

Rechtbank van koophandel Gent, 24/06/2010, R.D.C.-T.B.H., 2011/5

Rechtbank van koophandel Gent 24 juni 2010

NV Renson Ventilation en P.M.R. / BVBA Tunal

Zet.: M. Nuytinck (rechter in de rechtbank, voorzitter), F. Blomme en M. Van den Dorpe (rechters in handelszaken)
Pl.: Mrs. K. Ongena, D. Melckebeke en B. Vandermeulen, S. Van Reempt

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

Gelet op het geboekt exploit van rechtsingang d.d. 9 juni 2009 en de andere stukken.

Partijen werden gehoord in hun middelen en conclusies voorgedragen op de openbare terechtzitting van donderdag 18 maart 2010.

1. Voorwerp van de vordering

Bij dagvaarding d.d. 9 juni 2009 vordert de eiseres:

- vast te stellen dat de verweerster een inbreuk maakt op het octrooi EP 1.568947 B1 met aanduiding van België, alsook op het octrooi BE 1016 385 A3;
- de verweerster te bevelen onmiddellijk elke verdere inbreuk op voormelde octrooien stop te zetten onder verbeurte van een nader omschreven dwangsom;
- de verweerster te bevelen de inbreukmakende goederen terug te roepen en definitief te verwijderen uit het handelsverkeer op straffe van een nader omschreven dwangsom;
- de verweerster te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding, provisioneel begroot op 1 EUR;
- met het oog op de definitieve begroting van de schadevergoeding, een deskundige aan te stellen met een nader omschreven opdracht;
- de publicatie te bevelen van het tussen te komen vonnis in een aantal nader omschreven dag- en/of weekbladen;
- de veroordeling van de verweerster tot de kosten van het geding, met inbegrip van een nader begrote rechtsplegingvergoeding.

Bij besluiten handhaaft de eiseres haar vordering en vordert zij tevens de uitvoerbaarheid bij voorraad van het tussen te komen vonnis, niettegenstaande de aanwending van een rechtsmiddel en zonder de mogelijkheid tot borgstelling of Kantonnement.

Bij besluiten formuleert de verweerster een tegeneis en vordert zij:

- Wat *Renson EP'947* betreft:

- *in hoofdde:*

de tegeneis van de eiseres op tegeneis ontvankelijk en gegrond te verklaren, en derhalve conclusies 1 en alle daarvan afhankelijke conclusies van het Belgische luik van *Renson EP'947* nietig te verklaren wegens gebrek aan nieuwheid dan wel gebrek aan uitvinderwerkzaamheid;

te bevelen dat binnen een maand na de uitspraak kosteloos afschrift van het vonnis zal meegedeeld worden aan de Dienst Intellectuele Eigendom van het Ministerie van Economische Zaken, in toepassing van art. 74 BOW;

te bevelen dat het in kracht van gewijsde getreden vonnis zal overgeschreven worden in het register van Europese Octrooien met rechtsgevolgen voor België, krachtens art. 5, par. 3 van de wet van 8 juli 1977 tot goedkeuring van o.m. het Europees Octrooiverdrag en art. 51 par. 1, 2° lid BOW;

- in ondergeschikte orde:

de inbreukvorderingen en nevenvorderingen op grond van Renson EP'947 ongegrond te verklaren omdat de aangevochten inrichtingen niet onder de beschermingsomvang van Renson EP'947 vallen.

- Wat Renson EP'385 betreft:

de inbreukvorderingen en nevenvorderingen op grond van Renson EP'385 ongegrond te verklaren omdat de aangevochten inrichtingen niet onder de beschermingsomvang van Renson EP'385 vallen, en er derhalve geen inbreuk op kunnen plegen overeenkomstig art. 27 BOW;

rechtsprekende op de tweede tegeneis van de eiseres op tegeneis: deze ontvankelijk en gegrond te verklaren door vast te stellen dat de nieuwe ventilatie-inrichtingen 'Tunal 75' van de eiseres op tegeneis (...) evenmin onder de beschermingsomvang van Renson EP'385 vallen en er derhalve geen inbreuk op kunnen plegen overeenkomstig art. 27 BOW;

In uiterst ondergeschikte orde: de termijn waarop alle inbreukmakende goederen uit het handelsverkeer verwijderd dienen te worden, te verlengen tot 6 maanden nadat het vonnis in kracht van gewijsde is getreden;

de verweerders op tegeneis te veroordelen tot betaling van alle kosten van het geding, met inbegrip van een nader begrote rechtsplegingvergoeding.

