsel van de ingeroepen werkwijze(n) al dan niet nieuw was in de zin van deze bepaling, de definitie van nieuwheid zoals voorzien in artikel 5 BOW diende te worden gehanteerd<sup>112</sup>. In het licht van deze definitie werd geoordeeld dat de simvastatine verkregen volgens de litigieuze werkwijzeoctrooien niet nieuw was, gelet op het feit dat deze stof reeds bekend was uit een eerder (reeds vervallen) stofoctrooi van Merck. Het feit dat de simvastatine verkregen volgens de werkwijze opgeëist in de litigieuze octrooien nieuwe kenmerken vertoonde qua zuiverheid was volgens de rechtbank niet voldoende om te kunnen spreken van een nieuw voortbrengsel in de zin van artikel 52 BOW. De rechtbank oordeelde bovendien dat aan artikel 52 § 1 tweede lid BOW

<sup>109</sup>. Voorz. Rb. Brussel 8 oktober 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 297.

<sup>110</sup>. Zie in dezelfde zin, N. PRISES DE CARVALHO, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, Den Haag, Kluwer, 2005, p. 386, die terecht opmerkt dat art. 34 § 1 TRIPS niet naar een geoctrooieerd product verwijst, maar naar een niet-geoctrooieerd product bekomen door toepassing van een geoctrooideerde werkwijze. Dit is ook de reden van het bestaan van het wettelijke vermoeden en de omkering van de bewijslast, die in het tegenovergestelde geval overbodig zouden zijn. Zie ook o.m. M. VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, “Process patents on new products and reversal of the burden of proof: factors contributing to the interpretation of its scope”, *E.I.P.R.* 2002, p. 237 (242): “[...] the purpose of requiring novelty to obtain a patent is completely different from the purpose of the novelty required for a reversal of the burden of proof in court proceedings”, met verwijzing naar Landgericht München 17 december 1963, *Appreturmittel*, *G.R.U.R.* 1964, p. 679; P. MES, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, München, CH Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1997, nr. 64: “In übereinstimmung mit Art. 34 Abs. 1 lit. a TRIPS greift die Beweislastumkehr nur ein, wenn das nach dem patentierten Verfahren hergestellte Erzeugnis *neu* ist, wobei Neuheit im Sinne des § 3 nicht erforderlich ist. Es genügt, da sich das Erzeugnis in irgendeiner mit Sicherheit unterscheidbaren Eigenschaft (z. B. auch auf chemischem Gebiet) von dem Vorbekanntem abhebt.”

<sup>111</sup>. Rb. Brussel 3 augustus 2004, *I.R. D.I.* 2005, p. 71.

<sup>112</sup>. Vgl. H.R. der Nederlanden 30 juni 1967, *B.I.E.* 1967, p. 255; Arrondrb. Den Haag 15 maart 2000, *B.I.E.* 2001, p. 94 (“Het voortbrengsel *fyta*se bestond [...] al voor de prioriteitsdatum. Dat het *fyta*se bereid volgens het octrooi zuiverder zou zijn dan het uit de stand der techniek bekende *fyta*se is geen reden om aan te nemen dat het een nieuw voortbrengsel betreft”).

evenmin was voldaan omdat Merck niet aantoonde dat haar simvastatine en de generische versie hiervan *identiek* (“... *zulk een voortbrengsel*...”) waren<sup>113</sup>.

Deze uitspraak van de Brusselse rechter dient te worden betreurd. Niet enkel is de interpretatie van de begrippen “nieuw” en “identiek” voor betwisting vatbaar, doch tevens beperkt de interpretatie die in dit vonnis aan artikel 52 § 1 tweede lid BOW wordt gegeven het toepassingsgebied ervan. *De facto* wordt het voor octrooihouders aldus immers quasi onmogelijk om werkwijzeconclusies voor de aanmaak van gekende actieve stoffen voor geneesmiddelen in rechte af te dwingen<sup>114</sup>.

### C. Producten rechtstreeks verkregen door toepassing van een geötrooide werkwijze

42. Om het rijtje van artikel 27 § 1 BOW volledig te maken, biedt deze bepaling *sub* (c)<sup>115</sup> de octrooihouder ten slotte de mogelijkheid zich te verzetten tegen voortbrengselen die rechtstreeks volgens een geötrooide werkwijze werden verkregen.

In dit verband kan verwezen worden naar de uitspraken van de Gentse beslagrechter in de *Ablynx/Domantis*-zaak<sup>116</sup>. De beslagrechter diende zich uit te spreken over de reikwijdte van een Europees octrooi (EP 368.684 B1, “EP ’684”) van The Medical Council voor een werkwijze voor het klonen van repertoires van diverse variabele domeinsequenties van immunoglobuline, meer in het bijzonder voor het genereren van “bibliotheken” van zogenaamde enkelvoudige variabele domeinen, ook “expressiebibliotheken” genoemd.

De beslagleggers, de octrooihouder The Medical Council en haar exclusieve licentienemer Domantis, meenden dat bepaalde enkelvoudige variabele domeinantilichamen door het Gentse biotechbedrijf Ablynx bekomen waren volgens de kloonwerkwijzen beschreven in conclusies 1 tot 31 van EP ’684 en vervolgens afgezonderd waren van de expressiebibliotheken zoals beschreven in conclusie 32 van het octrooi. De vraag was of in het kader van dit beslag inzake namaak ook zogenaamde “*product leads*”, t.t.z. het eindresultaat van de geötrooide werkwijzen, moesten onderzocht worden, om mogelijke inbreuken op het octrooi te kunnen vaststellen. Volgens de beslagleggers was dit vereist

nu deze *product leads* het voortbrengsel konden zijn van de geötrooide werkwijzen.

The Medical Council en Domantis betwistten niet dat de beschermingsomvang van het octrooi zich niet uitstrekte tot de uiteindelijke individuele variabele domein *product leads* die uit de geötrooide bibliotheken, via een aantal tussentappen, afgeleid waren. Zij stelden evenwel dat in het traject naar de enkelvoudige variabele domein *product leads*, de voorafgaande activiteit van het klonen en het gebruik van de expressiebibliotheken absoluut essentieel was voor de daaropvolgende ontwikkeling van *product leads* en uiteindelijk van te commercialiseren producten. Om die redenen hadden zij in eerste instantie gevraagd en bekomen dat de deskundigen een gedetailleerde beschrijving zouden opstellen van de toegepaste werkwijzen tot op het stadium van het isoleren van de *product leads* uit expressiebibliotheken – niet enkel deze bekomen met behulp van de geötrooide werkwijze maar ook iedere andere expressiebibliotheek bekomen “*door eender welke werkwijze (dus ongeacht of de betreffende methode onder EP ’684 valt)*”.

De beslagleggers hadden derhalve maatregelen gevraagd die verder reikten dan de beschermingsomvang van EP ’684. De beslagrechter oordeelde dat zij, door een te ruime interpretatie van het juridische begrip “*product dat rechtstreeks wordt verkregen uit een geötrooide werkwijze*”, getracht hadden de beschermingsomvang van hun octrooi ten onrechte uit te breiden naar producten die helemaal niet rechtstreeks werden verkregen door de geötrooide werkwijze, doch die het voorwerp hebben uitgemaakt van een verdere verwerking of die uit expressiebibliotheken geïsoleerd of geselecteerd werden. Het resultaat was dat de aanvankelijk opgelegde bewarende maatregelen geherformuleerd werden door toevoeging van de termen “... *werkwijzen en de hieruit rechtstreeks verkregen producten*”.

### D. De onrechtstreekse inbreuk

43. Naast de zonet besproken “rechtstreekse” inbreuk, geeft artikel 27 § 2 BOW de octrooihouder eveneens het recht om op te treden tegen zogenaamde “onrechtstreekse” inbreuken. Hij kan met name iedere derde, die niet zijn toestemming heeft verkregen, verbieden om aan iemand die niet gerechtigd is de uitvinding toe te passen, “*middelen*

<sup>113</sup>. Rekening houdend met het feit dat de identiteit van een product met een ander wordt vastgesteld aan de hand van hun structurele samenstelling, is dit vreemd. De wettelijke definitie van generische geneesmiddelen vereist immers dat die in wezen gelijkaardig zijn aan hun referentieproduct en met name dezelfde kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling dienen te hebben (zie art. 10(2)(b) Richtlijn 2001/83 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, *PB*. 2001, L. 311, p. 67, zoals gewijzigd; zie ook art. 6bis § 1 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, zoals gewijzigd door de wet van 1 mei 2006 houdende herziening van de farmaceutische wetgeving, *B.S.* 16 mei 2006). Betreffende het begrip “identiek” kan verwezen worden naar C. DELCORDE, *La protection des inventions*, E.Story-Scientia, 1985, nr. 265, p. 157: “*L’hypothèse visée est celle de la fabrication d’un produit identique, ce mot ne devant toutefois pas être pris dans un sens absolu [...]. Nous admettons qu’il suffira que le produit soit substantiellement identique par application des règles d’appréciation de l’existence d’une contrefaçon.*”

<sup>114</sup>. Zie in dit verband o.m. M. VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, “Process patents on new products and reversal of the burden of proof: factors contributing to the interpretation of its scope”, *E.I.P.R.* 2002, p. 237.

<sup>115</sup>. Vgl. art. 64(2) EOV.

<sup>116</sup>. Beslagr. Gent 19 november 2004 (tussenbeschikking) en 7 december 2004, *I.R. D.I.* 2005, p. 285.

*betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding*” aan te bieden of te leveren, indien de derde weet of behoort te weten dat de betrokken middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn. Dit aanbod of deze levering dienen wel op het Belgische grondgebied plaats te vinden met het oog op toepassing van de uitvinding in België.

De rechtspraak over deze bepaling is schaars. Niettemin werd omtrent deze problematiek in de besproken periode een opzienbarend arrest gewezen door het hof van beroep te Antwerpen in de voornoemde *Senseo*-zaak<sup>117</sup>.

Het geschil in deze zaak betrof een declaratoire vordering van niet-inbreuk die een aantal Belgische koffiebranders hadden ingesteld tegen de Nederlandse firma Sara Lee<sup>118</sup>. Zij waren van mening dat hun “koffiepad” of “pouches” niet onder de beschermingsomvang vielen van het Europese octrooi van Sara Lee (EP 904.717) voor een “*Samenstel voor gebruik in een koffiemachine voor het bereiden van koffie, houder en pouch van dat samenstel*”. Deze koffiepaden hadden een vorm die ook compatibel was met de Senseo-koffiezetmachine die Philips in samenwerking met Sara Lee commercialiseerde.

De vraag rees of de betrokken koffiebranders door het commercialiseren van hun eigen “koffiepad” voor gebruik in de geoctrooierde koffiemachines een onrechtstreekse octrooi-inbreuk begingen. Weliswaar eiste het betrokken octrooi ook bescherming op voor een koffiepad van bepaalde afmetingen, doch de eerste rechter had de rechtstreekse octrooi-inbreuk afgewezen aangezien de afmetingen van de litigieuze koffiepaden afweken van de (essentieel geachte) afmetingen voorzien in het octrooi. In tegenstelling tot de procedure in eerste aanleg, was in hoger beroep enkel de vraag naar de onrechtstreekse inbreuk aan de orde, m.a.w. of de koffiepaden “*een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding*” uitmaakten.

In eerste aanleg werd deze vraag negatief beantwoord. Volgens de rechter had de uitvinding enkel betrekking op de houder van de koffiepad en niet op de koffiepad zelf. Daarenboven mocht volgens de eerste rechter het woord “betreffende” in artikel 27 § 2 niet worden aangewend om de onrechtstreekse inbreuk uit te breiden tot producten die niet noodzakelijk zijn om de uitvinding te verwezenlijken, maar enkel bestemd zijn om te gebruiken met het geoctrooierde apparaat.

Het hof van beroep hervormde echter deze uitspraak en oordeelde dat “*het voor de toepassing van artikel 27 § 2 Octrooiwet niet vereist is dat de aangeboden middelen zelf een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding zijn. De middelen dienen ‘betrekking’ te hebben op een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Dit is het geval wanneer het geschikt is functioneel samen te werken met een dergelijk element bij de verwezenlijking van de beschermde uitvindingsgedachte. De middelen die weliswaar bij de uitvinding gebruikt kunnen worden doch niets bijdragen aan de verwezenlijking van de uitvindingsgedachte beantwoorden niet aan voormeld criterium*”. In de mate dat de betrokken uitvinding volgens het hof betrekking had op het “*welbepaalde samenstel van koffiepad en houder*” met het oog op het “*voorkomen van het bypass-effect en het optimaliseren van het extractierendement*”, werden de litigieuze koffiepaden dan ook als inbreukmakend beschouwd.

Het hof achtte het niet relevant dat de betrokken middelen ook toepassingsmogelijkheden hadden die vreemd waren aan het octrooi, d.w.z. dat de pads ook met andere machines konden worden gebruikt: “*De middelen moeten niet exclusief geschikt zijn voor de uitvinding. Het is voldoende dat de middelen werkelijk aangeboden en wetens bestemd zijn om de uitvinding toe te passen waardoor hun neutraal karakter irrelevant wordt.*” Hierbij oordeelde het hof ook dat de koffiepaden geenszins als algemeen in de handel verkrijgbare producten konden worden gekwalificeerd. De octrooihouder diende dan ook niet aan te tonen dat de koffiebranders de consumenten aanzetten tot het verrichten van verboden handelingen conform artikel 27 § 2 tweede lid BOW<sup>119</sup>.

Ook irrelevant was volgens het hof dat er geen sprake was van een rechtstreekse octrooi-inbreuk: “*de onrechtstreekse inbreuk is een zelfstandig bestaande inbreuk, die niet afhangt van het bestaan van een rechtstreekse inbreuk op de geoctrooierde uitvinding*”, waarbij de inbreukmakende middelen ook niet nieuw of inventief hoeven te zijn. Op dit punt is door diverse commentaren een meer genuanceerde benadering vooropgesteld in het licht van de vaststelling dat de wettekst zelf een verband legt met het ongeoorloofd toepassen van de uitvinding zelf<sup>120</sup>.

Dit arrest heeft een ruime invulling gegeven aan het materieel element dat vereist is voor de toepassing van artikel 27

<sup>117</sup>. Antwerpen 8 november 2005, *I.R. D.I.* 2006, p. 134, *Ing.-Cons.* 2005, p. 502. Deze zaak (en de parallele procedures in het buitenland) heeft op dit punt in de rechtsleer reeds heel wat aandacht gekregen. Het lijkt ons dan ook niet aangewezen om in het bestek van dit overzicht in herhaling te vallen en deze zaak omstandig te bespreken (zie in het bijzonder, E. DE GRUYSE, “Straffe koffie (met een laagje schuim)!”), *Ing.-Cons.* 2006, p. 532; K. ROOX en Ch. DE PRETER, “Onrechtstreekse octrooi-inbreuk naar Belgisch recht na het *Senseo*-arrest: koffiedik of klare wijn?”, *I.R. D.I.* 2006, p. 101).

<sup>118</sup>. Rb. Antwerpen 20 februari 2004, *I.R. D.I.* 2004, p. 273, hervormd – voor wat de onrechtstreekse inbreuk betreft – door Antwerpen 8 november 2005, *I.R. D.I.* 2006, p. 134. Noteer dat door de betrokken branders ook een aparte procedure tot nietigverklaring van het Belgische luik van EP ‘717 was ingeleid, waarna bij vonnis van 22 april 2005 (A.R. 04/2341/A, *onuitg.*) door de Antwerpse rechtbank een deskundige was aangesteld om advies te verlenen omtrent de geldigheid van dit octrooi. Deze procedure is evenwel zonder voorwerp geworden nadat de kamer van beroep bij het EOB bij beslissing van 30 augustus 2006 het octrooi heeft herroepen wegens gebrek aan uitvindingswerkzaamheid (zaak T-0452/05).

<sup>119</sup>. Krachtens de bepaling in art. 27 § 2, 3<sup>e</sup> lid was het trouwens irrelevant of het gebruik van de koffiepaden als niet-inbreukmakend beschouwd diende te worden in de zin van art. 28 § 1, a).

<sup>120</sup>. E. DE GRUYSE, “Straffe koffie (met een laagje schuim)!”), *Ing.-Cons.* 2006, p. 532 (541 e.v.); K. ROOX en Ch. DE PRETER, “Onrechtstreekse octrooi-inbreuk naar Belgisch recht na het *Senseo*-arrest: koffiedik of klare wijn?”, *I.R. D.I.* 2006, p. 101 (108-109).

§ 2 BOW. Het blijft evenwel de vraag of deze interpretatie ook in de toekomst zal worden toegepast in andere zaken waar de “parasitaire” ingesteldheid van de verweerders minder voor de hand liggend is. Men kan ongetwijfeld stellen – mede in het licht van de verschillen tussen de onderscheiden nationale rechtspraktijken – dat het laatste woord in deze kwestie nog niet is gevallen.

### E. Wettelijke uitzonderingen: niet-commerciële privéhandelingen en voorgebruiksrecht

44. Een beweerde inbreukmaker staat uiteraard niet machteloos wanneer hij wordt geconfronteerd met een inbreukvordering. De wetgever heeft immers in een aantal wettelijke uitzonderingen voorzien waarop de inbreukmaker zich kan beroepen. Zo voorziet artikel 28 § 1 BOW in een hele reeks handelingen waartegen de octrooihouder zich niet kan verzetten.

Een van deze uitzonderingen betreft handelingen die worden verricht in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden (art. 28 § 1(a) BOW). Deze uitzondering kwam aan bod in een arrest van het Gentse hof van beroep in het kader van een geschil tussen een Duitse octrooihouder en de gemeente Kruibeke<sup>121</sup>. Deze gemeente was eigenaar van een vijver, waarvan het water en de bodem vervuild waren. Zij had een zuiveringssysteem geïnstalleerd dat volgens de Duitse octrooihouder onder de beschermingsomvang van zijn Belgisch octrooi (nr. 819.769) viel. De gemeente verweerde zich door te stellen dat haar installatie het algemeen belang diende en derhalve voor niet-commerciële doeleinden gebruikt werd.

Met verwijzing naar de voorbereidende werken<sup>122</sup> stelde het hof dat de “niet-commerciële doeleinden” een “precisering” zijn van het begrip “handelingen in de particuliere sfeer”. Aan de vereisten van de niet-commerciële en de privésfeer dient hoe dan ook op cumulatieve wijze voldaan te worden. Deze uitspraak bevestigt de stelling, gehuldigd in de rechtsleer en rechtspraak, dat de uitzondering van artikel 28 § 1(a) BOW op restrictieve wijze dient te worden geïnterpreteerd<sup>123</sup>.

45. Een ander verweermiddel waarop de beweerde inbreukmaker zich kan beroepen, is het recht van voorge-

bruik en persoonlijk bezit. Artikel 30 § 1 BOW laat met name iedere persoon, die te goeder trouw vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag of van voorrang van het octrooi de uitvinding in gebruik had of er in het bezit van gekomen was, toe om deze uitvinding verder ten persoonlijke titel te exploiteren zonder de toestemming van de octrooihouder.

Deze bepaling kwam aan bod in een interessante uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg te Gent<sup>124</sup>. Het geschil draaide om een Europees octrooi (EP 1.114.234) voor metalen lamellen voor raamdecoratie die gedeeltelijk geperforeerd zijn ten einde het zonlicht door te laten. De eisers hadden een vordering ingesteld met het oog op het doen erkennen van een voorgebruiksrecht op grond van artikel 30 § 1 BOW. Zij stelden sinds lang over een machine te beschikken die de betrokken uitvinding kon produceren (deelperforaties uitvoeren).

De rechtbank oordeelde vooreerst dat de eisers niet aantoonde dat zij, zoals zij beweerd hadden, sinds 1985 een volledige en praktische kennis van de uitvinding hadden. Voor de toepassing van artikel 30 § 1 BOW volstond het niet dat zij over een machine beschikten die *onder meer* geschikt was om de geoctrooieerde uitvinding te produceren.

Op dit punt bevestigt het vonnis de drempel die door eerdere cassatierechtspraak was vooropgesteld<sup>125</sup>. Deze drempel brengt met zich dat een derde te goeder trouw zich enkel op de exceptie van artikel 30 § 1 BOW zal kunnen beroepen indien hij op de prioriteitsdatum een volledige en praktische kennis had van de uitvinding. Elke andere vorm van kennis die niet *volledig en praktisch* is, is onvoldoende.

Daarenboven herinnerde de rechtbank er terecht aan dat een derde, die zich in hooforde beroept op het voorgebruiksrecht, noodzakelijkerwijs de geldigheid van het octrooi erkent. De toepassing van artikel 30 § 1 BOW vooronderstelt immers een *niet-publiek* voorgebruik/kennis. Anders zou de uitvinding nietig zijn<sup>126</sup>. Men kan zich dan ook niet, enerzijds, op het voorgebruiksrecht beroepen, doch anderzijds – zoals de eisende partijen als reactie op de tegenvordering van de octrooihouder blijkbaar hadden gedaan – tevens in nevenorde de opschorting van de inbreukvraag eisen totdat het EOB over de geldigheid van het octrooi uitspraak heeft gedaan.

<sup>121</sup>. Gent 14 februari 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 296.

<sup>122</sup>. *Parl. Doc.* Kamer, 919(1), 1980-81, p. 15.

<sup>123</sup>. Zie M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, p. 137-138, nr. 271 en de aldaar geciteerde rechtspraak.

<sup>124</sup>. Rb. Gent 24 april 2006, *I.R. D.I.* 2006, p. 163. Deze zaak is het verlengstuk van de hierna besproken zaak (randnr. 127) waarin de rechtbank van Veurne zich territoriaal onbevoegd verklaarde (Rb. Veurne 25 november 2005, *I.R. D.I.* 2006, p. 160).

<sup>125</sup>. Cass. 14 november 1980, *Pas.* 1981, I, p. 322. Zie in die zin tevens, M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, p. 255-257, nrs. 481-482.

<sup>126</sup>. Cf. L. VAN BUNNEN, “Examen de jurisprudence. Brevets d'invention (1983-1991)”, *R.C.J.B.* 1992, p. 166 n.a.v. een niet-gepubliceerd arrest van het hof van beroep te Gent van 22 februari 1989.

## F. De beschermingsomvang

46. In het kader van inbreukprocedures is het slechts zelden zo dat men, louter op basis van het stellen door een derde van een van de voorbehouden handelingen uit artikel 27 BOW, kan besluiten dat er zonder meer sprake is van een inbreuk of een wettelijke uitzondering. Veelal zal er tussen de partijen discussie gevoerd worden omtrent de vraag of het betrokken product of de betrokken werkwijze, dat het voorwerp uitmaakte van die handeling, beantwoordt aan de conclusies van het ingeroepen octrooi dan wel aan de achterliggende uitvindingsgedachte.

Octrooihouders trachten hun octrooi ten aanzien van de rechtbank meestal uit te leggen op een manier die de beschermingsomvang ervan doet uitstrekken tot alle elementen van het betwiste product of de betwiste werkwijze. Beweerde inbreukmakers daarentegen schuiven veelal een engere interpretatie van de octrooi-conclusies naar voor ten einde een of meer van deze elementen buiten de letterlijke interpretatie van de conclusies te doen vallen. Uiteindelijk is het dan aan de rechter om een interpretatie voorop te stellen die een billijk evenwicht biedt tussen de letterlijke betekenis van de octrooi-conclusies en een betekenis die deze letterlijke betekenis overstijgt door ook producten of werkwijzen te omvatten die niet uitdrukkelijk in het octrooi beschreven staan<sup>127</sup>.

Op basis van de onderzochte rechtspraak, zijn de Belgische hoven en rechtbanken het er schijnbaar onderling over eens dat een al te letterlijke toepassing van octrooi-conclusies dient vermeden te worden. Er is echter geen duidelijke lijn te trekken in de methodologie<sup>128</sup> die zij hanteren om in een cor-

rectie op zulke al te rigide lezing te voorzien en de scheidingslijn tussen letterlijke inbreuk en inbreuk door equivalentie is niet altijd geheel duidelijk. Wij menen niettemin vast te kunnen stellen dat de hoven en rechtbanken bij het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi (conclusie) met het oog op het beslechten van de inbreukvraag over het algemeen de volgende stappen toepassen (hoewel dient opgemerkt dat sommige instanties deze stappen consequenter toepassen dan andere):

- a. correcte interpretatie van de octrooi-conclusies en afbakening van de essentiële en niet-essentiële kenmerken<sup>129</sup> van de opgeëiste uitvinding vanuit het oogpunt van de gemiddelde vakman. Aangezien krachtens artikel 26 BOW de octrooi-conclusies, weliswaar uitgelegd in het licht van de beschrijving en de tekeningen, de beschermingsomvang van het octrooi bepalen, is de correcte interpretatie van deze conclusies vanuit het oogpunt van de gemiddelde vakman het wezenlijke uitgangspunt van elk octrooigeschil. De uitvinding en, in het bijzonder, de technische bewoordingen van de octrooi-conclusies worden hiermee in hun geëigende context geplaatst. Het spreekt evenwel voor zich dat wat duidelijk is geen interpretatie behoeft<sup>130</sup>;
- b. vergelijking van de octrooi-conclusie met het beweerde inbreukmakende product of de betwiste werkwijze;
- c. beoordeling of er, op basis van deze vergelijking, sprake is van een letterlijke inbreuk, t.t.z. of alle essentiële kenmerken van de betrokken octrooi-conclusie terug te vinden zijn in de beweerde namaak<sup>131</sup>. Slechts bijkomstige (of *niet-essentiële*) verschillen sluiten de letterlijke inbreuk niet uit;

<sup>127</sup>. Het bieden van zulk evenwicht vindt zijn grondslag in het protocol van 5 oktober 1973 inzake de uitleg van art. 69 EOV (B.S. 7 oktober 1977): “Artikel 69 dient niet zodanig te worden uitgelegd dat de beschermingsomvang die voortvloeit uit een Europees octrooi dient te worden begrepen als hetgeen wordt omschreven door de strikte, letterlijke betekenis van de bewoordingen gebruikt in de conclusies, waarbij de beschrijving en tekeningen alleen worden gebruikt om een ambiguïteit in de conclusies op te heffen. Noch dient het zodanig te worden uitgelegd dat de conclusies alleen dienen als richtlijn en dat de werkelijke bescherming zich kan uitstrekken tot hetgeen de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en tekeningen bestudeert, voor ogen stond. De uitleg van artikel 69 moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke mate van zekerheid voor derden wordt geboden.” (art. 1 van het gewijzigde protocol dat in 2007 in werking zal treden ([www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000.html](http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000.html))).

<sup>128</sup>. T.t.z. doen zij dit door een teleologische interpretatie te geven aan de octrooi-conclusies, door toepassing te maken van de equivalentie of door een combinatie van beide?

<sup>129</sup>. Volgens MATHELY, *Droit européen des brevets d'invention*, Parijs, 1971, p. 581, is een kenmerk essentieel wanneer het onvermijdelijk bijdraagt tot de technische functie van de uitvinding.

<sup>130</sup>. Zie bv. Rb. Gent 12 juni 2002, *I.R. D.I.* 2003, p. 122.

<sup>131</sup>. Zie o.m. Rb. Antwerpen 20 februari 2004, *I.R. D.I.* 2004, p. 273: “dat gelet op de vereiste van het perfect overeenstemmen [zoals uitgelegd in de beschrijving van het octrooi] van de afmetingen van de koffiepadd met deze van de houder, de in conclusie 23 opgeëiste afmetingen van de koffiebeddiameter van ‘ongeveer 61 mm’ en van de koffiepaddiameter van ‘ongeveer 74 mm’, weinig afwijkingen toelaat; dat een maximale afwijking van 1 mm in min of meer kan worden aangezien als vallend binnen de octrooi-conclusie van ‘ongeveer’; dat aldus koffiepads met een koffiebeddiameter van 62 tot en met 60 mm en met een koffiepaddiameter van 75 tot en met 73 mm kunnen worden aanzien als vallend binnen de octrooi-conclusie 23; [...] dat de door eisende partijen aangeboden koffiepads alle een koffiebeddiameter hebben van 60 of 61 mm (dus binnen de in conclusie 23 vereiste afmetingen), doch dat de koffiepaddiameter, die 70 mm bedraagt merkbaar kleiner is dan deze opgeëist in het octrooi (tussen 73 en 75 mm); dat, vermits de afmetingen van beide diameters – koffiebed en koffiepadd – essentieel zijn voor het octrooi, overeenkomstig de conclusie 23, een koffiepadd waarvan alleen de afmetingen van de koffiebeddiameter overeenstemt met de revindicaties van conclusie 23, en niet de afmetingen van de buitendiameter, **niet onder de beschermingsomvang valt van het Europese octrooi EP 0.904.717 van verwerende partij.**”

d. in afwezigheid van een letterlijke inbreuk, beoordeling of er sprake is van een inbreuk door equivalentie. Bij de toepassing van de equivalentie<sup>132</sup> gaat men uit van de achterliggende uitvindingsgedachte<sup>133</sup>. Er zal dan alsnog sprake zijn van inbreuk wanneer de door het octrooi opgeëiste technische functie overgenomen wordt, ook al wordt een verschil aangebracht in de *essentiële kenmerken*, maar zonder nieuw technisch effect. Het spreekt voor zich dat hiervoor eerst een onderzoek dient te worden gevoerd naar de door het octrooi opgeëiste technische functie en de wezenlijke kenmerken van de uitvinding. Uiteindelijk moet dan worden nagegaan of het van namaak verdachte product het wezen van de geoctrooide uitvinding overneemt<sup>134</sup>.

47. De stap van de correcte interpretatie van octrooi-conclusies zal een beroep op de equivalentie vaak reeds overbodig maken. Indien de uitvinding, zoals belichaamd en naar beste vermogen beschreven in de conclusies, in haar geëigende context wordt geplaatst, kan in voorkomend geval immers reeds voldoende ruimte gecreëerd worden om de beweerde namaak onder de octrooi-conclusies te doen vallen.

Dit bleek o.m. uit een vonnis van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg in een geschil tussen het Nederlandse Alva en de firma's Erocos en Baum betreffende een beweerde inbreuk door deze laatsten op een Europees octrooi (EP 284.113) van Alva voor een werkstation met brailleleesregel voor visueel gehandicapten<sup>135</sup>.

Conclusie 1 van het octrooi bepaalde o.m. dat het betrokken werkstation "*additionele cursorbesturingsmiddelen bevat die in of parallel aan de brailleleesregel zijn aangebracht, welke additionele cursorbesturingsmiddelen zodanig zijn opgesteld dat ze, zonder dat de oriëntatie van de hand ten opzichte van een braillecel van de brailleleesregel verloren gaat, kunnen worden bediend door een visueel gehandicapt*

*persoon, waarbij genoemde additionele cursorbesturingsmiddelen een schakelinrichting bevatten, met het kenmerk, dat de schakelinrichting een met iedere braillecel van de brailleleesregel corresponderende afzonderlijk te activeren schakelsectie bevat en dat de cursorbesturingsmiddelen zodanig zijn aangepast dat, wanneer de schakelsectie van de schakelinrichting, behorend bij een bepaalde braillecel, wordt bediend, de cursor direct naar de gegevenspositie wordt verplaatst die met die braillecel correspondeert.*"

Erocos en Baum voerden aan dat het kenmerk van de conclusie 1 van het octrooi dat de cursor "*direct naar de gegevenspositie wordt verplaatst die met die braillecel correspondeert*" uitsluitend de aard en de manier van de beweging van de cursor betrof, en niet de wijze van bediening door de operator. Zij meenden dat, vermits bij de door Baum gefabriceerde toestellen de cursor stapsgewijze werd verplaatst, en niet "*direct*", deze toestellen geen inbreuk vormden op het octrooi.

Bij de beoordeling van de inbreuk oordeelde de rechtbank dat volgens de beschrijving van het octrooi het probleem dat de uitvinding beoogde op te lossen, betrekking had op het feit dat bij tekstverwerking het regelmatig voorkomt dat de cursorbewegingen nodig zijn om veranderingen in de ingevoerde tekst aan te brengen. Een en ander bleek ook uit het verleningsdossier van het EOB (*cf.* randnr. 53). De besturing van de cursor vond normaliter plaats door bediening van een toetsenbord. De braillecellen van de leesregel waren dan zodanig ingericht dat deze de plaats van de cursor aangaven. Een visueel gehandicapt persoon moest met behulp van het toetsenbord de cursor verplaatsen, en moest tevens zijn of haar handen van het toetsenbord naar de brailleleesregel verplaatsen om te controleren waar de cursor zich precies bevond. Dit betekende, dat tijdens de cursorverplaatsing de brailleleesregel een soms groot aantal malen geheel of gedeeltelijk afgetast moest worden, hetgeen relatief omslachtig was en niet tot een optimaal bedieningsgemak

<sup>132</sup> Zie o.m. M. FLAMÉE, "Beschermingsomvang van octrooien. Equivalentiemethode", in X., *Problèmes du droit des brevets*, CIR, Brussel, Bruylant, p. 295-374 en "De beschermingsomvang van octrooien tegen namaak revisited", in X., *Liber Amicorum Paul De Vroede*, 1994, p. 771-802; M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, p. 121-124, nrs. 248-251. De equivalentie heeft in de besproken periode eveneens het voorwerp uitgemaakt van een uitgebreide noot door confraters Peeters en Vandermeulen onder een vonnis van de rechtbank van Gent (R. PEETERS en B. VANDERMEULEN, "De equivalentie in de Belgische octrooirechtspraak", *I.R. D.I.* 2003, p. 132). Ingevolge de wijzigingen aan het eerder vermelde protocol van 5 oktober 1973 inzake de uitlegging van art. 69 EOV, zal het nieuwe art. 2 van het protocol vanaf 2007 ook uitdrukkelijk vermelden dat "*teneinde de beschermingsomvang die voortvloeit uit een Europees octrooi te bepalen, dient voldoende rekening te worden gehouden met elk element dat gelijkwaardig is aan een in de conclusies omschreven element*". In het oorspronkelijk basisvoorstel voor de herziening van het EOV was zelfs een concrete definitie van "equivalente middelen" opgenomen ("*een middel wordt algemeen als equivalent beschouwd indien het voor een deskundige duidelijk is dat het gebruik van dit middel het wezenlijk mogelijk maakt hetzelfde resultaat te bekomen als datgene dat wordt bekomen door het middel dat is vermeld in de conclusie*"), maar uiteindelijk werd deze – werkbare – definitie op de Diplomatieke Conferentie niet weerhouden, kennelijk wegens gebrek aan tijd (*sic*) (zie p. 62-64 Wetsontwerp 51K2907001 (Kamer)/51S1909001 (Senaat) houdende instemming met de akte van herziening van het verdrag inzake de verlening van Europese octrooien gedaan te München op 29 november 2000).

