

Hof van beroep Gent, 03/05/2010, R.D.C.-T.B.H., 2011/5

Hof van beroep Gent 3 mei 2010

Bollegraaf Recycling Machinery BV en Grumbach GmbH & Co. KG / Stora Enso Langerbrugge NV en Wagenveld BV

Zet.: P. Vanherpe (raadsheer, wnd. kamervoorzitter), G. Vanderstichele en G. De la Ruelle (raadsheren)

Pl.: Mrs. B. Vandermeulen, S. Van Reempts en A. Mottet Haugaard, C. De Meyer, C. Gommers

velt het hof het volgend arrest:

I Bestreden beslissing - Rechtspleging in hoger beroep

1.

Het hoger beroep is ingesteld bij verzoekschrift van 7 september 2009 tegen het vonnis van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent (09/906/A) van 7 augustus 2009, die zitting nam zoals in kort geding.

Het is tijdig en regelmatig naar de vorm. Een akte van betekening wordt niet voorgelegd.

2.

Het hof heeft artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken in acht genomen.

De procedure gebeurde op tegenspraak.

Het hof nam kennis van de conclusies en stukken van partijen en hoorde hen in openbare terechtzitting.

II Overblijvende betwisting - Feiten - Procedure in eerste aanleg

3.

De overblijvende betwisting betreft de vragen of:

1) de eerste en tweede conclusie van het Belgisch luik van het Grumbach octrooi nietig zijn wegens gebrek aan nieuwheid.

2) zowel de NV Stora Enso Langerbrugge (hierna 'Stora' of 'eerste geïntimeerde') als de vennootschap naar Nederlands recht Wagenveld BV (hierna 'Wagenveld' of 'tweede geïntimeerde') met de aan- en verkoop en het gebruik van de zogenaamde 'Carbo Separator' van de eerste en de tweede generatie een inbreuk maken op het Europees octrooi van de vennootschap naar Nederlands recht Bollegraaf Recycling Machinerie BV (hierna 'Bollegraaf' of eerste appellante) en de vennootschap naar Duits recht Grumbach GmbH & Co. KG (hierna 'Grumbach' of 'tweede appellante') en daarmee samen gaand een inbreuk maken op de eerlijke handelspraktijken.

Het hoger beroep betreft niet langer de vraag naar auteursrechtelijke inbreuken of inbreuken op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en de bescherming van de consument, zoals achteraf gewijzigd (hierna WHPC).

4.

De eerste rechter vatte in de nummers 3 tot 7 van het bestreden vonnis de feiten kort en correct samen. Voor een vlotte lezing van wat volgt, herhaalt het hof het volgende.

5.

Bollegraaf is een Nederlandse onderneming die onder meer gespecialiseerd is in de wereldwijde levering van machines voor de recycling industrie. Bollegraaf levert onder meer complete sorteersystemen voor het scheiden van papier en karton, waaronder haar succesvolle papiersorteerder 'Paper Spike'.

Grumbach is een Duitse vennootschap die oud papier verwerkt en verhandelt en een geotrooieerde inrichting heeft ontworpen voor de scheiding van karton uit oud papier.

Stora is wereldwijd producent van papier. Het papier dat zij maakt wordt gemaakt van gerecycleerd materiaal.

Wagensveld ontwikkelt en bouwt onder meer installaties voor papierverwerking en recyclage. Één van haar producten is de 'Carbo Separator', waarvoor een Europees octrooi is aangevraagd.

6.

Grumbach is o.m. titularis van een Europees octrooi EP 1 291 092 dat betrekking heeft op een "Werkwijze en inrichting voor het scheiden van karton uit een mengsel van oud papier". Dit octrooi werd verleend op 15 november 2006, (geactualiseerd stuk nr. B.01.b van appellanten) en tegen het octrooi werd nooit oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau.

