

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 13/12/2007, R.D.C.-T.B.H., 2011/5

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 13 december 2007

Koninklijke Philips Electronics NV / Princo Switzerland AG en NV DSV Road

Zet.: N. Six (ondervoorzitter)

Pl.: Mrs. C. De Meyer, C. Gommers en C. Ronse, B. Caris

1. Rechtspleging

Het geding werd ingeleid met dagvaarding betekend op 2 juli 2004 door gerechtsdeurwaarder W. Mertens, met standplaats te Antwerpen.

Ingevolge verzoekschrift neergelegd door eisende partij op 18 augustus 2006, werden met beschikking d.d. 16 oktober 2006 de conclusietermijnen en de rechtsdag bepaald overeenkomstig artikel 747, § 2 Ger.W.

Partijen hebben conclusies genomen.

Zij werden gehoord op de zitting d.d. 15 november 2007.

Alle partijen hebben een bundel neergelegd.

2. De vorderingen

2.1

De vordering, zoals geformuleerd in de conclusie van eisende partij neergelegd ter griffie op 16 juli 2007, beoogt in hoofdzaak:

- 1) te horen zeggen voor recht dat verwerende partij sub 1, verder genoemd Princo, door het verhandelen van 680.400 DVD-R disks inbreuk pleegt op minstens één van de octrooien EP 342 748, EP 0 397 238 en EP 0 745 254;
- 2) aan verwerende partijen te horen verbod opleggen goederen die inbreuk maken op de exclusieve eigendomsrechten van eisende partij op het Belgisch grondgebied uit handen te geven, te vervaardigen, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebruiken, in te voeren of in voorraad te hebben, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per inbreuk;
- 3) de veroordeling te bekomen van Princo:
 - * om aan eisende partij een schadevergoeding te betalen, provisioneel begroot op 408.240 EUR, te vermeerderen met de vergoedende en de gerechtelijke interesten;
 - * om aan de deskundige, die dient te worden aangesteld om advies te geven over de aan eisende partij definitief toekomstige schadevergoeding, alle informatie en documenten over te maken die betrekking hebben op goederen die inbreuk plegen op de exclusieve eigendomsrechten van eisende partij, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per niet ter beschikking gestelde informatie of documentatie;
 - * om uiterlijk één maand na het vonnis, en gedurende minstens drie maanden, over te gaan tot de publicatie van een vooraf door eisende partij goedgekeurde Engelse vertaling van het vonnis op een opvallende plaats op de eerste pagina van de website van de moedervereniging van Princo (www.princo.com);
 - * in betaling van de som van 50.000 EUR ter vergoeding van de verdedigingskosten;
- 4) de veroordeling van de verwerende partijen, solidair, minstens in solidum, tot de kosten van het geding.

2.2

In haar syntheseconclusie, neergelegd ter griffie op 28 september 2007, besluit verwerende partij *sub* 1, verder genoemd Princo:

1) tot de samenvoeging van deze zaak, wegens samenhang, met de zaken A.R. nr. 01/7016/A en A.R. nr. 04/5820/A, die beide hangende zijn op deze rechtbank;

2) in hoofdorde:

* tot de ongegrondheid van de vordering;

* op de tegenvordering, gesteld in conclusie neergelegd ter griffie op 17 januari 2007:

- bij toepassing van artikel 49 BOW, tot de gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van de Europese octrooien van eisende partij EP 0 397 238, EP 0 745 254 en EP 0 342 748 voor wat betreft het Belgisch grondgebied;

- bij toepassing van artikel 74 van dezelfde wet, te bevelen dat een afschrift van het vonnis zal worden overgemaakt aan de Belgische Dienst voor de Industriële Eigendom;

- tot de veroordeling van eisende partij in betaling van een schadevergoeding, voorlopig begroot op 100.000 EUR, te vermeerderen met de vergoedende en de gerechtelijke interesten;

3) in ondergeschikte orde:

Alvorens te oordelen, partijen uit te nodigen een ontwerp van opdracht voor te stellen met het oog op de aanstelling van een deskundige die zal worden gelast met het toelichten van technische aspecten die relevant zijn bij de beoordeling van de geldigheid van hogervermelde octrooien en het al dan niet bestaan van een inbreuk hierop door de DVD-R disks van Princo.