<sup>133</sup> Ook wel het "*wezen van de uitvinding*" genoemd (K. ROOX en Ch. DE PRETER, "Onrechtstreekse octrooi-inbreuk naar Belgisch recht na het *Senseo*-arrest: koffiedik kijken of klare wijn?", *I.R. D.I.* 2006, p. 106-107 met verwijzing naar Rb. Brussel 3 augustus 2004, *I.R. D.I.* 2005, p. 71, waarin de leer van het "*wezen van de uitvinding*" verworpen werd, doch zonder enige duidelijke motivering).

<sup>134</sup> Het evenwicht tussen de redelijke bescherming voor de octrooihouder en de rechtszekerheid voor derden (protocol van 5 oktober 1973 inzake de uitleg van art. 69 EOV) veronderstelt echter dat er slechts sprake zal zijn van een inbreuk door equivalentie, indien het voor een vakman voor de hand liggend is dat het aanwenden van dit middel het wezenlijk mogelijk maakt hetzelfde resultaat te bekomen als datgene dat wordt bekomen door het middel dat is vermeld in de conclusie.

<sup>135</sup> Rb. Antwerpen 23 april 2004, *Alva/Erocos International*, A.R. 00/5757/A, *onuitg.* Zie voor een uitgebreide interpretatie met besluit van niet-inbreuk eveneens het hoger geciteerde vonnis in de *Senseo*-zaak (Rb. Antwerpen 20 februari 2004, *I.R. D.I.* 2004, p. 273).

leidde. De geotrooieerde uitvinding voorzag in cursorbesturingsmiddelen die op zodanige wijze waren gepositioneerd en ingericht dat voor de bediening van de cursorbesturingsmiddelen het contact met de brailleleesregel niet of nauwelijks hoefde verbroken te worden.

Uit het voorgaande leidde de rechtbank af dat het woord “*direct*” in conclusie 1 van het octrooi betrekking had op de handeling die de gebruiker diende te stellen (t.t.z. het gebruik van een schakelaar tengevolge waarvan de gewenste cursorverplaatsing werd bekomen), zonder dat daarvoor nog bijkomende handelingen moesten worden uitgevoerd. Zij besliste dan ook dat de door Baum en Erococ gehanteerde interpretatie niet kon worden gevolgd. De beweerde directe beweging van de cursor op het scherm naar de door de gebruiker gewenste positie had geen relevantie ten aanzien van het technisch probleem dat de uitvinding beoogde op te lossen, noch ten aanzien van de slechtiende, zijnde de beoogde gebruiker van het werkstation. De pogingen van Baum en Erococ om hun toestellen, op basis van de interpretatie van de octrooiconclusies, alsnog te onderscheiden van de uitvinding van Alva, gingen dan ook niet op. Er was sprake van een letterlijke inbreuk.

48. Omgekeerd, toont een vonnis van de Brusselse rechtbank in de reeds vermelde *Steps/Franzoni*-zaak<sup>136</sup> aan dat de equivalentieleer niet dient om bescherming te bieden aan iets dat niet reeds in de kiem in de octrooiconclusies, zoals uitgelegd in het licht van de beschrijving en de tekeningen, aanwezig was.

In deze zaak stond de vraag naar de beschermingsomvang van het Europese octrooi (nr. 632.972) van Steps centraal. Franzoni vervaardigde met name een voetsokje dat *twee afzonderlijke elastische delen* vertoonde die elkaar niet raakten, terwijl het octrooi van Steps een sokje (en een werkwijze voor de vervaardiging daarvan) opeiste dat een elastische ringvormige boord bevatte die rechtstreeks als *één geheel* vervaardigd was, t.t.z. zonder bijkomende vaststikhandeling. De vraag was of het sokje van Franzoni niettemin onder de beschermingsomvang van het octrooi kon vallen.

De rechtbank oordeelde dat de beschermingsomvang van het octrooi *op zich* reeds, t.t.z. vooraleer tot de interpretatie ervan over te gaan, beperkt was aangezien de uitvinding zich slechts in geringe mate onderscheidde van de stand van de techniek. Het breien van een elastische boord aan één stuk bleek immers op zich reeds te bestaan. De nieuwheid lag in de combinatie van dit kenmerk met een ander kenmerk, met name een kous bestaande uit drie delen die zonder naden is

samengesteld. Gelet op de “combinatie-uitvinding”, kon volgens de rechtbank niet volstaan worden met enkel te kijken naar het gedeelte van de octrooiconclusie na “*met als kenmerk dat*”, doch diende men ook acht te slaan op het eraan voorafgaande gedeelte dat de stand van de techniek beschrijft.

Aangezien de Nederlandse en de Engelse tekst van het octrooi beide dubbelzinnig waren, ging de rechtbank voor de interpretatie te rade bij de Franse versie. Hieruit leidde zij af dat, indien de letterlijke bescherming van het octrooi zich eveneens uitstreckte tot voetsokken waarvan de elastische rand niet tot één geheel wordt gemaakt, maar uit twee losse deeltjes bestond, men het octrooi van Steps een onverdiende draagwijdte zou toekennen, nu men wist dat het rechtstreeks breien van een elastische boord aan het hoofdbreisel op zichzelf geen octrooieerbare uitvinding was. “*Om dezelfde redenen*” oordeelde de rechtbank dat de beschermingsomvang evenmin via de equivalentieleer kon uitgebreid worden tot alle naadloze sokken die met elastische banden rechtstreeks aan het hoofdbreisel zijn gebreid.

Hoewel een verdere motivering op het vlak van equivalentie in deze zaak wenselijk was geweest, geeft deze uitspraak aan dat de equivalentieleer, na een juiste interpretatie van de beschermingsomvang, niet zonder meer kan aangewend worden om datgene dat sowieso niet bedoeld was om binnen deze omvang te vallen, er toch nog te doen onder vallen<sup>137</sup>. Of de technische functie van de uitvinding werd gekopieerd, is een feitenkwestie die de rechter aan de hand van de equivalentieleer geval per geval dient te beoordelen.

49. De correcte interpretatie van de octrooiconclusies sluit de toepassing van de equivalentieleer evenwel niet uit. De equivalentieleer komt immers slechts aan bod indien de interpretatie van de octrooiconclusies niet toelaat om te besluiten tot een letterlijke inbreuk. Dit bleek onder meer uit een uitspraak van de Brusselse kortgedingrechter waarin, na interpretatie van de octrooiconclusies, zowel de letterlijke inbreuk als de inbreuk door equivalentie werden onderzocht.

Het betreft met name een beschikking van de Brusselse kortgedingrechter in een geschil tussen de Israëlische firma Medinol en drie Belgische vennootschappen van het Johnson & Johnson-concern<sup>138</sup>. Medinol was titularis van een Europees octrooi EP 762.856 voor een flexibele expandeerbare stent. Op het ogenblik van de uitspraak was dit octrooi door de EOB-oppositieafdeling in licht gewijzigde vorm in stand gehouden, doch was een beroep hangende voor de beroepskamer. De drie verwerende partijen in deze

<sup>136</sup>. Rb. Brussel 12 december 2003, *I.R. D.I.* 2004, p. 284. Opvallend is wel dat, in tegenstelling tot de benaderingswijze van vele rechters, de Brusselse rechter eerst de inbreukvraag beoordeelde en pas daarna de geldigheidsvraag, die zij deels opschortte in afwachting van een verdere onderzoeksmaatregel. Deze uitspraak heeft trouwens het voorwerp uitgemaakt van een hoger beroep in het kader waarvan de onderzoeksmaatregel werd bevestigd: Brussel 14 februari 2006, *I.R. D.I.* 2006, p. 153.

<sup>137</sup>. Cf. Rb. Luik 7 januari 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 157: “*La protection accordée par le brevet est déterminée et délimitée par les revendications formulées par le breveté, étant entendu que les revendications doivent être interprétées à la lumière de la description et des dessins pour leur donner leur pleine signification sans rien apporter qui ne se trouve pas au moins en germe dans ces revendications.*”

<sup>138</sup>. Voorz. Rb. Brussel 10 november 2003, *I.R. D.I.* 2004, p. 292.



zaak, die allen behoorden tot het Johnson & Johnson-concern, stonden in voor respectievelijk het onderzoek naar, de commercialisering van en de productie van stents (onder diverse varianten) die volgens Medinol onder de beschermingsomvang van haar octrooi vielen.

Medinol argumenteerde dat de kortgedingrechter slechts een marginaal *prima facie* onderzoek mag uitvoeren en dat andere beslissingen in het buitenland reeds hadden aangewezen dat er sprake was van inbreuk. Hoewel verweersters het met Medinol eens waren over de marginale toetsing, was er volgens hen geen sprake van enige inbreuk, nu de beschermingsomvang van het Belgische luik van EP '856 beperkend diende te worden geïnterpreteerd. De reden hiervoor was dat de door Medinol opgeëiste stent “op het voor de prioriteitsdatum reeds dichtbeboste vakgebied van de stent-techniek in het gunstigste geval een kleine stap voorwaarts is geweest”. De voorzitter volgde deze redenering. Net als in de zonet besproken *Steps/Franzoni*-zaak, waarin eveneens werd vertrokken vanuit een beperkte beschermingsomvang, kon er volgens de voorzitter geen inbreuk zijn, noch letterlijk, noch door equivalentie.

Van een *letterlijke* inbreuk kon er volgens de voorzitter geen sprake zijn aangezien, in tegenstelling tot het essentiële kenmerk van de constructie opgeëist in het octrooi, de stent van Johnson & Johnson niet *één lus* als longitudinaal verbindingselement vertoonde, maar hoogstens een S- of N-vormig verbindingselement, waardoor er sprake was van *twee lussen*. De voorzitter verwees ook uitgebreid naar de verleningsgeschiedenis van het octrooi voor het EOB, waaruit bleek dat de “examiner” had voorgesteld om de tekst “een lus” in conclusie I van het octrooi, te herformuleren tot “één lus”. Vreemd genoeg had de octrooigemachtigde van Medinol tijdens de verleningsprocedure zich hiermee akkoord verklaard, doch had Medinol in de uiteindelijke hoofdconclusie van het octrooi toch opnieuw “een lus” geschreven. Het akkoord van de octrooigemachtigde volstond volgens de voorzitter evenwel om een letterlijke inbreuk uit te sluiten<sup>139</sup>.

Ook van een inbreuk door *equivalentie* kon er volgens de voorzitter geen sprake zijn. *In casu* was niet bewezen dat de twee lussen van de gewraakte stent technisch equivalent waren aan de ene lus van het octrooi. Hiervoor diende immers bewezen te worden dat het voor een vakman evident was dat een identieke technische functie (t.t.z. het voorkomen van inkrimping van de stent, zonder torsie) op dezelfde wijze kon worden gerealiseerd met behulp van het middel dat werd aangewend door de beweerdde inbreukmaker (t.t.z. het S- of N-vormige verbindingselement). Aangezien het verbindingselement van beide stents niet op dezelfde manier

functioneerde en geen identiek resultaat opleverde, waren er volgens de voorzitter *prima facie* ernstige twijfels omtrent een inbreuk door equivalentie. Opvallend hierbij is dat de voorzitter inging tegen een eerdere uitspraak van het gerechtshof van Den Haag dat, volgens de voorzitter, “te ver was gegaan” door te stellen dat beide stents in wezen toch hetzelfde resultaat bereikten. In de plaats baseerde de voorzitter zijn analyse – opmerkelijk genoeg – op de andersluidende getuigenissen die in een parallelle Amerikaanse procedure waren opgenomen.

**50.** Hoewel er in België geen eenduidige equivalentietest bestaat, leert de besproken periode ons dat de zogenaamde “function-way-result”-test definitief zijn intrede lijkt te hebben gemaakt in het Belgische octrooirecht. Een aantal uitspraken van hogere rechtscolleges gebruikt systematisch deze terminologie of past de test (minstens) impliciet toe. Op basis van deze test wordt, kort gezegd, aangenomen dat het volstaat dat het beweerdde inbreukmakende product of werkwijze dezelfde technische “functie” realiseert als de uitvinding volgens het octrooi (de “function”) opdat er sprake zou zijn van een inbreuk. Het aanbrengen van verschillen in de technische factoren neemt de inbreuk niet weg, indien deze factoren onderling vervangbaar of equivalent zijn (dus zonder nieuw technisch effect) en zolang de technische functie van de geoctrooierde uitvinding op dezelfde wijze (de “way”) wordt overgenomen en het bekomen resultaat hetzelfde is (de “result”). De substituering van een essentieel kenmerk van de uitvinding door een technisch equivalent zal dan een octrooi-inbreuk uitmaken, indien het voor een vakman voor de hand liggend is dat het aanwenden van dit middel het wezenlijk mogelijk maakt hetzelfde resultaat te bekomen als datgene dat wordt bekomen door het middel vermeld in de conclusie.

**51.** Zo oordeelde het Antwerpse hof van beroep in een arrest omtrent de beweerdde inbreuk op een Belgisch octrooi (nr. 903.965) voor een schroefboor en een werkwijze om met deze boor betonpalen in de grond aan te brengen<sup>140</sup>, dat er sprake was van inbreuk “van zodra de technische functie wordt overgenomen, ook al worden er verschillen aangebracht in technische factoren, maar zonder [nieuw] technisch effect”. De appellanten in die zaak meenden met name dat de zogenaamde Omega-palen van hun concurrent onder hun octrooi vielen. De concurrent argumenteerde dat bij zijn schroefboor de doorlopende schroef zich niet op dezelfde plaats bevond en niet dezelfde vorm had dan deze beschreven in het octrooi. Na afbakening van de essentiële kenmerken van de uitvinding en op basis van de vaststelling dat de betrokken uitvinding in essentie betrekking had op een boor

<sup>139</sup> Dit lijkt op een Belgische variant van de Amerikaanse “prosecution history estoppel” (cf. *infra*, randnr. 53). Zie tevens M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, p. 124, nr. 251; R. PEETERS en B. VANDERMEULEN, “De equivalentie-leer in de Belgische octrooirechtspraak”, *I.R. D.I.* 2003, p. 132 (136).

<sup>140</sup> Antwerpen 24 juni 2002, *I.R. D.I.* 2004, p. 265. Zie ook M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, p. 197-199, nrs. 384-385. Alhoewel dit arrest zich buiten de onderzochte periode plaatst, leek het ons interessant genoeg om mee opgenomen te worden in dit overzicht.

met een doorlopende schroef voor het schroeven in combinatie met een verdringingslichaam met twee delen met tegenovergestelde schroefrichting, oordeelde het hof dat “*er inbreuk op het wezen van de uitvinding [werd] gepleegd. De Omega-paal van geïntimeerde biedt dezelfde oplossing voor het probleem als deze waarvoor het Belgische octrooi van appellant een oplossing biedt zonder nieuw technisch effect (equivalentietheorie). De essentie van het octrooi van appellant werd overgenomen*”<sup>141</sup>. Het door de tegenpartij aangehaalde verschil in bepaalde technische factoren was volgens het hof een “*zuiver bijkomstig constructief verschilpunt zonder enige nieuwe technische functie*”. Het Antwerpse hof paste aldus de zogenaamde “function-way-result”-test toe, die ook in andere landen, zoals de Verenigde Staten en Nederland, de voornaamste test is om uit te maken of er sprake is van een inbreuk door equivalentie.

52. Ook het Brusselse hof van beroep lijkt de “function-way-result”-test genegen te zijn. In een geschil omtrent de beweerde inbreuk op de geoctrooieerde “Schell”-kraan, beweerde de titularis van het octrooi dat de “Chinese kraan” van de tegenpartij een *slaafse* namaak uitmaakte. De geoctrooieerde kraan werd volgens het hof hierdoor gekenmerkt dat ze intern bestond uit één element gevormd door een bedieningsstang en een afsluiter, die in beweging werden gebracht door een bedieningsorgaan. Door die stang en afsluiter te laten roteren in het binnenwerk werd de weg voor de vloeistof afgesloten of vrijgemaakt. Het hof kwam, op basis van twee vaststellingen, tot het besluit dat er sprake was van inbreuk. Vooreerst “*stemde het globale uitzicht van het Chinese kraantje overeen met de tekening in de Belgische octrooiaanvraag*”. Daarenboven was na demontering gebleken dat in het binnenwerk van de kraan een afsluitstuk aanwezig was dat een geheel vormde met de bedieningsstang. Na deze beperkte vaststellingen besloot het hof als volgt: “*Het geheel functioneert op dezelfde wijze en met hetzelfde resultaat als de geoctrooieerde kraan [...]. De externe en interne gelijkenis is volkomen en de essentiële kenmerken van de uitvinding geven in hun toepassing de essentiële bestanddelen van het resultaat ervan*”<sup>142</sup>. Hoewel het hof hier toepassing maakt van de “function-way-result”-test, lijkt de toepassing van deze test in deze zaak ietwat vreemd.

Indien er, zoals het hof stelt, sprake is van een volkomen externe en interne gelijkenis, is er sprake van een letterlijke inbreuk en dient de inbreuk door equivalentie niet aan bod te komen<sup>143</sup>.

## G. De rol van het verleningsdossier bij het bepalen van de beschermingsomvang

53. De zonet besproken *Alva-* en *Medinol-*zaken brengen ons ten slotte tot een interessante, doch tot op heden weinig besproken vraag, met name in hoeverre een rechter, bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een octrooi, rekening kan houden met de verleningsgeschiedenis van het octrooi. Het betreft hier de zogenaamde “prosecution history file estoppel” of “file wrapper estoppel”.

Volgens deze theorie kan een titularis, die tijdens de verlenings- respectievelijk oppositieprocedure voor het EOB aan de conclusie van zijn octrooi een beperkte uitleg gegeven heeft teneinde het EOB van de nieuwheid en inventiviteit van dit octrooi te kunnen overtuigen, in het kader van een nationale inbreukprocedure niet een ruimere uitleg van zijn octrooi verdedigen die in strijd is met de eerder gegeven beperkte uitleg.

Uit de geanalyseerde rechtspraak en hoewel nadere duiding van het Hof van Cassatie omtrent de concrete toepassingsvoorwaarden van deze “estoppel” ontbreekt, blijken de Belgische rechtbanken zich, met het oog op een correcte interpretatie van de octrooi-conclusies, meer en meer op het verleningsdossier te beroepen in het kader van inbreukprocedures<sup>144</sup> betreffende een Europees octrooi. Zo werd, naast de zonet besproken *Alva-* en *Medinol-*zaken, het verleningsdossier ook reeds voor interpretatie aangewend in de reeds vermelde *Ska/Roxell*-zaak<sup>145</sup>.

Hoewel een beroep op het verleningsdossier enkele bekommernissen met zich kan mee brengen<sup>146</sup>, verdient deze evolutie over het algemeen bijval daar zij de rechtszekerheid ten goede komt, in het bijzonder voor derden die, bijvoorbeeld vooraleer een product te commercialiseren, hun “freedom to operate” wensen te bepalen. Daarenboven is een beroep op

<sup>141</sup>. Ook in een later arrest betreffende een Belgisch octrooi (nr. 1.088.653) voor een apparaat voor het lassen van foliën, oordeelde het Antwerpse hof van beroep dat onder Belgisch recht, hoewel de beschermingsomvang van een octrooi door de conclusies wordt bepaald, “*er een inbreuk [is] wanneer de essentiële elementen van het octrooi worden overgenomen, ook al werden bijkomstige verschillen aangebracht*” (Antwerpen 17 mei 2004, *Pol Transport NV/Alimex NV*, 2002/AR/171, onuitg.).

<sup>142</sup>. Brussel 13 april 2005, *Arnould Rose & Co./Lopez Carrion e.a.*, 2001/AR/735, onuitg.

<sup>143</sup>. Zie bv. Brussel 17 september 2004, *PL Consult – Cenadis/Verrax Galand-Lamy*, 2001/AR/2517, onuitg.

<sup>144</sup>. Ook bij de beoordeling van de geldigheidsvraag wint een nauwgezet onderzoek van het Europese verleningsdossier trouwens aan belang (zie in die zin, Rb. Antwerpen 9 april 2004, *Möllers/Beumer*, A.R. 98/1204/A, onuitg.).

<sup>145</sup>. Rb. Gent 12 juni 2002, *I.R. D.I.* 2003, p. 122, met noot van PEETERS en VANDERMEULEN.

<sup>146</sup>. Zie dienaangaande de heldere uiteenzetting van Lord Hoffmann in de Engelse zaak *Kirin-Amgen/Hoechst* ([2004] UKHL 46) die in essentie stelde dat de betekenis van de bewoordingen van een octrooi-conclusie niet zouden mogen veranderen al naargelang een gemiddelde vakman al dan niet toegang kon krijgen tot het verleningsdossier. Daarenboven vond hij dit dossier niet nuttig om deze betekenis te verduidelijken aangezien de intenties en beweegredenen van een aanvrager om bepaalde termen tijdens de verleningsfase in te dienen, dikwijls onduidelijk blijken uit het dossier. Hoewel hier uiteraard iets voor te zeggen is, zijn deze bekommernissen o.i. slechts van bijkomende aard en verhinderen zij niet dat een doordacht beroep op het verleningsdossier de rechtszekerheid ten goede komt. Het is niettemin correct dat het verleningsdossier de bijbel niet is en dat de relevantie van bepaalde gegevens uit het dossier steeds geval per geval dient te worden beoordeeld.

het verleningsdossier perfect in lijn met het protocol van 5 oktober 1973 omtrent de interpretatie van artikel 69 EOV. De bedoeling van dit protocol is, zoals reeds eerder gezegd, immers om een evenwicht te vinden tussen de twee extremen van uiterst beperkte en te brede interpretatie van octrooiconclusies. Een doordacht onderzoek van het verleningsdossier kan bijdragen tot het bekomen van dit evenwicht.

In de praktijk wordt het verleningsdossier meestal aangevend door de beweerde inbreukmaker om de octrooiconclusies in omvang te beperken. Omgekeerd zijn ons geen gevallen bekend waarin de octrooihouder zich op dit dossier beriep om te trachten de omvang van de conclusies van zijn octrooi te verruimen. In Nederland bestaat hier reeds rechtspraak van de Hoge Raad over. In een arrest van 22 december 2006 in de zaak *Dijkstra/Saier*<sup>147</sup> besliste de Hoge Raad dat een derde *te allen tijde* een beroep kan doen op het verleningsdossier om een ongerechtvaardigd ruime uitleg te voorkomen. Voor wat de octrooihouder betreft, werd in een eerder arrest van 12 november 2004<sup>148</sup> reeds de regel vooropgesteld dat een octrooihouder *slechts* gebruik zal mogen maken van verhelderende gegevens uit het verleningsdossier wanneer de rechter oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman, ook *na* bestudering van de beschrijving en de tekeningen, nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen.

## H. Misbruik van octrooirechten

**54.** De afdwinging door de octrooihouder van zijn octrooirechten dient op diligente wijze te gebeuren. Uit de besproken periode, zijn ons twee kortgedinguitspraken bekend waarin de octrooihouder in dit verband op de vingers werd getikt.

Vooreerst is er een beschikking van 26 oktober 2004 van de Brusselse kortgedingrechter in – opnieuw – een geschil tussen de Israëlische vennootschap Medinol en de Johnson & Johnson-groep<sup>149</sup>. Naast het reeds vermelde Europees octrooi (nr. 762.856, “EP ’856”) was Medinol ook titularis van een ander Europees octrooi (nr. 846.450, “EP ’450”) voor een flexibele expandeerbare stent. Dit octrooi was afgesplitst van het moederoctrooi EP ’856. Het berustte op dezelfde uitvindingsgedachte. EP ’856 had inmiddels ook zelf het voorwerp uitgemaakt van een beschikking van de Brusselse kortgedingrechter<sup>150</sup> (*supra* onder randnr. 49 besproken) en was trouwens inmiddels door de beroepskamer van het EOB definitief herroepen wegens “lack of clarity”.

Gelet op de geldigheidsproblemen van EP ’856 waarmee Medinol geconfronteerd werd, was zij vanaf 2003 begonnen met het opstarten van diverse procedures op basis van EP ’450. Zo ook dus in België. Medinol vorderde hier met name een grensoverschrijdend inbreukverbod tegen de drie verweerders. De vraag stelde zich of Medinol zich schuldig maakte aan rechtsmisbruik door zich op haar “divisional” te beroepen. De voorzitter vond van wel in het licht van de feiten van het dossier.

In het bijzonder werd geoordeeld dat het EP ’450 *prima facie* niets toevoegde aan het EP ’856, noch dat het zich beperkte tot een afgesplitst kenmerk ervan (*cf.* het probleem van de “dubbele octrooiëring”). Er werd dan ook geoordeeld dat “*de meervoudige octrooiëring bijzonder verwarrend werkt, de rechtszekerheid tegenwerkt en niet strookt met de algemene beginselen van het octrooirecht*”. Daarenboven speelde mee dat Medinol, volgens de voorzitter, klaarblijkelijk haar verschillende octrooien slechts druppelsgewijs inriep in plaats van één vordering in te stellen steunend op al die octrooien. Hoewel moederoctrooi en afgesplitst octrooi afzonderlijke juridische rechtsgronden zijn, beoogden zij volgens de voorzitter dezelfde finaliteit, met name het controleren van de markt van de producten die steunen op één en dezelfde uitvinding. De voorzitter hekelde het feit dat Medinol haar concurrenten aldus zo lang mogelijk “*aan het lijntje*” trachtte te houden. Medinol had EP ’450 evengoed samen met EP ’856 in haar eerste kort geding kunnen inroepen. Dit alles gold des te meer nu Medinol nog steeds geen bodemprocedure in België had ingesteld. Dergelijke procedure strookte volgens de voorzitter niet met het begrip hoogdringendheid aangezien kortgedingprocedures aldus in de tijd gespreid werden met als gevolg dat een tegenpartij pas jaren nadat zij geïnvesteerd heeft in een beweerdelijk inbreukmakend product nog steeds met een (voorlopig) inbreukverbod kon geconfronteerd worden. Dit soort “evergreening” is nefast voor de rechtszekerheid van derden.

Deze uitspraak bevestigt dat een octrooihouder, wil hij zijn octrooirechten ten volle kunnen uitoefenen, op diligente wijze de inbreuken op zijn octrooirechten dient te vervolgen en is een illustratie van het klassieke verbod op rechtsmisbruik dat ook voor octrooirechten geldt<sup>151</sup>.

**55.** In dezelfde lijn ligt ook een arrest van het Brusselse hof van beroep in een zaak betreffende een Belgisch octrooi (nr. 904.969) voor een inventarisatiesysteem voor minibars, waar de octrooihouder diverse Brusselse hotels in kort geding had gedagvaard hoewel hij sinds ettelijke jaren op de hoogte was van het feit dat deze het beweerde inbreukmakende systeem geleverd door zijn concurrent aanwendden en

<sup>147</sup> H.R. 22 december 2006, nr. C05/200, [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

<sup>148</sup> H.R. 12 november 2004, nr. C03/161, *NJ* 2004, p. 674.

<sup>149</sup> Voorz. Rb. Brussel 26 oktober 2004, *Ing.-Cons.* 2005, p. 487.

<sup>150</sup> Voorz. Rb. Brussel 10 november 2003, *I.R. D.I.* 2004, p. 292. Janssen Pharmaceutica had ook een bodemprocedure tot nietigverklaring van EP ’856 ingesteld voor de rechtbank in Brussel, maar die vordering werd zonder voorwerp door de herroeping van EP ’856 door de beroepskamer bij het EOB.

<sup>151</sup> M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, p. 236, nrs. 446 e.v.

hij zelf naliet om een tegenvordering in te stellen in de door zijn concurrent ingestelde nietigheidsprocedure<sup>152</sup>. Het hof bevestigde de beschikking van de eerste rechter die de vordering wegens gebrek aan urgentie had afgewezen en veroordeelde de octrooihouder daarenboven tot een schadevergoeding wegens tergende en roekeloze procedure.

## I. “Anti-suit injunctions”

56. Hieromtrent werden twee interessante uitspraken gewezen in de besproken periode. Deze hadden voornamelijk betrekking op zogenaamde “anti-suit injunctions”<sup>153</sup> en bevestigden dat een octrooihouder niet zonder meer het recht kan worden ontnomen om een inbreukprocedure op te starten.

In een eerste zaak wenste de generische producent Synthon in België een antidepressivum op de markt te brengen onder de benaming “Paroxetine EG 20mg”. Zowel de registratie als de terugbetalingsprocedures werden in België succesvol doorlopen. Synthon was in tal van Belgische<sup>154</sup> en buitenlandse procedures verwickeld met SmithKlineBeecham (“SKB”) waarbij SKB in essentie telkens aanvoerde dat het geneesmiddel van Synthon onder de beschermingsomvang van haar Europees formuleringsoctrooi (EP 1.020.464) viel en Synthon, op basis van een eerdere octrooiaanvraag, telkens de geldigheid van de octrooien van SKB betwistte.

Synthon eiste thans in kort geding dat zij zou toegelaten worden om, in afwachting van de uitkomst van al die bodemprocedures, Paroxetine EG 20mg op de markt te brengen. Zij stelde dat het formuleringsoctrooi van SKB *prima facie* nietig was. De voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg vond dit maar niets en oordeelde dat de vordering van

Synthon een vermomde declaratoire vordering van niet-inbreuk in kort geding uitmaakte en “dienvolgens” verboden was<sup>155</sup>. Deze beschikking werd bevestigd door het Brusselse hof van beroep<sup>156</sup>.

57. In de reeds vermelde *Lundbeck*-zaak<sup>157</sup> kwam de Brusselse voorzitter tot hetzelfde besluit dat “anti-suit injunctions” niet thuishoren in een kortgedingprocedure.

De generische concurrenten van Lundbeck hadden een kortgedingprocedure ingesteld met het oog op het bekomen van een voorlopige toelating om de respectieve generische geneesmiddelen vrij te kunnen commercialiseren in België, in afwachting van een uitkomst in en beperkt tot de duur van de nietigheidsprocedure die zij ten gronde hadden opgestart.

De voorzitter verklaarde de vordering ongegrond. Indien Lundbeck zou verplicht worden te gedogen dat generische versies van haar geneesmiddel op de markt worden gebracht, kwam dit volgens hem neer op een verklaring dat de generieken niet onder de beschermingsomvang van het betrokken octrooi vielen, hetgeen *a fortiori* onmogelijk was aangezien zij hetzelfde actieve bestanddeel hadden. De ingestelde vordering kwam dan ook neer op een “anti-suit injunction”, waarvan de toekenning in strijd zou zijn met artikel 13 van de Grondwet<sup>158</sup>.

Deze uitspraken van de Brusselse kortgedingrechter zijn in lijn met de rechtspraak van het Hof van Justitie terzake<sup>159</sup> en lijken terug te komen op eerdere rechtspraak van dezelfde rechter<sup>160</sup>. Declaratoire vorderingen van niet-inbreuk en *a fortiori* dergelijke vorderingen met een grensoverschrijdend karakter in kort geding lijken dan ook zo goed als uitgesloten daar zij immers vanuit deze optiek nagenoeg steeds als “anti-suit injunctions” zullen beschouwd worden.

<sup>152</sup>. Brussel 8 april 2004, *Staar North South/Bartech e.a.*, *J.L.M.B.* 2004, p. 881.

<sup>153</sup>. Meer hierover in Brussel 21 oktober 2005, *T.B.H.* 2006, p. 970, met noot J. ENGLEBERT, “La demande d’injonction de ne pas introduire ou de ne pas poursuivre une procédure à l’étranger (anti-suit injunction) est-elle admissible en Belgique?”.

<sup>154</sup>. Zo werd kennelijk op 24 november 2000 een vordering ten gronde tot nietigverklaring van het Belgische luik van het moederoctrooi van SKB ingesteld alsmede een declaratoire vordering van niet-inbreuk en werd op 7 januari 2003 een dagvaarding tot nietigheid van het Belgische luik van het formuleringsoctrooi ingesteld. Omgekeerd stelde SKB op 10 januari 2003 een inbreukprocedure ten gronde in. Alle procedures werden voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel gebracht.

<sup>155</sup>. Voorz. Rb. Brussel 4 juni 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 267.

<sup>156</sup>. Brussel 15 juni 2004, *I.R. D.I.* 2005, p. 67.

<sup>157</sup>. Voorz. Rb. Brussel 8 oktober 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 297.