Het octrooi, waarvan een Nederlandse vertaling wordt voorgelegd (stuk nr. B.02 van appellanten) bevat vooreerst de volgende werkwijzeconclusie (opgedeeld in genummerde kenmerken):

Kenmerk 1a: "Werkwijze voor het scheiden van kartondelen uit een mengsel van oud papier, dat bestaat uit labielere papierdelen en uit stijvere kartondelen,"

Kenmerk 1b: "waarbij de papier- en kartondelen op een transportinrichting vlakliggend worden getransporteerd

Kenmerk 1c: "en slechts gedeeltelijk met een zodanige steunafstand worden ondersteund,"

Kenmerk 1d: "dat door middel van tegen de niet ondersteunde delen van de papier- en kartondelen aanlopende naalden van een opneeminrichting

Kenmerk 1e: "eensdeels, de labielere papierdelen in de onder hen niet ondersteunde delen gelegen vrije ruimtes van de transportinrichting worden getrokken, alsmede door deze verder worden meegenomen en anderdeels de kartondelen worden doorstoken alsmede gespiest worden,"

Kenmerk 1g: "waarna de kartondelen op een ruimtelijke afstand van de van de transportinrichting aflopende papierdelen van de naalden van de opneeminrichting worden verwijderd."

De tweede productconclusie van het octrooi van Grumbach beschermt de volgende machine (opgedeeld in genummerde kenmerken):

Kenmerk 2a: "Machine voor het scheiden van de kartondelen uit een mengsel van oud papier, dat uit labielere papierdelen en uit stijvere kartondelen bestaat,"

Kenmerk 2b: "gekenmerkt door, een papier- en kartondelen vlak liggend transporterende transportinrichting (2), die in een sorteerstation (5) eindigt"

Kenmerk 2c: "en in het eindgebied tussen ondersteunde gebieden alsmede daaronder vrije ruimtes (7) omvat,"

Kenmerk 2d: "door een in het sorteerstation (5) aangebrachte opneeminrichting (9), die van vrij vooruitstekende naalden (11) is voorzien en die zich synchroon beweegt met de transportinrichting (2),"

Kenmerk 2e: "waarbij de naalden (11) van de opneeminrichting (9) zodanig zijn uitgevoerd, dat deze in de verdiept gelegen vrije ruimtes (7) van de transportinrichting (2) duiken"

Kenmerk 2f: "onder meetrekken van de op de transportinrichting (2) zich bevindende papierdelen alsmede het spiezen en opnemen van de kartondelen"

Kenmerk 2g: "en verder door een verwijderinrichting (12) voor de kartondelen die in het bewegingsgebied van de opneeminrichting (9) alsmede ruimtelijk gescheiden voor de afvoerlocatie voor de papierdelen aan de transportinrichting (2) is aangebracht."

Essentieel in het octrooi van Grumbach is dat het hardere materiaal (karton) wordt aangeprikt en het zachtere materiaal (papier) niet, dit wordt namelijk in een 'vrije ruimte' gedrukt en verder op de transportband meegevoerd.

Wagensveld is ook houder van verschillende octrooien.

a)

De eerste generatie

Wagensveld is houder van het Nederlandse octrooi met nummer 1030406, aangevraagd op 14 november 2005 en verkregen op 2 juli 2007 (stuk II.2). Op basis van de Nederlandse octrooiaanvraag werd op 9 november 2006 eveneens een Europese octrooiaanvraag ingediend onder nummer EP 1 785 200 (hierna 'EP'200'). Deze octrooiaanvraag wordt momenteel nog door het Europees Octrooibureau (hierna 'het EOB') onderzocht (stuk II.3).

Het Nederlandse octrooi van Wagensveld betreft eveneens een *“inrichting voor het scheiden van papier en karton”*. De eerste conclusie luidt:

“Inrichting voor het scheiden van vellen papier en karton omvattende een horizontale transportband (13) met dragers (13; 29) voor het transporteren van vellen papier en/of karton, sorteernaalden (3) die zodanig bevestigd zijn dat de sorteernaalden naar de transportband bewegen zodat op de dragers rustende vellen papier en/of karton op de sorteernaalden gestoken kunnen worden en afneemmiddelen (5) voor het van de sorteernaalden nemen van de vellen papier en/of karton met het kenmerk dat de sorteernaalden (3) bevestigd zijn aan een binnentrommel (6) met een horizontale onderste rotatieas (8) en de afneemmiddelen een om de binnentrommel geplaatste buitentrommel (5) omvatten, waarbij de buitentrommel roteerbaar is om een bovenste rotatieas (8) welke excentrisch is ten opzichte van de binnentrommel en waarbij de [buitentrommel] voorzien is van sleufgaten (26) waardoor de sorteernaalden tijdens roteren van de trommels met wisselende lengte naar buiten steken.”