2. De feiten

De eiseres (hierna: Renson) bekam onder nr. EP I.568947 B1 (hierna: Renson 947) een Europees uitvindingoctrooi voor o.m. België voor *“een inrichting voor het regelen van het luchtdebiet in een ventilatie-inrichting”*.

Tevens bekam Renson onder nr. BE 1016 385 A3 (hierna: Renson 385) een Belgisch uitvindingoctrooi voor *“een ventilatie-inrichting, omvattende een ventilatiedoorgang waarin een klep is aangebracht voor het afsluiten van de ventilatiedoorgang, een beweegbaar bedieningsorgaan, en een overbrengingsorgaan die door middel van een aangrijpelement de verplaatsing van het bedieningsorgaan overbrengt op de klep”*.

Per schrijven van de octrooigemachtigde van Renson d.d. 26 november 2008 aan de verweerster (hierna: Tunal):

- stelde Renson vast dat Tunal bepaalde ventilatie-inrichtingen in het verkeer had gebracht, welke producten *“eigenschappen vertonen die in essentie overeenkomen met de eigenschappen van de door de genoemde octrooien beschermde ventilatie- en debietregelingsinrichtingen”*;

- maande Renson Tunal aan om af te zien van elke verdere fabricatie en verkoop van de betwiste inrichtingen;

- verzocht Renson Tunal om onmiddellijk mede te delen over welke rechtvaardigheidsgronden zij meende te kunnen beschikken dan wel te bevestigen dat zij onmiddellijk en permanent elke verdere inbreuk zou stopzetten.

Per schrijven van haar raadsman d.d. 16 december 2008 bevestigde Tunal dat zij de ten laste gelegde inbreuken niet kon toetsen, en vroeg zij mede te delen waarop de beschuldigingen van octrooi-inbreuken betrekking hadden.

Per schrijven van 15 januari 2009 specificeerde en concretiseerde Renson de lastens Tunal weerhouden octrooi-inbreuken en nodigde zij Tunal uit om standpunt in te nemen.

Per schrijven van haar raadsman d.d. 29 januari 2009 betwistte Tunal de haar ten laste gelegde inbreuken op de octrooien van Renson:

- met betrekking tot Renson 385:

“de aangevochten producten bevatten niet de uitvindergedachte uit het octrooi van Renson. In het octrooi zal een mogelijke verplaatsing van het aangrijpelement worden voorzien door verschillende openingen in het overbrengingsorgaan, terwijl de Tunal - ventilatie-inrichtingen het aangrijpelement daarentegen onveranderlijk wordt gemonteerd op het overbrengingsorgaan.”

- met betrekking tot Renson 947:

“de [tunal producten] [hebben] geen vervormbare klep. (...)”

Per schrijven van 18 februari 2009 weerlegde Renson de repliek van Tunal en handhaafde zij haar eerdere standpunten en sommatie.

Per schrijven van haar raadsman d.d. 11 maart 2009 handhaafde ook Tunal haar eerdere standpunten.

Op 9 juni 2009 ging Renson over tot dagvaarding van Tunal.

3.	Beoordeling
3.1.	De hoofdeis
3.1.1	Renson 947
3.1.1.1.	Geldigheid van (het Belgische luik van het) Europees Octrooi Renson 947
3.1.1.1.1.	Probleemstelling

1

Tunal werpt in toepassing van art. 138 Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV) en art. 49 Belgische Octrooiwet (BOW) de nietigheid op van het Belgische luik van Renson 947, wegens de afwezigheid van o.m. nieuwheid ten opzichte van het octrooi EP 0362TNO 913 A1 (hierna: TNO 913) op naam van de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO.

TNO 913 zou eveneens betrekking hebben op een zelfregulerende ventilatie-inrichting en een oudere publicatiedatum dragen (11 april 1990) dan de prioriteitsdatum van Renson 947 (27 februari 2004).

Renson repliceert dat TNO 913 enkel nieuwheidschadelijk kan zijn indien TNO 913 aan elk van de verschillende kenmerken van Renson 947 zou voldoen, hetgeen terzake niet het geval zou zijn.

2

Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek.

Onder stand van de techniek wordt begrepen: al hetgeen voor de datum van de indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk werd gemaakt door schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze (art. 5 al. 1 en 2 BOW).