<sup>158</sup>. Dezelfde redenering werd gevolgd in de hierboven besproken *Medinol*-zaak: Voorz. Rb. Brussel 26 oktober 2004, *Ing.-Cons.* 2005, p. 487.

<sup>159</sup>. H.v.J. 27 april 2004, C-159/02, *Turner/Harada*, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu). In dit arrest oordeelde het Hof dat het EEX-Verdrag aldus moet worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat een gerecht van een verdragsluitende staat een partij in een voor hem aanhangige procedure verbiedt om een rechtsvordering in te stellen of voort te zetten voor een gerecht van een andere verdragsluitende staat, zelfs indien deze partij te kwader trouw handelt om de reeds aanhangige procedure te belemmeren.

<sup>160</sup>. Zie bv. Voorz. Rb. Brussel 27 juni 1997, *I.R. D.I.* 2002, p. 342.

## V. SCHADEVERGOEDING EN REDELIJKE VERGOEDING

### A. Het recht op redelijke vergoeding op grond van artikel 29 BOW

58. Artikel 29 BOW voorziet, in navolging van artikel 67 § 2 EOV, in de mogelijkheid voor een octrooiaanvrager om een “gezien de omstandigheden redelijke vergoeding” te vorderen van iedere derde die vóór de datum van octrooiverlening, de uitvinding heeft toegepast op een wijze die verboden zou zijn eens dat het octrooi is toegekend. Hiervoor is vooraf vereist dat de octrooiaanvraag op verzoek van de aanvrager voor het publiek toegankelijk werd gemaakt, hetzij een afschrift ervan aan de betrokken derde werd bezorgd<sup>161</sup>. De draagwijdte van de aan de octrooiaanvraag verleende bescherming wordt bepaald door de (laatste versie van de) neergelegde conclusies, met dien verstande dat de derde na de octrooiverlening de door hem betaalde vergoeding kan terugvorderen indien na octrooiverlening blijkt dat de door hem gevoerde activiteiten niet vallen onder de conclusies van het uiteindelijk toegekende octrooi.

59. De toepassing van deze wetsbepaling heeft het voorwerp uitgemaakt van twee vonnissen van de rechtbank te Brussel in een geschil tussen de firma N.E. Way en de uitgever van de krant “*Le Soir*”<sup>162</sup>. N.E. Way was houdster van een Europese octrooiaanvraag voor een “*method of transferring data being stored in a database*”. De geoctrooieerde techniek had betrekking op een computersysteem dat het mobiel nummer van de verzender van een SMS herkent en er een e-mail aan koppelt, zodat de mobilfoongebruikers toegang krijgen tot informatie die zowel naar een mobiel nummer per SMS als een e-mailadres kan worden gezonden. N.E. Way had vastgesteld dat de krant *Le Soir* (aan wie het systeem indertijd zichtbaar was voorgesteld en gedemonstreerd) halfweg 2002 een promotiecampagne voerde voor een dienst “3511 Références” die de gebruiker ervan moest toelaten om kennis te nemen van nieuwe werkaanbiedingen zowel per SMS als per e-mail. Hiervoor diende de gebruiker éénmaal per SMS zijn e-mailadres op te zenden. Nadat zij

met succes een beslag inzake namaak<sup>163</sup> had uitgevoerd, stelde N.E. Way o.a. een vordering in tot toekenning van een vergoeding op grond van artikel 29 BOW.

In een eerste vonnis van 22 januari 2004 besliste de rechtbank dat, in het kader van een betwisting omtrent het recht op redelijke vergoeding, de rechter zich niet dient uit te spreken over de octrooieerbaarheid van de betrokken uitvinding<sup>164</sup>, tenzij de ongeldigheid bij een *prima facie* onderzoek reeds zou blijken. Deze nogal lapidaire stellingname is terecht bekritiseerd in de rechtsleer als moeilijk verzoenbaar met de rol van de rechter ten gronde<sup>165</sup>. Uitgaande van de *prima facie* geldigheid, werd daarna, na (wel een) grondig onderzoek, geoordeeld dat de litigieuze publiciteit voor de dienst “3511 Références” een inbreuk uitmaakte op de methode uit de octrooiaanvraag. Voor de bepaling van de redelijke vergoeding werd de heropening van de debatten bevolen.

In een tweede vonnis van 12 mei 2004 werd verdere duiding gegeven bij de berekening van de redelijke vergoeding. Kort gezegd, meende de rechtbank dat de toe te kennen redelijke vergoeding diende te worden bepaald aan de hand van, enerzijds, de omvang en de duur van de inbreuk en, anderzijds, de inkomsten die de octrooiaanvrager had kunnen bekomen in het kader van een octrooilicentie.

### B. De bepaling van de schadevergoeding

60. Krachtens artikel 52 § 4 BOW, kan de benadeelde partij in geval van octrooi-inbreuk naast het ophouden van de inbreuk ook de vergoeding bekomen van de door hem geleden schade en een eventuele publicatie van het vonnis. In geval van kwade trouw laat artikel 53 BOW aan de eiser toe om de verbeurdverklaring te vorderen van de inbreukmakende voorwerpen en van instrumenten of middelen die voor de vervaardiging ervan bestemd waren, of bij gebrek hieraan

<sup>161</sup>. Deze publicatie gebeurt automatisch in geval van een Europese octrooiaanvraag in toepassing van art. 93 EOV. Voor wat Belgische octrooiaanvragen betreft die als dusdanig niet worden gepubliceerd, is dus een voorafgaande notificatie van de octrooiaanvraag noodzakelijk om toepassing te maken van dit artikel. De niet-ervulling van deze publicatievoorwaarde leidt tot de ongrondigheid van de vordering tot redelijke vergoeding, niet tot de onontvankelijkheid ervan (Rb. Brussel 12 september 2005, A.R. 03/14106/A, *onuitg.*).

<sup>162</sup>. Rb. Brussel 22 januari 2004 en 12 mei 2004, *I.R. D.I.* 2005, p. 415 en p. 420, met noot K. ROOX, “Actiemogelijkheden naar Belgisch recht op basis van een octrooiaanvraag: meer dan een recht op redelijke vergoeding?”, *I.R. D.I.* 2005, p. 426-432. Zie ook Rb. Brussel 17 januari 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 140 en Rb. Gent 23 mei 2005, *I.R. D.I.* 2006, p. 169 waar de redelijke vergoeding zijdelings aan bod gekomen is, in combinatie met een vordering tot schadevergoeding wegens octrooi-inbreuk.

<sup>163</sup>. Terecht is door de rechtsleer in dit verband gesteld dat dergelijk beslag niet mogelijk was op grond van een octrooiaanvraag: O. MIGNOLET en D. KAESMACHER, “La saisie en matière de contrefaçon: le Code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels”, *J.T.* 2004, nr. 35, p. 62-63; B. VAN REEPHINGEN en E. CORNU, “Chronique de jurisprudence. Droits intellectuels (1997-2004)”, *J.T.* 2004, nr. 41, p. 921; K. ROOX, “Actiemogelijkheden naar Belgisch recht op basis van een octrooiaanvraag: meer dan een recht op redelijke vergoeding?”, *I.R. D.I.* 2005, p. 426 (428).

<sup>164</sup>. Door de verweersters werd de octrooieerbaarheid van de betrokken uitvinding (blijkbaar niet helemaal ten onrechte) in vraag gesteld, aangezien het een niet octrooieerbare commerciële methode voor de bedrijfsvoering *jcto.* computerprogramma zou betreffen conform art. 52 § 2, c) EOV en art. 3 § 1, 3° BOW.

<sup>165</sup>. K. ROOX, “Actiemogelijkheden naar Belgisch recht op basis van een octrooiaanvraag: meer dan een recht op redelijke vergoeding?”, *I.R. D.I.* 2005, p. 426 (429-430). Zie ook B. VAN REEPHINGEN en E. CORNU, “Chronique de jurisprudence. Droits intellectuels (1997-2004)”, *J.T.* 2004, nr. 41, p. 921.

een schadevergoeding te eisen waarvan het bedrag gelijk is aan de prijs van de verkochte goederen.

Het is niet aangewezen om in het bestek van dit overzicht van rechtspraak in te gaan op de veel gestelde vraag of een beperking van de schadevergoeding tot de werkelijk geleden en bewezen schade (zowel voor gederfde winst als geleden verliezen) niet van die aard is om het plegen van inbreuken aan te moedigen<sup>166</sup>. Feit is dat een aantal (doch zeker niet allemaal) van de onderzochte uitspraken uit de onderzochte periode consequente schadevergoedingen hebben toegekend in geval van octrooi-inbreuk.

**61.** Aldus veroordeelde de Gentse rechtbank in het bovenvermelde vonnis van 23 mei 2005<sup>167</sup> de inbreukmakende partij tot een billijk begrote schadevergoeding van 200.000 EUR in hoofdsom (op een vordering van 433.200 EUR). Deze vergoeding hield rekening met de materiële (winstderving en kosten van opsporing) en de morele schade (aantasting van de reputatie). De aanleiding van de schade was de verkoop door de verwerende partij van 100 inbreukmakende balenkantelaars waarvan de prijs niet duidelijk vaststond, doch volgens eiseres 9.771 EUR bedroeg en volgens verweerster 6.950 EUR voor 6 stuks (*sic*). De eis tot betaling van de juridische kosten (forfaitair geschat op 305.000 EUR) werd echter afgewezen bij gebrek aan enig bewijs van de ingeroepen schade.

**62.** Een goed gemotiveerd arrest van het hof van beroep te Brussel in verband met het reeds vermelde geschil betreffende het Belgisch octrooi BE 871.999 betreffende een “*armoire chauffante*”<sup>168</sup> is ook illustratief in dit verband. In deze zaak werd een schadevergoeding aan beide appellanten toegekend in functie van de periodes gedurende dewelke zij titularis van het betrokken octrooi waren. Vermeldenswaardig in dit verband is trouwens dat het hof aanvaardde dat de oorspronkelijke octrooihouder belang had om een inbreukvordering in te stellen voor de inbreukmakende activiteiten die een aanvang hadden genomen voor de datum van overdracht van het octrooi aan zijn opvolger, doch ook daarna hun gevolgen hebben doen gelden (bestellingen opgenomen voor de overdracht maar geleverd na de overdrachtsdatum). Het hof kende een schadevergoeding – *ex aequo et bono* bij gebrek aan meer informatie omtrent de winstmarge van de octrooihouder – van 2.500 EUR per kast toe, daar waar de inbreukmakende kasten waren verkocht voor ongeveer 6.757 EUR, alsmede terugbetaling van de kosten van experten en gerechtsdeurwaarders.

**63.** Bij de *ex aequo et bono* begroting van de schade is het opvallend dat veel schadevergoedingen op conservatieve wijze worden vastgesteld. Dit doet veronderstellen dat de betrokken eisers in vele gevallen te weinig diligent zijn in het aanbrengen van de nodige bewijzen of zelfs nalaten om de aanstelling van een gerechtsdeskundige aan te vragen, hetgeen betrouwbare is. Zo werd in het hierboven geciteerde *vijver*-arrest van het hof van beroep te Gent aan de octrooihouder – na een procedure die *nota bene* reeds in 1993 een aanvang had genomen – een schadevergoeding toegekend die *ex aequo et bono* bepaald was op 5.000 EUR (met vergoedende interesten vanaf 2 juni 2003) ten titel van gederfde winst, morele schade en andere commerciële en financiële lasten, daar waar de octrooihouder een schadevergoeding had gevorderd van 100.000 EUR<sup>169</sup>.

In het voormelde *Schell-kraan*-arrest van het Brussels hof van beroep<sup>170</sup> bekwam de mede-eigenaar van het octrooi die zijn uitvinding nooit zelf had geëxploiteerd een vergoeding voor de aantasting van zijn exclusief recht die ten billijke titel werd bepaald op 500 EUR, net genoeg dus om de overwinning te vieren in een beter restaurant. Het beweerde verlies aan licentie-inkomsten werd niet in aanmerking genomen “*bij gemis aan enig document dat aannemelijk maakt dat de licentievergoeding berekend werd in functie van verkochte aantallen*”. Weliswaar werden aan de licentienemer en – opmerkelijk genoeg (*cf. infra*, randnr. 107) – ook diens Belgische handelsagent meer substantiële vergoedingen toegekend ten titel van winstderving en “ruimere bedrijfschade”. De Belgische handelsagent bekwam zelfs een hoger bedrag dan zijn principaal als vergoeding voor zijn administratieve kosten in de mate dat hij rechtstreeks met de namaak was geconfronteerd: “*De administratieve kwel en kommer, verplaatsingen en allerlei bedrijfsschadelijke factoren van dit soort waren in het voorliggende geval zeker omvangrijker voor hem dan voor de octrooihouder.*”

**64.** Wanneer het erop aan komt om de kwade trouw in hoofde van de inbreukmaker te weerhouden, lijken de hoven en rechtbanken terughoudend te zijn. In het reeds besproken *Alva*-vonnis van de Antwerpse rechtbank<sup>171</sup> werd geoordeeld dat de kwade trouw in hoofde van de verweerster niet genoeg bewezen was door het feit dat bij Erococ een kopie werd aangetroffen van het octrooi. Het hof van beroep te Brussel<sup>172</sup> daarentegen achtte in het voormelde *PL Consult*-arrest de kwade trouw van de inbreukmaker wel bewezen in de mate dat hij het octrooi kende en de uitvinding ook slaafs had nagebootst. Een bijkomende vergoeding ten belope van

<sup>166.</sup> Zie dienaangaande o.m. M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, p. 241-244, nrs. 453-454; E. CORNU, “La contrefaçon: état des lieux à la lumière de la jurisprudence belge récente (1997-2000)”, *Ing.-Cons.* 2000, p. 25.

<sup>167.</sup> Rb. Gent 23 mei 2005, *I.R. D.I.* 2006, p. 169.

<sup>168.</sup> Brussel 17 september 2004, *PL Consult – Cenadis/Verrax Galand-Lamy*, 2001/AR/2517, *onuitg.*

<sup>169.</sup> Gent 14 februari 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 296.

<sup>170.</sup> Brussel 13 april 2005, *Arnould Rose & Co./Lopez Carrion – Valvulas Arco – Duyver*, 2001/AR/735, *onuitg.*

<sup>171.</sup> Rb. Antwerpen 23 april 2004, *Alva/Erococ International*, A.R. 00/5757/A, *onuitg.*

<sup>172.</sup> Brussel 17 september 2004, *PL Consult – Cenadis/Verrax Galand-Lamy*, 2001/AR/2517, *onuitg.*

de prijs van de verkochte inbreukmakende kasten werd dan ook aan de eisers toegekend.

De beoordeling van de kwade trouw is een feitenkwestie. In octrooizaken is het algemene principe dat er een vermoeden van goede trouw bestaat, tot bewijs van het tegendeel. Het komt aan de octrooihouder toe om het bewijs van het bestaan van de kwade trouw te leveren<sup>173</sup>. Om het bestaan van kwade trouw te bewijzen, dient aangetoond dat de inbreukpleger niet enkel kennis had van het bestaan van het octrooi, maar tevens van de beschermingsomvang en de geldigheid ervan. Daarenboven diende hij te weten dat hij effectief inbreuk pleegde<sup>174</sup>. De loutere kennis van het bestaan van het octrooi volstaat dan ook niet opdat er sprake zou zijn van kwade trouw.

**65.** Dat ook een eiser die zijn octrooirechten in rechte misbruikt, soms voordeel kan halen uit de meer conservatieve schadebegroting door de rechtbanken blijkt uit een vonnis van de rechtbank te Luik<sup>175</sup> die aan de ten onrechte beslagen en in rechte vervolgd concurrent van de octrooihouder een schadevergoeding toekende van 2.000 EUR voor de gemaakte advocatenkosten<sup>176</sup>.

Een andere – eerder uitzonderlijke – visie werd gehuldigd door de rechtbank te Brussel die de afgewezen aanlegger wiens octrooi hij had nietigverklaard en die volgens hem op lichtzinnige wijze een beslag had gelegd, veroordeelde tot een provisionele schadevergoeding van 10.000 EUR en daarenboven een gerechtsdeskundige aanstelde met het oog op de definitieve schadebegroting van de verweerster op grond van diens gederfde winst, verlies aan marktaandeel en reputatieschade<sup>177</sup>.

Men kan hopen dat op dit vlak trouwens snel eenduidigheid zal komen eens de Europese Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in het Belgisch recht is omgezet, of zelfs daarvoor in het licht van een richtlijnconforme interpretatie.

**66.** Voor wat de mogelijkheid betreft om de publicatie van het vonnis te bevelen, hebben wij ten slotte geen weet van gevallen waarin dergelijke maatregel werd toegekend. Dit is meestal te wijten aan het feit dat tussen inbreuk en uitspraak zo'n lange periode is verstreken dat enige publicatie geen zin meer heeft of dat zelfs het betrokken octrooi in tussentijd is vervallen<sup>178</sup>.

## VI. HET BESLAG INZAKE NAMAAK VOOR OCTROOIHOUDERS

**67.** In de besproken periode zijn de octrooihouders uitgebreid gebruik blijven maken van de mogelijkheid tot het leggen van een zogenaamd “beslag inzake namaak” overeenkomstig artikel 1481 Ger.W.

Conform artikel 1481 Ger.W. kunnen o.m. “de houders van octrooien [...]” van de rechter toelating bekomen tot beslag inzake namaak. Terwijl er betwisting bestaat omtrent de vraag of licentiehouders gemachtigd zijn om op deze grond op te treden<sup>179</sup>, heeft de beslagrechter te Antwerpen bij beschikking van 17 mei 2004 de ontvankelijkheid bevestigd van een vordering tot beslag inzake namaak uitgaande van een firma die niet voor eigen rekening was opgetreden, maar voor rekening van de octrooihouder met wie zij gelijklopende belangen had. De rechter beschouwde dat dergelijke handelswijze een “procedurele naamslening” uitmaakte die

op zich niet verboden was, maar “*slechts kan voor zover blijkt dat huidige eisende partijen door deze handelswijze niet in hun belangen geschaad worden*”<sup>180</sup>.

Als algemene regel blijft voorop staan dat de procedure van het beslag inzake namaak in de eerste plaats bedoeld is om de bewijsvoering met het oog op de inbreukvordering te vergemakkelijken ten voordele van de octrooihouder (art. 1481 lid 1 Ger.W.). Deze procedure laat daarenboven toe om de beweerde inbreukmaker te beletten de namaak of de sporen ervan te laten verdwijnen, dan wel de rechten van de houder van een intellectueel recht te beschermen in afwachting van de uitspraak door de bodemrechter (art. 1481 lid 2 Ger.W.).

Het is binnen dit bestek niet de bedoeling een gedetailleerde bespreking te geven van alle procedurele elementen die in dit kader (ook voor wat andere intellectuele eigendomsrechten

<sup>173</sup> M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, p. 250, nr. 470.

<sup>174</sup> M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, p. 250, nr. 469; *Memorie van Toelichting BOW*, art. 53, p. 46; B. VAN REEPINGHEN en M. DE BRABANTER, *o.c.*, nr. 331, p. 269; A. BRAUN en M. STRUYE, *Droit des brevets belges*, Brussel, Bruylant, 1935, p. 196; A. DELCORDE, *La protection des inventions*, E.Story-Scientia, 1985, p. 165, nr. 279.

<sup>175</sup> Rb. Luik 16 december 2005, *Polyfer/Technic floor*, A.R. 2004/5800/A, *onuitg.*

<sup>176</sup> Zie ook Brussel 8 april 2004, *Staar/Bartech e.a.*, *J.M.L.B.* 2004, p. 881, waar een provisionele vergoeding van 2.500 EUR werd toegekend wegens tergend en roekeloos geding.

<sup>177</sup> Rb. Brussel 17 januari 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 140.

<sup>178</sup> Zie bv. Brussel 13 april 2005, *Arnould Rose & Co./Lopez Carrion – Valvulas Arco – Duyver*, 2001/AR/735, *onuitg.*; Rb. Antwerpen 23 april 2004, *Alva/Erocos International*, A.R. 00/5757/A, *onuitg.*

<sup>179</sup> F. DE VISSCHER, “La saisie-description en Belgique: état des lieux et quelques réflexions pour l’avenir”, in M.-C. JANSSENS (red.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten*, Brussel, Bruylant, 2004, p. 31, nr. 7.

<sup>180</sup> Beslagr. Antwerpen 17 mei 2004, *Teva Pharma Belgium en Unicophar/SmithKlineBeecham en Beecham Group*, A.R. 03/7565/A, *onuitg.* De rechter verklaarde de vordering ontvankelijk, aangezien “*de eisende partijen geen relevante concrete elementen aanbrengen waaruit blijkt dat zij door voorafmelde handelswijze in hun belangen geschaad zijn*”.

betreft) zijn gerezen. Enkel de voornaamste pijnpunten die het octrooirecht aanbelangen worden hieronder kort besproken.

## A. De bevoegdheid van de beslagrechter inzake octrooirecht

68. Welke beslagrechter is territoriaal bevoegd om de gevraagde maatregelen toe te kennen? Moet een verzoekschrift tot het bekomen van een beslag inzake namaak worden ingediend bij de beslagrechter van het arrondissement waar het beslag dient plaats te vinden (art. 633 Ger.W.) of bij de beslagrechter die zitting houdt in de zetel van het hof van beroep waartoe dit arrondissement behoort (art. 73 § 2 BOW)? Over dit onderwerp zijn in de besproken periode een aantal beslissingen geveld, die op het eerste gezicht lijnrecht tegenover elkaar staan.

In een vonnis op derdenverzet van de beslagrechter in Mechelen<sup>181</sup> werd geoordeeld dat artikel 73 § 2 BOW geen uitzondering was op artikel 633 Ger.W. Dit werd bevestigd in een arrest van het hof van beroep van Brussel<sup>182</sup>. Hoewel het in die zaak ging om de verhouding van artikel 633 Ger.W. en de bevoegdheidsbepalingen van de “Softwarewet”<sup>183</sup>, is deze redenering naar analogie van toepassing op de discussie in octrooizaken.

Deze beslissingen stonden haaks op een ouder arrest van het Antwerpse hof van beroep van 10 februari 1993, waarin de specialisatieregule van artikel 73 § 2 BOW ook toepasselijk werd geacht op de procedure van het beslag inzake namaak<sup>184</sup>. Hoewel het hier een hoger beroep tegen een weigeringsbeschikking van de beslagrechter betrof en er dus geen tegensprekelijk debat werd gevoerd, was deze uitspraak de aanleiding van een polemiek die de rechtszekerheid hoegenaamd niet ten goede kwam.

69. Een recent arrest van het Antwerpse hof van beroep lijkt evenwel een einde te hebben gesteld aan deze discussie. In een arrest van 31 januari 2007 heeft dit hof zich met name aangesloten bij de stelling dat artikel 633 Ger.W. in beslagzaken primeert op artikel 73 § 2 BOW<sup>185</sup>. Hoewel deze uit-

spraak, gelet op de datum ervan, strikt genomen buiten het bestek van deze bijdrage valt, is het wenselijk er hier alvast enkele opmerkingen aan te besteden.

Het hoger beroep in deze zaak werd ingesteld tegen een vonnis op derdenverzet van de beslagrechter te Hasselt. Hoewel deze zich op eenzijdig verzoekschrift territoriaal bevoegd had verklaard, achtte hij zich op derdenverzet plots onbevoegd. Hiervoor werden twee redenen aangehaald.

Voor eerst oordeelde de beslagrechter dat, gelet op de tekst van artikel 73 § 2 BOW, enkel de beslagrechter te Antwerpen bevoegd was om kennis te nemen van het verzoek gericht tegen een onderneming gevestigd in het arrondissement Hasselt<sup>186</sup>. Hasselt behoort immers tot het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen. Het hof van beroep zelf volgde deze stelling niet en oordeelde dat de specialisatieregule van artikel 73 § 2 BOW niet gold voor beslagen inzake namaak. Deze uitspraak is terecht. Hoewel een zekere specialisatie van de Belgische rechtbanken allicht wenselijk is en in de (nabije) toekomst vermoedelijk realiteit zal worden<sup>187</sup>, blijkt immers nergens uit artikel 73 BOW dat het indienen van een verzoekschrift tot het bekomen van een beslag inzake namaak, gelijkgesteld kan worden met een “vordering inzake inbreuk op octrooien”. De wetgever heeft er duidelijk voor gekozen om middels artikel 75 § 3 en 4 BOW een aantal wettelijke bepalingen, zoals de artikelen 627, 5° en 1488 Ger.W., te herzien, doch artikel 633 Ger.W. behoorde daar niet toe. Er is dan ook geen wettelijke grondslag om artikel 73 § 2 BOW eveneens van toepassing te verklaren op beslagen inzake namaak. Indien de wetgever verzoekschriften tot het leggen van een beslag inzake namaak onder de noemer “vordering inzake inbreuk op octrooien” had willen brengen, mag men er redelijkerwijs van uitgaan dat dit zou voorzien zijn in artikel 75 BOW<sup>188</sup>.

Bijkomend had de Hasseltse beslagrechter zich vreemd genoeg ook onbevoegd geacht omdat, volgens hem, het verzoekschrift bij de beslagrechter te Leuven had moeten ingediend worden. De aanleiding hiervan was dat de beslaglegger eerst een machtiging tot *beschrijvend* beslag overeenkomstig artikel 1481 lid 1 Ger.W. had bekomen van de Leuvense beslagrechter<sup>189</sup> tegen drie partijen: één die gevestigd was in het arrondissement Leuven en waarvan vermoed

<sup>181</sup>. Beslagr. Mechelen 16 juli 2004, *I.R. D.I.* 2005, p. 53 (hoewel in deze publicatie wordt aangegeven dat hoger beroep werd ingesteld, is ons geen arrest van het Antwerpse hof van beroep dienaangaande bekend).

<sup>182</sup>. Brussel 7 mei 2003, *I.R. D.I.* 2004, p. 150 (152).

<sup>183</sup>. Wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, *B.S.* 27 juli 1994.

<sup>184</sup>. Antwerpen 10 februari 1993, *R.W.* 1993-94, p. 265. Zie ook Beslagr. Dendermonde 22 juli 2002, *SmithKlineBeecham*, A.R. 02/1779/B, *onuitg.*

<sup>185</sup>. Antwerpen 31 januari 2007, *BEST/Visys*, 2006/AR/2902, *onuitg.* In die zin ook: Beslagr. Brugge 30 april 2003, A.R. 03/645, *onuitg.*, besproken in L. VAN BUNNEN, “Examen de jurisprudence (2001 à 2004). Les brevets d'invention”, *R.C.J.B.* 2004, p. 439, i.h.b. 459, nr. 16.

<sup>186</sup>. Ook in een eerdere zaak was het Antwerpse hof van beroep de toepassing van art. 73 BOW reeds genegen geweest, doch slechts impliciet aangezien de bevoegdheid om kennis te nemen van een hoger beroep tegen een beschikking van de beslagrechter te Hasselt, niet betwist werd (Antwerpen 2 november 2005, *I.R. D.I.* 2006, p. 148).

<sup>187</sup>. Zie *supra*, randnr. 7.

<sup>188</sup>. Zie in die zin, Y. VAN COUTER, “La compétence territoriale en matière de saisie-description, aujourd'hui et demain”, *J.L.M.B.* 2005, 395 e.v. (nrs. 7 en 8).

<sup>189</sup>. Uiteindelijk in hoger beroep bevestigd door Brussel 20 juni 2006, *BEST/Visys e.a.*, 2006/AR/182, *onuitg.*



werd dat zij het centrum vormde van de beweerde namaak, een andere in het arrondissement Tongeren en een laatste (daarnt reeds vermelde) partij in het arrondissement Hasselt. Nu vorderde de beslaglegger bijkomend een *effectieve* verzegelingsmaatregel overeenkomstig artikel 1481 lid 2 Ger.W., doch enkel ten aanzien van de partij met vestiging in het arrondissement Hasselt. De Hasseltse beslagrechter oordeelde dat zulk een verzoek niet los van een verzoek tot beschrijvend beslag kon gevorderd worden én dat het in elk geval niet kon worden ingediend bij een andere beslagrechter dan diegene die de beschrijvende maatregel had toegekend.

Het hof van beroep deed deze beslissing teniet en stelde dat geen enkele wettelijke bepaling voorschrijft dat een verzoek tot een bijkomende maatregel tesamen met een verzoek tot een beschrijvende maatregel dient ingediend te worden. Hoewel het voor zich spreekt dat een bijkomende maatregel niet *zonder* een voorafgaande beschrijvende maatregel kan worden toegekend, dient zulks niet op hetzelfde *tijdstip* te gebeuren. Evenmin dient het verzoek noodzakelijk voor dezelfde beslagrechter te worden gebracht. Het Antwerpse hof bevestigde aldus een eerdere uitspraak van het hof van beroep van Luik in een merkenrechtelijke zaak<sup>190</sup>.

**70.** Aangaande de bevoegdheid van de beslagrechters om een grensoverschrijdend beslag inzake namaak toe te staan, verwijzen wij naar het randnummer 130 *infra*.

## B. De appreciatiebevoegdheid van de beslagrechters onder artikel 1481 Ger.W.

### 1. De beschrijving (art. 1481 lid 1)

**71.** De talrijke beslissingen die tussen 2003 en 2006 werden gewezen op grond van artikel 1481 lid 1 Ger.W. zijn niet afgeweken van de vaste rechtspraak volgens dewelke de beslagrechter, voor wat de beschrijving en de daartoe noodzakelijke maatregelen betreft, slechts een marginaal toetsingsrecht heeft<sup>191</sup>. Met andere woorden, de beslagrechter dient *prima facie* te oordelen of de verzoeker, die terzake de bewijslast draagt, zich op een beschermd octrooirecht kan beroepen en aannemelijk maakt dat zijn rechten in het gedrang komen<sup>192</sup>.

#### 1.1. De *prima facie* geldigheid

**72.** Het komt de beslagrechter niet toe een oordeel te vellen over de geldigheid van het ingeroepen octrooi. Octrooien genieten in dit kader een vermoeden *ius tantum* van geldigheid. “Ook de beslagrechter zal dus het vermoede recht van de verzoekende partij eerbiedigen, tenzij de beweerde rechten van de octrooihouder kennelijk niet bestaan.”<sup>193</sup>. De beslagrechter dient enkel na te gaan of de beweerde rechten een voldoende graad van zekerheid hebben<sup>194</sup>. In principe zal het dienaangaande volstaan dat de verzoeker van het bestaan van een octrooi op zijn naam het bewijs levert<sup>195</sup>. De voorwaarde van een voldoende schijn van recht zal blijken uit het bestaan van een in België van kracht zijnd octrooi<sup>196</sup>. De aangevoerde rechten hoeven echter niet onbetwist of onbetwistbaar te zijn<sup>197</sup>. Zelfs een ernstige betwisting van de

<sup>190</sup>. Luik 28 februari 2006, *J.L.M.B.* 2006, p. 1449 (1450). Zie in dezelfde zin tevens, Beslagr. Brussel 5 maart 1991, *Ing.-Cons.* 1991, p. 277 (280); J. VAN HOOF, “Het beslag inzake namaak. Een algemeen overzicht”, in F. GOTZEN (red.), *Beslag inzake namaak*, Brussel, E.Story-Scientia, 1991, p. 12, nr. 25.

<sup>191</sup>. Beslagr. Brussel 4 oktober 2005, *SMB/Fournier*, A.R. 05/2188/A, *onuitg.*, met verwijzing naar Brussel 18 december 1998, *I.R. D.I.*, 1999, p. 65; Beslagr. Brussel 13 juni 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 275, met verwijzing naar E. DIRIX en K. BROECKX, *Beslag*, 2001, nr. 500: “Wat het toestaan van de beschrijving betreft, komt het de beslagrechter uiteindelijk enkel maar toe te oordelen of de verzoekende partij *prima facie* over één der beschermde rechten beschikt. Is dit het geval dan kan hij deze maatregelen niet weigeren.” De beschikking van 13 juni 2003 werd op dit punt bevestigd door het hof van beroep (Brussel 29 juni 2004, *I.R. D.I.* 2004, p. 402: “Van zodra de eisende partij [...] kan aantonen dat haar aanspraak op de beschermde intellectuele rechten, niet onredelijk voorkomt, dient haar de gelegenheid te worden gegeven om door de gevraagde beschrijvende maatregelen een mogelijke inbreuk op de rechten te laten vaststellen”).

<sup>192</sup>. Beslagr. Brussel 1 april 2003, *Eurogenerics/SmithKlineBeecham*, A.R. 02/11.997/A, *onuitg.*; Beslagr. Brussel 13 mei 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 432; Antwerpen 6 juni 2006, *Princo Switzerland/Philips*, 2005/AR/1767, *onuitg.*

<sup>193</sup>. Beslagr. Brussel 16 juni 2004, *I.R. D.I.* 2004, p. 188; Beslagr. Brussel 13 mei 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 432.