De essentie van de machine van Wagensveld is volgens haar het gebruik van een binnen- en buitentrommel om het papier van het karton te scheiden. Het is ook deze uitvinding die wordt opgeëist in het kenmerkend gedeelte van conclusie 1. De naalden zijn geplaatst op de binnentrommel die in de buitentrommel zit. Beide trommels draaien excentrisch ten opzichte van elkaar. Hierdoor kunnen de naalden naar binnen en naar buiten bewegen in de openingen die in de buitentrommel voorzien zijn (stuk VI.3).

De uitvinding van Wagensveld betreft volgens haar dus niet het gebruik van vrije of open ruimtes en daartegenover geplaatste naalden, die wel de essentiële kenmerken zijn van de uitvinding van Grumbach. Het gaat om de specifieke inrichting van de binnen- en buitentrommel.

In de afhankelijke conclusies wordt ook een uitvoeringsvorm opgeëist waarbij de uitvinding wordt gecombineerd met bijkomende voorzieningen op de transportband, met name banden ('belts' (29) in de Europese aanvraag, Stuk II.3 vertaald door 'snaren' in de prioriteitsaanvraag, Stuk II.2) met daartussen breedte- of lengtegroeven ('transverse' or 'longitudinal grooves' (30) en (36) in de Europese aanvraag) In figuren 2, 3 en 4 van EP'200 wijzen de nummers 29, 30 en 36 op die banden en groeven.

b)	De tweede generatie
----	---------------------

Vervolgens heeft Wagensveld op 25 april 2008 een tweede Europese octrooiaanvraag ingediend (stuk II.4). Deze aanvraag heeft het aanvraagnummer 08007997.3 en werd op 28 oktober 2009 gepubliceerd onder het nummer EP 2 111 927 (stuk II.4bis). Wagensveld diende eveneens een tweede octrooiaanvraag in, met inroeping van deze prioriteit. Ook deze aanvraag werd op 28 oktober 2009 gepubliceerd en heeft het nummer EP 2 111 928 (stuk II.4ter). In deze octrooiaanvraag luidt de eerste conclusie:

“Inrichting voor het scheiden van karton en papier omvattende een sorteerband (13) waarop een mengeling van stukken karton (39) en papieren vellen (37) op een laag wordt vervoerd, boven de sorteerband (13) sorteernaalden (3) om de stukken kartonnen (39) door te prikken en op te nemen vanuit de aangevoerde mengeling, de sorteerband (13) die de aangevoerde mengeling onder de sorteernaalden (3) ondersteunt en verder omvattende aandrijfmiddelen om de sorteernaalden (3) synchroon met de aangevoerde mengeling te laten bewegen naar en van sorteerband (13) voor het doorprikken en opnemen van de stukken karton, gekenmerkt doordat de sorteerband (13) een flexibel top oppervlak omvat (30) en de aandrijfmiddelen de sorteernaalden (3) doen bewegen naar de sorteerband (13) totdat de sorteernaalden (3) een verlaging (38) in dat flexibel top oppervlak (30) drukken.” (vertaling van Wagensveld zelf).

Een machine die wordt uitgevoerd volgens deze octrooiaanvraag zou als belangrijk verschil met de machine van de eerste generatie hebben dat de transportband flexibel is. Het karton wordt dan doorprikd en opgepikt doordat de flexibele band door de naalden wordt ingedrukt en zo verlaagd.

7.

Grumbach sloot met Bollegraaf op 5 februari 2009 een exclusieve licentieovereenkomst. Bollegraaf verkreeg in het kader van de licentie ook het recht om Grumbach in rechte te ondersteunen.

8.

Stora en Bollegraaf knopen in 2003 onderhandelingen aan voor het aankopen van één of meerdere papiersorteermachines in de vestigingen van Stora te Tisselt (Nederland) en te Langerbrugge (bij Gent, België). Naar zeggen van Stora geeft zij prioriteit aan Tisselt en schort zij de onderhandelingen voor Gent op.