4) in uiterst ondergeschikte orde:

Haar ervan akte te verlenen dat zij aanvullend wenst te concluderen over de gegrondheid van de vordering tot schadevergoeding, in de hypothese dat de door eisende partij gevorderde expertisemaatregel zou worden ingewilligd.

2.3

In haar synthesebesluiten neergelegd ter griffie op 28 september 2007, besluit verwerende partij *sub 2* tot de ongegrondheid van de lastens haar gestelde vorderingen.

Op tegeneis, reeds gesteld in conclusie neergelegd ter griffie op 16 april 2007, vordert verwerende partij *sub 2* de veroordeling van eisende partij, verwerende partij op tegenvordering, in betaling van de som van 2.838,14 EUR, evenals van de som van 2.000 EUR ter vergoeding van de advocaatkosten en de kosten van het geding.

3.	De feiten
----	-----------

De feiten die ten grondslag liggen aan de gestelde vordering kunnen, op basis van de uiteenzettingen van partijen en de door hen neergelegde stukken, worden samengevat als volgt.

3.1

Eisende partij, verder genoemd Philips, is actief op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van de DVD-technologie.

Met betrekking tot de technologie van de DVD-R disks, waarover de betwisting gaat, is Philips houdster van een aantal octrooien. Zij beroept zich op de octrooien EP '238, EP '748 en EP '254.

Philips voert aan dat haar octrooien essentieel zijn voor de vervaardiging van DVD-R disks overeenkomstig de DVD-R standaard.

De productie overeenkomstig deze DVD-R standaard maakt het mogelijk dat elke DVD-R disk in principe door elke DVD recorder kan beschreven worden en door elke DVD speler kan worden uitgelezen, ongeacht de producent van de disks en de speler.

Philips stelt dat, wil men DVD-R disks produceren conform de DVD-R standaard, men dan noodzakelijkerwijze gebruik maakt van de technologieën vervat in haar voormelde octrooien. Met andere woorden zijn de producenten van de DVD-R disks verplicht een licentie te bekomen van Philips om de door deze laatste ontwikkelde en met octrooi beschermde technologie te mogen toepassen.

Philips stelt dat Princo bij de productie en commercialisatie van haar DVD-R disks de DVD-R standaard toepast, doch zonder over een licentie te beschikken, zodat Princo inbreuk maakt op haar door hogervermelde octrooien beschermde rechten.

3.2

Met beschikking van de beslagrechter van deze rechtbank d.d. 4 mei 2004 werd Philips gemachtigd over te gaan tot beschrijvend beslag op door Princo verhandelde DVD-R disks die waren opgeslagen in een magazijn van verwerende partij *sub 2*, aan de Industrieweg 8 te Boom.

Op 6 mei 2004 wordt overgegaan tot het beschrijvend beslag.

De aangestelde deskundige heeft op 2 juni 2004 zijn verslag opgemaakt.

Met beschikking d.d. 11 april 2005 heeft de beslagrechter het door Princo ingestelde verzet tegen de beschikking d.d. 4 mei 2004 afgewezen als ongegrond.

Met arrest d.d. 6 juni 2006 werd voormelde beschikking van de beslagrechter d.d. 11 april 2005 hervormd ten aanzien van de bij de beschikking d.d. 4 mei 2004 bevolen begeleidende beslagmaatregelen, met name: de aanstelling van de houder van de van namaak verdachte goederen tot bewaarder ervan, de toelating aan de gerechtsdeurwaarder tot verzegeling van deze goederen en het verbod aan de houder om deze uit handen te geven onder verbeurte van een dwangsom.