<sup>194</sup>. Beslagr. Brussel 13 mei 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 432; Antwerpen 6 juni 2006, *Princo Switzerland/Philips*, 2005/AR/1767, *onuitg.*

<sup>195</sup>. Antwerpen 26 oktober 2004, *New Art Graphic/Nameta*, 2003/SR/31361, *onuitg.*

<sup>196</sup>. Beslagr. Brussel 26 mei 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 273. Zie ook Beslagr. Brussel 13 mei 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 432: “Anders dan Merck voorhoudt, heeft de beslagrechter bij het beoordelen van de *prima facie* geldigheid van het aangevoerde intellectuele eigendomsrecht niet een ruime vrijheid van beoordeling. [...] Naar geldend recht blijft een toegekend octrooi immers geldig tot het na tegenspraak wordt vernietigd. De octrooihouder kan de rechten die het octrooi hem verschaft, uitoefenen tot wordt vastgesteld dat het octrooi onterecht is verleend. Dat laatste zal blijken na oppositie of na vordering in nietigverklaring, voor de bevoegde bodeminstantie. Ook de beslagrechter zal dus het vermoede recht van de verzoekende octrooihoudende partij eerbiedigen, tenzij de beweerde rechten van de octrooihouder kennelijk niet bestaan. [...] tegenover het onderzoek van het Europees Octrooibureau op nieuwheid en uitvindingswerkzaamheid kan de Belgische beslagrechter alleen zijn *prima facie* beoordeling stellen, die weliswaar gebeurt op tegenspraak, maar die technisch hoe dan ook marginaal is.”

<sup>197</sup>. Antwerpen 26 oktober 2004, *New Art Graphic/Nameta*, 2003/SR/31361, *onuitg.* “Dat wat het toestaan van beschrijving betreft, het de beslagrechter enkel maar toekomt te oordelen of de verzoekende partij *prima facie* over een der beschermde rechten beschikt; dat de beslagrechter, indien dit het geval is, een verzoek om tot beschrijving over te gaan, niet dient te weigeren; dat de aangevoerde rechten niet onbetwist of onbetwistbaar moeten zijn [...]”.

rechten kan een verzoek om tot beschrijving over te gaan, niet verhinderen<sup>198</sup>. Terughoudendheid van de beslagrechter is op dit vlak dan ook vereist.

73. Een belangrijke vraag bij de beoordeling van de *prima facie* geldigheid is of een onderscheid dient gemaakt te worden al naargelang de vordering een Europees dan wel een Belgisch octrooi betreft<sup>199</sup>.

In een uitspraak van 13 mei 2005 meende de Brusselse beslagrechter dat een onderscheid diende te worden gemaakt tussen octrooien die *niet* en octrooien die *wel* het voorwerp hadden uitgemaakt van een onderzoek naar hun wettelijke geldigheidsvereisten<sup>200</sup>.

De meerderheid van de rechtspraak aanvaardt evenwel dat het beslag inzake namaak ook open staat voor de titularissen van octrooien die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een grondig vooronderzoek<sup>201</sup>. Het zal in voorkomend geval aan de verweerder toekomen om aan te tonen dat het ingeroepen octrooi *prima facie* ongeldig is. Dit gebrek aan geldigheid zal evenwel voldoende manifest dienen te zijn, aangezien de beslagrechter niet gehouden is om een grondig onderzoek te voeren naar de octrooieerbaarheidsvoorwaarden.

Aldus werd geoordeeld dat het feit dat het ingeroepen octrooi werd afgeleverd zonder voorafgaandelijk onderzoek, geen afbreuk doet aan het bestaan ervan en dat de vermeende namaker zijn nietigheidsargumenten dient voor te leggen aan de bodemrechter<sup>202</sup>. De beoordeling van een beweerd gebrek aan nieuwheid en/of uitvinderswerkzaamheid van een uitvinding komt uitsluitend aan deze rechter toe<sup>203</sup>. In de besproken periode is ons slechts één enkele beslissing

bekend, die overigens niet in kracht van gewijsde is, waarbij (in een kortgedingprocedure) werd besloten tot de *prima facie* ongeldigheid van een Belgisch octrooi<sup>204</sup>.

74. Het vermoeden van geldigheid van een octrooi wordt nog versterkt wanneer de vermeende inbreukmaker geen vordering tot nietigverklaring van het betrokken octrooi heeft ingesteld. In dat geval wordt aangenomen dat hij niet over voldoende overtuigende argumenten beschikte om de geldigheid ervan aan te vechten<sup>205</sup>. Hetzelfde geldt indien de geldigheid pas wordt betwist na het aantekenen van derdenverzet tegen de beschikking waarbij machtiging werd verleend om over te gaan tot beslag inzake namaak, terwijl de geldigheid van het octrooi tot dan niet werd betwist en het onzeker was dat het octrooi in de bodemprocedure zou worden nietigverklaard<sup>206</sup>. De beslagrechter kan er alleszins niet van uitgaan dat de vordering tot nietigverklaring toegewezen zal worden<sup>207</sup>. Een partij die van octrooi-inbreuk beschuldigd wordt en twijfels heeft omtrent de geldigheid van de titel, zal er dus goed aan doen, indien hij de kans op een succesvol beslag inzake namaak wenst te verminderen, om deze te betwisten vooraleer zijn producten op de markt te brengen<sup>208</sup>.

75. Ten slotte betekent de plicht van de verzoekende partij, om een voldoende schijn van recht aan te tonen, niet dat zij voor een vordering *ex* artikel 1481 lid 1 Ger.W. niet zou kunnen steunen op een reeds vervallen octrooi. Mogelijk kunnen immers nog vaststellingen gebeuren met betrekking tot inbreuken die begaan zijn in de periode dat dit octrooi nog “van kracht” was<sup>209</sup>.

<sup>198</sup>. Beslagr. Brussel 13 juni 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 275.

<sup>199</sup>. In tegenstelling tot een Belgisch octrooi, maakt een Europees octrooi het voorwerp uit van een grondig onderzoek naar de octrooieerbaarheid ervan.

<sup>200</sup>. Beslagr. Brussel 13 mei 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 432: “Men kan zich voorstellen dat de beslagrechter beschikt over enige marge van beoordeling waar de verzoekende partij zich beroept op een auteursrecht, waarvan de bestaansvoorwaarden in concreto moeten onderzocht worden. Dit komt anders voor ingeval de verzoekende partij beschikt over een octrooi, een erkenning door de bevoegde instantie van haar alleenrecht tot exploitatie van een nieuwe uitvinding die berust op uitvinderswerkzaamheid.”

<sup>201</sup>. Brussel 29 juni 2004, *I.R. D.I.* 2004, p. 402: “Nu de beslagrechter slechts *prima facie* moet nagaan of de partij die zich tot hem wendt, zich op een intellectueel eigendomsrecht kan beroepen, en er naar haar beweren namaak voorhanden is, moet deze partij enerzijds aantonen dat zij over een octrooi beschikt dat nog gelding heeft [...] en anderzijds de elementen voorleggen waaruit zij afleidt dat er van namaak door de wederpartij sprake zou kunnen zijn. Van zodra de eisende partij [...] zodoende kan aantonen dat haar aanspraak op de beschermde intellectuele rechten, niet onredelijk voorkomt, dient haar de gelegenheid te worden gegeven om door de gevraagde beschrijvende maatregelen een mogelijke inbreuk op die rechten te laten vaststellen [...]. Het is niet betwist dat SKB over een Belgisch en een Europees octrooi beschikt waarvan de gelding nog loopt en dat deze octrooien niet door een beslissing ten gronde zijn nietig verklaard. Deze vaststelling volstaat om te besluiten dat haar aanspraak op bescherming niet onredelijk is [...]”.

<sup>202</sup>. Antwerpen 26 oktober 2004, *New Art Graphic/Nameta*, 2003/SR/31361, *onuitg.* Zie eveneens Beslagr. Brussel 16 juni 2004, *I.R. D.I.* 2004, p. 188: “Ratiopharm beklemtoont terecht dat een Belgisch octrooi wordt verleend zonder voorafgaand onderzoek naar octrooieerbaarheid, en dus in wezen een preciaire titel uitmaakt. De titel kan inderdaad aan het wankelen gebracht worden en de octrooihouder draagt het risico dat verbonden is aan de uitoefening van rechten uit dat octrooi. Alleen is dat nu eenmaal het geldend recht.”

<sup>203</sup>. Beslagr. Brussel 26 mei 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 73.

<sup>204</sup>. Voorz. Rb. Antwerpen 5 december 2006, *MSD Overseas/Teva*, A.R. 06/610/C, *onuitg.* (hoger beroep aangetekend). Zie verder, randnr. 95.

<sup>205</sup>. Beslagr. Brussel 26 mei 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 273; Beslagr. Antwerpen 17 mei 2004, *Teva Pharma Belgium en Unicophar/SmithKlineBeecham en Beecham Group*, A.R. 03/7565/A, *onuitg.*

<sup>206</sup>. Beslagr. Brussel 13 juni 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 275, met verwijzing naar o.m. G. GLAS, “La saisie-description en matière de brevets d’invention en Belgique”, *Iura vigilantibus* en Brussel 12 mei 1993, *Ing.-Cons.* 1993-94, p. 193 e.v.

<sup>207</sup>. Beslagr. Brussel 13 juni 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 275.

<sup>208</sup>. Zie in dit verband de motivering van Beslagr. Brussel 26 mei 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 273.

<sup>209</sup>. Antwerpen 2 november 2005, *I.R. D.I.* 2006, p. 148.

## 1.2. De *prima facie* inbreuk

76. Ook aangaande het bewijs van het *prima facie* bestaan van een *inbreuk* zal de beoordelingsmarge van de beslagrechter beperkt blijven, aangezien het beschrijvend beslag er precies toe strekt bewijzen van de beweerde inbreuk te verzamelen<sup>210</sup>. Het komt de beslagrechter niet toe de opportuniteit van de gevraagde maatregel te beoordelen<sup>211</sup>. Er dienen dan ook niet noodzakelijk concrete bewijzen van inbreuk te worden voorgelegd, maar enkel aanwijzingen<sup>212</sup> op basis waarvan de beschrijvende maatregel verantwoord is. De aannemelijke bewering volstaat<sup>213</sup>. Enkel indien het zeker is dat de maatregel redelijkerwijs geen bewijzen van inbreuk kan opleveren, moet aan de octrooihouder de machtiging om over te gaan tot beschrijvend beslag geweigerd worden<sup>214</sup>.

De aanwijzingen van een mogelijke octrooi-inbreuk zullen in principe reeds op afdoende wijze blijken uit de door de octrooihouder voorgelegde (eenzijdige) expertiseverslagen<sup>215</sup>. De pertinentie van het betoog en de stavingstukken van de vermeende inbreukmaker waaruit zou blijken dat de beweerde namaak buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt, wordt in principe overgelaten aan de bodemrechter. Voor de beslagrechter volstaat het “*dat het voor een technische leek (de beslagrechter) waarschijnlijk lijkt*

*dat er een inbreuk is*”<sup>216</sup>. Wanneer het onduidelijk is of de beschuldigde producent inbreuk maakt op het octrooi van de verzoeker, behoort de rechter de octrooihouder toe te laten om tot het beschrijvend beslag over te gaan, bij gebreke waarvan hij moeilijk of niet het bewijs zal kunnen bemachtigen van het bestaan en de omvang van een mogelijke inbreuk<sup>217</sup>. Dat er onenigheid bestaat over de vermeende inbreuk bevestigt trouwens enkel maar de noodzaak van een beschrijving<sup>218</sup>.

77. De vraag stelt zich of een vordering tot beslag inzake namaak mag worden toegewezen wanneer deze ertoe strekt om het bestaan van *voorbereidende* handelingen op te sporen, die weliswaar *in se* niet kunnen worden gekwalificeerd als inbreukhandelingen in de zin van artikel 27 BOW, maar die beogen om het plegen van een inbreuk mogelijk te maken. Bij beschikking van 13 mei 2005 beantwoordde de Brusselse beslagrechter deze vraag bevestigend: “*Het kan niet van de octrooihouder geëist worden dat hij wacht om een beschrijvende maatregel te vragen tot producten van de beweerde inbreukmaker bij hem in voorraad zijn, of in de kleinhandel, of bij de consument.*”<sup>219</sup>. De Antwerpse beslagrechter beantwoordde dezelfde vraag evenwel negatief: de omstandigheid dat de afloop van de beschermingsduur van het octrooi nakend was, blijkt bij zijn beslissing een belang-

<sup>210</sup>. Antwerpen 2 november 2005, *I.R. D.I.* 2006, p. 148; Antwerpen 6 juni 2006, *Princo Switzerland/Philips*, 2005/AR/1767, *onuitg.* Zie ook Beslagr. Brussel 13 mei 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 432: “*Ook bij het beoordelen van het bestaan van een inbreuk kan de beslagrechter zich niet in de plaats stellen van de bodemrechter om reeds het werkelijk bestaan vast te stellen. Het volstaat dat de verzoekende partij het voldoende aannemelijk maakt dat een inbreuk bestaat en dat de beschrijvende en eventueel bewarende maatregelen nuttig zijn om het bestaan en de omvang van die inbreuk te documenteren. Het kan niet van de verzoekende partij verlangd worden dat zij het bewijs levert van een inbreuk; zij is precies op zoek naar bewijzen. Er anders over oordelen zou de toepassing van het beslag inzake namaak wel zeer beperken. De beslagrechter behoort zich ook op dit punt dus terughoudend op te stellen.*”

<sup>211</sup>. Beslagr. Brussel 13 juni 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 275, bevestigt op dit punt in beroep; Brussel 29 juni 2004, *I.R. D.I.* 2004, p. 402. Zie ook Antwerpen 2 november 2005, *I.R. D.I.* 2006, p. 148; Antwerpen 6 juni 2006, *Princo Switzerland/Philips*, 2005/AR/1767, *onuitg.*; Antwerpen 26 oktober 2004, *New Art Graphic/Nameta*, 2003/SR/31361, *onuitg.* “[...] *dat men de titularis van een intellectueel eigendomsrecht immers niet bij voorbaat de mogelijkheid mag ontzeggen om een aantasting van zijn rechten vast te stellen*”.

<sup>212</sup>. Brussel 20 juni 2006, *BEST/Visys e.a.*, 2006/AR/182, *onuitg.* Hierin werden het feit dat de beweerde namaak vervaardigd werd door ex-werknemers van de verzoeker, dat zij opvallende gelijkenissen vertoonde met het geöctrooieerde product en dat de beweerde namaak zeer snel na de oprichting van de beslagen firma op de markt werd gebracht, terwijl dit normaal jaren onderzoek vergt, als voldoende aanwijzingen beschouwd dat er mogelijk sprake was van inbreuk.

<sup>213</sup>. Brussel 29 juni 2004, *I.R. D.I.* 2004, p. 402: “*Dat er effectief namaak is, moet niet bewezen worden. Het is precies nadat het deskundig verslag zal zijn neergelegd, dat zal kunnen uitgemaakt worden door de bodemrechter, of er effectief sprake van namaak is. Wie zich op het octrooi beroept en de maatregel vordert moet enkel aannemelijk maken dat er namaak zou kunnen zijn. De aannemelijke bewering volstaat [...].*”

<sup>214</sup>. Beslagr. Brussel 13 mei 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 432.

<sup>215</sup>. Beslagr. Brussel 26 mei 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 273.

<sup>216</sup>. Beslagr. Brussel 16 juni 2004, *I.R. D.I.* 2004, p. 188.

<sup>217</sup>. Beslagr. Brussel 18 juli 2005, *Merck NV/Taisho Pharmaceutical e.a.*, A.R. 05/5821/A, *onuitg.*

<sup>218</sup>. Beslagr. Brussel 16 juni 2004, *I.R. D.I.* 2004, p. 188.

<sup>219</sup>. Beslagr. Brussel 13 mei 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 432. De rechter oordeelde dat de verzoeker, die zich ertoe beperkt had aan te tonen dat degene lastens wie hij beoogde om beslag te leggen de administratieve procedures aan het voeren was met het oog op het op de markt brengen van een generisch geneesmiddel op basis van het geöctrooieerde referentiegeneesmiddel, gemachtigd diende te worden om tot beslag inzake namaak over te gaan. Het dient evenwel te worden opgemerkt dat de motivering van de beslissing lijkt uit te gaan van het feit dat het voeren van voormelde procedures resulteerde in een *daadwerkelijke* octrooi-inbreuk: “[...] *Abbott werpt terecht op dat Merck niet ontkent dat dit de eerste, noodzakelijke stap is om een generiek middel op de markt te brengen. De aanvraag van de marktvergunning kan begrepen worden als een eerste handeling van het aanbieden in de zin van artikel 27 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien.*” Deze stelling is thans niet meer aan de orde, als gevolg van de recente omzetting in de Belgische rechtsorde van de zgn. “Bolar-exceptie” (zie *supra*, randnr. 6).

In een andere beschikking van de Brusselse beslagrechter van 18 juli 2005 (*Merck NV/Taisho Pharmaceutical e.a.*, A.R. 05/5821/A, *onuitg.*) werd de octrooihouder gemachtigd tot beslag inzake namaak op grond van het feit dat de beslagene een aantal marktvergunningen had verkregen voor een geneesmiddel op basis van clarithromycine, waar eerstgenoemde beweerde aanspraak op te kunnen doen. Daarenboven had de beslagene een terugbetalingsbasis bekomen met betrekking tot dit geneesmiddel, die tot gevolg had dat laatstgenoemde vanaf 1 januari 2005 op de markt kon komen met haar generische versie op basis van clarithromycine. Op 25 maart 2005 werd aan de octrooihouder machtiging tot beschrijvend beslag verleend.

rijke rol te hebben gespeeld<sup>220</sup>.

**78.** De beslagrechter dient een verzoek tot beschrijvend beslag toe te wijzen zelfs indien blijkt dat de octrooihouder reeds over andere bewijsmiddelen beschikt waaruit de inbreuk kan blijken.

In het kader van een procedure in derdenverzet had een beslagene doen gelden dat een beschrijvende maatregel overbodig was, gelet op het feit dat het door hem op de markt gebrachte product de octrooihouder reeds lang bekend was en dat er zelfs reeds meerdere analyseverslagen bestonden. De rechter oordeelde dat het feit dat de titularis mogelijk reeds over andere bewijsmiddelen beschikte, geen afbreuk deed aan het toekennen van een beschrijvende maatregel, “*nu het niet aan de beslagrechter is te appreciëren wanneer een (mogelijk) slachtoffer van een octrooischending al dan niet voldoende bewijzen in dit verband heeft*”<sup>221</sup>.

**79.** Ook de omstandigheid dat een vermeende inbreukmaker niet betwist dat zijn producten binnen de beschermingsomvang van het betrokken octrooi vallen, staat het toewijzen van beschrijvingsmaatregelen niet in de weg. Het komt immers aan de *octrooihouder* toe om de inbreuk en de omvang ervan te bewijzen in de bodemprocedure. Een onafhankelijk deskundigenverslag zal in dit verband duidelijk van nut zijn<sup>222</sup>.

## 2. De bijkomende maatregelen (art. 1481 lid 2)

### 2.1. De ruimere appreciatiemarge

**80.** Voor wat maatregelen betreft die verder reiken dan de beschrijving, bevestigde de rechtspraak in de periode 2003-2006 unaniem dat de beslagrechter een ruimere beoordelingsmarge heeft. Er dient namelijk nagegaan te worden of,

naast een voldoende schijn van recht en voldoende aanwijzingen van een inbreuk hierop, nog een *derde* voorwaarde vervuld is, met name of dergelijke maatregelen redelijk verantwoord zijn met het oog op de bewaring van de rechten van de beslaglegger<sup>223</sup>. Immers, “[d]e bewarende maatregelen worden naar geldend recht verbonden aan de beschrijvende maatregelen, tot bescherming van de bewijzen, maar zij vormen ook een inperking van het handelen van de beweerde namaker, vóór de vaststelling door de bodemrechter dat er daadwerkelijk inbreuk is. Zij hebben niet zelden de uitwerking van een stakingsvordering of zelfs een pre-emptive strike. De verantwoording moet in eerste instantie afgemeten worden aan de finaliteit van de maatregelen. De beslagmaatregelen strekken tot bescherming van de rechten van de houder van intellectuele rechten die de beschrijving vraagt”<sup>224</sup>. De maatregelen moeten dus nuttig zijn en vereist om verdere schade te vermijden. De rechter zal ook nagaan of de maatregelen in verhouding staan tot hun doel.

De Brusselse beslagrechter oordeelde in deze context dat, indien de schadelijke gevolgen voor de houder van het intellectueel eigendomsrecht kunnen voorkomen worden door een andere maatregel die minder nadelig is voor de beweerde inbreukmaker, die andere maatregel dan te verkiezen is<sup>225</sup>.

**81.** Los van deze bijkomende vereiste van de redelijke verantwoording, werd zowel in de rechtsleer<sup>226</sup> als in de rechtspraak<sup>227</sup> (nagenoeg) algemeen vooropgesteld dat de beslagrechter de *prima facie* geldigheid en de *prima facie* inbreuk anders diende te beoordelen al naar gelang het ging om beschrijvende maatregelen of effectieve beslagmaatregelen. Zo werd gesteld dat een ernstige betwisting van de ingeroepen intellectuele eigendomsrechten, al naargelang de omstandigheden, een verzoek tot bijkomende maatregelen op grond van artikel 1481 lid 2 Ger.W. in de weg kon staan. Er werd bovendien herhaaldelijk geoordeeld dat bijkomende

<sup>220</sup> Beslagr. Antwerpen 17 mei 2004, *Teva Pharma Belgium en Unicophar/SmithKlineBeecham en Beecham Group*, A.R. 03/7565/A, *onuitg.*: “Overwegende dat [...] zo uit de besluiten van het door de deskundigen opgesteld verslag blijkt dat eisende partijen ‘de commercialisatie voorbereiden van het product Paroxetiphar ... tabletten te importeren’ uit voormeld rapport nergens blijkt dat tot op heden sprake is van enige effectieve namaak en/of daadwerkelijke import; Overwegende dat het niet de bedoeling kan zijn van een beslag inzake namaak om dergelijke voorbereidende handelingen te verhinderen nu vaststaat dat het einde van de beschermingstermijn van het octrooi waarop verwerende partij zich baseert in het zicht komt; Overwegende dat eisende partijen dan ook terecht vragen om de toegestane maatregel te beperken tot de beschrijving van de namaak en dat de hiernavolgende bij de beschikking voormeld opgelegde maatregelen dienen ingetrokken te worden.”

<sup>221</sup> Beslagr. Brussel 13 juni 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 275. De rechter benadrukte overigens dat de door de verweerster in derdenverzet overgelegde rapporten niet steeds precies over het van namaak betichte product handelden, maar (ook) over andere gelijkaardige (mogelijk bijna identieke) producten uitgebracht niet door de vermeende inbreukmaker zelf, maar door de “groep” waartoe laatstgenoemde behoorde.

<sup>222</sup> Beslagr. Brussel 1 april 2003, *Eurogenerics/SmithKlineBeecham*, A.R. 02/11.997/A, *onuitg.*

<sup>223</sup> Beslagr. Brussel 13 mei 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 432; Beslagr. Brussel 18 juli 2005, *Merck NV/Taisho Pharmaceutical e.a.*, A.R. 05/5821/A, *onuitg.*; Antwerpen 26 oktober 2004, *New Art Graphic/Nameta*, 2003/SR/31361, *onuitg.*; Beslagr. Brussel 1 april 2003, *Eurogenerics/SmithKlineBeecham*, A.R. 02/11.997/A, *onuitg.* Zie eveneens in dit verband O. MIGNOLET en D. KAESMACHER, “La saisie en matière de contrefaçon: le Code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels”, *J.T.* 2004, nr. 21, p. 60; Cass. 16 november 1984, *Arr. Cass.* 1984-85, p. 380; Cass. 3 januari 2002, *R.W.* 2002-03, p. 1056.

<sup>224</sup> Beslagr. Brussel 13 mei 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 432; Beslagr. Brussel 18 juli 2005, *Merck NV/Taisho Pharmaceutical e.a.*, A.R. 05/5821/A, *onuitg.*

<sup>225</sup> Beslagr. Brussel 13 mei 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 432 en Beslagr. Brussel 18 juli 2005, *Merck NV/Taisho Pharmaceutical e.a.*, A.R. 05/5821/A, *onuitg.*, met verwijzing naar E. DIRIX en K. BROECKX, *Beslag, A.P.R.*, Antwerpen, Kluwer, 2001, p. 313, nr. 501; F. DE VISSCHER, “La saisie-description en Belgique: état des lieux et quelques réflexions pour l’avenir”, in M.-C. JANSSENS (red.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten*, Brussel, Bruylant, 2004, p. 41, nr. 27; A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels en action(s)”, in P. JADOUX en A. STROWEL (reds.), *Les droits intellectuels: développements récents*, Brussel, Larcier, 2004, p. 61, nr. 81.

<sup>226</sup> E. DIRIX, “Beslag en collectieve schuldenregeling. Overzicht van rechtspraak (1997-2001)”, *T.P.R.* 2002, p. 1187 (1239).

<sup>227</sup> Zie bv. Beslagr. Brussel 13 juni 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 275, met verwijzing naar Gent 9 juni 1983, *Pas.* 1983, II, p. 115.

beslagmaatregelen niet redelijk verantwoord waren wanneer de voorgelegde elementen niet toelieten te besluiten dat de inbreuk op de rechten van de verzoekende partij *bijzonder waarschijnlijk* was<sup>228</sup>. De geldigheid van het recht en het bewijs van een inbreuk *prima facie* mochten derhalve niet voor redelijke betwisting vatbaar zijn<sup>229</sup>. De verzoeker droeg in dit verband de bewijslast<sup>230</sup>.

## 2.2. Het “Sara Lee”-arrest van het Hof van Cassatie

**82.** Men kan zich terecht afvragen of dit verschil in appreciatiemarge bij de beoordeling van de *prima facie* geldigheid én de *prima facie* inbreuk, al naargelang het gaat om beschrijvende of bijkomende maatregelen, nog steeds rechtsgeldig kan worden toegepast sinds het arrest van het Hof van Cassatie van 25 maart 2005<sup>231</sup>. Wij menen van niet.

In dit arrest kwam het Hof tot het besluit dat, hoewel de beslagrechter in de eerste plaats dient na te gaan of de verzoeker “*prima facie over een beschermd recht beschikt*” (en dus niet of dit recht “voldoende zeker” is), de stelling die “*er van uit gaat dat de beoordeling van het ingeroepen beschermde recht door de rechter bij het bevelen van de louter beschrijvende maatregel noodzakelijk verschillend dient te zijn dan bij het bevelen van de bijkomende [bewarende] maatregel, faalt naar recht*”. Met andere woorden, de schijn van recht die vereist wordt bij de beoordeling van de gegrondheid van een vordering tot beslag inzake namaak, dient “*niet noodzakelijk*” sterker te zijn naar gelang de aard en ingrijpendheid van de gevorderde maatregelen.

Het hof oordeelde weliswaar dat de beslagrechter effectieve beslagmaatregelen kan opleggen “*wanneer zij de bewaring van de aangevoerde rechten naar redelijkheid verantwoorden*”, doch deze zinsnede heeft geen betrekking op de beoordeling van de ogenschijnlijke rechten van de partijen, doch op de bijkomende vereiste van de *belangenafweging* in het

geval van een verzoek om effectieve beslagmaatregelen. Aldus stelde het hof dat het bestreden arrest<sup>232</sup> regelmatig gemotiveerd was waar het stelde dat het redelijk karakter van de verbodsmaatregelen kon worden afgeleid uit het feit dat “*de bedreiging van het marktaandeel van verweerster ernstig [was], terwijl dit marktaandeel had moeten verzekerd zijn door de verkregen octrooibescherming*”.

De klassieke stelling dat “*zelfs als blijft ook wat eventuele beslagmaatregelen betreft, het onderzoek van de beslagrechter beperkt tot een prima facie onderzoek, deze bijkomende maatregelen toch slechts toegestaan kunnen worden, indien het recht van de verzoeker van deze maatregelen, en de mogelijkheid tot inbreuk erop, met een voldoende waarschijnlijkheid vaststaat*”<sup>233</sup>, lijkt bijgevolg achterhaald te zijn: volgens het Sara Lee-arrest vergt een vordering tot beslagmaatregelen op grond van artikel 1481 lid 2 Ger.W. geen diepgaandere beoordeling van de schijn van recht dan deze die in het kader van de vordering tot beschrijvende maatregelen *ex* artikel 1481 lid 1 Ger.W. reeds heeft plaatsgevonden<sup>234</sup>. Hoewel het arrest van het hof zich niet uitdrukkelijk uitsprekt over de appreciatie van de inbreukvraag, dient o.i. hetzelfde te gelden voor de beoordeling van de aanwijzingen van octrooi-inbreuk. Het verschil tussen beschrijvende en effectieve beslagmaatregelen ligt immers in de toets van de redelijke verantwoording. Het invoeren van een verschillende appreciatiemarge voor de beoordeling van de *prima facie* geldigheid en *prima facie* inbreuk heeft volgens ons geen wettelijke grondslag.

## 2.3. De belangenafweging – De “redelijke verantwoording”

**83.** Het enige bijkomende criterium waarover de beslagrechter zich bij de beoordeling van een vordering tot beslagmaatregelen *ex* artikel 1481 lid 2 Ger.W. nog dient te buigen, betreft derhalve de vraag of de beslagmaatregelen “*naar redelijkheid verantwoord zijn*”<sup>235</sup>.

<sup>228</sup> Beslagr. Brussel 13 mei 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 432; Antwerpen 6 juni 2006, *Princo Switzerland/Philips*, 2005/AR/1767, *onuitg.* Zie ook Brussel 29 juni 2004, *I.R. D.I.* 2004, p. 402, waarbij de door de eerste rechter opgelegde beslagmaatregelen werden opgeheven omwille van het feit dat er geen aannemelijk bewijs was dat er effectief sprake was van octrooi-inbreuk en dat de betrokken octrooien in feite betrekking hadden op een andere uitvinding dan de basismoleculen waarvoor de verzoeker in het verleden reeds een afzonderlijk octrooi was verleend, zodanig dat bleek dat hij eigenlijk een tweede beschermingsperiode van het oorspronkelijk product nastreefde. Vgl. Antwerpen 20 december 2006, *ATM/Praxair*, 2006/AR/2636, *onuitg.* (opheffing van beslagmaatregelen omwille van het feit dat er een ernstige betwisting bestond omtrent het voorhanden zijn van een inbreuk).

<sup>229</sup> Antwerpen 20 december 2006, *ATM/Praxair*, 2006/AR/2636, *onuitg.*, r.o. 9.

<sup>230</sup> Antwerpen 6 juni 2006, *Princo Switzerland/Philips*, 2005/AR/1767, *onuitg.*

<sup>231</sup> Cass. 25 maart 2005, *Fort Koffiebranderij NV/Sara Lee NV*, *I.R. D.I.* 2005, p. 298.

<sup>232</sup> Antwerpen 29 september 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 256. Dit arrest werd voor het Hof van Cassatie aangevochten in zoverre het de geldigheid van het octrooi bij de beoordeling van de beslagmaatregelen uitsluitend had afgeleid “*uit het feit dat de beschrijving werd toegelaten en daartegen geen derdenverzet werd aangetekend*”, en dus beweerdelijk ten onrechte had geoordeeld dat de louter beschrijvingsmaatregel en de eigenlijke beslagmaatregel, wat het ingeroepen recht betreft, een identieke beoordeling, namelijk de louter formele geldigheid, vereisen.

<sup>233</sup> Brussel 29 juni 2004, *I.R. D.I.* 2004, p. 402, met verwijzing naar Brussel 12 mei 1993, *P.&B.* 1993, p. 7, met noot D. VOORHOOF en Cass. 16 november 1984, *Arr. Cass.* 1984-85, p. 380.

<sup>234</sup> Aldus kan o.i. evenmin worden geëist van de beslagrechter dat hij zoveel mogelijk anticipeert op de procedure ten gronde. Zie bv. Beslagr. Brussel 4 oktober 2005, *SMB/Fournier*, A.R. 05/2188/A, *onuitg.*, met verwijzing naar Brussel 18 december 1998, *I.R. D.I.*, 1999, p. 65. De rechter oordeelde hier dat de algemene bepalingen gelegen in de art. 1413 tot 1415 Ger.W. (en in het bijzonder art. 1415, krachtens hetwelk verlop om bewarend beslag te leggen niet mag worden verleend dan wegens een schuldvordering die zeker en opeisbaar is, en die vaststaande is of vatbaar voor een voorlopige raming) met betrekking tot het bewarend beslag niet van toepassing zijn op de procedure van beslag inzake namaak.

<sup>235</sup> Zie *infra* voetnoot 276.

Om na te gaan of bewarende maatregelen naar redelijkheid verantwoord zijn, dient de rechter de respectieve belangen van de in het geding zijnde partijen af te wegen<sup>236</sup>. In de context van deze belangenafweging zal de octrooihouder onder meer dienen aan te tonen dat hij een ernstige schade dreigt te lijden indien de door hem gevorderde beslagmaatregelen niet worden toegekend<sup>237</sup>. De vermeende inbreukmaker zal van zijn kant doen gelden dat het opleggen van effectieve beslagmaatregelen hem een moeilijk te herstellen schade zou berokkenen, hetgeen in het bijzonder het geval kan zijn wanneer de van octrooi-inbreuk beschuldigde producten reeds op de markt aanwezig zijn<sup>238</sup>. Ook het aannemelijk gemaakte feit dat de betrokken maatregel de wereldwijde activiteit van een concurrent kan lamleggen, is een element waarmee rekening wordt gehouden<sup>239</sup>.

De vraag naar de redelijke verantwoording is een feitenkwestie die op basis van verschillende elementen kan beslecht worden.

**84.** Een element waarmee de beslagrechters rekening houden is dat een geoctrooieerde uitvinding dient beschermd te worden wegens de zeer aanzienlijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling die hiermee gepaard gaan. Om deze reden werd door de Brusselse beslagrechter meermaals onderstreept dat een octrooihouder in principe gerechtigd is om deze investeringen te laten renderen, en dat de voorlopige handhaving ervan hem, als houder van een alleenrecht, in principe gegund dient te worden<sup>240</sup>.