Op 18 augustus 2006 koopt Stora 4 'Paper Spikes' bij Bollegraaf (stuk I.15 van het dossier van Stora), die naar haar zeggen te Tisselt geplaatst en in werking gesteld worden.

In augustus 2007 koopt Stora bij Bollegraaf een zogeheten extra fijnzeef (stuk I.16 van het dossier van Stora).

Naar eigen zeggen start Stora in april 2007 nieuwe onderhandelingen op. Zij verwijst niet naar een stuk dat haar vraag

bewijst om een nieuwe offerte voor Gent, nu deze van 2003 zou verouderd zijn. Anderzijds toont Bollegraaf niet aan dat zij andere offertes uitbracht dan deze vermeld op p. 11 van de conclusie van Stora, die op de vestiging te Gent zouden betrekking hebben.

De uitleg van Stora dat zij de papiersorteerinstallatie op verschillende plaatsen en met verschillende capaciteiten overwogen heeft, stemt overeen met de uiteenzetting van Bollegraaf en Grumbach, dat zij verschillende plannen en offertes maakten.

In mei 2008 komt Stora in contact met Wagenveld en de 'Carbo Separator'. Er worden verschillende offertes overgemaakt door Wagenveld.

Stora onderhandelt in de zomer en het najaar van 2008 verder met Bollegraaf, Wagenveld en een derde, die geen partij is in dit geding.

Stora bestelt bij Wagenveld op 23 december 2008 en de eigenlijke overeenkomst wordt op 2 maart 2009 getekend (stuk I.7 van het dossier van Stora).

Op 24 december 2008 stuurt Bollegraaf een e-mail naar een drietal personen bij Stora dat zij een officiële brief (stuk III.2 van het dossier van Stora) zal sturen om mee te delen dat zij niet gelukkig is met de beslissing om bij Wagenveld te kopen "*that we are not happy that you decide to buy an installation from Wagenveld with the carbo-separator*" - stuk III.1 van het dossier van Stora). Zij wijst op een inbreuk door Wagenveld en de gebruikers van de 'Carbo Separator' op het octrooi van Grumbach, waarvoor zij de licentie heeft.

Op dit ogenblik is geen sprake van de latere stelling van Bollegraaf dat er dan reeds een overeenkomst tussen Bollegraaf en Stora zou bestaan hebben. Het onrechtmatig afbreken van de onderhandelingen en het bestaan van een '*nagenoeg integraal akkoord*' wordt geopperd in de brief van 13 januari 2009 (stuk III.3 van het dossier van Stora).

Op 11 februari 2009 dagvaardden Bollegraaf en Grumbach zoals in kort geding voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent, met de hierna aangegeven vorderingen.

Hoewel er één of meerdere machines van het type 'Carbo Separator' van Wagenveld in Duitsland en in Nederland zouden verkocht zijn en gebruikt worden, stellen Bollegraaf en Grumbach in die landen geen gerechtelijke procedures in.

De oorspronkelijke vorderingen

9.

Bollegraaf en Grumbach vorderden in eerste aanleg:

- dat de Voorzitter van de rechtbank van koophandel zich onbevoegd zou verklaren voor de tegenvorderingen tot nietigverklaring van EP'092;

- hun hoofdvorderingen ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Wat de octrooirechtelijke vorderingen betreft:

vast te stellen dat elk aanbod, levering of gebruik van de 'eerste generatie' van de door Wagenveld vervaardigde papiersorteerinstallatie met de naam 'Carbo Separator' een inbreuk uitmaakt op het Belgische deel van EP'092, wat verboden is overeenkomstig artikel 27, § 1 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingoctrooien (hierna 'BOW') *juncto* artikel 94/3 van de WHPC;

vast te stellen dat elk aanbod en levering, in België van de 'tweede generatie' van de door Wagenveld vervaardigde papiersorteerinstallatie met de naam 'Carbo Separator' een onrechtstreekse inbreuk uitmaakt op het Belgische deel van EP'092. en dat elk gebruik van deze papiersorteerinstallatie in België een rechtstreekse inbreuk vormt op EP'092, wat verboden is overeenkomstig artikel 27, § 1 BOW *juncto* artikel 94/3 WHPC;