3.3

Princo is een vennootschap naar Zwitsers recht, thans in vereffening. Zij was actief in de groothandel van CD en DVD. Zij kocht deze producten aan bij haar moedervenootschap, de Taiwanese vennootschap Princo Corporation, die CD's en DVD's produceert.

Een aantal paletten Princo DVD's waren opgeslagen in het magazijn van verwerende partij *sub 2*, waar tot het beschrijvend beslag werd overgegaan.

Princo bevestigt dat zij geen licentieovereenkomst heeft afgesloten met Philips, stellende dat de door haar verhandelde DVD-R geen toepassing maakt van de voormelde octrooien van Philips, waarvan zij tevens de geldigheid betwist. Princo stelt dat bij de productie van de door haar verhandelde DVD-R toepassing wordt gemaakt van de uitvindingen van Sony, met wie Princo Corporation wel een licentieovereenkomst heeft aangegaan.

4.	Standpunten van partijen
----	--------------------------

4.1

Philips benadrukt de geldigheid van de door haar ingeroepen octrooien, stellende dat deze voldoen aan de hieraan gestelde geldigheidsvoorwaarden, dat zij reeds voorwerp waren van een onderzoek door het Europees Octrooibureau en dat in een aantal buitenlandse procedures de geldigheid ervan werd bevestigd.

Verwijzend naar meetrapporten, zet Philips uiteen dat is aangetoond dat de Princo DVD-R disks inbreuk maken op haar voormelde octrooien.

4.2

Princo vraagt vooraf de samenvoeging van dit dossier met twee andere zaken die hangende zijn voor deze rechtbank, en dit op grond van samenhang, bij toepassing van artikel 856, lid 2 Ger.W.

Ten gronde voert Princo aan dat het verslag van deskundige W. Huys uit de debatten dient te worden geweerd, dat de door Philips ingeroepen octrooien nietig zijn, dat de door Philips ingeroepen meetrapporten niet als bewijs kunnen worden aanvaard en dat deze meetrapporten niet het bewijs leveren van een octrooi-inbreuk.

4.3

Verwerende partij *sub 2*, verder genoemd DSV Road, vraagt de afwijzing van de lastens haar gestelde stakingsvordering, stellende dat zij te goeder trouw is, dat de goederen na het tussengekomen arrest d.d. 6 juni 2006 zijn vrijgegeven en dat een mogelijk verbod alleen betrekking kan hebben op CD's en DVD's afkomstig van Princo die inbreuk maken op de door Philips ingeroepen octrooien.

DSV Road vraagt de veroordeling van Philips tot vergoeding van de opslagkosten van de beslagen DVD's in haar magazijn.

5.	Beoordeling
5.1	Samenvoeging

De door Princo, slechts in haar syntheseconclusie, gevraagde samenvoeging van deze zaak met twee andere voor deze rechtbank hangende zaken, kan niet worden ingewilligd.

De exceptie van samenhang werd niet ingeroepen in *limine litis*.

Het komt toe aan de partij, die meent dat er samenhang bestaat tussen een aantal zaken, er zorg voor te dragen dat deze zaken samen worden vastgesteld, zodat de rechtbank met kennis van de zaken over de beweerde samenhang kan oordelen.

Princo heeft daartoe geen initiatief genomen. Zij heeft evenmin bij de instaatstelling van dit dossier overeenkomstig artikel 747, § 2 Ger.W., gewezen op enige samenhang met andere dossiers, hoewel zulks zou beantwoorden aan de door Princo ingeroepen proceseconomie.

Tevens betwisten zowel Philips als DSV Road dat er samenhang is met de andere zaken, nu deze andere zaken betrekking hebben op andere producten, andere technologieën en hierin ook andere partijen zijn betrokken.

Princo bewijst niet ten genoegte van recht de samenhang, zodat de gevraagde samenvoeging niet kan worden ingewilligd.