Daarentegen werd het feit dat niet kon worden uitgesloten dat de octrooihouder door middel van zijn octrooi het gebruik door derden van een uitvinding die het voorwerp uitmaakte van een eerder, vervallen octrooi, wou verhinderen, geacht tot onverantwoorde marktbelemmering te leiden<sup>241</sup>.

Omgekeerd vormt het feit dat de vermeende inbreukmaker zelf een octrooi zou zijn toegekend voor het van namaak beschuldigde product, geen beletsel voor het opleggen van bewarende maatregelen op grond van artikel 1481 Ger.W., aangezien het de beslagrechter niet toekomt om zich over technische kwesties te buigen<sup>242</sup>.

**85.** Of de beslagrechter bij de belangenafweging ook rekening mag houden met de belangen van *derden*, is niet geheel duidelijk. Aldus werd door de Brusselse beslagrechter geoordeeld dat de vermeende inbreukmaker (*in casu* een farmaceutisch bedrijf) niet over de vereiste hoedanigheid beschikte om zich te beroepen op het belang van de sociale zekerheid en dat van de patiënt om het op de markt brengen van generische geneesmiddelen tegen te gaan. Het door de eiseres in derdenverzet naar voor gebrachte “volksgezondheidsargument” werd derhalve verworpen<sup>243</sup>. Anderzijds werd door dezelfde rechter bij de belangenafweging in een andere zaak bijzondere aandacht gehecht aan “*de bredere context*” van de gevolgen dat een commercialisatieverbod kan hebben ten aanzien van de gebruikers van de betrokken producten en van het algemeen belang<sup>244</sup>.

<sup>236</sup>. Beslagr. Brussel 4 oktober 2005, *SMB/Fournier*, A.R. 05/2188/A, *onuitg.*

<sup>237</sup>. Beslagr. Brussel 4 oktober 2005, *SMB/Fournier*, A.R. 05/2188/A, *onuitg.*

<sup>238</sup>. Zie bv. Brussel 29 juni 2004, *I.R. D.I.* 2004, p. 402; Antwerpen 20 december 2006, *ATM/Praxair*, 2006/AR/2636, *onuitg.*

<sup>239</sup>. Antwerpen 20 december 2006, *ATM/Praxair*, 2006/AR/2636, *onuitg.*, r.o. 20. Ook de kortgedingrechter in deze zaak hanteerde een gelijkaardige redenering: “*Urgentie dient strenger beoordeeld te worden naarmate de vordering meer vooruitloopt op een te verwachten bodembeslissing [...]. Dit geldt des te meer nu deze beoordeling [van de prima facie geldigheid en inbreuk] de markt van gassen voor de halfgeleiderindustrie zowel nationaal als internationaal sterk kan beïnvloeden doordat er voor bewust gas blijkbaar slechts twee spelers op de markt zijn (huidige procespartijen) en alle vuling van cilinders voor de hele wereld, wat verwerende partijen betreft, in Oevel gebeurt. Toekenning van de door eisende partij in hoofdde gevraagde maatregel zou het toekennen betekenen aan eisende partij van een quasi monopoliepositie, in afwachting van een beslissing ten gronde.*” (Voorz. Rb. Antwerpen 26 oktober 2006, *ATM/Praxair*, A.R. 06/794/C, *onuitg.*)

<sup>240</sup>. Beslagr. Brussel 16 juni 2004, *I.R. D.I.* 2004, p. 188. Zie ook dienaangaande, Beslagr. Brussel 1 april 2003, *Eurogenerics/SmithKlineBeecham*, A.R. 02/11.997/A, *onuitg.*

<sup>241</sup>. Beslagr. Brussel 13 mei 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 432: “*Het lijkt normaal dat tijdens de beschermingsduur van een eerste octrooi nieuwe ontwikkelingen (nieuwe bestanddelen, uitvoeringsvormen, werkwijzen) worden gevonden van de oorspronkelijke uitvinding, en dat voor die nieuwe ontwikkelingen octrooien worden verkregen. Dat laat echter niet toe zonder meer aan te nemen dat het geneesmiddel dat gebaseerd is op de oorspronkelijke uitvinding voortaan alleen kan worden geproduceerd onder de toepassing van het nieuwe octrooi. De nieuwe uitvinding maakt de toepassing van de oude uitvinding in principe niet onmogelijk. Het nieuwe octrooi is immers per definitie verkregen voor een uitvinding die iets toevoegt aan wat reeds bekend was.*” Hier anders over beslissen “*zou de octrooihouder toelaten op een vrij eenvoudige manier de beschermingsduur van zijn octrooi te rekken en zo een langere bescherming te verkrijgen dan de wetgever heeft bedoeld.*”

<sup>242</sup>. Beslagr. Brussel 4 oktober 2005, *SMB/Fournier*, A.R. 05/2188/A, *onuitg.*: “*L’existence d’un brevet antérieur au brevet dont la violation est alléguée par la défenderesse ne constitue dès lors pas un élément d’appréciation pertinent pour décider s’il y a lieu ou non de lever l’interdiction de dessaisissement prononcée à l’encontre des demanderessees.*”

<sup>243</sup>. Beslagr. Brussel 26 mei 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 273.

<sup>244</sup>. Beslagr. Brussel 1 april 2003, *Eurogenerics/SmithKlineBeecham*, A.R. 02/11.997/A, *onuitg.* en Beslagr. Brussel 13 juni 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 275. De rechter onderstreepte hieromtrent “*dat het litigieuze product van eiseres in feite een generisch geneesmiddel is, dat uiteraard veel prijsgunstiger is en aldus geen nodeloze – enkel ten bate van verweerster komende – kostensurplus meebrengt, en zo het algemeen belang dient*”, maar ook “*dat de (door de tijdens de octrooibeschermingsperiode gevraagde hogere verkoopprijs te financieren) research en development (minstens onrechtstreeks) evenzo (in het algemeen) noodzakelijk zijn voor de volksgezondheid, in de mate zij (stimuleren tot) de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en dus ook de betere/efficiëntere behandeling van bestaande of nieuwe kwalen toelaten*”. Tegen deze laatste beschikking werd hoger beroep aangetekend. In de beroepsprocedure kwam de kwestie van de relevantie van het algemeen belang evenwel nauwelijks aan bod. Zie Brussel 29 juni 2004, *I.R. D.I.* 2004, p. 402.

86. Het is eveneens voor betwisting vatbaar of een vordering tot bijkomende beslagmaatregelen *ex* artikel 1481 lid 2 Ger.W. dient te worden afgewezen als blijkt dat de octrooihouder in de bodemprocedure de gelegenheid zou hebben schadevergoeding te vorderen uit hoofde van de octrooi-inbreuk<sup>245</sup>. Het antwoord op deze vraag zal waarschijnlijk bevestigend zijn wanneer de octrooihouder alle potentiële exploitanten principieel toelaat de betrokken technologie te gebruiken onder bepaalde licentievoorwaarden en hij zijn octrooirechten dus niet uitoefent om een monopolie te behouden<sup>246</sup>. Indien uit de omstandigheden integendeel blijkt dat de octrooihouder veel belang hecht aan de hem toekomende marktexclusiviteit, zal de rechter dit element bij de belangenafweging in acht moeten nemen. Octrooirechten zijn immers in essentie *negatieve* rechten.

87. In elk geval zullen beslagmaatregelen (dit geldt ook voor beschrijvende maatregelen) *niet* redelijk verantwoord zijn wanneer de procedure van haar doel afgewend wordt. Deze situatie deed zich voor in een zaak die de aanleiding heeft gegeven tot een vonnis van 28 september 2004 van de Antwerpse beslagrechter<sup>247</sup>.

In dit geschil had de firma Philips, op grond van een aantal Europese octrooien, de Antwerpse douanediens ten op basis van de zogenaamde “Piraterijverordening”<sup>248</sup> verzocht om over te gaan tot de tegenhouding van een aantal ladingen CD-R’s en CD-RW’s die zij als inbreukmakend beschouwde. Bij vonnis van 9 maart 2004 oordeelde de Antwerpse bodemrechter dat Philips (en de douanediens ten) de voorwaarden van de Piraterijverordening niet had(den) nageleefd. De Piraterijverordening schrijft immers, onder meer, voor dat de goederen onmiddellijk dienen te worden vrijgegeven indien de houder van het desbetreffende intellectuele eigendomsrecht nalaat om binnen tien werkdagen bepaalde procedurele stappen te nemen. De rechtbank beval op deze grond de onmiddellijke vrijgave van de producten en verklaarde zijn beslissing uitvoerbaar bij voorraad. Drie dagen na de uitspraak van deze beslissing ging Philips echter over tot beslag inzake namaak, met effectieve beslagmaatregelen.

In derdenverzet stelde de beslagrechter vast dat de door Philips ingestelde procedure van beslag inzake namaak er niet toe strekte om het bewijs van de namaak te vergemakkelijken of om bepaalde voorwerpen te bemachtigen, maar enkel om een blokkerend effect te bekomen, t.t.z. teneinde een effectieve maatregel in de plaats te stellen van deze die eer-

der onder de toepassing van de Piraterijverordening was bekomen en vervolgens opgeheven. In dergelijke omstandigheden ontbreekt, volgens de rechtbank, het bewarende aspect in afwachting of als voorbereiding van de procedure ten gronde volkomen en is een vordering tot beslag inzake namaak onverantwoord.

### 3. De rol van de aangestelde deskundige

88. Aangaande de onpartijdigheid van de gerechtsdeskundige kan er, volledigheidshalve, melding gemaakt worden van een arrest van het hof van beroep te Brussel van 13 april 2005, waarbij werd geoordeeld dat het feit dat de deskundige die was aangesteld in het kader van een procedure van beslag inzake namaak tijdens de verleningsprocedure verbonden zou geweest zijn met het kantoor waarvan de voormalige octrooigemachtigde van de octrooihouder behoorde, niet tot gevolg heeft dat het door hem opgestelde verslag niet kan worden gebruikt, wanneer de deskundige zelf nooit met de zorg betreffende de betrokken octrooiaanvraag belast is geweest. Het hof herinnerde overigens aan het feit dat er “*met de uitvoering van de beslagmaatregel geen opinievorming door de deskundige gemoeid [is], maar enkel de beschrijving van objectieve gegevens*”<sup>249</sup>.

Wat de keuze van de deskundige betreft, kan verwezen worden naar een arrest van het hof van beroep te Gent van 8 december 2003, waarbij werd geoordeeld dat, om te adviseren omtrent een Europees octrooi of een Europese octrooiaanvraag, de aanstelling van een *Europese* octrooigemachtigde de voorkeur verdient<sup>250</sup>.

### 4. De rol van buitenlandse procedures en procedures voor het EOB

89. Een discussiepunt betreft de relevantie, bij de beoordeling van de *prima facie* geldigheid of de *prima facie* inbreuk, van uitspraken van buitenlandse rechtscolleges met betrekking tot “parallelle” octrooien en van eventuele oppositieprocedures voor het EOB.

90. De beslagrechters lijken het over het algemeen eens te zijn dat buitenlandse beslissingen waarbij de geldigheid van de octrooirechten of de inbreuk al dan niet ter discussie

<sup>245</sup>. Zie bv. Beslagr. Brussel 4 oktober 2005, *SMB/Fournier*, A.R. 05/2188/A, *onuitg.*: “[...] *faute de produire les pièces probantes à propos du chiffre de ses ventes pour le médicament protégé par son brevet européen n° 952.829, la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ce que sans les mesures de saisie réelle des produits des demandereses, elle subirait un préjudice irréversible et qui ne pourrait être complètement réparé par l’allocation ultérieure de dommages et intérêts par le juge du fond.*”

<sup>246</sup>. Antwerpen 6 juni 2006, *Princo Switzerland/Philips*, 2005/AR/1767, *onuitg.*

<sup>247</sup>. Beslagr. Antwerpen 28 september 2004, *I.R. D.I.* 2005, p. 201 (hoger beroep aangetekend).

<sup>248</sup>. Zie randnr. 96.

<sup>249</sup>. Brussel 13 april 2005, *Arnould Rose/Valvulas Arco e.a.*, 2001/AR/735, *onuitg.*

<sup>250</sup>. Gent 8 december 2003, *Gevers & Vander Haeghen/Bruno NV*, 2002/AR/675, *onuitg.* Deze zaak betrof *nota bene* geen octrooizaak, maar een geschil omtrent de kwaliteit van diensten die door een octrooigemachtigde waren verleend.

staan, niet pertinent zijn<sup>251</sup>, voor zover uiteraard deze uitspraken geen betrekking hebben op het octrooi dat het voorwerp uitmaakt van de vordering tot beslag inzake namaak (t.z. in principe het Belgische octrooi of het Belgische luik van een Europees octrooi)<sup>252</sup>.

Dergelijke buitenlandse beslissingen hebben daarentegen wel een belang als feitelijkheid. Aldus aanvaardde de Brusselse beslagrechter om de uitspraak van het Canadese Federale Gerechtshof in acht te nemen teneinde enkele technische kwesties te verklaren, in de mate dat deze beslissing was geveld nadat de Canadese rechter de deskundigen van beide partijen had gehoord<sup>253</sup>. De Belgische rechter weigerde evenwel om enige verdere conclusies af te leiden uit dit arrest, waarin zijn Canadese collega tot het besluit was gekomen dat de octrooihouder niet op afdoende wijze de octrooi-inbreuk had aangetoond.

**91.** De beslagrechters besteden van tijd tot tijd aandacht aan het bestaan van oppositieprocedures die voor het EOB worden gevoerd met betrekking tot het octrooi dat ten grondslag ligt van de vordering tot beslag inzake namaak. Ook hier

geldt dat een oppositieprocedure voor het EOB geen voldoende grond vormt om de *prima facie* geldigheid van de ingeroepen titel in vraag te stellen. Het maakt in deze context trouwens niet uit of de vordering strekt tot het bekomen van loutere beschrijvingsmaatregelen<sup>254</sup>, dan wel daarnaast ook effectieve beslagmaatregelen nastreeft<sup>255</sup>.

Het staat in dit verband vast dat zolang de oppositieafdeling van het EOB zich niet heeft uitgesproken, de beschermingsomvang van een Europees octrooi bepaald wordt door de octrooi-conclusies van het octrooi zoals dit is verleend. Artikel 69 § 2 EOv voorziet weliswaar dat het Europese octrooi zoals dit is verleend *of gewijzigd tijdens de oppositieprocedure* de beschermingsomvang *met terugwerkende kracht* bepaalt. In voorkomend geval zal de beslagrechter de handhaving van de opgelegde bewarende maatregelen bijgevolg voorwaardelijk kunnen maken aan de handhaving van het octrooi door de oppositieafdeling in een ongewijzigde vorm<sup>256</sup>. In dergelijke gevallen waar de geldigheid van de titel twijfelachtig is, zal de rechter de maatregelen ook in de tijd kunnen beperken wanneer valt te vrezen dat de opposi-

<sup>251</sup>. Zie daarentegen, o.i. ten onrechte, Antwerpen 20 december 2006, *ATM/Praxair*, 2006/AR/2636, *onuitg.*, waarbij beslagmaatregelen werden opgeheven onder meer omwille van het feit dat er een ernstige betwisting bestond betreffende het voorhanden zijn van een octrooi-inbreuk, en dit *inter alia* in het licht van een vonnis van het Landgericht Düsseldorf.

<sup>252</sup>. Beslagr. Brussel 26 mei 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 273; Beslagr. Brussel 16 juni 2004, *I.R. D.I.* 2004, p. 188. Zie ook Beslagr. Brussel 13 juni 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 275: "Wat betreft de beslissingen inzake de in het buitenland gevoerde procedures, door eiseres aangevoerd om haar standpunt kracht bij te zetten, dient te worden benadrukt dat het hier alleszins om andere casussen gaat, ook al is er sprake van mogelijk equivalente octrooien, en dat het verloop van de gevoerde procedures en de besluiten ervan niet zo maar op huidige betwisting te transponeren zijn." In deze zaak maakte de eiseres in derdenverzet de rechter attent op het feit dat er nationale en internationale procedures hangende waren in het kader waarvan de geldigheid van de door de octrooihouder aangehaalde octrooien werd betwist en de Haagse voorzieningsrechter m.b.t. het, met het Belgische octrooi in grote mate vergelijkbare, Nederlandse octrooi bij beschikking van 29 oktober 2002 hierop reeds in zekere mate was ingegaan. Ook bepaalde conclusies van het Britse octrooi dat zozeggd het equivalent was van het Belgische octrooi, werden als nietig beschouwd door de Britse rechters. De zienswijze van de eerste rechter in deze zaak werd bevestigd in beroep (Brussel 29 juni 2004, *I.R. D.I.* 2004, p. 402: "de omstandigheid dat bepaalde conclusies van het Britse octrooi zouden zijn nietig verklaard, de omstandigheid dat het Nederlandse octrooi mogelijk zou worden vernietigd en dat bepaalde conclusies van het Duitse octrooi zouden zijn nietig verklaard en sommige van deze conclusies identiek zouden zijn aan deze van het Belgische octrooi [van SKB], doet aan deze vaststelling van de *prima facie* geldigheid van de door SKB voorgelegde octrooien geen afbreuk"). Zie ook dienaangaande Beslagr. Brussel 13 mei 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 432: "De buitenlandse beslissingen in gelijkaardige zaken leveren in die omstandigheden geen feitelijk materiaal dat opweegt tegen de geldigheid van het octrooi zoals toegekend; daaraan kan toegevoegd worden dat de buitenlandse beslissingen betrekking hebben op de respectieve buitenlandse octrooien van de Europese octrooibundel. De overwegingen van de vermelde buitenlandse beslissingen kunnen wellicht de Belgische bodemrechter inspireren. Zij laten op zich echter de Belgische beslagrechter, die naar Belgisch procedureel recht *prima facie* oordeelt, niet toe om te besluiten tot de ongeldigheid van het octrooi naar Belgisch materieel recht." Een en ander lijkt ons *mutatis mutandis* in overeenstemming te zijn met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de hierna besproken zaak *Roche/Primus* waarin octrooi-procedures op basis van een nationaal luik van hetzelfde Europese octrooi zowel feitelijk als juridisch verschillend werden beschouwd (cf. *infra*, randnr. 118 e.v.).

<sup>253</sup>. Beslagr. Brussel 4 oktober 2005, *SMB/Fournier*, A.R. 05/2188/A, *onuitg.*

<sup>254</sup>. Beslagr. Brussel 4 oktober 2005, *SMB/Fournier*, A.R. 05/2188/A, *onuitg.*; Antwerpen 20 december 2006, *ATM/Praxair*, 2006/AR/2636, *onuitg.* Zie ook in die zin, Beslagr. Brussel 13 mei 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 432, waarin geoordeeld werd dat het feit dat het ingeroepen octrooi pas na ettelijke jaren en na veel bezwaren van de onderzoeker bij het EOB verleend was, en dat onmiddellijk oppositieprocedures waren ingesteld door vier opposenten, niet relevant was: zolang die oppositieprocedures hangen, zijn zij immers zonder invloed op de geldigheid van het octrooi.

<sup>255</sup>. Beslagr. Brussel 1 april 2003, *Eurogenerics/SmithKlineBeecham*, A.R. 02/11.997/A, *onuitg.*

<sup>256</sup>. Beslagr. Brussel 4 oktober 2005, *SMB/Fournier*, A.R. 05/2188/A, *onuitg.* In deze zaak maakte het ingeroepen Europees octrooi het voorwerp uit van een oppositieprocedure voor het EOB. In antwoord op de akte van oppositie besloot de octrooihouder tot de ongegrondheid van de oppositie (d.w.z. tot de handhaving van het octrooi zoals verleend). In ondergeschikte orde vorderde hij evenwel de wijziging van het octrooi en stelde hij met het oog hierop een aantal alternatieve bewoordingen van de octrooi-conclusies voor. De door de octrooihouder aangebrachte wijziging op de bewoording van conclusie 1 van het octrooi m.b.t. de dissolutiesnelheid van de farmaceutische samenstelling in kwestie was van groot belang bij het beslechten van de vordering in octrooi-inbreuk. Uit de door de gerechtsdeskundige aangetroffen documenten was immers gebleken dat de dissolutiesnelheid van het geneesmiddel van de eiseres in derdenverzet niet overeenstemde met het door de octrooihouder voorgestelde aanvullende kenmerk volgens conclusie 1 van het octrooi. De rechter bepaalde bijgevolg dat de bewarende maatregelen van rechtswege zouden ophouden effect te sorteren ingeval het octrooi niet zou worden gehandhaafd zoals dit was verleend door het EOB.



tieprocedure niet binnen afzienbare tijd beslecht zal worden<sup>257</sup>.

De omvang van de door de beslagrechter opgelegde maatregelen mag in elk geval niet verder reiken dan de beschermingsomvang van het octrooi waarop het verzoekschrift tot beslag inzake namaak wordt gestoeld. Het moet immers worden vermeden dat de octrooihouder gemachtigd wordt om te kunnen overgaan tot de beschrijving van elementen en zaken die niets met het octrooi te maken hebben en die uitsluitend fabrieks- en zakengeheimen van de beslagene betreffen<sup>258</sup>. Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de gevorderde maatregelen zal de rechter met name de door de octrooihouder en de octrooiverlenende instanties aangebrachte wijzigingen die de beschermingsomvang van het octrooi beïnvloeden, in acht moeten nemen. Aldus werd door de beslagrechter te Gent terecht geoordeeld dat het de octrooihouder niet toekwam “*via de procedure van beslag inzake namaak, op zoek te gaan naar de commerciële eindproducten [...] die de eiseres [vermeende inbreukmaker] op termijn wil aanbieden, maar die pas verkregen worden na het doorlopen van een reeks tussenstappen die niet vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi [...]*.” Dergelijke informatie mag niet in het deskundigenverslag worden opgenomen<sup>259</sup>. In dit kader kan de beslagrechter, zo hij dit verantwoord acht, de octrooihouder het verbod opleggen om nog maatregelen tot beslag inzake namaak te vorderen of uit te voeren die verder reiken dan de beschermingsomvang van het octrooi.

## 5. De aansprakelijkheid van de beslaglegger bij het leggen van een beslag inzake namaak

92. De vraag of de aansprakelijkheid van de beslaglegger in het kader van een beslag inzake namaak in het gedrang kan komen, heeft in de besproken periode het voorwerp uitgemaakt van twee arresten van het Hof van Cassatie, weliswaar met betrekking tot auteursrechten, maar niettemin vermeldenswaardig.

Het Hof oordeelde in een arrest van 10 september 2004 dat artikel 1398, tweede lid Ger.W. geen toepassing vindt wanneer de beschikking wegens veranderde omstandigheden wordt ingetrokken op grond van artikel 1419 tweede lid Ger.W., in tegenstelling tot de situatie waarin de betrokken beschikking wordt ingetrokken na derdenverzet<sup>260</sup>.

In een daaropvolgend arrest van 11 maart 2005 oordeelde het Hof dat de tenuitvoerlegging van een beslag inzake namaak op zich geen fout uitmaakt in de zin van de artikelen 1382-1383 B.W. indien in het kader van de latere procedure ten gronde niet tot inbreuk wordt besloten<sup>261</sup>.

Beide arresten, alsook de invloed – *de lege ferenda* – van artikel 9(7) van de Richtlijn 2004/48/EG, werden besproken in een artikel van confrater Pede verschenen in *I.R. D.I.*<sup>262</sup>. Aangaande het arrest d.d. 11 maart 2005, verwijzen wij eveneens naar de noot van confrater de Visscher in *Auteurs & Media*<sup>263</sup>.

<sup>257</sup> Beslagr. Brussel 4 oktober 2005, *SMB/Fournier*; A.R. 05/2188/A, *onuitg.*: “*Comme en témoigne le récent report de la procédure orale, il pourrait toutefois s’écouler encore de nombreux mois avant que la division d’opposition ne se prononce en l’espèce sans que les demanderesse ne disposent de moyen pour forcer une décision à bref délai. L’incertitude quant à l’étendue du monopole conféré à la défenderesse ne saurait pourtant continuer à jouer au détriment des intérêts des demanderesse sans limite dans le temps, sous peine de rompre l’équilibre (fragile) du système des brevets (entre droits exclusifs du titulaire et droit des tiers de connaître ce qui est revendiqué et interdit à première lecture du brevet). Aussi, afin d’éviter que la défenderesse ne soit tentée de faire traîner les choses indéfiniment, il convient de prévoir que les mesures énumérées ci-avant cesseront de toute manière de sortir leurs effets le 31 décembre 2005 si dans l’intervalle aucune décision n’a été prise par la division d’opposition, à l’instar de ce qu’a décidé la cour d’appel de Gand dans son arrêt (inédit) du 30 septembre 1999 ayant donné lieu à l’arrêt prononcé le 3 janvier 2002 par la Cour de cassation, déjà cité plus haut.*”

<sup>258</sup> Zie in dit verband o.m. D. DESSARD, “Les abus de la saisie-description”, *Ing.-Cons.* 2005, p. 303.

<sup>259</sup> Beslagr. Gent 19 november 2004 (tussenbeschikking) en 7 december 2004, *I.R. D.I.* 2005, p. 285. In deze zaak (*cf. supra*, randnr. 42 en *infra*, randnr. 108) oordeelde de beslagrechter dat de verweersters in derdenverzet bij de neerlegging van het verzoekschrift tot beslag inzake namaak ten onrechte hadden verwezen naar een passage uit de beschrijving van hun octrooi zonder daarbij te melden dat de productconclusies waarop dit deel van de beschrijving sloeg reeds tijdens de eerste beoordeling op octrooierbaarheid, voorafgaand aan de verlening, niet waren aanvaard door het EOB. Bovendien hadden de verweersters ten onrechte door een te ruime interpretatie van het begrip “*product dat rechtstreeks wordt verkregen uit een geoctrooieerde werkwijze*” zoals voorzien door art. 27 § 1 sub c) BOW (vgl. art. 64 (2) EOV), getracht octrooibescherming te bekomen voor iets wat hen reeds op definitieve wijze was geweigerd. Zij probeerden de beschermingsomvang van hun octrooi ten onrechte uit te breiden naar producten die niet rechtstreeks waren verkregen door de geoctrooieerde werkwijze, doch die het voorwerp hadden uitgemaakt van een verdere verwerking. De rechter benadrukte dat de beschermingsomvang van het octrooi zich beperkte tot de geoctrooieerde werkwijze en zich niet uitstreekte tot de producten die niet rechtstreeks werden verkregen volgens de geoctrooieerde werkwijze en evenmin waren opgeëist in de octrooi-conclusies.

<sup>260</sup> Cass. 10 september 2004, *I.R. D.I.* 2005, p. 62.

<sup>261</sup> Cass. 11 maart 2005, *AM* 2005, p. 396, *I.R. D.I.* 2005, p. 238.

<sup>262</sup> V. PEDE, “Enkele beschouwingen aangaande de aansprakelijkheid van de beslaglegger bij een onterecht beslag inzake namaak in het licht van twee recente cassatiearresten”, *I.R. D.I.* 2005, p. 379.

<sup>263</sup> F. DE VISSCHER, noot onder Cass. 11 maart 2005, *AM* 2005, p. 400.

## VII. HET KORT GEDING

93. In de besproken periode hebben de kortgedingrechters zich meermaals dienen uit te spreken over de afdwingbaarheid, in kort geding, van octrooirechten.

De besproken rechtspraak bevestigt dienaangaande het reeds voorheen geponeerde principe<sup>264</sup> dat niet alleen onbetwiste en evidente rechten in kort geding bescherming kunnen genieten, doch dat ook slechts ogenschijnlijke rechten ter staving van een vordering in kort geding kunnen worden aangevoerd.

Uit verschillende uitspraken blijkt dat het voor de kortgedingrechter volstaat om – net als de beslagrechter – na te gaan of het ingeroepen octrooi *prima facie* geldig is, en dat hij gerechtigd is om op deze titel te steunen tenzij de betrokken titel bij een summier onderzoek ongeldig of onbetrouwbaar blijkt, zonder dat het aangewezen is dat de materiële octrooieerbaarheidsvoorwaarden (met name de vraag of de opgeëiste uitvinding nieuw en/of inventief is) in detail dienen te worden onderzocht<sup>265</sup>. Hierbij zal de octrooihouder zich ook in eerste instantie kunnen beroepen op het vermoeden *iuris tantum* van geldigheid van zijn titel. Het feit dat het een Europees octrooi betreft, dat per definitie het voorwerp heeft uitgemaakt van een diepgaand vooronderzoek, zal deze schijn van geldigheid enkel versterken (zie *supra*, randnr. 72 e.v.).

Zoals o.m. blijkt uit een goed gemotiveerde beschikking van de voorzitter van de Brusselse rechtbank, gelden de bovenstaande principes trouwens ook inzake Belgische octrooien, ondanks het feit dat zij zonder vooronderzoek worden verleend. Ook de houder van een Belgisch octrooi kan op grond van zijn octrooi in kort geding procederen en de geldigheid van dit octrooi dient door de kortgedingrechter erkend te worden tenzij uit een eerste onderzoek zou blijken dat deze titel manifest nietig is<sup>266</sup>.

De verwijzing naar nietigheidsprocedures die in het buitenland worden gevoerd, volstaat niet om de *prima facie* geldigheid van het Belgische parallelle octrooi in twijfel te trekken. Aldus weigerde de voorzitter van de Brusselse rechtbank bij beschikking van 4 juni 2003 in de *Synthon/SKB-zaak*<sup>267</sup> in het kader van een marginale toetsing te besluiten dat het octrooi van de verweerder *prima facie* nietig was, niettegen-

staande dat de Nederlandse en Engelse luiken van hetzelfde Europese octrooi nietig waren verklaard.

94. Overigens kan ook in het kader van het kort geding de vraag gesteld worden of, met het hoger besproken *Sara Lee*-arrest van het Hof van Cassatie indachtig, de stelling nog verdedigd kan worden dat naargelang de in kort geding gevorderde maatregel ingrijpender is, een sterkere schijn van recht vereist is (zie randnr. 82)<sup>268</sup>. In elk geval is het inzake octrooirechten betwistbaar om te stellen dat een preventieve vordering tot staking van een octrooi-inbreuk een ingrijpende maatregel zou uitmaken die een sterkere schijn van rechten vereist. De mogelijkheid om een tijdelijke exclusiviteit af te dwingen behoort immers tot de essentie van het octrooirecht, hetgeen bepaalde kortgedingrechters ertoe heeft bewogen om te stellen dat de inbreuk op een octrooi *van nature uit* urgentie oplevert<sup>269</sup>, dan wel dat enige belangenafweging niet aangewezen is eens de octrooi-inbreuk voldoende vaststaat<sup>270</sup>.

95. Een octrooi is echter niet altijd *prima facie* geldig. Dit blijkt onder meer uit een beschikking van de Gentse kortgedingrechter van 13 september 2004 naar aanleiding van een geschil tussen twee Belgische textielproducenten, kortweg *Lampe en Monks* genoemd<sup>271</sup>.

*Lampe* produceerde met name matrastijken (dit is een bewerkt weefsel dat wordt geleverd aan matrassenproducenten die het aanbrengen over de matrassvulling) en was titularis van een Belgisch octrooi (nr. 1.014.514) voor een “*matrastijk en werkwijze ter vervaardiging daarvan, alsmede de matras ervan*”. *Lampe* had ontdekt dat *Monks* eveneens matrastijken produceerde die volgens haar vielen onder de beschermingsomvang van haar octrooi. Volgens *Monks* werd de door *Lampe* opgeëiste werkwijze evenwel reeds jaren door haar en door andere concurrenten gebruikt. Volgens *Lampe* kon de *prima facie* geldigheid van haar octrooi echter niet betwist worden. Het ging weliswaar “slechts” om een Belgisch octrooi, maar in het nieuwheids-onderzoek bij de equivalente PCT-aanvraag waren slechts “A”-documenten (t.t.z. documenten die geen afbreuk doen aan de nieuwheid en/of uitvinderswerkzaamheid van de uit-

<sup>264</sup>. Gent 10 februari 1999, *I.R. D.I.* 1999, p. 195; Antwerpen 18 oktober 1999, *I.R. D.I.* 2002, p. 292. Zie ook Cass. 31 januari 1997, *T.B.H.* 1997, p. 367; Cass. 25 juni 1999, *Arr. Cass.* 1999, p. 400.

<sup>265</sup>. Voorz. Rb. Brussel 7 april 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 282 (289); Voorz. Rb. Brussel 10 november 2003, *I.R. D.I.* 2004, p. 292; Voorz. Rb. Brussel 21 juni 2006, *MSD Overseas/Ratiopharm*, A.R. 06/117/C, *onuitg.*, in beroep bevestigd door Brussel 15 januari 2007, A.R. 2006/KR/282, *onuitg.*

<sup>266</sup>. Voorz. Rb. Brussel 21 juni 2006, *MSD Overseas/Ratiopharm*, A.R. 06/117/C, *onuitg.*, bevestigd door Brussel 15 januari 2007, A.R. 2006/KR/282, *onuitg.* Zie ook M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, p. 234, nr. 438.

<sup>267</sup>. Voorz. Rb. Brussel 4 juni 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 267, bevestigd door Brussel 15 juni 2004, *I.R. D.I.* 2005, p. 67, i.h.b. r.o. 11 en 18-21. Zie ook de beschikking in de hierboven besproken *Lundbeck-zaak*; Voorz. Brussel 8 oktober 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 297 (301).