Dienvolgens Stora Enso te verbieden de tweede generatie van de 'Carbo Separator' of van elke papiersorteerinstallatie die dezelfde werkwijze toepast te gebruiken of in voorraad te houden, onder verbeurte van een dwangsom (te betalen aan Bollegraaf) van 100.000 EUR per dag of deel van een dag dat inbreuk op dit verbod kan worden bewezen, en dit zolang de inbreuk voortduurt;

dienvolgens Wagenveld te veroordelen tot definitieve en onmiddellijke stopzetting van elke aanbieding en levering in België van zowel de eerste als tweede generatie van de 'Carbo Separator' of van elke papiersorteerinstallatie die dezelfde werkwijze toepast, onder verbeurte van een dwangsom (te betalen aan Bollegraaf) van 100.000 EUR per dag of deel van een dag dat inbreuk op dit verbod kan worden bewezen, en dit zolang de inbreuk voortduurt;

Wat de auteursrechtelijke vorderingen betreft:

vast te stellen dat Wagensveld zonder toestemming van Bollegraaf een auteursrechtelijke inbreuk heeft gepleegd op de plannen die Bollegraaf leverde aan Stora Enso tijdens de onderhandelingen voor de levering van de sorteerinstallatie, en dat Stora Enso zonder toestemming van Bollegraaf een kopie van deze plannen heeft overgemaakt aan Wagensveld, zodat beide huidige geïntimeerden een inbreuk plegen op de auteursrechten van Bollegraaf;

vast te stellen dat Wagensveld en Stora Enso, door de plannen van Bollegraaf door te spelen aan een concurrent, respectievelijk te gebruiken dan wel te kopiëren voor het indienen van een eigen offerte voor een concurrerend product, daden hebben gepleegd die strijdig zijn met de eerlijke handelsgebruiken;

elke geïntimeerde verbod op te leggen om de plannen die Bollegraaf aan Stora Enso overmaakte te kopiëren, te gebruiken of aan derden door te geven, onder verbeurte van een dwangsom (te betalen aan Bollegraaf) van 100.000 EUR per dag of deel van een dag dat inbreuk op dit verbod kan worden bewezen en dit zolang de inbreuk voortduurt;

Wat de nevenvorderingen betreft:

te horen bevelen dat het tussen te komen vonnis binnen 14 dagen na betekening gedurende twee volledige maanden wordt gepubliceerd op de website van elke huidige geïntimeerde en een mededeling te doen van een 1/4 pagina in het tijdschrift 'Recycling Benelux' op kosten van geïntimeerden;

geïntimeerden solidair te horen veroordelen tot de kosten van het geding (te betalen aan Bollegraaf), met inbegrip van de rechtsplegingvergoeding zoals bepaald in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, begroot op 10.000 EUR.

10.

Stora Enso sloot zich in eerste aanleg aan bij de door Wagensveld ingestelde tegenvorderingen en vorderde verder appellanten te veroordelen tot de maximum rechtsplegingvergoeding ten belope van 10.000 EUR en tot de kosten voor technische bijstand, begroot op 6.972,72 EUR.

In ondergeschikte orde vorderde Stora, de gevorderde dwangsommen te herleiden tot een maximumbedrag van 25.000 EUR en elke publicitaire maatregel te beperken tot het Belgisch territorium.

11.

Wagensveld vorderde bij wijze van tegenvordering in eerste aanleg:

- conclusie 1 en 2 van het Belgisch luik van EP'092 nietig te horen verklaren wegens gebrek aan nieuwheid;
- voor het overige de vorderingen van appellanten af te wijzen als ontoelaatbaar, minstens ongegrond;
- appellanten te veroordelen tot de kosten van het geding, hierin begrepen de maximale rechtsplegingvergoeding, begroot op 10.000 EUR.

In ondergeschikte orde vorderde Wagensveld de gevorderde dwangsommen te herleiden tot een redelijk bedrag, en de gevorderde publicatiemaatregel af te wijzen.

12.