De ijkdatum voor de beoordeling van de nieuwheid 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).

Op nieuwheidschadelijk te zijn moet de anterioriteit waarop men zich steunt *compact* te 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 vermeld worden en hetzelfde technische effect moet er het resultaat van zijn. Terwijl bij de beoordeling van de nieuwheid vereiste rekening mag gehouden worden met de kenmerken die op impliciete (doch rechtstreekse en ondubbelzinnige) wijze voortvloeien uit de ingeroepen anterioriteiten, mogen *technische equivalenten niet* in acht genomen worden.

Een document uit de stand van de techniek waarin middelen die niet allemaal identiek zijn, maar technisch equivalent aan diegene waarvan gewag gemaakt wordt in het litigieuze octrooi, kan dus niet als nieuwheidschadelijk worden beschouwd. (...)

(P. de Jong, O. Vrins en C. Ronse, "Evoluties in het octrooirecht, Ors 2003-2006", p. 428 ev.)

3.

In functie van het voorgaande dient Tunal derhalve aan te tonen dat TNO 913 aan "*elk van de verschillende relevante kenmerken van Renson 947*" voldoet en niet slechts aan een aantal van deze relevante kenmerken.

Bovendien moet het technische effect van elk van de verschillende relevante kenmerken van TNO 913 hetzelfde zijn als het technische effect van Renson 947.

4.

De partijen betwisten niet dat TNO 913 anterior is aan Renson 947 waarvan akte.

3.1.1.1.2 Nieuwheidschadelijkheid van TNO 913

a. Relevante technische kenmerken van Renson 947

1.

De onafhankelijke conclusie 1 van Renson 947 luidt als volgt:

"(vet en eigen opdeling)

Een inrichting voor het regelen van het **luchtdebiet** in een **ventilatie-inrichting** (1a, 1b) omvattende

- een *luchtdoorstroomkanaal*

dat voorzien is van een *beweegbare en autonoom werkende klep* (2)

en dat de *luchtdoorstroomopening automatisch aanpast in functie van het drukverschil tussen de ingang (4) en de uitgang (5) van het doorstroomkanaal* (3)

- **en met het kenmerk** dat de *klep* (2)

roteerbaar is opgehangen rond een vrij ophangpunt (6) in het *luchtdoorstroomkanaal*(3)

en zo is uitgevoerd dat de *klep* (2) bij *stijgend drukverschil beweegt in het luchtdoorstroomkanaal*(3)

door eerst tot een maximale draaihoek te roteren rond het vrij ophangpunt (6)

en daarna zonder verdere rotatie rond het vrij ophangpunt te vervormen.”

Verder worden de volgende kenmerken benadrukt:

- de vervorming van de klep gebeurt door het *buigen van de klep*;

- de buiging van de klep gebeurt *ter hoogte van een elastische verbinding* (7) tussen twee minder elastische delen (8);

- ter hoogte van het vrij ophangpunt (6) is een *uitstulping* (9) aangebracht, waardoor de maximale draaihoek van de klep (2) wordt bepaald;

- de *maximale draaihoek* ligt tussen 20° en 25°;

- in het *luchtdoorstroomkanaal* (3) zit een *element* waardoor de *buiging van de klep* (2) *begrensd* wordt;

- de *maximale buigingshoek* ligt tussen 30° en 50°;

- het *element* is een *extra element* dat aangebracht wordt in het *luchtdoorstroomkanaal* (3);

- het *luchtdoorstroomkanaal* is *begrensd* door een *bovenste en onderste profiel*, terwijl het *element een deel uitmaakt van het bovenste profiel*;

- de klep is gemaakt van *pvc*.

2.

Onder '*zelfregelende, autonoom werkende*' klep wordt bij de beschrijving van Renson 947 verstaan (o.m.):

- een klep “*die niet wordt aangestuurd door middel van een sensor of een motor*”;

- “*een klep (...) die automatisch de doorlaatsectie of de luchtstroomopening van een ventilatie-inrichting wijzigt bij wijzigend drukverschil over de ventilatie-inrichting*”;

- “*Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen zelfregulerende kleppen (die de luchtstroomopening in het luchtdoorstroomkanaal automatisch aanpassen in functie van het drukverschil tussen de ingang en de uitgang van het luchtdoorstroomkanaal), die met een actuator of een motor gecontroleerd worden, en die zonder een actuator of motor gecontroleerd worden. Deze uitvinding heeft betrekking op een dergelijke klep die werkt zonder actuator of motor (autonoom werkende klep). Dit betekent dat de klep zowel dienst doet als regelorgaan en als sensor.*”

3.