<sup>268</sup>. Zie bv. de hoger besproken beschikking Voorz. Rb. Antwerpen 26 oktober 2006, *ATM/Praxair*, A.R. 06/794/C, *onuitg.*

<sup>269</sup>. Brussel 15 juni 2004, *I.R. D.I.* 2005, p. 67; Voorz. Rb. Brussel 26 oktober 2004, *I.R. D.I.* 2005, p. 310.

<sup>270</sup>. Brussel 15 januari 2007, *MSD Overseas/Ratiopharm*, A.R. 2006/KR/282, *onuitg.* Zie ook Antwerpen 18 oktober 1999, *I.R. D.I.* 2002, p. 292.

<sup>271</sup>. Voorz. Rb. Gent 13 september 2004, *Lampe/Monks*, A.R. 04/73/C, *onuitg.*

vinding) vermeld, hetgeen volgens de rechter een indicatie was van de *prima facie* geldigheid van het octrooi.

De kortgedingrechter achtte het voorgebruik van Monks evenwel *prima facie* bewezen en oordeelde dat er een gerede kans bestond dat het octrooi – dat blijkbaar ook het voorwerp uitmaakte van een nietigheidsvordering ten gronde vanwege tal van textielproducenten – zou worden nietig verklaard. Volgens de voorzitter was “*het bestaan van concurrerende bedrijven, die onafhankelijk van elkaar de nieuw-*

*heid van het octrooi van de eisers aanvechten, een belangrijk gegeven in de beoordeling van de vordering m.b.t. het vaststellen van een octrooi-inbreuk*”.

Ook in een beslissing van de Antwerpse kortgedingrechter werd rekening gehouden met de argumenten die in binnen- en buitenland werden aangevoerd om de nietigheid van een Belgisch octrooi aan te vechten en oordeelde de voorzitter dat de vordering van de octrooihouder *prima facie* voor redelijke betwisting vatbaar was<sup>272,273</sup>.

## VIII. DE PIRATERIJVERORDENING

96. De zogenaamde “Piraterijverordening”<sup>274</sup> biedt een andere grondslag om van namaak verdachte producten te onderscheppen alvorens ze op de markt komen, en verleent aan de douanediens ten een bijzondere bevoegdheid met het oog hierop. Deze bevoegdheid strekt zich onder meer uit tot producten waarvan vermoed wordt dat zij inbreuk zouden kunnen uitmaken op een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat<sup>275</sup>. De handhaving van de tegenhouding van dergelijke goederen is overeenkomstig artikel 13 § 1 van de verordening evenwel onderworpen aan een vereiste dat de douane, binnen de tien werkdagen, op de hoogte wordt gesteld dat een procedure werd ingeleid om te bepalen of, volgens het nationaal recht, het betrokken recht is geschon- den<sup>276</sup>.

Hoewel het slechts een beperkt belang vertoont, in de mate dat het betrekking heeft op de vorige versie van de Piraterijverordening<sup>277</sup>, verdient het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 9 maart 2004 in deze context toch vermeld te worden<sup>278</sup>.

In deze zaak had de firma Philips, op grond van een aantal Europese octrooien, de Antwerpse douanediens ten verzocht om over te gaan tot de tegenhouding van een aantal ladingen

CD-R's en CD-RW's die zij als inbreukmakend beschouwde. Binnen de termijn van tien werkdagen voorzien in de Piraterijverordening had zij een strafklacht – ten onrechte aangemerkt als “klacht met burgerlijke partijstelling” – ingediend, ondanks het feit dat octrooi-inbreuken (thans) niet strafbaar worden gesteld in België. Toen deze klacht (bijgevolg) werd geseponeerd, stelde Philips – lang na de termijn van tien werkdagen – een bijkomende burgerlijke procedure in voor de bevoegde rechtbank. In het licht hiervan weigerden de douanediens ten de goederen vrij te geven. De eigenaar van de goederen, die van oordeel was dat de vrijgave van de producten zich opdrong aangezien Philips nagelaten had om de *bevoegde* autoriteiten binnen de voorgeschreven termijn te vatten met het octrooigeschil, stelde een procedure in tegen de Belgische Staat, waarin Philips vrijwillig tussenkwam.

De Antwerpse rechter oordeelde dat de enige autoriteit die bevoegd was in het kader van octrooi-inbreukprocedures overeenkomstig artikel 73 BOW, de rechtbank van eerste aanleg was ter zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied de inbreuk is geschied of waar de verweerder of één van hen zijn woon- of verblijfplaats heeft. De procureur des

<sup>272</sup> Voorz. Rb. Antwerpen 5 december 2006, *MSD Overseas/Teva*, A.R. 06/610/C, *onuitg.* (hoger beroep aangetekend). Deze zaak betreft trouwens hetzelfde octrooi als waarvan sprake in de hogervermelde procedure voor de Brusselse kortgedingrechter, die bij beschikking van 21 juni 2006 (bevestigd bij arrest van 15 januari 2007) het betrokken octrooi wel als *prima facie* geldig heeft aangemerkt.

<sup>273</sup> Dat een afweging van de partijbelangen niet altijd van een leien dakje loopt, blijkt trouwens uit een ietwat vreemde beschikking van dezelfde zetel (Voorz. Antwerpen 26 oktober 2006, *ATM/Praxair*, A.R. 06/794/C, *onuitg.*). In het kader van deze vordering, gegrond op een Europees octrooi, stelde de rechter *enerzijds* (met verwijzing naar o.m. de hangende oppositieprocedures voor het EOB en in andere landen alsmede naar een Amerikaanse procedure) dat het door de eiser gevraagde commercialisatieverbod te ingrijpend was, doch besliste *anderzijds* (op basis van de overweging dat het een Europees octrooi betrof waarvan de geldigheid op zich niet door een oppositie werd aangetast, alsmede met verwijzing naar een Duitse kortgedingbeslissing gewezen in het voordeel van de eiser) om aan de verweerder het verbod op te leggen om voor de inbreukmakende producten reclame te voeren. Dit laatste blijkbaar vanuit de bezorgdheid om het marktaandeel van de eiser te vrijwaren in afwachting van een uitspraak ten gronde...

<sup>274</sup> Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, *PB*. L.96, 2003, p. 3.

<sup>275</sup> Zie de art. 1 § 1 en 2 § 1, onder c), (i) en (ii).

<sup>276</sup> Cf. O. VRINS en M. SCHNEIDER, *Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures. Law and Practice in the EU*, Oxford University Press, 2006, i.h.b. hoofdstukken 3 en 5; C. DE MEYER en P. VAN DEN BROECKE, “De Douaneverordening 1383/2003 en het douanebeslag”, in M.-C. JANSSENS (red.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten*, Brussel, Bruylant, 2004, p. 83; K. DAELE, “Namaak aan de buitengrenzen van de EU. EG-verordening nr. 2003/1383”, *NjW* 2004, p. 1010.

<sup>277</sup> Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 houdende vaststelling van een aantal maatregelen betreffende het binnenbrengen in de Gemeenschap alsmede de uitvoer en wederuitvoer uit de Gemeenschap, van goederen die inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten, zoals gewijzigd door Verordening (EG) nr. 241/1999 van de Raad van 25 januari 1999. Zie i.h.b. art. 7 § 1 van Vo. 3295/94.

<sup>278</sup> Rb. Antwerpen 9 maart 2004, *I.R. D.I.* 2004, p. 183 (hoger beroep aangetekend).

Konings maakte volgens de rechter kennelijk geen *bevoegde autoriteit* uit in de zin van de Piraterijverordening, zodat het neerleggen van een strafklacht binnen de termijn van tien

werkdagen in deze context ontoereikend was. Gelet op de niet-naleving van het voorschrift van de verordening beval de rechter de onmiddellijke vrijgave van de goederen<sup>279</sup>.

## IX. AANVULLENDE BESCHERMINGSCERTIFICATEN

**97.** Inzake aanvullende beschermingscertificaten (hierna ook afgekort als “ABC’s”) wordt de besproken periode beheerst door een aantal arresten van het Europese Hof van Justitie, het ene al iets relevanter voor de praktijk dan het andere. Wij beperken ons hieronder tot de essentiële kwesties uit de betrokken arresten.

Het regime van de ABC’s wordt beheerst door de Europese Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (hierna afgekort als de “ABC-Verordening”). Op basis van deze verordening kan ieder product, in de zin van artikel 1(b) van de ABC-Verordening, dat op het grondgebied van een Europese lidstaat door een octrooi beschermd is en dat – vóór het in de handel brengen ervan – volgens Richtlijn 65/65/EEG<sup>280</sup> aan een administratieve vergunningsprocedure voor geneesmiddelen onderworpen werd, het voorwerp uitmaken van een ABC<sup>281</sup>. Artikel 3 van de ABC-Verordening laat dit met name toe indien in de lidstaat – waar een aanvraag tot verlening van een ABC werd ingediend<sup>282</sup> – op de aanvraagdatum (i) het betrokken product wordt beschermd door een van kracht zijnde basisoctrooi, (ii) voor het product, als geneesmiddel, een van kracht zijnde vergunning voor het in de handel brengen (“VHB”) verkregen is overeenkomstig Richtlijn 65/65 en deze vergunning de eerste VHB is voor het product, als geneesmiddel, in die lidstaat, en (iii) voor het product niet eerder een certificaat werd bekomen.

Indien een ABC in strijd met artikel 3 van de ABC-Verordening wordt afgeleverd, kan het krachtens artikel 15, a) van deze verordening nietig verklaard worden door de instantie die krachtens de nationale wetgeving bevoegd is het overeenkomstige basisoctrooi nietig te verklaren.

Krachtens artikel 13 van de ABC-Verordening, wordt de beschermingstermijn van een ABC berekend vanaf het verstrijken van de wettelijke duur van het basisoctrooi, voor een duur die gelijk is aan de periode die is verstreken tussen (i) de datum van de aanvraag voor het basisoctrooi en (ii) de datum van de eerste VHB in de Gemeenschap, verminderd

met een periode van vijf jaar. De duur van het ABC kan echter ten hoogste vijf jaar bedragen.

Elk van de zonet vermelde wettelijke bepalingen kwam aan bod in de hieronder weergegeven rechtspraak.

**98.** In een arrest van 11 december 2003 (het “*Hässle/Ratiopharm*” of “*Omeprazole*”-arrest)<sup>283</sup> stond de interpretatie van het begrip “(eerste) vergunning voor het in de handel brengen” centraal. De term “*vergunning voor het in de handel brengen*” (hierna afgekort als “VHB”) komt met name in meerdere bepalingen van de ABC-Verordening voor en de vraag stelt zich of hij in alle bepalingen dezelfde lading dekt. Zo wordt de term bijvoorbeeld gebruikt in artikel 3(b) en (d) (inzake de voorwaarden tot verkrijging van het certificaat), in artikel 13(1) (inzake de berekening van de duur van het certificaat) en in artikel 19(1) (dat in een aantal overgangsbepalingen voorziet).

Om meer precies te zijn vroeg de verwijzende rechter zich af of het begrip “eerste VHB” in de overgangsbepaling in artikel 19 lid 1 van de ABC-Verordening alleen doelde op een VHB in de zin van Richtlijn 65/65, dan wel of deze term tevens verwees naar andere types van vergunningen, zoals de vergunningen op het gebied van de prijs van geneesmiddelen of beslissingen inzake de terugbetaling ervan.

Het Hof oordeelde dat het begrip “VHB” enkel betrekking had op vergunningen die, zoals de benaming reeds suggereert, toelaten dat een geneesmiddel op de markt wordt gebracht. Het begrip “VHB” in artikel 19 betekent hetzelfde als dat begrip in artikel 3 van de ABC-Verordening. Noch een vergunning tot toepassing van een maximumprijs, noch een vergunning om het geneesmiddel te laten terugbetalen op grond van de wetgeving inzake de sociale zekerheid kunnen aanleiding geven tot de verlening van een ABC.

Het interessante aan dit arrest is dat het Hof eveneens als algemene regel vooropstelde dat de term “VHB” niet anders kan uitgelegd worden al naar gelang de bepaling van de ABC-Verordening waarin hij voorkomt. Los van het besproken onderscheid tussen een “VHB” en andere types van ver-

<sup>279</sup>. Zie hieromtrent meer in O. VRINS, “Le Règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil des Communautés européennes du 22 juillet 2003: le droit douanier élargit ses frontières”, *J.R. D.I.* 2004, p. 101 (125).

<sup>280</sup>. Richtlijn 65/65/EEG van de Raad van 26 januari 1965 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten, *PB.* nr. 22 van 9 december 1965, p. 1. Inmiddels is deze richtlijn vervangen door Richtlijn 2001/83/EG van het Europese Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

<sup>281</sup>. Art. 2 van de ABC-Verordening (“werkingsfeer”).

<sup>282</sup>. Overeenkomstig art. 7 van de ABC-Verordening.

<sup>283</sup>. H.v.J. 11 december 2003, C-127/00, *Hässle/Ratiopharm*, r.o. 2 en 56 tot 58.

gunningen, betekent dit o.i. ook dat de term “VHB” enkel kan verwijzen naar marktvergunningen afgeleverd onder het regime van Richtlijn 65/65 (thans 2001/83) en niet naar andere types van VHB. Dit wil bijvoorbeeld concreet zeggen dat marktvergunningen afgeleverd in landen waar, op het ogenblik van aflevering, Richtlijn 65/65 nog niet was omgezet, niet als “*eerste VHB in de Gemeenschap*” kunnen gelden in de zin van artikel 13(1) van de ABC-Verordening met het oog op de berekening van de beschermingstermijn. Het betreft dan immers geen VHB afgeleverd “*overeenkomstig Richtlijn 65/65*”<sup>284</sup>.

**99.** Dit principe van de conforme uitlegging van de term “VHB” werd later bevestigd in het “*Pharmacia*” of “*Dostinex*”-arrest van 19 oktober 2004<sup>285</sup>. In deze zaak stond met name de vraag centraal of, met betrekking tot een aanvraag van een certificaat voor een product waarvoor een VHB als geneesmiddel voor menselijk gebruik is verkregen in de lidstaat waar de aanvraag wordt ingediend, de in artikel 19 van de ABC-Verordening bedoelde “*eerste VHB in de Gemeenschap*” moet zijn afgegeven voor een geneesmiddel voor menselijk gebruik dan wel of zij ook mag zijn afgegeven voor een geneesmiddel voor *diergeneeskundig* gebruik. Het Hof beantwoordde deze vraag, op basis van het principe dat de term “VHB” dezelfde lading dekt in alle bepalingen van de ABC-Verordening, negatief: enkel een VHB voor geneesmiddel voor menselijk gebruik (in de zin van Richtlijn 65/65) kan aanleiding geven tot verlening van een VHB.

**100.** In de zaak “*MIT*”<sup>286</sup> stond dan weer de definitie van “*product*” en meer bepaald van het begrip “*samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel*” in artikel 1(b) van de ABC-Verordening centraal. De vraag was of dit begrip ook kon slaan op een samenstelling van twee stoffen, waarvan er evenwel slechts één eigen therapeutische effecten had voor een bepaalde indicatie, en de andere een excipiënt was, t.t.z. slechts de galenische of farmaceutische vorm van het geneesmiddel bepaalde, doch noodzakelijk was voor de therapeutische werking van het actief bestanddeel. MIT was met name titularis van een Europees octrooi voor o.m. de combinatie van polifeprosan (een polymere, biologisch afbreekbare drager) en carmustine (een werkzame stof die in combinatie met inerte dragers en farmaceutische hulpstoffen reeds werd gebruikt in de intraveneuze chemotherapie voor de behandeling van hersentumoren). MIT wenste een ABC te bekomen voor de combinatie van beide en niet slechts voor het actieve bestanddeel.

Het Hof kon dit echter niet smaken. Mede teneinde te ver-

mijden dat de houder van meerdere octrooien voor hetzelfde product evenveel ABC's voor dat product zou kunnen bekomen<sup>287</sup>, herleidde het Hof de term “*product*” tot de notie van “*werkzame stof*”. Volgens het Hof behoorden stoffen in de samenstelling van een geneesmiddel die geen eigen werking uitoefenen op het organisme van mens of dier niet tot de gebruikelijke farmacologische betekenis van deze notie. Van hieruit gezien kon, logischerwijs, de “*samenstelling van werkzame stoffen*” niet slaan op de combinatie van één werkzame stof met een andere, niet-werkzame stof.

**101.** Ten slotte was er op Europees niveau ook nog het *Novartis*-arrest. Dit arrest heeft voor de praktijk evenwel slechts een beperkte relevantie. De discussie had namelijk betrekking op de zeer specifieke vraag of in een niet tot de EG, maar wel tot de EER behorende lidstaat (Liechtenstein), geneesmiddelen kunnen worden toegelaten op basis van een door een noch tot de EG, noch tot de EER, maar wel tot de EVA behorend land (Zwitserland) afgegeven VHB. Het Hof oordeelde dat, mede gelet op de specifieke nationale wetgeving van Liechtenstein, een VHB, afgeleverd in Zwitserland, kon worden beschouwd als “*eerste VHB in de Gemeenschap*” in de zin van artikel 13(1) van de ABC-Verordening en dus in aanmerking kon worden genomen voor de berekening van de beschermingstermijn van een ABC. Aangezien de *Novartis*-zaak derhalve in wezen geen betrekking heeft op de interpretatie van de ABC-Verordening, doch eerder op de interpretatie van de EER-Overeenkomst, wordt er hier verder geen aandacht aan besteed.

**102.** Wat gebeurt er nu echter indien een ABC werd afgeleverd met een te lange of te korte beschermingsduur, bijvoorbeeld door verwijzing naar de verkeerde VHB? Leidt dit tot de nietigheid of slechts tot de vervallenverklaring van het ABC? Deze discussie kwam ter sprake in een vonnis van de Brusselse rechtbank van 24 juni 2003 in de zaak *Biochemie/Hässle*<sup>288</sup>.

Hässle, lid van de AstraZeneca-groep, was titularis van een aantal octrooien voor het actief bestanddeel omeprazole, waaronder drie Europese octrooien (het basisoctrooi EP 005.129, opgevolgd door het ABC 93C0062, het formuleringsoctrooi EP 247.983 en het afgesplitste formuleringsoctrooi EP 496.437).

Biochemie was een Belgische dochteronderneming van het Zwitserse Novartis die in april 2002 de terugbetaling bekwam voor een generische versie van omeprazole op de Belgische markt. Hässle en AstraZeneca stuurden een inge-

<sup>284</sup>. Zie evenwel de opmerkingen van de advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer (hierin niet – of althans niet uitdrukkelijk – gevolgd door het Hof) in r.o. 49 van diens conclusie in de *Novartis*-zaak (C-207/03), die o.i. (onterecht) het tegendeel doen uitschijnen.

<sup>285</sup>. H.v.J. 19 oktober 2004, C-31/03.

<sup>286</sup>. H.v.J. 4 mei 2006, C-431/04, *Ing.-Cons.* 2006, p. 292.

<sup>287</sup>. Krachtens art. 3(c) van de ABC-Verordening kan een ABC slechts één product beschermen (zie bv. Voorz. Rb. Den Haag 7 juli 2005, *I.E.R.* 2005, p. 302).

<sup>288</sup>. Rb. Brussel 23 juni 2003, *Biochemie/Hässle en Astra Zeneca*, A.R. 02/7600/A, *onuitg.* Zie ook Voorz. Rb. Brussel 22 september 2002, *HässleAstra Zeneca/Biochemie*, A.R. 02/874/C, *onuitg.*

brekestelling aan Biochemie waarin gevraagd werd te bevestigen dat de generische omeprazole niet vóór het verstrijken van het ABC, noch van de formuleringsoctrooiën zou worden gecommmercialiseerd.

Biochemie weigerde hierop in te gaan en bracht een dagvaarding uit met het oog op o.m. de nietig- minstens vervallenverklaring van het ABC. Biochemie beweerde dat de geldigheidsduur van dit ABC reeds op 15 april 2002 verstreken was, terwijl Hässle stelde dat de bescherming pas op 21 maart 2003 verstreken was. Het basisoctrooi (EP '129) was op 3 april 1979 aangevraagd en is derhalve op 3 april 1999 vervallen. Hierover bestond geen betwisting. Die

bestond wel omtrent de vraag wanneer de "eerste VHB in de Gemeenschap" werd verleend in de zin van artikel 13(1) van de ABC-Verordening. Op basis van de stukken oordeelde de rechtbank dat de eerste VHB in de Gemeenschap een Franse VHB van 15 april 1987 was, waardoor de beschermingsduur van het ABC op 15 april 2002 vervallen was. De rechtbank sprak evenwel terecht niet de nietigheid ervan uit. Hoewel dit niet uit het vonnis blijkt, zijn de nietigheidsgonden voor ABC's immers limitatief opgesomd in artikel 15 van de ABC-Verordening. Een eventuele foutieve berekening in de beschermingsduur behoort daar niet toe en kan dus enkel leiden tot een eventuele vervallenverklaring.

## X. DE FORMALITEITEN

**103.** Over formaliteiten kan men zeggen dat ze bijdragen tot een goede rechtsbedeling of dat ze een welkom arsenaal aan buffers en verweermiddelen opleveren voor gewiekste inbreukmakers. Feit is dat hun bestaan in vele procedures wordt aangewend à charge en à décharge en reeds meermaals perfect gegronde vorderingen van verdere behandeling heeft onthouden. Een greep uit het aanbod.

### A. De overdrachtsformaliteiten onder artikel 44 BOW

**104.** De Antwerpse kortgedingrechter oordeelde dat een inbreukvordering ingesteld door de verkrijger van een octrooi ongegrond was voor zover de publicatie van de overdracht pas gebeurd was *na* de beweerde inbreukmakende daad<sup>289</sup>. De overdracht zelf had evenwel geruime tijd *voor* de inbreuk plaatsgevonden.

De Noorse geneesmiddelenproducent Pronova is een farmaceutisch bedrijf dat geneesmiddelen en nutritionele producten gebaseerd op Omega-3 poly-onverzadigde vetzuren ontwikkelt en commercialiseert. Pronova was titularis van een Belgisch octrooi (nr. 1.002.547) voor een specifieke vetzuursamenstelling alsmede voor een werkwijze voor de bereiding van een farmaceutische samenstelling met het oog op de behandeling en/of de profylaxe van multi-risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen.

Het octrooi was bij overeenkomst van 22 december 2003 en met ingang vanaf 1 januari 2004 overgedragen aan Pronova. Deze overdracht werd echter pas op 17 juni 2005 ingeschreven in het Belgische octrooiregister. De vraag stelde zich in hoeverre inbreuken, die zich hadden voorgedaan na 22 december 2003, doch vóór 17 juni 2005 door Pronova (en niet door haar rechtsvoorganger die inmiddels had opgehouden

te bestaan) konden beteugeld worden. Hoewel het uittreksel van de overdrachtsovereenkomst dat op 17 juni 2005 in het octrooiregister was ingeschreven een clausule bevatte die Pronova het recht gaf om op te treden zowel tegen reeds gepleegde als tegen toekomstige inbreuken, beantwoordde de voorzitter deze vraag ontkennend. De voorzitter maakte van de gelegenheid gebruik om tevens een gebrek aan urgentie vast te stellen aangezien de tegenpartij, naar eigen zeggen, de inbreukmakende activiteiten inmiddels gestaakt had.

Nog afgezien van het feit dat dit beweerde gebrek aan urgentie in strijd is met rechtspraak van het Hof van Cassatie<sup>290</sup>, strookt deze uitspraak o.i. evenmin met artikel 44 § 3 en 6 BOW.

Artikel 44 § 6 BOW stelt immers dat een overdracht of overgang eerst na inschrijving in het register tegenstelbaar is aan derden en dit "*in de omvang die blijkt uit de stukken bedoeld in § 3*". Artikel 44 § 3 bepaalt op zijn beurt dat "*bij de mededeling bedoeld in § 1 moet worden gevoegd: (1) hetzij een eensluidend verklaard afschrift van de akte van overdracht of van het officieel document waaruit de overgang van rechten blijkt, hetzij een eensluidend verklaard uittreksel van die akte of van dat document waaruit de overgang genoegzaam blijkt, (2) het bewijs van betaling van de taks*".

Indien er derhalve een uittreksel voorligt waaruit niet enkel de overdracht zelf genoegzaam blijkt, doch tevens het feit dat de overnemer zowel tegen reeds gepleegde als tegen toekomstige inbreuken mag optreden, is hij gerechtigd om in rechte op te treden tegen inbreuken gepleegd *voor* de publicatie van de overdracht. Zoniet komt men in de absurde situatie terecht dat inbreuken die gepleegd werden *na* de overdracht, maar *voor* de inschrijving ervan vogelvrij worden. Dit geldt des te meer wanneer de rechtsvoorganger van de overnemer inmiddels blijkt opgehouden te bestaan.

<sup>289</sup>. Voorz. Rb. Antwerpen 13 oktober 2005, *Pronova/Minami*, A.R. 05/608/C, *onuitg.*

<sup>290</sup>. Cass. 17 juni 2005, *NjW* 2005, p. 1238.

## B. De licentieformaliteiten onder artikel 45 BOW en de rechten van de licentiehouder onder artikel 52 BOW

**105.** In een geschil tussen de farmaceutische ondernemingen Eurogenerics en Merck & Co. oordeelde de rechtbank van Brussel dat het principe van artikel 52 § 2, lid 1 BOW ook in de omgekeerde richting werkt<sup>291</sup>.

Dit artikel stelt dat een inbreukvordering in principe uitsluitend kan worden ingesteld door de houder van een octrooi, dan wel door de exclusieve licentiehouders of vruchtgebruikers ervan. Niet-exclusieve licentiehouders kunnen weliswaar tussenbeide komen in een vordering wegens inbreuk ingediend door de octrooihouder, doch slechts conform de in artikelen 45 en 46 BOW bepaalde voorwaarden (art. 52 § 2, lid 4 BOW)<sup>292</sup>.

De Brusselse rechter oordeelde dat deze bepaling niet enkel geldt ten aanzien van de licentiehouder in zijn hoedanigheid van eiser, doch ook in die van verweerder.

Aangezien eiseres Eurogenerics er in deze zaak niet slaagde aan te tonen dat medeverweerster MSD licentiehouder was van de octrooien van de octrooihouder Merck & Co. (uit de stukken was gebleken dat MSD alleszins niet ingeschreven was als licentiehouder), oordeelde de rechter dat Eurogenerics geen belang had om vorderingen jegens MSD in te stellen en verklaarde hij diens vorderingen onontvankelijk in de mate dat zij tegen MSD waren gericht.

**106.** Ook een tussenvonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent is in dezelfde context vermeldenswaardig<sup>293</sup>. Hierin werd gesteld dat, indien een octrooihouder een licentieovereenkomst afsluit met een derde en hierin het recht om in rechte op te treden exclusief toebedeelt aan die derde, de vordering ingesteld door de octrooihouder zelf onontvankelijk is aangezien hij niet langer belang, noch hoedanigheid bezit. Volgens de rechtbank kan een beweerde inbreukmaker zich op het bestaan en de gevolgen van deze overeenkomst, die was ingeschreven bij de Dienst Intellectuele Eigendom, beroepen als verweermiddel tegen een inbreukvordering.

**107.** Ten slotte oordeelde het hof van beroep te Brussel in een arrest van 13 april 2005<sup>294</sup> dat artikel 52 § 4 BOW ruim dient geïnterpreteerd te worden. Dit artikel bepaalt dat de rechter een stakingsbevel of een schadevergoeding kan

opleggen tegen elke inbreukmaker en op verzoek van “*de benadeelde partij*”. Volgens het hof kan onder het begrip “benadeelde partij” niet uitsluitend de octrooihouder worden verstaan. Dit is terecht. Uit het arrest blijkt evenwel dat bijvoorbeeld ook een handelsagent, die kennelijk geen licentienemer of vruchtgebruiker was, als “*benadeelde partij*” werd beschouwd. O.i. gaat dit te ver en kan artikel 52 § 4 BOW niet zonder meer losgezien worden van de specifiek toegekende rechten onder artikel 52 § 2 BOW.

## C. De vertalingsformaliteiten onder artikel 24 BOW

**108.** Wat de verplichte vertaling van Europese octrooien betreft, is een uitspraak van de Gentse beslagrechter van 19 november 2004 in de zaak *Ablynx/Domantis* uitermate interessant<sup>295</sup>. De vraag stelde zich met name of men een op Europees niveau verleend, doch op Belgisch niveau nog niet vertaald octrooi kon invoeren om een beslag inzake namaak te bekomen. De Gentse beslagrechter achtte dit, na een grondige analyse van de toepasselijke wetgeving, mogelijk.

Krachtens artikel 24 BOW heeft het uitsluitend recht van de octrooihouder uitwerking “*van de dag waarop het octrooi ter inzage van het publiek is gelegd*”. Volgens de rechter volstaat het evenwel dat een vertaling wordt neergelegd binnen de drie maanden na de publicatie van het octrooi, ongeacht of dit na de aanvraag en uitvoering van een beslagmaatregel gebeurt. Overeenkomstig artikel 64 EOv heeft een Europees octrooi immers uitwerking “*vanaf de dag waarop de vermelding van de verlening daarvan is gepubliceerd*”. Krachtens artikel 5 § 1 van de Goedkeuringswet<sup>296</sup> moet de vertaling “*binnen de termijn van drie maanden te rekenen vanaf de dag van de publicatie van de vermelding van de verlening van het octrooi*” aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom worden gestuurd. Artikel 5 § 2 van de Goedkeuringswet (vgl. art. 65 (3) EOv) voegt daaraan toe dat, indien aan de bepaling van § 1 geen gevolg wordt gegeven, het Europees octrooi in België geacht wordt *ex tunc* geen rechtsgevolgen te hebben. Uit deze bepalingen volgt dus niet dat een Europees octrooi pas rechtskracht of -gevolgen heeft in België vanaf de indiening en/of publicatie van de Franse of Nederlandse vertaling ervan bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, wel integendeel. Uit een samenlezing van artikel 24 van de Goedkeuringswet en artikel 5 van het

<sup>291</sup> Rb. Brussel 3 augustus 2004, *I.R. D.I.* 2005, p. 71.

<sup>292</sup> Art. 45 § 5 BOW voorziet met name dat een licentie niet kan worden tegengesteld aan derden zolang deze niet werd medegedeeld aan de Dienst voor de Industriële Eigendom en pas na de inschrijving ervan in het door deze Dienst gehouden Register.

<sup>293</sup> Rb. Gent 13 november 2006, *Sebrechts e.a./Vanelstande Kreatief e.a.*, A.R. 03/4738/A, *onuitg.*

<sup>294</sup> Brussel 13 april 2005, *Arnould Rose/Valvulas Arco e.a.*, 2001/AR/735, *onuitg.*, r.o. 25.

<sup>295</sup> Beslagr. Gent 19 november 2004 (tussenbeschikking) en 7 december 2004, *I.R. D.I.* 2005, p. 285.

<sup>296</sup> Wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van volgende internationale akten: 1. Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooierecht, opgemaakt te Straatsburg op 27 november 1963; 2. Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Washington op 19 juni 1970; 3. Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooi-verdrag), Uitvoeringsreglement en vier protocollen, opgemaakt te Munchen op 5 oktober 1973; 4. Verdrag betreffende het Europese octrooi voor de Gemeenschappelijke Markt (Gemeenschapsoctrooi-verdrag), en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Luxemburg op 15 december 1975 (*B.S.* 30 september 1977).

koninklijk besluit van 27 februari 1981<sup>297</sup> leidde de rechter af dat een Europees octrooi rechtskracht en -gevolgen heeft vanaf de datum waarop de vermelding van de verlening daarvan is gepubliceerd.

## D. Artikel 43 BOW en de gevolgen van mede-eigendom

109. Zelfs inzake mede-eigendom van octrooien viel er zowaar een arrest van het hof van beroep in Brussel te bespeuren<sup>298</sup>. In deze zaak wierp de appellante een onontvankelijkheidsexceptie op t.a.v. de eerste en tweede geïntimeerden omdat deze slechts mede-eigenaars waren van een onverdeeld aandeel in de rechten uit een Belgisch octrooi (nr. 888.606) en geen overeenkomst voorlegden zoals bedoeld in artikel 43 BOW. Bij gebrek aan bewijs van instemming vanwege de andere mede-eigenaars om een procedure op te starten, stelde appellante dat de vordering van eerste en tweede geïntimeerden onontvankelijk was.

Het hof verklaarde artikel 43 BOW evenwel niet toe te passen.

lijk. Uit de stukken was immers gebleken dat er ten tijde van de instelling van de vordering en van de uitspraak in eerste aanleg geen onverdeelde aandelen in octrooirechten meer waren die toe kwamen aan een titularis die niet aanwezig was in het geding. Het octrooi was verleend op 15 mei 1981 aan eerste geïntimeerde én aan een zekere mevrouw Ballester, zonder vermelding van aandelen in de octrooirechten. Bij een notariële overeenkomst van 25 juli 1995 hadden mevrouw Ballester en een derde Spaanse vennootschap hun onverdeelde rechten in dit octrooi ieder ten belope van één vierde verkocht aan de heer Jose Ferrer Beltran. Bij notariële overeenkomst van 30 maart 1999 hebben de echtgenoten Beltran-Carrion hun octrooirechten verbonden aan BE '606 overgedragen aan de tweede geïntimeerde. De overdrachten op 25 juli 1995 en 30 maart 1999 werden op 28 juli 1999 aangemeld aan de Dienst voor de Industriële Eigendom, met verzoek deze overdrachten in te schrijven overeenkomstig artikel 74 BOW. Het hof oordeelde dat “*ingevolge de successieve overdrachten van de octrooirechten zijn voor de geïntimeerden de eventuele vergoedingsrechten temporeel gebonden aan een bepaalde periode gedurende dewelke de inbreuk werd begaan*”.