De eerste rechter:

- verklaarde de vorderingen van Bollegraaf en Grumbach toelaatbaar, maar ongegrond;
- verwierp de tegeneis bij gebrek aan rechtsmacht;
- veroordeelde Bollegraaf en Grumbach tot betaling van de kosten van het geding;
- verklaarde het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, ongeacht de aanwending van welk rechtsmiddel ook en zonder borgstelling.

III	Grievens - Voorwerp van het hoger beroep
-----	--

13.

Bollegraaf en Grumbach tekenen beperkt hoger beroep aan met de volgende grieven.

1) de eerste rechter vergat zich uit te spreken over de aangevochten octrooi-inbreuk van de eerste generatie 'Carbo Separator' en maakte geen onderscheid tussen de rechtsgrond op grond waarvan de beide types machines worden aangevochten;

2) de bevindingen van de eerste rechter worden niet door het bewijsmateriaal ondersteund en er worden verkeerde

conclusies uit getrokken;

3) de eerste rechter heeft het bewijsmateriaal van appellanten niet op de juiste wijze onderzocht.

Bollegraaf en Grumbach vorderen het volgende in graad van beroep:

- in hooforde, het bestreden vonnis van 7 augustus 2009 teniet te doen in zover het de octrooirechtelijke inbreukvorderingen als ongegrond afwees en, opnieuw wijzend:

1) vast te stellen dat elk aanbod, levering of gebruik van de zgn. 'eerste generatie' van de door Wagensveld vervaardigde papiersorteerinstallatie met de naam '*Carbo Separator*' een inbreuk uitmaakt op het Belgische deel van het octrooi EP I 292 092 hetgeen verboden is overeenkomstig artikel 27, § 1 BOW van 28 maart 1984 *juncto* artikel 94/3 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument;

2) vast te stellen dat elk aanbod en levering, in België, van de zgn. 'tweede generatie' van de door Wagensveld vervaardigde papiersorteerinstallatie met de naam '*Carbo Separator*' een onrechtstreekse inbreuk uitmaakt op het Belgische deel van het octrooi EP 1 292 092, en dat elk gebruik van deze papiersorteerinstallatie in België een rechtstreekse inbreuk uitmaakt op voornoemd octrooi hetgeen verboden is overeenkomstig artikel 27, § 1 BOW van 28 maart 1984 *juncto* artikel 94/3 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument;

3) dienvolgens eerste geïntimeerde, Stora te verbieden de tweede generatie van de '*Carbo Separator*' of van elke papiersorteerinstallatie die dezelfde werkwijze toepast te gebruiken of in voorraad te houden, onder verbeurte van een dwangsom (te betalen aan eerste appellante) van honderd duizend euro (100.000 EUR) per dag of deel van een dag dat inbreuk op dit verbod kan worden bewezen, en dit te rekenen vanaf 6 maanden na betekening van het tussen te komen arrest, ofwel vanaf elke andere termijn die het hof redelijk acht, en dit zolang de inbreuk voortduurt;

4) dienvolgens tweede geïntimeerde, Wagensveld, te veroordelen tot definitieve en onmiddellijke stopzetting van elke aanbidding en levering in België van zowel de eerste als tweede generatie van de '*Carbo Separator*' of van elke papiersorteerinstallatie die dezelfde werkwijze toepast, onder verbeurte van een dwangsom (te betalen aan eerste appellante) van honderd duizend euro (100.000 EUR) per dag of deel van een dag dat inbreuk op dit verbod kan worden bewezen, en dit onmiddellijk vanaf de betekening van het tussen te komen arrest en zolang de inbreuk voortduurt;

5) te bevelen dat het tussen te komen arrest binnen 14 dagen na betekening gedurende twee volledige maanden wordt gepubliceerd op de website van elk der geïntimeerden en een mededeling te doen van een 1/4 pagina in het tijdschrift 'Recycling Benelux', en dit alles op kosten van deze laatsten;

- in elk geval beide geïntimeerden solidair te veroordelen tot de kosten van het geding (te betalen aan eerste appellante), met inbegrip van de rechtsplegingvergoeding voorgeschreven in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, voor elke aanleg begroot op tien duizend euro (10.000 EUR)