5.2	Het verslag van ir. W. Huys
-----	-----------------------------

Princo vraagt de wering uit de debatten van dit verslag, omdat:

- a) de heer G. Smelt, aangestelde van Philips, aanwezig was bij het beschrijvend beslag en
- b) Philips via het verslag van ir. W. Huys in het bezit is gekomen van commerciële en vervoersdocumenten die betrekking hebben op de handelsactiviteiten van Princo.

In de beschikking d.d. 4 mei 2004 werd Philips gemachtigd om aanwezig te zijn bij het beslag, in de persoon van de heer G. Smelt en/of E. de Rijk. Zulks is conform artikel 1484 Ger.W. en, mede gelet op de technische aspecten, verantwoord met het oog op de beschrijvende werkzaamheden door de deskundige.

De door de deskundige beschreven documenten hebben betrekking op de bij DSV Road aangetroffen van namaak verdachte DVD's.

Het blijkt niet dat met de gegevens vervat in het deskundig verslag van ir. W. Huys bedrijfsgeheimen van Princo werden ontmanteld of bedrijfsgevoelige informatie werd vrijgegeven.

De vraag tot wering uit de debatten van het verslag van ir. W. Huys is ongegrond.

5.3	Geldigheid/Nietigheid van de octrooien
-----	--

Princo vordert, op tegeneis, de nietigverklaring, geheel of gedeeltelijk van de door Philips ingeroepen octrooien, voor wat betreft het Belgisch grondgebied, op grond van:

- a) EP '238: nietigheid van conclusie 14 wegens gebrek aan uitvinderwerkzaamheid en onduidelijkheid voor de vakman (syntheseconclusie Princo randnummer 54);
- b) EP '748: nietigheid wegens gebrek aan uitvinderwerkzaamheid en onduidelijkheid voor de vakman (syntheseconclusie Princo randnummer 56);
- c) EP '254: nietigheid van conclusie 32 wegens gebrek aan nieuwheid en gebrek aan uitvinderwerkzaamheid (syntheseconclusie Princo radnummer 61).

De tegeneis tot nietigverklaring is aldus gesteund op artikel 49, § 1, 1° en 2° BOW.

Princo beroept zich tot staving van deze tegeneis op een aantal rapporten van ir. Hutter die zij neerlegt onder de stukken *sub* 39 van haar bundel.

Philips betwist deze rapporten in haar conclusie bladzijde 30 tot 36, met verwijzing naar haar stuk I.A.7.

Gelet op de aard en de techniciteit van de voorliggende materie en de aangevoerde betwistingen, is het noodzakelijk om, alvorens te kunnen oordelen, het advies in te winnen van een deskundige zoals hierna bepaald.

5.4	Inbreuk op de octrooien
-----	-------------------------

Philips verwijst tot staving van haar vordering naar technische meetrapporten die werden opgesteld bij de technische onderzoeken die zij heeft laten uitvoeren.

Deze door Philips overgelegde meetrapporten zijn de weergave van een louter eenzijdig uitgevoerd onderzoek, en kunnen bijgevolg niet als voldoende bewijs aan de overige partijen worden tegengesteld.

Ook de desbetreffend door Princo overgelegde rapporten van ir. Hutter betreffen louter eenzijdig, op verzoek van één van de partijen, opgemaakte verslagen.

Gelet op de door partijen aangevoerde technische uiteenzettingen en betwistingen, is het noodzakelijk om ook ten aanzien van de vraag naar het al dan niet bestaan van een octrooi-inbreuk, het advies in te winnen van een deskundige zoals hierna bepaald.

Het blijkt uit het verslag van het beschrijvend beslag (p. 14) van ir. W. Huys dat aan deze laatste twee doosjes werden overhandigd met de van inbreuk verdachte Princo DVD-R disks. Deze disks zouden nog in het bezit zijn van de deskundige of de gerechtsdeurwaarder M. Beerten. Een tegensprekelijk onderzoek van de voormelde Princo DVD-R disks in verband met de vraag naar het al dan niet bestaan van een octrooi-inbreuk is aldus nog mogelijk.