## XI. DE INTERNATIONALE BEVOEGDHEID VAN DE NATIONALE RECHTER

110. Aangezien het regime van de internationale bevoegdheid verschilt al naargelang men te maken heeft met een bodemgeschil of met een verzoek tot het bekomen van voorlopige maatregelen, worden de hieronder besproken vonnissen en arresten opgesplitst al naar gelang de categorie waartoe zij behoren.

### A. De internationale bevoegdheid van de bodemrechter

111. Wat de internationale bevoegdheid van de nationale bodemrechters betreft, wordt de besproken periode nagevoeg volledig beheerst door twee lang verwachte arresten van het Europese Hof van Justitie. De eerste zaak staat

bekend als *GAT/LuK*<sup>299</sup>, de tweede als *Roche/Primus*<sup>300</sup>. Beide uitspraken werden geveld op 13 juli 2006. Inmiddels werden zij ook reeds uitgebreid besproken in de rechtsleer<sup>301</sup>.

#### 1. *GAT/LuK: het samenspel tussen buitenlandse geldigheidsvragen en grensoverschrijdende (niet-) inbreukvorderingen*

112. In *GAT/LuK* stond de uitlegging van het toenmalige artikel 16(4) van het EEX-Verdrag<sup>302</sup> centraal, thans artikel 22(4) van de EEX-Verordening<sup>303</sup>. Dit artikel 22(4) bepaalt o.m. dat, ongeacht de woonplaats van de verweerder, uitsluitend de gerechten van de lidstaat, op wiens grondgebied het

<sup>297</sup>. Koninklijk besluit van 27 februari 1981 betreffende het indienen van een Europese octrooi-aanvraag, het omzetten ervan in een nationale aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België.

<sup>298</sup>. Brussel 13 april 2005, *Arnould Rose/Valvulas Arco e.a.*, 2001/AR/735, *onuitg.*

<sup>299</sup>. H.v.J. 13 juli 2006, C-4/03, *Gesellschaft für Antriebstechnik (“GAT”)/Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs (“LuK”)*, *I.E.R.* 2006, p. 262, *Ing.-Cons.* 2006, p. 519.

<sup>300</sup>. H.v.J. 13 juli 2006, C-539/03, *Roche Nederland/Frederick Primus en Milton Goldenberg*, *I.E.R.* 2006, p. 267, *Ing.-Cons.* 2006, p. 530.

<sup>301</sup>. Zie o.m. in België F. THIRAN, “Propriété intellectuelle et conflits de juridiction” (noot onder *Roche/Primus*), *J.T.* 2006, p. 723; in Nederland J. BRINKHOF, “HvJ EG beperkt mogelijkheden van grensoverschrijdende verboden”, *B.I.E.* 2006, p. 319; S. DE WIT (noot onder *GAT/LuK*), *I.E.R.* 2006, p. 262; R. DE RANITZ (noot onder *Roche/Primus*), *I.E.R.* 2006, p. 267; in Engeland S. WARNER en S. MIDDLEMISS, “Patent Litigation in Multiple Jurisdictions: An end to Cross-border Relief in Europe?”, *E.I.P.R.* 2006, p. 580; M. DORING en F. VAN VELSEN, “Is cross-border relief in European patent litigation at an end?”, *J.I.P.L.P.* 2006, p. 858; P. JOSEPH, “The rise and fall of cross-border jurisdiction and remedies in IP disputes”, *J.I.P.L.P.* 2006, p. 850.

<sup>302</sup>. Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, *P.B. L.* 299, 1972, p. 32.

<sup>303</sup>. Verordening (EG) 44/2000 van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, *P.B. L.* 12, 2001, p. 1. Hierna zal telkens worden verwezen naar de nummering van de verordening.



depot of de registratie van een octrooi is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad, bevoegd is kennis te nemen van vorderingen betreffende de registratie of de geldigheid van dat octrooi. De officiële *ratio legis* van deze bepaling is om dit soort geschillen voor te behouden aan de gerechten die feitelijk nabij zijn en een nauwe juridische band met het geschil hebben. Hoewel men zich de vraag kan stellen of dit criterium nog steeds dezelfde relevantie heeft in de 21<sup>ste</sup> eeuw, is deze zorg volgens het Hof van Justitie des te belangrijker voor een goede rechtsbedeling op het gebied van octrooien, nu een aantal Europese lidstaten octrooigeschillen toevertrouwen aan gespecialiseerde rechtsinstanties<sup>304</sup>. Dit is – voorlopig althans<sup>305</sup> – niet het geval in België.

In het geschil dat aanleiding gaf tot het arrest van het Hof, beschuldigde de firma LuK haar concurrent GAT van octrooi-inbreuk. GAT en LuK waren beiden gevestigd in Duitsland en waren concurrenten op het gebied van auto-techniek. GAT had bij een (ook in Duitsland gevestigde) automobiefabrikant een offerte ingediend voor een opdracht voor de levering van een mechanische torsiedemper, waarvan LuK betoogde dat die een inbreuk uitmaakte op twee Franse octrooien waarvan zij titularis was. GAT dagvaardde LuK voor de Duitse rechtbank van Düsseldorf met het oog op het bekomen van een verklaring van niet-inbreuk op de Franse octrooien van LuK. GAT voerde daarbij tevens de ongeldigheid van deze octrooien aan. De rechtbank verklaarde zich bevoegd om kennis te nemen van beide elementen van de vordering, maar wees ze af. De octrooien werden geldig geacht. In hoger beroep werd de zaak voor prejudicieel advies naar het Europese Hof verwezen.

De vraag had betrekking op de draagwijdte van de exclusieve bevoegdheidsregel van artikel 22(4) van de EEX-Verordening: dient een nationale rechter zich enkel internationaal onbevoegd te verklaren wanneer hij geconfronteerd wordt met een eigenlijke hoofdvordering tot nietigverklaring van een buitenlands octrooi of dient hij dit ook te doen in andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer de nietigheid door de beweerde inbreukmaker wordt ingeroepen als exceptie?

Het Hof van Justitie antwoordde, kort gezegd, dat de exclu-

sieve bevoegdheidsregel aldus moet worden uitgelegd dat deze alle geschillen over de registratie of de geldigheid van een octrooi betreft, ongeacht het procedurele kader waarin de kwestie van de geldigheid van dit octrooi wordt opgeworpen.

**113.** Hoewel de achterliggende feiten van *GAT/LuK*, door de keuze van GAT om dit geschil voor een Duitse rechtbank te brengen, eerder uitzonderlijk zijn, heeft dit arrest belangrijke implicaties. Het betekent immers concreet dat, ongeacht of de nietigheid van een octrooi wordt opgeworpen als hoofdvordering of bij wege van exceptie en ongeacht of dit gebeurt bij de inleiding van het geschil of in een later stadium van de procedure, een rechter die met een vordering tot nietigverklaring van een buitenlands octrooi of een buitenlands luik van een Europees octrooi wordt geconfronteerd, zijn bevoegdheid zal dienen af te staan aan de bevoegde instantie in dat buitenland<sup>306</sup>. Voor de goede orde: het gaat hier enkel over de bevoegdheid om te oordelen over de *nietigheid* van een buitenlandse octrooi of een buitenlands luik van een Europees octrooi. De rechter blijft bevoegd ten aanzien van de (grensoverschrijdende) *inbreukvordering*<sup>307</sup>.

Enkel in geschillen waar de geldigheid van het bewuste buitenlandse octrooi *niet* ter discussie staat<sup>308</sup>, zal de Belgische rechter zich dus *zonder meer* bevoegd kunnen verklaren om, in voorkomend geval, grensoverschrijdende maatregelen toe te kennen. Men denke hier niet enkel aan zuivere inbreukvorderingen en declaratoire vorderingen van niet-inbreuk, doch tevens aan vorderingen van beide types waar de geldigheid van het Belgische luik van een Europees octrooi (onsuccevol) wordt betwist.

Het arrest van het Hof brengt verder enkele niet onbelangrijke vragen met zich, waarvan de voornaamste als volgt kunnen worden samengevat.

**114.** Een eerste vraag die zich stelt is *op welke wijze* de nietigheid dient te worden betwist opdat een nationale rechter zich internationaal onbevoegd zou verklaren. Is dit reeds van zodra een verweerder de nietigheid van het buitenlandse octrooi in zijn conclusie zonder meer *opwerpt* of dient hij *concrete acties* tot nietigverklaring te ondernemen in het

<sup>304</sup>. Zie r.o. 22 van het arrest *GAT/LuK*.

<sup>305</sup>. Zie *supra*, randnr. 7.

<sup>306</sup>. Dit blijkt duidelijk uit r.o. 16 van het *GAT/LuK*-arrest. De Engelse praktijk (zie *Coin Controls/Suzo International* [1997] FSR 660 [Patents Ct.]; zie ook *Akzo Nobel/American Home Products* [1998] FSR 222) die stelt dat inbreuk en geldigheid van een Europees octrooi onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, lijkt ons strijdig met *GAT/LuK* (zie in die zin ook K. ROOX, "Grensoverschrijdende maatregelen in octrooizaken. Overzicht van rechtspraak (1997-2002)", *I.R. D.I.* 2002, p. 267 en de verwijzingen aldaar). Een recente uitspraak leert ons dat de Britse rechtbanken zich inmiddels evenwel weinig van deze kritiek lijken aan te trekken. Meer zelfs, zij menen voor deze praktijk gewoon verantwoording te hebben gevonden... in *GAT/LuK* (zie J. PUMFREY in zijn vonnis van 27 februari 2007 in *Sandisk Corporation/Philips e.a.*, High Court of Justice (Chancery Division) [2007] EWHC 332 (Ch): "[...] it is a consequence of the way in which European patent applications mature into domestic patents in the designated contracting states that enforcement has regrettably to be undertaken state by state. Nor is it possible to litigate infringement for all designated states in only one of them: if validity is or will come into issue, it is now settled that the only available manner of enforcement is on a country-by-country basis – see *Case C-4/03 GAT v. LuK* [...] and *Case C-539/03 Roche v. Primus* [...]"). Zoals verder nog zal blijken, is deze Britse praktijk vreemd genoeg reeds meermaals binnengeslopen in de praktijk van enkele Belgischehoven en rechtbanken.

<sup>307</sup>. Zoals inmiddels evenwel is gebleken (*cf. infra*, randnr. 128), heeft de invloed van *GAT/LuK* (en *Roche/Primus*) *de facto* kennelijk ook – o.i. ten onrechte – de mogelijkheid om grensoverschrijdende maatregelen toe te kennen aangetast.

<sup>308</sup>. Zie bv. Rb. Den Haag 15 november 2006, *Comap/Korver*, A.R. 05/3006, *onuitg.*, r.o. 4.1.

betrokken buitenland? Dit blijkt niet uit het arrest van het Hof. Volgens ons verdient de tweede interpretatie de voorkeur<sup>309</sup>. Het dient immers vermeden te worden dat de nietigheidsexceptie al te lichtzinnig wordt opgeworpen en aldus de goede rechtsbedeling frustreert<sup>310</sup>. Aldus dient slechts tot grensoverschrijdende onbevoegdheid te worden besloten indien de geldigheid van het ingeroepen octrooi in een andere lidstaat van het Europees Octrooiverdrag effectief in het geschil is. Het feit dat een beweerdde inbreukmaker aldus mogelijks op kosten wordt gejaagd omdat hij gedwongen wordt tot het instellen van verschillende nietigheidsvorderingen, staat o.i. niet aan het voorgaande in de weg. Hij zal dit immers enkel dienen te doen indien er sprake is van inbreuk. Ook voor de eiser heeft dit systeem trouwens nadelen aangezien hij in het land waar de geldigheid van zijn octrooi wordt aangevochten, geen tegenvordering tot het vaststellen van inbreuk meer zal kunnen instellen gelet op de regels van aanhangigheid<sup>311</sup>.

**115.** Een bijkomende vraag is wat het *gevolg* is van het opwerpen van de nietigheid van het betrokken octrooi. Hoger werd reeds benadrukt dat een nationale rechter die geconfronteerd wordt met een nietigheidsargument, weze het op hoofdvordering of bij wege van exceptie, zich in voorkomend geval enkel onbevoegd dient te verklaren om te oordelen over de geldigheid van het buitenlandse octrooi. Zijn bevoegdheid om een eventuele grensoverschrijdende inbreukmaatregel toe te kennen, staat in principe, zuiver juridisch gezien, niet ter discussie. In de praktijk, is het evenwel niet uitgesloten dat een rechter de beslechting van het grensoverschrijdende aspect van de (niet-) inbreukvordering zal wensen op te schorten totdat uitspraak is gedaan over de geldigheid van het buitenlandse (luik van een Europees) octrooi door de bevoegde rechter overeenkomstig artikel 22 EEX-Verordening.

**116.** Een combinatie van de eerste en de tweede vraag, brengt ten slotte een derde vraag met zich aangaande de volgende hypothese: indien een nationale rechter besluit om op basis van een louter nietigheidsargument (t.t.z. zonder dat de geldigheid effectief *in geschil* is) besluit om de inbreukvraag op te schorten, welke drempel dient hij/zij daarbij te hantieren? Het verdient de voorkeur om de *opschortingsdrempel*

niet te laag te leggen. Dit zou immers een nieuw soort torpedo creëren. De inbreukvraag dient slechts dan te worden opgeschort indien de gevatte rechter vaststelt dat een nietigheidsexceptie – ondanks het feit dat de geldigheid nog niet effectief *in geschil* is – een serieuze, niet verwaarloosbare kans op slagen heeft. Hij zal dan, zoals dit (soms) reeds in kort geding gebeurt, een inschatting kunnen maken hoe de betrokken buitenlandse rechter zal oordelen. Hij zal bijvoorbeeld ook kunnen eisen dat binnen een bepaalde termijn alsnog een nietigheidsvordering in het betrokken land wordt ingesteld. Zoniet, zal hij dienen uit te gaan van de geldigheid van het buitenlandse luik van het Europese octrooi totdat dit werd vernietigd door de bevoegde buitenlandse rechtsinstantie<sup>312</sup>.

**117.** Gelet op deze overblijvende onduidelijkheden, blijft de nationale rechter een belangrijke marge van appreciatie behouden. Het spreekt dan ook voor zich dat over deze kwesties het laatste woord nog niet is gezegd. Zo is een verhoging van het aantal “nieuwe torpedo”-gevallen ingevolge de opschortingsproblematiek in elk geval geen denkbeeldig toekomstscenario. Hetzelfde geldt voor het aantal bijkomende prejudiciële verwijzingen naar het Hof. Het invoeren van het Gemeenschapsoctrooi of de ratificatie van de “European Patent Litigation Agreement”<sup>313</sup> lijken in dergelijke context meer dan ooit noodzakelijk te worden.

## **2. Roche/Primus: grensoverschrijdende (niet-)inbreukvorderingen en de “spin in het web”**

**118.** In *Roche/Primus* stond de interpretatie van een andere bepaling van de EEX-Verordening centraal, met name van artikel 6(1)<sup>314</sup>.

Artikel 6(1) bepaalt dat, in geval van een pluraliteit van verweerders, een in een lidstaat woonachtige verweerder kan worden opgeroepen voor het gerecht van een andere lidstaat waar één van de andere verweerders zijn woonplaats heeft. Artikel 6(1) is derhalve een uitzondering op artikel 2 van de EEX-Verordening dat stelt dat zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, ongeacht hun nationaliteit, worden opgeroepen voor de gerechten van die staat. Als uit-

<sup>309</sup>. Cf. J. BRINKHOF, “HvJ EG beperkt mogelijkheden van grensoverschrijdende verboden”, *B.I.E.* 2006, p. 319. Zie in tegengestelde zin, S. DE WIT (noot onder *GAT/LuK*), *I.E.R.* 2006, p. 262 (266).

<sup>310</sup>. Zo zal de loutere aankondiging van een latere nietigheidsexceptie in elk geval onvoldoende zijn (Rb. Den Haag 9 augustus 2006, *Sisvel/Sandisk*, *I.E.R.* 2006, p. 330).

<sup>311</sup>. R. DE RANITZ (noot onder *Roche/Primus*), *I.E.R.* 2006, p. 267 (271).

<sup>312</sup>. Zoals reeds besproken is onder randnr. 27 en 28, geldt een vermoeden van geldigheid van een octrooi in de verhouding tussen de procedures voor het EOB en nationale procedures (zie o.m. Rb. Gent 23 mei 2005, *I.R. D.I.* 2006, p. 169; Rb. Gent 24 april 2006, *I.R. D.I.* 2006, p. 163). Er is dan ook geen enkele reden waarom dit niet zo zou zijn in de verhouding tussen nationale en buitenlandse procedures. Vgl. H.R. 19 december 2003, *Roche/Primus*, *RvdW* 2004, p. 10 (r.o. 4.11.5), besproken en op dit punt bekritiseerd door J. BRINKHOF, “Cross-border problematiek, grensoverschrijdende inbreukverboden en desbewustheid”, *B.I.E.* 2004, p. 4-5 in de mate dat de Hoge Raad gesteld had dat zelfs *serieuze* verwijzingen van nietigheid van het buitenlandse (luik van het Europese) octrooi de Nederlandse rechter niet dienden te weerhouden om grensoverschrijdende maatregelen toe te kennen.

<sup>313</sup>. <http://www.european-patent-office.org/epo/epl/index.htm>.

<sup>314</sup>. Dat artikel had hetzelfde nummer onder het toenmalige EEX-Verdrag.

zonderingsbepaling moet artikel 6(1) dus restrictief geïnterpreteerd worden. De Nederlandse Hoge Raad vroeg zich echter af *hoe* restrictief dit dan wel was. *Ze*er restrictief was het antwoord<sup>315</sup>.

**119.** De heren Primus en Goldenberg woonden allebei in de Verenigde Staten en waren houders van een Europees octrooi (nr. 131.627). In 1997 dagvaardden Primus en Goldenberg de Nederlandse firma Roche Nederland BV, alsmede acht andere – en telkens in andere landen gevestigde – vennootschappen van het Roche-concern, voor de rechtbank van Den Haag wegens beweerde inbreuken op hun Europees octrooi. Roche commercialiseerde zogenaamde “immunoassay kits” in de verschillende landen waar de gedagvaarde vennootschappen waren gevestigd. Volgens Primus en Goldenberg was dit telkens een voorbehouden handeling die inbreuk maakte op hun octrooi.

De niet in Nederland gevestigde Roche-vennootschappen betwistten de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Daarenboven voerden ze aan dat er geen sprake was van enige inbreuk en dat het Nederlandse luik van het ingeroepen Europees octrooi nietig was.

De eerste rechter verklaarde zich bevoegd, doch wees de vorderingen van Primus en Goldenberg af. Dit vonnis werd, wat de grond van de zaak betreft, hervormd in hoger beroep. Het gerechtshof van Den Haag kende een grensoverschrijdend inbreukverbod toe voor alle landen die in dit octrooi waren gedesigneerd. De zaak kwam voor de Hoge Raad, die zich afvroeg of artikel 6(1) “*aldus moest worden uitgelegd dat het van toepassing is in het kader van rechtsvorderingen ter zake van inbreuken op een Europees octrooi, waarbij een aantal in verschillende [lid]staten gevestigde vennootschappen zijn gedagvaard voor feiten die zij zouden hebben begaan op het grondgebied van een of meer van deze staten, inzonderheid wanneer deze vennootschappen, die tot eenzelfde concern behoren, op dezelfde of nagenoeg dezelfde wijze hebben gehandeld overeenkomstig een gemeenschappelijk beleidsplan dat is uitgegaan van slechts een van hen.*”

Het antwoord van het Hof van Justitie op deze vraag was negatief.

**120.** Het Europese Hof herinnerde dat de toepassing van artikel 6(1) van de EEX-Verordening een zodanige samenhang vereiste tussen de verschillende vorderingen die door eenzelfde eiser tegen verschillende verweerders zijn ingesteld, dat het van belang is om ze samen te behandelen en te berechten, teneinde *onverenigbare uitspraken* te vermijden. Hoewel deze vereiste van samenhang niet voorkomt in de tekst van artikel 6(1) zelf, verwees het Hof hiervoor naar zijn bekende *Kalfelis*-arrest<sup>316</sup>.

Het Hof oordeelde dat, ongeacht of men een ruime dan wel een enge interpretatie gaf aan het begrip “onverenigbare uitspraken”<sup>317</sup>, er in geschillen als deze geen sprake was van enig risico op onverenigbaarheid. Volgens het Hof kunnen beslissingen niet reeds tegenstrijdig worden geacht op de enkele grond dat er sprake is van een divergentie in de beslechting van het geschil. Voor tegenstrijdigheid is vereist dat deze divergentie zich voordoet in het kader van eenzelfde situatie, zowel in feite als in rechte<sup>318</sup>. Na een interessante, doch soms met de haren getrokken redenering<sup>319</sup>, oordeelde het Hof dat er *in casu* geen sprake was van dezelfde feitelijke of juridische situatie<sup>320</sup>.

**121.** Primus en Goldenberg hadden geargumenteed dat het wenselijk was om de zaak voor één rechter te concentreren. Volgens het Hof kan de concentratie van rechtsvorderingen voor één gerecht echter niet voorkomen dat het octrooi-geschil (gedeeltelijk) voor de gerechten van verschillende lidstaten wordt gevoerd. Dit zal volgens het Hof met name het geval zijn wanneer – zoals meestal gebeurt – de geldigheid van het betrokken octrooi wordt betwist, zoals ook in het hoofdgeding het geval was. Voor de vragen die deze geldigheidsproblematiek met zich brengt, verwijzen wij naar de opmerkingen die hoger bij de bespreking van *GAT/LuK* vermeld werden.

<sup>315.</sup> Zonder hier op de details van deze internationaal privaatrechtelijke kwestie te willen ingaan, kan men zich trouwens de vraag stellen of het Hof met deze uiterst restrictieve interpretatie van art. 6(1) EEX-Verordening deze alternatieve bevoegdheidsregel niet te zeer beknot heeft. Na *Roche/Primus* zijn er immers in de praktijk nog slechts weinig denkbare situaties die in aanmerking komen om onder art. 6(1) te vallen. Dit kan niet de bedoeling zijn geweest van de Europese wetgever.

<sup>316.</sup> H.v.J. 27 september 1988, 189/87, *Kalfelis*, *Jur.* p. 5565, r.o. 12.

<sup>317.</sup> In de zaak *Tatry* had het Hof verduidelijkt dat tussen twee vorderingen reeds samenhang bestaat (in de zin van art. 27 EEX-Verordening) wanneer de afzonderlijke behandeling en berechting van die vorderingen een gevaar voor tegenstrijdige beslissingen opleverde, zonder dat er een gevaar hoeft te bestaan van rechtsgevolgen die elkaar uitsluiten (H.v.J. 6 december 1994, C-406/92, *Tatry*, *Jur.* I 5439, r.o. 58). Dit was op het eerste gezicht moeilijk verenigbaar met het eerdere *Hoffmann*-arrest waar het Hof had geoordeeld dat om vast te stellen of twee beslissingen onverenigbaar waren (in de zin van art. 34(3) EEX-Verordening), moest worden nagegaan of de betrokken beslissingen rechtsgevolgen hebben die elkaar uitsluiten (H.v.J. 4 februari 1988, 145/86, *Hoffmann*, *Jur.*, p. 645, r.o. 22). De “onverenigbaarheid” in *Tatry* was dus ruimer dan die in *Hoffmann*.

<sup>318.</sup> Arrest *Roche/Primus*, r.o. 26.

<sup>319.</sup> *Feitelijk* was de situatie volgens het Hof voor elk van de verweerders verschillend, nu de verschillende Roche-verweerders telkens van elkaar verschillen in identiteit en de hun ten laste gelegde, in verschillende lidstaten gepleegde, octrooi-inbreuken niet dezelfde waren. Het feit dat zij allemaal tot hetzelfde concern behoorden en dat zij volgens hetzelfde beleidsplan handelden, maakt volgens het Hof geen verschil. Ook *in rechte* was de zaak volgens het Hof verschillend, nu art. 2(2) en 64(1) van het Europees Octrooi-overdrag voorschrijven dat een Europees octrooi onderworpen blijft aan de nationale regeling van elk van de landen waarvoor het is verleend. Het Hof benadrukte in het bijzonder art. 64(3) dat stelt dat elke inbreuk op een Europees octrooi moet worden beoordeeld in het licht van de nationale regeling die ter zake geldt in elk van de staten waarvoor het is verleend.

<sup>320.</sup> Zie in die zin ook, Rb. Brussel 12 mei 2000, *I.R. D.I.* 2002, p. 321; Brussel 20 februari 2001, *I.R. D.I.* 2001, p. 168 (174).

*Roche/Primus* maakt het duidelijk dat artikel 6(1) van de EEX-Verordening niet kan gebruikt worden om gemakshalve inbreukvorderingen tegen een hele resem van buitenlandse verweerders te centraliseren voor één willekeurige rechtbank. Tot voor kort was dit mogelijk in Nederland op grond van de zogenaamde “spin in het web”-doctrine. Deze liet toe om een grensoverschrijdende verbodsmaatregel te bekomen wanneer de betrokken verweerders handelden volgens een gemeenschappelijk beleidsplan dat vanuit Nederland werd getrokken<sup>321</sup>. Het is daarbij irrelevant hoe nauw verwant deze verweerders met elkaar zijn en het is al even irrelevant of de geldigheid van het betrokken octrooi betwist wordt.

De stelling dat grensoverschrijdende inbreukmaatregelen ingevolge *Roche/Primus* onmogelijk zouden zijn geworden, is evenwel voorbarig. Het moge duidelijk zijn dat dit arrest een grensoverschrijdende procesvoering bemoeilijkt, doch het Hof heeft zich enkel uitgesproken over de mogelijkheid om een (al dan niet grensoverschrijdende) maatregel te bekomen tegen verschillende verweerders gevestigd in verschillende lidstaten op basis van een te ruime interpretatie van artikel 6(1) EEX-Verordening. Zo zijn grensoverschrijdende maatregelen tegen Europese verweerders op basis van artikel 2 of, meestal minder evident, artikel 5(3) van de EEX-Verordening in de huidige juridische constellatie geenszins uitgesloten. Grensoverschrijdende maatregelen tegen verweerders die gevestigd zijn buiten de Gemeenschap, stoten in België evenwel op artikel 86 lid 1 WIPR<sup>322</sup>.

### 3. De Belgische rechtspraak in het licht van de nieuwe Europese arresten

122. Hoewel op 31 december 2006 in de Belgische rechtspraak, voor zover wij weten, nog geen uitspraak over de bevoegdheid was geveld *na* het tussenkomen van *GAT/LuK* en *Roche/Primus*, heeft de invloed van beide arresten zich – al dan niet terecht – wel reeds doen voelen. Hieronder volgt een representatieve greep uit het aanbod.

#### 3.1. Het aanknopingspunt van de woonplaats van de verweerder (art. 2 EEX-Verordening)

123. In een (tussen)arrest van 14 februari 2006<sup>323</sup> boog het Brusselse hof van beroep zich uitgebreid over de problematiek die ook in *GAT/LuK* en *Roche/Primus* aan bod was gekomen. Het Brusselse hof nam de conclusies van de advocaten-generaal in deze zaken in overweging bij het vellen van het arrest. Kort gezegd, kwam de discussie in deze zaak hierop neer.

De Nederlandse vennootschap Steps, een producent van kousenvoetjes, was titularis van een Europees octrooi (EP 632.972) voor een “voetbedekkende binnenzool of beschermende kous en een wijze van fabricage op cirkelvormige kousenbreimachine”. Het octrooi duidde tal van landen aan, waaronder België.

Een Belgische kleinhandelaar, de heer Berenbaum, bracht in België naadloze sokken op de markt onder de benaming “Minique-Franzoni”. Deze sokken bleken vervaardigd te zijn in Italië door de firma Calzificio-Franzoni. Hierop dagvaardde Steps zowel Berenbaum als Franzoni voor de rechtbank van Brussel. Zij argumenteerde dat beide verweerders in België konden worden gedagvaard aangezien het een Europees octrooi betrof en zij dus gerechtigd was om, ten einde overdreven proceskosten te vermijden, haar vordering voor één rechtbank te centraliseren. Daarenboven vroeg zij een grensoverschrijdend inbreukverbod, t.t.z. niet enkel een verbod om in te breken te plegen in België, doch tevens in alle landen aangeduid in het Europees octrooi, minstens ook in Nederland en Italië. Franzoni en Berenbaum eisten, op tegenvordering, de nietigverklaring van het Belgische luik van dit octrooi.

Bij vonnis van 12 december 2003<sup>324</sup> verklaarde de rechtbank van Brussel zich internationaal bevoegd om kennis te nemen van de vordering van Steps. Ten aanzien van de Belgische kleinhandelaar werd deze bevoegdheid gestoeld op artikel 2 en artikel 5(3) van de EEX-Verordening. Ten aanzien van Franzoni achtte de rechtbank zich bevoegd op basis van artikel 6(1) van de Verordening. Aangezien Franzoni de betwiste kousenvoetjes aan Berenbaum had geleverd, bestond er voldoende samenhang tussen de vorderingen tegen beide verweerders<sup>325</sup>.

De rechtbank achtte zich eveneens bevoegd om een grensoverschrijdende maatregel toe te kennen, doch enkel ten aan-

<sup>321</sup>. Zie in dezelfde zin, Brussel 20 februari 2001, *I.R. D.I.* 2001, p. 168 (173).

<sup>322</sup>. Wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van Internationaal Privaatrecht, *B.S.* 27 juli 2004. Zie meer hierover in K. ROOX, “Intellectuele eigendom in het nieuwe Wetboek I.P.R.”, *I.R. D.I.* 2005, p. 149 (151). Een grensoverschrijdende maatregel zal in dat geval nog wel mogelijk zijn indien de inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht tevens een onrechtmatige daad uitmaakt in de zin van art. 96 WIPR, voor zover aan de vereisten van die bepaling is voldaan (*cf. infra*, randnr. 129, Rb. Brussel 22 december 2005, *Altana Pharma/Eurofarma*, A.R. 05/3916/A, *onuitg.*).

<sup>323</sup>. Brussel 14 februari 2006, *I.R. D.I.* 2006, p. 153.

<sup>324</sup>. *I.R. D.I.* 2004, p. 284. Reeds eerder besproken in P. DE JONG, “The Belgian Torpedo: From Self-Propelled Armament to Jaded Sandwich”, *E.I.P.R.* 2005, p. 80.

<sup>325</sup>. *Cf.* Rb. Brussel 30 juni 2001, *I.R. D.I.* 2002, p. 301. Indien de vorderingen niet samen werden behandeld, bestond immers het risico dat de inbreukvordering door een andere rechtsinstantie in tegengestelde zin zou worden beoordeeld.

zien van de Belgische verweerder<sup>326</sup>. De rechtbank stelde – terecht – dat er geen enkele wettelijke bepaling bestaat die voorschrijft dat een inbreukverbod beperkt dient te blijven tot België.

**124.** Het hof van beroep, dat de bevoegdheidsbeoordeling van de eerste rechter ten aanzien van Franzoni bevestigde, was het opvallend genoeg niet eens met het grensoverschrijdende inbreukverbod tegen Berenbaum. Nochtans had Steps inmiddels een minnelijke regeling getroffen met Berenbaum, waarin *nota bene* een grensoverschrijdend inbreukverbod overeengekomen was!

Uit de – nogal onsamenhangende – tekst van het arrest, blijkt dat het Brusselse hof, na een uitgebreide uitleg over de – toen hangende – *GAT/LuK*- en *Roche/Primus*-zaken, zijn beslissing motiveerde op basis van de stelling dat de inbreukvordering noodzakelijk verknocht is met de geldigheidsvraag en dus door dezelfde rechter dient te worden behandeld. Aangezien Franzoni in Italië een nietigheidsvordering had ingesteld tegen het Italiaanse luik van het Europese octrooi van Steps en aangezien krachtens artikel 22(4) van de EEX-Verordening een exclusieve bevoegdheid wordt toegedicht aan de gerechten van het land van depot of registratie van het octrooi, kon volgens het hof met name ook geen grensoverschrijdend inbreukverbod worden uitgevaardigd.

Nog afgezien van de eerder vreemde beslissing om de overeenkomst tussen partijen op dit punt niet te akteren, loopt deze redenering mank.

Het instellen van een nietigheidsvordering (door Franzoni *nota bene*) in Italië ontnemt de Belgische rechter immers niet automatisch de bevoegdheid om te oordelen over de grensoverschrijdende inbreukvordering. Dit blijkt uit *GAT/LuK* (r.o. 16). Daarenboven mag niet vergeten worden dat, zoals de eerste rechter in deze zaak stelde, geen enkele wettelijke bepaling (ook niet in het licht van *GAT/LuK* of *Roche/Primus*) een verbod inhoudt om een maatregel met grensoverschrijdende werking toe te kennen. Dit werd recent nog erkend in de Nederlandse rechtspraak<sup>327</sup>. De afstand van bevoegdheid om een stakingsmaatregel met grensoverschrijdende werking toe te kennen tegen een Belgische verweerder strookt dan ook niet met artikel 2 EEX-Verordening.

Het concept van de grensoverschrijdende maatregel is trouwens geen hersenspinsel eigen aan het octrooirecht. Zowel het merkenrecht<sup>328</sup>, het kwekersrecht<sup>329</sup> als het modellen-

recht<sup>330</sup> voorzien in die mogelijkheid. Toegegeven, een Europees octrooi is geen “Gemeenschapstitel”, maar het is onnatuurlijk te blijven volhouden dat dit in het kader van het octrooirecht onder geen enkel beding mogelijk zou zijn.