Tunal deelt de kenmerken van Renson 947 op onder rubrieken A, B en C, en onderzoekt de geldigheid van Renson 947 in functie van deze rubricering A, B en C.

Ondanks het feit dat de '*claims*' van Renson 947 niet werden gerubriceerd onder A, B en C, verzet de eiseres zich klaarblijkelijk niet tegen de opdeling van de kenmerken van Renson 947 onder rubrieken A, B en C, waarvan akte.

Aldus weerhoudt de rechtbank als de op nieuwheid te toetsen relevante kenmerken van Renson 947:

A. De zelfregulerende, autonome klep;

B. De klep is roteerbaar opgehangen rond een vrij ophangpunt in het doorstroomkanaal;

C. De vervormbaarheid van de klep na het bereiken door de klep van de maximale draaihoek.

b. Toetsing van de relevante kenmerken

b.1 Kenmerk A: De zelfregulerende, autonome klep

1.

Renson definieert de essentie van de uitvinding Renson 947 (synthesebesluiten p. 10) als “de klep in de uitvinding van Renson 947”: die voldoet aan “twee voorwaarden:

(i) de klep is **zelfregulerend**, omdat ze de doorstroomopening automatisch aanpast in functie van het drukverschil;

(ii) de klep werkt daarenboven **autonoom** nu ze daarbij geen gebruik maakt van een actuator of motor.”

Tunal merkt bij besluiten op dat het door Renson gesuggereerde onderscheid tussen de termen 'autonoom' en 'zelfregulerend' volkomen artificieel is en geen doel kan treffen. (synthesebesluiten p. 11)

2.

Het onderscheid tussen 'autonoom' en 'zelfregulerend' wordt uitdrukkelijk beschreven in het octrooi wanneer op p. 2 van stuk B2 (bundel Renson) wordt bepaald:

“Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen zelfregulerende kleppen (die de luchtstroomopening in het luchtdoorstroomkanaal automatisch aanpassen in functie van het drukverschil tussen de ingang en de uitgang van het luchtdoorstroomkanaal), die met een actuator of een motor gecontroleerd worden, en die zonder een actuator of motor gecontroleerd worden. Deze uitvinding heeft betrekking op een dergelijke klep die werkt zonder actuator of motor (autonoom werkende klep). Dit betekent dat de klep zowel dienst doet als regelorgaan en als sensor.”

Onder 'zelfregulerende kleppen' wordt derhalve specifiek in functie van Renson 947 begrepen:

kleppen “die de luchtstroom opening in het luchtdoorstroomkanaal automatisch aanpassen in functie van het drukverschil tussen de ingang en de uitgang van het luchtdoorstroomkanaal”;

Bij de beschrijving van Renson 947 worden zelfregulerende kleppen vervolgens onderverdeeld in 2 categorieën, m.n.:

- kleppen “die met een actuator of een motor gecontroleerd worden”;

- kleppen “die zonder een actuator of motor gecontroleerd worden”.

In tegenstelling tot wat Tunal voorhoudt betreffen de termen 'autonoom' en 'zelfregulerend' derhalve geen synoniemen, doch wel degelijk twee verschillende begrippen.

3.

Renson claimt dat de klep van Renson 947 zelfregulerend is omdat deze “de luchtstroomopening in het luchtdoorstroomkanaal automatisch [aanpast] in functie van het drukverschil tussen de ingang en de uitgang van het luchtdoorstroomkanaal”.

Verder claimt Renson dat de klep autonoom is, aangezien deze “werkt zonder actuator of motor (autonoom werkende klep)”.

Tunal houdt voor dat de klep van TNO 913 ook zelfregulerend en autonoom is omdat ook deze klep “de luchtstroomopening aanpast in relatie tot het drukverschil, automatisch en zonder gebruik te maken van een actuator of motor”.

4.

Vermits de klep van TNO 913 automatisch reageert en beweegt in functie van een optredend drukverschil is deze klep 'zelfregulerend'.

Aangezien de zelfregulering daarenboven gebeurt zonder aandrijving/gebruik van een actuator of motor, betreft de klep van TNO 913 bovendien een 'autonome' klep.

Aldus betreft TNO 913, net als de klep van Renson 947, een 'zelfregulerende, autonome' klep.