5.5	Deskundigenonderzoek
-----	----------------------

Het komt aan de partijen toe om hun technische betwistingen voor te leggen aan de deskundige en om hun desbetreffende discussies uit te putten ten overstaan van de deskundige.

Met instemming van de partijen wordt afgezien van de installatievergadering zoals bepaald in artikel 972, § 2 Ger.W.

Vermits de deskundige wordt aangesteld zowel op de hoofdvordering voor wat betreft de octrooi-inbreuk, als op de tegenvordering van Princo voor wat betreft de nietigheid van de octrooien, is het aangewezen dat zowel Philips als Princo de deskundige provisioneren door consignatie door ieder van hen van een voorschot van 1.500 EUR.

Om deze redenen

DE RECHTBANK

Recht doend op tegenspraak;

Gelet op de wet van 15 juni 1935;

Alle andere en strijdige middelen verwerpend;

Verklaart de hoofdvordering en de tegenvorderingen ontvankelijk.

Alvorens te oordelen ten gronde:

Beveelt een deskundigenonderzoek met als opdracht aan de deskundige:

1. kennis te nemen van de standpunten en van de stukken van partijen en zich desgevallend de stukken, nodig voor de uitvoering van zijn opdracht, te doen overhandigen;

2. te onderzoeken en gemotiveerd advies te geven over:

A. of de octrooien van eisende partij EP 0 397 238 en EP 0 342 748 voldoen aan de vereisten van uitvinderwerkzaamheid (art. 2 en 6 BOV en van voldoende beschrijving (art. 17, § 1 BOW);

B. of het octrooi van eisende partij EP 0 745 254 voldoet aan de vereisten van nieuwheid en uitvinderwerkzaamheid (art. 2, 5 en 6 BOW);

C. of verwerende partij *sub* 1 door het verhandelen van de in het verslag d.d. 2 juni 2004 van ir. W. Huys beschreven Princo DVD-R disks inbreuk pleegt op de *sub* A en *sub* B vermelde octrooien;

D. de door partijen aangevoerde technische uiteenzettingen en betwistingen.

Stelt aan als deskundige:

De heer **Steven Sarlet**, met kantoor te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 53-55 (Tel. 03 206 99 88).

Zegt dat de deskundige beschikt over een termijn van acht dagen nadat hij bij gerechtsbrief van dit vonnis in kennis werd gesteld om, indien gewenst, de opdracht met omklede redenen te weigeren.

Zegt dat de deskundige binnen dezelfde termijn van acht dagen zal meedelen:

- plaats, dag en uur waarop hij zijn werkzaamheden zal aanvangen;

- de manier waarop de kosten en het ereloon van de deskundige en van de eventuele technische raadgevers zullen berekend worden;

- het rekeningnummer waarop de vrijgegeven gelden kunnen gestort worden.

Zegt dat de deskundige zelf de redelijke termijn zal bepalen waarbinnen de partijen hun opmerkingen kunnen laten gelden aangaande zijn voorlopig advies.

Gelast de deskundige om, ter oplossing van het geschil, alle vereiste vaststellingen te doen, een technisch advies te geven en te antwoorden op alle nuttige vragen van partijen, zich gedragend naar de bepalingen van artikel 962 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij wet van 15 mei 2007.

Legt aan eisende partij en aan verwerende partij *sub* 1 de verplichting op om ieder, binnen de 15 dagen na de datum van dit vonnis, een voorschot van 1.500 EUR te consigneren ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op rekeningnummer 679-2008981-14 met vermelding van de referte: 'PROV.DESK./A.R.Nr. 04/4435/ATY' met vermelding van de partij voor wie de provisie wordt betaald.

Bepaalt het deel van de geconsigneerde gelden dat wordt vrijgegeven op 1.500 EUR.

Bepaalt de termijn voor het neerleggen van het eindverslag op zes maanden vanaf de datum waarop de deskundige zijn werkzaamheden zal hebben aangevat.

Houdt de uitspraak over de kosten aan.