**125.** Ook in een tussenvonnis van de rechtbank van Antwerpen in de zaak *Institut Pasteur e.a./Innogenetics*<sup>331</sup> werd op 23 september 2005 – met de conclusies van de advocaten-generaal in *GAT/LuK* en *Roche/Primus* in het achterhoofd – geoordeeld dat artikel 2 van de EEX-Verordening geen grondslag biedt voor een grensoverschrijdende maatregel.

Institut Pasteur beschuldigde het in Gent gevestigde Innogenetics van inbreuken op haar Europees octrooi EP 0.239.425. Dit octrooi had, kort gezegd, betrekking op een retrovirus van het HIV-2-type dat de ziekte AIDS kan veroorzaken alsmede op de antigeen- en nucleïnezuurbestanddelen daarvan. Er werd gevraagd dat het inbreukverbod grensoverschrijdende werking zou hebben. Innogenetics betwistte de bevoegdheid van de Antwerpse rechtbank. Zij stelde in essentie dat een octrooi uit zijn aard een nationaal karakter had en dat artikel 22(4) EEX-Verordening een inbreukverbod buiten België uitsloot. Institut Pasteur stelde daartegen – terecht – dat artikel 22(4) niet geldt ten opzichte van inbreukvorderingen. Innogenetics stelde, op haar beurt, een tegenvordering in tot nietigheid van het Belgische luik van het Europese octrooi.

Hoewel uit het vonnis nergens blijkt dat ook in het buitenland nietigheidsvorderingen werden ingesteld en hoewel Innogenetics onder het regime van artikel 2 EEX-Verordening viel, oordeelde de Antwerpse rechter dat, gelet op de verknochtheid tussen de geldigheidsvraag en de inbreukvraag, enkel de rechter van de staat die bevoegd is om te oordelen over de geldigheidsvraag, ook bevoegd is om te oordelen over de inbreuk op een buitenlands luik van een Europees octrooi. Om dezelfde redenen als het *Steps/Franzoni*-arrest dient dit vonnis op dit punt bekritiseerd te worden.

### 3.2. Het aanknopingspunt van de onrechtmatige daad (art. 5(3) EEX-Verordening)

**126.** Naast artikel 2 en artikel 6(1) van de EEX-Verordening, bestaat er in het kader van octrooigeschillen ook nog een andere vaak voorkomende bevoegdheidsgrond, met

<sup>326</sup>. De samenhang die de rechter ertoe bracht zich internationaal bevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vordering tegen Franzoni op basis van art. 6(1) EEX-Verordening, betrof volgens de rechter enkel de inbreukmakende activiteiten van Berenbaum. Voor het overige was er geen enkele band met België in het geschil tussen Steps en Franzoni. Grensoverschrijdende maatregelen toekennen t.a.v. *Franzoni* zou volgens de rechter dan ook een uitholling betekenen van art. 2 van de EEX-Verordening. Vgl. r.o. 21 van het *Roche/Primus*-arrest.

<sup>327</sup>. Rb. Den Haag 15 november 2006, *Comap/Korver*, rolnr. HA ZA 05-3006, *onuitg.* Zie nochtans het eerdere Rb. Den Haag 9 augustus 2006, *Sisvel/Sandisk, I.E.R.* 2006, p. 330.

<sup>328</sup>. Zie art. 94 van Verordening (EG) 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk.

<sup>329</sup>. Art. 101(2) *in fine* van Verordening (EG) 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht.

<sup>330</sup>. Art. 83(1) van Verordening (EG) 6/2002 inzake het Gemeenschapsmodel.

<sup>331</sup>. Rb. Antwerpen 23 september 2005, *Institut Pasteur e.a./Innogenetics*, A.R. 03/148/A, *onuitg.*

name die van artikel 5(3) van de verordening<sup>332</sup>. Artikel 5(3) schrijft voor dat voor wat verbintenissen uit onrechtmatige daad betreft, in afwijking van artikel 2, een verweerder ook kan worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen<sup>333</sup>.

De vraag of artikel 5(3) een internationale bevoegdheidsgrond oplevert heeft reeds het voorwerp uitgemaakt van enkele uitspraken waarvan de voornaamste hieronder kort worden besproken.

**127.** In een vonnis van 20 februari 2004 oordeelde de Antwerpse rechter dat zij bevoegd was om kennis te nemen van een declaratoire vordering van niet-inbreuk die een aantal Belgische koffiebranders hadden ingesteld tegen de Nederlandse firma Sara Lee<sup>334</sup>. Het betreft hier de inmiddels welbekende *Senseo*-koffiepad-zaak, waarvan de voornaamste merites hiervóór reeds werden besproken (zie randnrs. 43 en 82).

De koffiebranders verzochten de rechtbank in essentie te zeggen voor recht dat hun koffiepads niet onder de beschermingsomvang vielen van het Europese octrooi EP 904.717 van Sara Lee. Hoewel de vordering geen grensoverschrijdend effect beoogde, argumenteerde Sara Lee dat de Belgische rechter onbevoegd was om er kennis van te nemen. Sara Lee verkoos kennelijk op basis van artikel 2 EEX-Verordening voor de Nederlandse rechter te worden gedagvaard<sup>335</sup>. Artikel 5(3) van de verordening kon hier volgens haar geen bevoegdheidsgrond opleveren. De Antwerpse rechter was het hier niet mee eens.

Met verwijzing naar het onvermijdelijke *Kalfelis*-arrest, stelde de rechter dat het begrip “*verbintenissen uit onrechtmatige daad*” in de zin van artikel 5(3) elke vordering omvat

die beoogt om de aansprakelijkheid van een verweerder in het gedrag te brengen en die geen contractuele verbintenis is in de zin van artikel 5(1) van de verordening<sup>336</sup>. De juridische stappen die Sara Lee inmiddels zelf had genomen of had bedreigd te zullen nemen tegen de koffiebranders, maakten volgens de rechtbank zulk onrechtmatig handelen uit “*erin bestaande om in België, op een onterechte wijze en met verkeerde voorstelling van zaken, de [koffiebranders] te hebben beschuldigd van inbreuken*” op het octrooi van Sara Lee.

Hoewel uit het vonnis niet precies blijkt welke daden onrechtmatig werden geacht, dient vermeden te worden dat juridische stappen die een octrooihouder onderneemt of dreigt te zullen ondernemen om zijn rechten te vrijwaren, automatisch aanzien worden als een onrechtmatige daad louter omdat zij de beweerdde inbreukmaker kunnen schaden<sup>337</sup>.

Deze kritiek mag er op zijn beurt evenwel ook niet toe leiden dat, zoals Sara Lee in essentie had aangevoerd, helemaal geen declaratoire vorderingen van niet-inbreuk zouden kunnen worden ingesteld tegen buitenlandse (hier Nederlandse) verweerders. Artikel 5(3) van de EEX-Verordening dient immers, zoals de Antwerpse rechter initieel ook aangaf, van toepassing te zijn op alle vorderingen die niet uit een contractuele verbintenis voortvloeien<sup>338</sup>. Ook een beweerdde inbreukmaker kan zich erop beroepen<sup>339</sup>.

In die zin oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Veurne in een vonnis van 25 november 2005<sup>340</sup>. De zaak betrof de beweerdde (niet-)inbreuk op een Europees octrooi (EP 1.361.332), verleend voor een aantal landen waaronder België en Nederland, m.b.t. een decoratieve zonwering voor ramen. De vordering van de eisende partijen strekte er toe een voorgebruiksrecht te horen vaststellen en derhalve toegestaan te worden de uitvinding (kosteloos) te mogen

<sup>332</sup>. Volledigheidshalve dient nog vermeld dat in de besproken periode ook de internationale bevoegdheid van de Belgische rechter onder art. 5(1) EEX-Verordening aan bod is gekomen (Rb. Antwerpen 2 januari 2004, *Delta Asset Holding en Meriventi/Ford Werke en Eisenmann Maschinenbau*, A.R. 03/4360/A, *onuitg.* Zie *supra*, randnr. 28). Hierin werd gesteld dat een dadingsovereenkomst volgend uit een eerder inbreukgeschied te kwalificeren is als een overeenkomst om “niet te doen”. Volgens de rechtbank kan in dat geval de plaats van uitvoering niet op een bepaalde plaats gelokaliseerd worden, zodat de bevoegdheid dient te worden bepaald volgens de woonplaats van de verweerder (art. 2 EEX-Verordening). Aangezien de rechtbank niets zei over de gevorderde grensoverschrijdende maatregelen, wordt verder niet op deze zaak ingegaan.

<sup>333</sup>. Voor de interpretatie van deze begrippen (onder het EEX-Verdrag), zie de arresten van het Hof van Justitie in de zaken *Fiona Shevill* (C-68/93, *Jur.* 1995, p. I-415) en *Mines de potasse d'Alsace* (21/76, *Jur.* 1976, p. 1735).

<sup>334</sup>. Rb. Antwerpen 20 februari 2004, *I.R. D.I.* 2004, p. 273.

<sup>335</sup>. In graad van beroep werd dit verweer opgegeven zodat het hof van beroep zich hierover niet heeft dienen uit te spreken (Antwerpen 8 november 2005, *I.R. D.I.* 2006, p. 134).

<sup>336</sup>. Opmerkelijk is trouwens dat de rechtbank oordeelde dat, voor de beoordeling van de internationale bevoegdheid, noodzakelijk rekening dient te worden gehouden met de feitelijke gebeurtenissen van de zaak en op basis daarvan dient geoordeeld of er sprake is van een onrechtmatige daad. Dergelijke benaderingswijze die vereist dat een rechter eerst kennis neemt van de grond van de zaak, alvorens zijn bevoegdheid te kunnen vaststellen, is voor kritiek vatbaar. Zie in die zin het hoger besproken arrest, H.v.J. 13 juli 2006, C-539/03, *Roche/Primus*, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu), r.o. 37-39. Zie voor een gelijkaardig geval: Rb. Antwerpen 30 juni 2005, *BASF*, A.R. 05/447/A, *onuitg.*

<sup>337</sup>. P. DE JONG, “The Belgian Torpedo: From Self-Propelled Armament to Jaded Sandwich”, *E.I.P.R.* 2005, p. 76.

<sup>338</sup>. Een andere oplossing voor dit argument bestaat er natuurlijk in eenvoudigweg te aanvaarden dat een rechter een grensoverschrijdende maatregel (ten gronde) kan uitspreken indien de vordering, ongeacht of het gaat om een inbreukvordering of een declaratoire vordering van niet-inbreuk, wordt ingesteld op basis van art. 2 van de EEX-Verordening. In deze hypothese hadden de koffiebranders Sara Lee voor haar natuurlijke forum in Nederland kunnen dagvaarden en zou de Nederlandse rechter zich hebben kunnen uitspreken over de (niet-)inbreuk in Nederland en België.

<sup>339</sup>. Zie ook M. PERTEGAS SENDER, *Cross-border enforcement of patent rights*, Oxford University Press, 2002, p. 179, nrs. 4.96-4.98; K. ROOX, “Grensoverschrijdende maatregelen in octrooizaken. Overzicht van rechtspraak (1997-2002)”, *I.R. D.I.* 2002, p. 268-269 en de verwijzingen aldaar. In tegenstelling: Brussel 20 februari 2001, *I.R. D.I.* 2001, p. 168 (174).

<sup>340</sup>. Rb. Veurne 25 november 2005, *I.R. D.I.* 2006, p. 160.

exploiteren in België, ongeacht het bestaan van de betwiste octrooien. De verwerende partijen waren allen gevestigd in Nederland. Zij wierpen de exceptie van onbevoegdheid op op grond van artikel 73 § 2 BOW. Hoewel de rechter te Veurne zich uiteindelijk, terecht, territoriaal onbevoegd verklaarde en de zaak doorverwees naar de rechtbank van Gent<sup>341</sup>, deed zij eerst (ambtshalve) uitspraak over de internationale bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Volgens de rechter bestond die, nu het begrip “vorderingen uit onrechtmatige daad” alle vorderingen omvat die niet uit een contractuele verbintenis voortvloeien, zoals *in casu*.

Dergelijke redenering verdient de voorkeur en laat toe de eerder artificiële uitleg als in de zonet besproken *Senseo*-zaak te vermijden.

**128.** Opvallend is echter dat dezelfde Antwerpse rechtbank, die zich in de zonet besproken *Senseo*-zaak bevoegd had verklaard, zich in een vonnis van 9 april 2004 naar aanleiding van het voormelde geschil tussen de Duitse vennootschappen Möllers en Beumer<sup>342</sup>, onbevoegd achtte om op basis van artikel 5(3) EEX-Verordening kennis te nemen van een declaratoire vordering van niet-inbreuk. Ditmaal was de vordering echter wel grensoverschrijdend.

Möllers en Beumer waren beiden gespecialiseerd in het vervaardigen en commercialiseren van verpakkingsmachines. Möllers stelde, samen met haar Duitse afgevaardigd bestuurder en een Belgische cliënt aan wie zij twee machines had geleverd, een vordering in tegen Beumer die ertoe strekte te horen vaststellen dat de Belgische cliënt van Möllers geen inbreuk maakte op het Europese octrooi EP 0.399.540 van Beumer in België én in Duitsland. Daarenboven werd beoogd een verklaring voor recht te bekomen dat (i) het Belgische luik van het Europese octrooi van Beumer nietig was en (ii) dat Möllers en haar afgevaardigd bestuurder geen inbreuken pleegden in België door de litigieuze machines aan de klanten te koop aan te bieden en/of te leveren. Beumer verzocht de rechtbank zich onbevoegd te verklaren voor zover de declaratoire vordering van Möllers een grensoverschrijdend effect beoogde. Möllers had inmiddels ook in Duitsland een vordering tot nietigverklaring van het Duitse luik van het Europese octrooi van Beumer ingesteld.

De rechtbank oordeelde, met verwijzing naar – alweer – het *Kalfelis*-arrest van het Europese Hof, dat artikel 5 van de

EEX-Verordening, als uitzondering op de algemene regel van artikel 2, restrictief diende geïnterpreteerd te worden. Hoewel de rechtbank erkende dat artikel 5(3) ook van toepassing was op vorderingen die ertoe strekken om een onrechtmatige daad die nog niet begaan werd, te voorkomen<sup>343</sup>, werd geoordeeld dat in deze zaak niet was aangevoerd dat Beumer een onrechtmatige daad had gepleegd of dreigde te plegen. Artikel 5(3) kon hier dan ook niet als internationale bevoegdheidsgrond dienen. Dit is o.i. in strijd met de hierboven vooropgestelde interpretatie van artikel 5(3) EEX-Verordening.

Daarenboven oordeelde de Antwerpse rechter dat de grensoverschrijdende vordering van niet-inbreuk door de Belgische cliënt van Möllers op het Duitse grondgebied niet samenhangend was met de andere vorderingen van het geding. Er werd opnieuw geoordeeld dat een vordering tot vaststelling van (niet-)inbreuk verknocht is met een vordering tot nietigverklaring van een buitenlands luik van een Europees octrooi: m.a.w. voor de niet-inbreukvordering ten aanzien van Beumer was uitsluitend de Duitse rechter bevoegd krachtens artikel 22(4) van de EEX-Verordening, te meer daar Möllers in Duitsland ook een nietigheidsvordering had ingesteld. Deze uitspraak van de Antwerpse rechter is vatbaar voor kritiek.

Zoals hoger besproken, verhindert op zich immers niets een Belgische rechter om een grensoverschrijdende niet-inbreukvordering te beslechten. Het feit dat het Duitse luik van het Europese octrooi van Beumer het voorwerp uitmaakte van een nietigheidsvordering, had de Antwerpse rechter er weliswaar toe kunnen nopen om de uitspraak betreffende de (niet-)inbreuk desgevallend op te schorten in afwachting van de Duitse uitspraak over de nietigheidsvordering. Een algehele onbevoegdheidsverklaring is echter te verregaand en, *post factum*, in strijd met *GAT/LuK*<sup>344</sup>. Daarenboven had deze te betreuren toepassing van het verknochtheidsargument tot gevolg dat opnieuw een kans verloren ging voor een Belgische rechter<sup>345</sup> om zich uit te spreken over het grensoverschrijdende potentieel van artikel 5(3) EEX-Verordening. Hoewel meerdere stellingen dit potentieel reeds hebben ondermijnd<sup>346</sup>, belet deze bepaling *in se* geenszins dat grensoverschrijdende verbodsmaatregelen worden toegekend indien het schadeverwekkende feit zich in België heeft voorgedaan<sup>347</sup>. Allicht zal het uiteindelijk

<sup>341</sup> Men kan zich hierbij wel afvragen wat de toedracht van art. 73 § 5 BOW in dit soort geschillen is. Krachtens die bepaling kan elke vordering betreffende octrooi-inbreuk, indien de verweerder geen woon- of verblijfplaats heeft in België, ingesteld worden bij de rechtbank gevestigd ter zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied de *eiser* zijn of haar woon- of verblijfplaats heeft. Hier was de eerste eiser gevestigd in Kortemark (rechtsgebied Gent), zodat het resultaat hetzelfde was geweest. Misschien oordeelde de rechter dat deze bepaling niet van toepassing was aangezien de tweede eiseres in Nederland gevestigd was? O.i. had art. 6(1) EEX-Verordening hier evenwel soelaas kunnen brengen. Wat er ook van zij, de oplossing was dezelfde geweest.

<sup>342</sup> Rb. Antwerpen 9 april 2004, *Möllers GmbH e.a./Beumer Maschinenfabrik GmbH e.a.*, A.R. 98/1204/A, *onuitg.* (cf. *supra*, randnr. 22).

<sup>343</sup> H.v.J. 2 oktober 2002, C-167/00, *Henkel, R.W.* 2003-04, p. 916.

<sup>344</sup> Vgl. Rb. Brussel 19 januari 2001, *I.R. D.I.* 2002, p. 304.

<sup>345</sup> Zie nochtans in het kader van een auteursrechtelijke vordering, Brussel 4 mei 2001, *J.T.* 2003, p. 234.

<sup>346</sup> Voor een overzicht van deze stellingen, zie M. PERTEGAS SENDER, *Cross-border enforcement of patent rights*, Oxford University Presse, 2002, p. 123, nrs. 3.118 e.v., waarvan de meest overtuigende zich in nr. 3.125 bevindt.

<sup>347</sup> Vgl. M. PERTEGAS SENDER, *Cross-border enforcement of patent rights*, Oxford University Presse, 2002, p. 126, nr. 3.126.

ook aan het Hof van Justitie toekomen om hier verdere duidelijkheid in te scheppen en om te bepalen of er terzake een onderscheid dient te worden gemaakt tussen grensoverschrijdende inbreukvorderingen en grensoverschrijdende declaratoire vorderingen van niet-inbreuk.

**129.** De Belgische tegenhanger van artikel 5(3) van de EEX-Verordening belette de rechtbank te Brussel in elk geval niet om een “grensoverschrijdende” schadevergoeding toe te kennen<sup>348</sup>. Het aanbieden van een inbreukmakende product op een internationale beurs in Brussel, tastte volgens de rechtbank de exclusiviteit van de octrooihouder aan in alle landen van het ingeroepen Europese octrooi.

De rechtbank putte haar internationale bevoegdheid meer bepaald uit artikel 96 van het Wetboek Internationaal Privaatrecht (hierna afgekort als “WIPR”). Aangezien de vordering van de eisende partij in deze zaak gericht was tegen het schadeverwekkende feit dat zich in België had voorgedaan, was de territoriale beperking van artikel 96 WIPR, t.t.z. dat de gevorderde maatregel dient beperkt te blijven tot het Belgische grondgebied, niet van toepassing. Deze beperking dringt zich enkel dan op wanneer de *schade* zich in België heeft voorgedaan. Indien de eiser zijn vordering stoelt op het *schadeverwekkend feit* dat zich in België heeft voorgedaan, is het geenszins uitgesloten dat ook rekening wordt gehouden met de schade die zich daaropvolgend in het buitenland heeft voorgedaan<sup>349</sup>.

## B. De internationale bevoegdheid van de kortgedingrechter

**130.** Inzake voorlopige inbreukmaatregelen geldt een ander regime waar de artikelen 22(4)<sup>350</sup>, 5(3) en 6(1) van de EEX-Verordening in principe geen rol spelen van zodra er een reële band<sup>351</sup> bestaat tussen de gevorderde maatregel en het Belgische grondgebied. Het betreft met name het regime van artikel 31 van de EEX-Verordening en zijn Belgische pendant, artikel 10 WIPR<sup>352</sup>.

Krachtens artikel 31 van de EEX-Verordening kunnen de gerechten van een lidstaat in bepaalde omstandigheden voorlopige of bewarende maatregelen, zoals beslissingen in kort geding of een beslag inzake namaak, toekennen zelfs indien de gerechten van een andere lidstaat bevoegd zijn om van het bodemgeschil kennis te nemen<sup>353</sup>. Artikel 10 WIPR bepaalt dat de Belgische rechters “*in dringende gevallen [...] ook bevoegd [zijn] om voorlopige of bewarende maatregelen en uitvoeringsmaatregelen te bevelen betreffende personen of goederen die zich in België bevinden bij de instelling van de vordering, zelfs indien de Belgische rechters krachtens deze wet niet bevoegd zijn om van de zaak zelf kennis te nemen*”. Hier dient derhalve de verweerder op het ogenblik van de vordering minstens in België aanwezig te zijn, dan wel dient er een andere voldoende territoriale verbondenheid met België te zijn. Voor het overige verwijzen de voorbereidende werken uitdrukkelijk naar artikel 31 van de EEX-Verordening<sup>354</sup>, zodat artikel 10 WIPR in analogie daarmee dient te worden uitgelegd.

Onder deze bepalingen is een grensoverschrijdende maatregel dan ook geenszins uitgesloten<sup>355</sup>.

**131.** De meest opvallende toepassing hiervan was ongetwijfeld de beschikking van de voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg in de *Altana Pharma-zaak*<sup>356</sup>.

Nadat een beslag inzake namaak gelegd was bij tal van buitenlandse ondernemingen op de eerste dag van een internationale beurs in Brussel, had Altana Pharma met verkorting van dagvaardingstermijnen op de laatste dag van de beurs een dagvaarding in kort geding uitgebracht tegen de ondernemingen die geweigerd hadden om een hen, bij de betekening van de beschikking van de beslagrechter, overgemaakte dadingsovereenkomst te ondertekenen. Onder deze firma's bevond zich de Braziliaanse firma Eurofarma.

Bij beschikking van 25 maart 2005 legde de voorzitter van de Brusselse rechtbank een grensoverschrijdend inbreukverbod op aan Eurofarma.

Bij de beoordeling van haar bevoegdheid maakte de voorzitter een afweging tussen artikel 31 EEX-Verordening en

<sup>348</sup>. Rb. Brussel 22 december 2005, *Altana Pharma/Eurofarma*, A.R. 05/3916/A, *onuitg.*

<sup>349</sup>. Zie ook het arrest *Fiona Shevill* (C-68/93, *Jur.* 1995, p. I-415).

<sup>350</sup>. Wat de beoordeling van de *geldigheid* in het kader van een procedure tot het bekomen van voorlopige maatregelen betreft, blijft de exclusieve bevoegdheidsregel van art. 22(4) EEX-Verordening onverminderd van toepassing. Dit vloeit voort uit *GAT/LuK* (r.o. 25) waarin het Hof stelde dat art. 22(4) geldt “*ongeacht het procedurele kader waarin de kwestie van de geldigheid van het octrooi wordt opgeworpen*”.

<sup>351</sup>. “*A real connecting link*” (H.v.J., *Van Uden Maritime/Deco Line*, *Jur.* 1998, p. I-7091, r.o. 37).

<sup>352</sup>. *B.S.* 27 juli 2004.

<sup>353</sup>. Zie ook het principearrest van het Belgische Hof van Cassatie (Cass. 3 september 1999, *T.B.H.* 2000, p. 128, met noot M. PERTEGAS SENDER, “Litiges internationaux en matière de droits de la propriété intellectuelle: une saisie-contrefaçon extra-territoriale?”).

<sup>354</sup>. *M.v.T. Senaat*, 3-27/1, p. 35. Zie ook in dit verband, B. DE GROOTE, “Artikel 10 – voorlopige en bewarende maatregelen en uitvoeringsmaatregelen”, in J. ERAUW e.a., *Het Wetboek Internationaal Privaatrecht becommentarieerd*, Antwerpen-Brussel, Intersentia/Bruylant, 2006, p. 55-63.

<sup>355</sup>. Zie ook in Nederland, Voorz. Rb. Den Haag, 21 september 2006, *Bettacare*, *B.I.E.* 2006, p. 476; *cf.*, voor wat betreft art. 10 WIPR, K. ROOX, “Intellectuele eigendom in het nieuwe Wetboek I.P.R.”, *I.R. D.I.* 2005, p. 149 (150).

<sup>356</sup>. Voorz. Rb. Brussel 25 maart 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 302, *Ing.-Cons.* 2005, p. 475. Tevens besproken in K. ROOX, “De Altana Pharma-beschikking: opnieuw een Belgische grensoverschrijdende beslissing in kort geding”, *I.R. D.I.* 2005, p. 307-309; P. DE JONG, “Patent infringements at international fairs – cross-border enforcement through Belgian summary proceedings”, *J.I.P.L.P.* 2005, p. 13. Zie tevens J. DEENE, “Intellectuele Rechten kroniek 2005”, *NjW* 2006, p. 541.



artikel 10 WIPR. Deze afweging was nodig aangezien het een buiten de Gemeenschap gevestigde onderneming betrof en er dus discussie kon bestaan omtrent de toepasselijkheid van de EEX-Verordening. Uiteindelijk verklaarde de voorzitter zich bevoegd om kennis te nemen van de ingestelde inbreukvordering op basis van artikel 31 EEX-Verordening. De voorzitter overwoog als volgt: “*zelfs indien de verweerders niet in een Europese lidstaat gevestigd zijn, is artikel 31 toepasselijk omdat deze een autonome bevoegdheidsgrond vormt, los van artikel 4(1), nu het vaststaat dat het geschil valt onder de materiële bevoegdheid van deze verordening. Op grond van deze bepaling heeft de Belgische kortgedingrechter in principe internationale rechtsmacht om een voorlopige maatregel te treffen, nu minstens een materieel aanknopingspunt bestaat tussen de gevorderde maatregel en het Belgisch grondgebied waar de beweervlijke inbreuken, waarvan de stopzetting wordt gevorderd, plaatsvonden.*”

Hoewel *in casu* artikel 10 WIPR als bevoegdheidsgrond misschien meer voor de hand liggend was, bevestigde de voorzitter aldus haar eerdere rechtspraak<sup>357</sup>. Onder deze rechtspraak volstaat het dat het geschil, dat aan de zaak ten gronde ligt, niet uit het materiële toepassingsgebied van de verordening is uitgesloten, opdat de bevoegdheidsregels van de verordening zouden spelen<sup>358</sup>.

Daarenboven werd een grensoverschrijdend inbreukverbod opgelegd: “*In de mate hierover geen enkele betwisting wordt gevoerd, in de mate dat de rechtsgeldigheid van het octrooi niet wordt betwist en de inbreukvraag slechts [...] op manifest onredelijke wijze, in de mate dat het risico voor nieuwe inbreuken klaarblijkelijk verbonden is aan de internationale beurzen die afwisselend in de verschillende landen waarin het Europese octrooi werking heeft, worden georganiseerd, is het in deze zaak logisch en redelijk te stellen dat de te bevelen maatregel pas doeltreffende zal zijn indien hij met grensoverschrijdend effect kan worden bevolen en dat, in de mate op heden België het belangrijkste aanknopingspunt bezit met dit geschil (de laatste beurs vond in Brussel plaats), artikel 31 van de Verordening 44/2001 ons deze bevoegdheid verleent*”<sup>359</sup>.

**132.** Er werden, voor zover wij weten, twee<sup>360</sup> beslissingen in tegengestelde zin uitgesproken. Zo oordeelde de voorzit-

ter van de Brusselse rechtbank in de reeds vermelde *Lundbeck*-zaak<sup>361</sup> ten aanzien van een vordering tot gedwongen tussenkomst van de Indiase firma Matrix Laboratories dat noch het EEX-Verdrag noch de EEX-Verordening een bevoegdheidsgrond konden opleveren. De voorzitter verklaarde zich evenwel internationaal bevoegd op basis van het thans opgeheven artikel 635, 9° Ger.W.

In de reeds besproken *Steps/Franzoni*-zaak<sup>362</sup>, had Steps geargumenteed dat zij, omwille van proceseconomische redenen en met name om overdreven dagvaardings-, proces- en advocatenkosten te vermijden, gerechtigd was om haar inbreukvorderingen te centraliseren voor één rechter. Ten aanzien van de Belgische verweerder, de heer Berenbaum, beriep Steps zich op artikel 2 EEX-Verordening, terwijl zij wat de Italiaanse firma Franzoni betreft, haar toevlucht zocht in de artikelen 31, 6(1) en 5(3) EEX-Verordening. De verweerders betwistten uiteraard deze internationale bevoegdheid. Zij stelden in essentie dat er geen verband was tussen de betrokken vorderingen nu de grensoverschrijdende vordering eigenlijk niet één, maar verschillende vorderingen betrof, nl. een per land waar het Europese octrooi werd verleend, zodat zij allen betrekking hebben op een ander grondgebied en er geen enkel gevaar bestaat voor onverenigbare uitspraken.

De voorzitter volgde de verweerders. Er werd met name verwezen naar twee arresten van het Brusselse hof van beroep, een ten gronde<sup>363</sup>, het andere in kort geding<sup>364</sup>, waarin werd geoordeeld dat “*grensoverschrijdende declaratoire vorderingen van niet-inbreuk niet samenhangend ('verknocht') zijn met de vordering tot nietigverklaring van het Belgische gedeelte van een Europees octrooi en de daarmee samenhangende declaratoire vordering van niet-inbreuk voor het Belgische grondgebied*”. M.a.w. de (niet-)inbreukvordering is steeds verknocht met de geldigheidsvraag.

Deze uitspraak, die trouwens geen enkel onderscheid maakt tussen de Belgische en de buitenlandse verweerders, is betwistbaar aangezien zij o.i. niet enkel botst met artikel 31 EEX-Verordening, doch evenmin strookt met de hoger besproken rechtspraak van het Europese Hof. De door de voorzitter toegepaste redenering is grotendeels overbodig aangezien de artikelen 6(1) en 5(3) in principe enkel spelen in het kader van *bodemprocedures*. De rechter die bevoegd is om van de bodemprocedure kennis te nemen, is automatisch

<sup>357</sup> Voorz. Rb. Brussel 23 juni 2000, *I.R. D.I.* 2002, p. 328; Voorz. Rb. Brussel 6 februari 1997, *I.R. D.I.* 2002, p. 346.

<sup>358</sup> De basis van deze redenering ligt in het *Van Uden*-arrest van het Hof van Justitie (H.v.J., *Van Uden Maritime/Deco Line*, *Jur.* 1998, p. I-7091, r.o. 28).

<sup>359</sup> Ook hier bevestigt de voorzitter eerdere rechtspraak waarin grensoverschrijdende maatregelen werden opgelegd (Voorz. Rb. Brussel 14 september 2001, *I.R. D.I.* 2002, p. 239).

<sup>360</sup> Ook in een derde zaak, tussen Schneider en niet minder dan dertien vennootschappen van de Cordis groep, werd een grensoverschrijdende maatregel gevorderd (Voorz. Rb. Brussel 21 juni 2004, *Schneider/Johnson & Johnson Medical e.a.*, A.R. 2003/2119/C, *onuitg.*). Vreemd genoeg kwam er echter geen uitspraak over de (internationale) bevoegdheid. De voorzitter besloot immers eerst de urgentie te onderzoeken vóór zijn bevoegdheid. De vordering werd bij gebrek aan hoogdringendheid afgewezen, zodat de bevoegdheidskwestie nooit werd aangesneden. Deze zaak had nochtans een mooie toepassing van *Roche/Primus* kunnen opleveren...

<sup>361</sup> Voorz. Rb. Brussel 8 oktober 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 297.

<sup>362</sup> Voorz. Rb. Brussel 7 april 2003, *I.R. D.I.* 2003, p. 282.

<sup>363</sup> Brussel 20 februari 2001, *I.R. D.I.* 2001, p. 168.

<sup>364</sup> Brussel 20 februari 2001, *I.R. D.I.* 2002, p. 284.

bevoegd om voorlopige of bewarende maatregelen toe te kennen. Omgekeerd, is een rechter die niet bevoegd is in het bodemgeschil, niet automatisch *on*bevoegd om dergelijke maatregelen toe te kennen. Dit vloeit rechtstreeks voort uit

de tekst van artikel 31. In dat geval zal echter de vereiste van de “*real connecting link*” spelen<sup>365</sup>. Deze beslissing is dan ook vreemd genoeg in strijd met andere, gevestigde rechtspraak van de Brusselse kortgedingrechter<sup>366</sup>.

---

<sup>365</sup>. Zie H.v.J., *Van Uden Maritime/Deco Line*, *Jur.* 1998, p. I-7091, r.o. 22.

<sup>366</sup>. Voorz. Rb. Brussel 14 september 2001, *I.R. D.I.* 2002, p. 264; Voorz. Rb. Brussel 25 maart 2005, *I.R. D.I.* 2005, p. 302, *Ing.-Cons.* 2005, p. 475.