5.

Renson meent dat tegengewichten en veren een rol spelen bij de werking van de klep in TNO 913, aangezien “de

zelfregulerende werking om de doorstroomopening aan te passen in functie van het drukverschil, gerealiseerd wordt door het geheel van de klep, de tegengewichten en de veren”.

Voor Tunal spelen de tegengewichten of veren van TNO 913 geen rol bij het bepalen van de kenmerken van de klep van TNO 913 als 'zelfregulerend' en 'autonoom'.

6.

Uit de figuren van TNO 913 blijkt:

- dat het tegengewicht (7a) een geïntegreerd deel uitmaakt van de klep;
- dat de (spring)veer (8b) dient om de klep tegen te houden;
- dat het tegengewicht (7a) en de (spring)veer (8b) niet dienen om de klep (3) te activeren of in werking te stellen;
- dat het tegengewicht (7a) en de (spring)veer (8b) als doel hebben de werking van de klep (3) te verfijnen iri functie van een adequate en fijngevoelige drukregulering.

Nagenoeg dezelfde structuur is terug te vinden in Renson 947:

- de veer in TNO 913 is te vergelijken met de uitstulping (9) in Renson 947, die immers ook dient om de klep tegen te houden;
- het tegengewicht als geïntegreerd deel van de klep van TNO 913 is te vergelijken met het concept van Renson 947 om de klep uit diverse materialen met een andere buigzaamheid samen te stellen.

Bovendien doen noch de veren (TNO 913), uitstulpingen (Renson 947), tegengewichten (TNO 913), diverse materiaalsamenstellingen (Renson 947) iets af aan de essentie van de kleppen van Renson 947 en TNO 913, m.n. dat deze beide kleppen zonder enige externe aandrijving (door actuator/motor) - hetzij 'autonoom' - automatisch reageren op drukverschillen, en derhalve 'zelfregulerend' zijn.

Met betrekking tot het door de partijen als 'Kenmerk A' omschreven relevante kenmerk van 'zelfregulerend en autonoom' is TNO 913 nieuwheidschadelijk voor Renson 947.

b.2 Kenmerk B: De klep is roteerbaar opgehangen rond een vrij ophangpunt in het doorstroomkanaal

1.

De partijen voeren bij besluiten een polemiek over het begrip 'vrij ophangpunt', doch komen uiteindelijk tot een consensus door beiden te erkennen dat de term 'vrij' niet betekent 'bewegingsvrij', doch geldt als tegenhanger van 'vast', waarvan akte.

2.

Renson houdt t voor dat *“een onderdeel van de ventilatie-inrichting opgehangen aan of op scharnieren impliceert dat dit onderdeel aan deze scharnieren wordt vastgehecht. In dergelijk geval is het ophangpunt van dit onderdeel vast en niet vrij. Dit onderdeel kan dan nog enkel bewegen door de scharnieren (met het daaraan vastgehechte onderdeel) te draaien (roteren) rond hun scharnierpunt.”*

Volgens Renson heeft een systeem, waarbij de klep enkel kan bewegen mits beweging van het aanhechtpunt, derhalve geen 'vrij ophangpunt'.

Tunal repliceert:

- dat Renson een te beperkte interpretatie geeft aan een term in haar octrooi Renson 947 om de nieuwheid ten opzichte van TNO 913 aan te tonen;
- dat de term 'vrij ophangpunt' niet adequaat verduidelijkt wordt in Renson 947.

3.

In de beschrijving van Renson 947 wordt de term 'vrij ophangpunt' inderdaad niet verduidelijkt.

Gelet echter op de beschrijving en de bij het octrooi gevoegde figuren kan geen twijfel over bestaan dat onder de term 'vrij ophangpunt' wordt verstaan: het feit dat het ophangpunt enerzijds, en de - *in casu* - klep anderzijds geen verbinding bestaat, hetzij dat het ophangpunt enerzijds, en de klep anderzijds onderling niet structureel verbonden zijn.

Aldus wordt onder 'vrij ophangpunt' begrepen, de eigenschap dat de bewegende klep onafhankelijk van het ophangpunt -

dus 'vrij' - kan bewegen.

4.

In de claims en beschrijving van TNO 913 wordt geen specifiek technisch kenmerk ontleend aan de ophanging van de klep.

De beide partijen zijn het er klaarblijkelijk over eens dat de klep van TNO 913 roteert door middel van (een) scharnier(en).