In ondergeschikte orde vorderen Bollegraaf en Grumbach, alvorens recht te doen, een gerechtsdeskundige aan te stellen met als opdracht de werking van de tweede generatie van de '*Carbo Separator*' bij de Duitse firma Zellner te beschrijven, alsook een tweede exemplaar van deze machine die tweede geïntimeerde Wagensveld zal aanwijzen, voor zover die machine reeds voor minstens 6 maanden in gebruik is genomen, en daarbij in het bijzonder te onderzoeken:

- of de transportband op de '*Carbo Separator*' geperforeerd wordt, gleuven vertoont of in de lengterichting onderbroken is;

- of er onvermijdelijke slijtage optreedt doordat de naalden op de transportband prikken:

waardoor deze de vrije ruimtes (of niet-ondersteunende delen) uit het Octrooi vertoont; en

hoelang de aangevochten machine in gebruik dient genomen te worden opdat dit fenomeen zich voordoet;

- of de zwarte randen op de transportband, die te zien zijn op het bewijsmateriaal dat appellanten neerlegden, afzetting van drukinkt betreffen (zoals de eerste rechter meende) of integendeel aanwijzingen vormen van vrije ruimtes in de zin van het Octrooi;

- hoe en welke naalden interageren met de flexibele rubberen transportband en op welke plaatsen zij de transportband raken, een holte of vrije ruimte vertonen, of daarop inwerken.

- daarvan een beredeneerd voor- en eindverslag op te maken en neer te leggen ter griffie binnen de drie maand na de aanvaarding van zijn opdracht;

Overeenkomstig art. 987 Ger.W. appellanten te machtigen om een voorschot van 5.000 EUR te consigneren bij de griffie en te bevelen dat deze som op eerste verzoek aan de aangestelde deskundige zal worden doorgestort door de griffie;

Geen van beide appellanten vordert nog op grond van inbreuken op de auteurswetgeving of van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en de bescherming van de consument, zoals achteraf gewijzigd.

14.

Stora vordert in graad van beroep het volgende.

In hoofdorde vordert zij:

- de vordering van appellanten toelaatbaar, maar ongegrond te verklaren;
- conclusies 1 en 2 van het Belgisch luik van het Grumbach octrooi nietig te verklaren wegens een gebrek aan nieuwheid;
- de vordering inzake octrooi-inbreuk en oneerlijke handelspraktijken af te wijzen;
- appellanten te veroordelen tot een schadevergoeding voor de door Stora gemaakte interne kosten wegens tergend en roekeloos hoger beroep, begroot op 25.000 EUR.

Ondergeschikt vordert Stora:

- de gevorderde dwangsom te herleiden tot een redelijk bedrag, met als maximum 25.000 EUR en elke publicatiemaatregel af te wijzen, minstens te beperken tot het Belgisch territorium;
- Wagensveld te veroordelen Stora te vrijwaren tegen alle veroordelingen in hoofdsom, intresten en kosten die ten laste van haar in het kader van deze procedure zouden worden uitgesproken en Wagensveld bijgevolg te veroordelen tot terugbetaling van deze veroordelingen alsook Wagensveld te veroordelen tot vergoeding van alle kosten van het geding.

In elk geval vordert Stora appellante te veroordelen tot de kosten van het geding in eerste aanleg en in beroep, hierin begrepen de maximale rechtsplegingvergoeding, begroot op 10.000 EUR per geïntimeerde en per aanleg, en de kosten van technische bijstand, provisioneel begroot op 7.102,31 EUR.

Dit laatste vormt een incidenteel hoger beroep, nu de eerste rechter dit onderdeel met betrekking tot de kosten van technische bijstand afgewezen heeft.

15.

Wagensveld vordert thans nog het volgende:

- de vordering in hoofde van appellanten ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren;
- conclusies 1 en 2 van het Belgisch luik van EP'092 nietig te verklaren wegens gebrek aan nieuwheid;
- de vordering inzake octrooi-inbreuk af te wijzen;
- in ondergeschikte orde, de gevorderde dwangsommen te herleiden tot een redelijk bedrag en een redelijke termijn te voorzien waarna deze opeisbaar zouden worden;
- uiterst ondergeschikt, de gevorderde publicatiemaatregel af te wijzen;
- appellanten te veroordelen tot een schadevergoeding van 50.000 EUR wegens tergend en roekeloos geding;
- appellanten te veroordelen tot de kosten van het geding van eerste aanleg en het beroep, hierin begrepen de maximale rechtsplegingvergoeding, begroot op 10.000 EUR per geïntimeerde en per aanleg.

IV	Bespreking
----	------------

Bij de beslechting van dit geschil doen zich juridische en feitelijke problemen voor.

1.

Juridisch stelt zich de vraag naar de stelling van appellanten dat er enkel een inbreuk op het Grumbach octrooi bestaat in geval de machine van de tweede generatie verslijt.

Bovendien is de argumentatie die appellanten in hun syntheseconclusie ontwikkelen veel ruimer dan enkel het onderbouwen van deze stelling. Zij roepen opnieuw inbreuken in op de eerste en tweede conclusies.

Onder nummer 10 van het verzoekschrift in hoger beroep schrijven Grumbach en Bollegraaf dat zij niet betwisten dat de tweede generatie van de Carbo Separator geen inbreuk pleegt als zij in gloednieuwe toestand wordt vervaardigd en geleverd. Zij zijn van mening dat de Carbo Separator *vanaf de eerste ingebruikname en zeker na langdurig gebruik*

onvermijdelijk de inbreukmakende kenmerken begint te vertonen en dat de machine daarvoor duidelijk geschikt en bestemd is (p. 7 van het verzoekschrift - stuk I van het procedurebundel).

Ter zitting handhaven Grumbach en Bollegraaf niet langer het middel met betrekking tot de inbreuk op de productconclusie door de Carbo Separator van de tweede generatie.

Een belangrijk deel van de syntheseconclusie van appellanten bespreekt nochtans een veel ruimere inbreuk. Ook het dispositief met de vordering is ruimer dan de bovenstaande beperking.

2.

Voorafgaand stelt zich evenwel een probleem van bewijsvoering.

Wagensveld brengt een filmpje waarop de machine van de tweede generatie te zien zou moeten zijn. Het hof betreurt dat niet de hele installatie in werking te zien is op de beelden. Een goede rechtsvinding is in de eerste plaats gebaseerd op een correcte kennisname en inschatting van de feiten (zie ook High Court of Justice, Court of Appeal, (2010) EWCA Civ 33, Case n° A3/2008/2673, 9 februari 2010, R.O, nrs 14-41, <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2010/33.html>).

Stora Enso legt onder stuk III.8 van haar dossier een verklaring van een octrooigemachtigde voor. Appellanten formuleren opmerkingen op enkele van haar bevindingen.

Stora en Wagensveld vragen niet om een deskundige aan te stellen. Grumbach en Bollegraaf vragen het enkel in ondergeschikte orde.

Met de bedoeling om verder tijdsverloop en kosten te voorkomen heropent het hof ambtshalve de debatten om de partijen en met name Wagensveld toe te laten een duidelijk beeld te geven van de werking van de tweede generatie van de Carbo Separator.

Verder wenst het hof bij toepassing van artikel 916 Ger.W. mevrouw Nele D'Halleweyn op te roepen als getuige, teneinde haar verslag toe te lichten.

Kosten

3.

De beslissing met betrekking tot de kosten wordt aangehouden.

Op die gronden,

HET HOF,

Het hoger principaal en incidenteel beroep zijn toelaatbaar,

Het Hof:

Alvorens verder recht te doen, heropent ambtshalve de debatten op de zitting van 21 juni 2010, om 15.30 teneinde:

- de tweede geïntimeerde toe te laten de precieze feitelijke gegevens bij te brengen over de werking van de tweede generatie van de Carbo Separator, zoals hiervoor gevraagd;

- mevrouw Nele D'Halleweyn, octrooigemachtigde, als getuige te horen en met name haar verslag onder stuk III.8 van het dossier van tweede geïntimeerde toe te lichten.

Het Hof verzoekt de tweede geïntimeerde partij de precieze gegevens van mevrouw Nele D'Halleweyn binnen de 15 dagen na de datum van dit tussenarrest bij te brengen, zodat zij bij toepassing van artikel 923 Ger.W. kan opgeroepen worden.

De beslissing over de kosten van het geding wordt aangehouden.