Het Engelse woord '*hinge*' kan echter eveneens vertaald worden als '*spil*'.

5.

Indien het in de beschrijving van TNO 913 gebruikte woord '*hinge*' begrepen dient te worden als '*scharnier*', betreft een scharnier een verbinding tussen twee delen, welke rotaties tussen deze twee delen toelaat. In tegenstelling tot een roloplegging zal een scharnierverbinding geen verplaatsingen tussen de delen toestaan. Rotaties zijn mogelijk om een, twee of drie assen. (Wikipedia)

In tegenstelling tot wat Renson suggereert is het niet noodzakelijk dat de delen van een scharnier met elkaar verbonden zijn:

zo bestaat bijvoorbeeld de scharnier van een (binnen)deur uit twee delen, waarvan het onderste deel uitmondt in een pen, waarop het bovenste deel van het scharnier door de werking van de zwaartekracht '*vrij*' rust en roteert rond de as van de pen.

Het enkele gegeven dat de klep van TNO 913 zou roteren door middel van een scharnier sluit derhalve niet noodzakelijk uit dat de betrokken klep net zoals de klep van Renson 947 roteert op een '*vrij ophangpunt*'.

Dit geldt des te meer nu - het weze herhaald - TNO 913 geen relevante kenmerken ontleent aan de wijze van ophanging.

6.

Indien het in de beschrijving van TNO 913 gebruikte woord '*hinge*' begrepen dient te worden als '*spil*', lijkt het evident dat een klep die opgehangen wordt op een spil eveneens over een '*vrij ophangpunt*' hangt/glijdt.

Aldus betreft een spil ook een '*vrij ophangpunt*' zoals bedoeld in *Renson 947*, en is TNO 913 ook wat betreft het kenmerk B nieuwsschadelijk voor *Renson 947*.

b.3 Kenmerk C: de vervormbaarheid van de klep na het bereiken door de klep van de maximale draaihoek

1.

De partijen analyseren de mogelijke bewegingen van de klep om te concluderen:

- Renson:

dat de beweging van de klep TNO 913 drie fasen vertoont terwijl de klep Renson 947 twee fasen vertoont:

de klep TNO 913 zou niet roteren rond zijn ophangpunten;

in TNO 913 zou geen onderdeel van de autonoom werkende klep vervormen;

- Tunal:

dat de kleppen TNO 913 en Renson 947 dezelfde fasen vertoont.

2.

De beweging van TNO 913 wordt in het octrooi beschreven als volgt:

"Recapitulating, three main stretches can be distinguished in the regulation:

- the low pressure-strech, where no springs are activated and the valve hinges freely;

- the medium-pressure stretch, where a limited counter momentum is put on the valve, mainly by spring (8b);

- the high-pressure stretch where the valve does not hinge anymore and only the bottom part moves by bending around a leaf spring (8a);"

(Vert.

“Samenvattend kunnen hoofdzakelijk drie standen onderscheiden worden in de regeling:

- de lage-druk stand, waarbij geen veren geactiveerd worden en de klep vrij scharniert;
- de midden-druk stand, waarbij een lichte tegendruk ontstaat op de klep, hoofdzakelijk door de veer (8b);
- de hoge-druk stand, waarbij de klep niet meer scharniert en enkel het onderste deel beweegt door de buiging van de plaatveer (8a);”

De beweging van Renson 947 wordt in het octrooi beschreven als volgt:

“(…) waarbij de klep roteerbaar is opgehangen rond een vrij ophangpunt in het luchtdoorstroomkanaal, en zo is uitgevoerd dat de klep bij stijgend drukverschil beweegt in het luchtdoorstroomkanaal door eerst te roteren rond het vrij ophangpunt tot een maximale draaihoek en daarna te vervormen zonder verdere rotatie rond het vrije ophangpunt.”

3.

In tegenstelling tot wat Renson voorhoudt kan de beweging van Renson 947 ook in drie standen ontleed worden, aangezien de eerste stand van TNO 913 de stand vanaf non-actief tot de lichtste beweging betreft.

Wanneer als eerste stand ook de stand vanaf non-actief tot de lichtste beweging in aanmerking genomen wordt, onderscheidt men voor Renson 947 de volgende drie standen:

- de lage-druk stand, waarbij de klep licht onder druk komt ingevolge wijzigende luchtdruk en roteert rond het vrij ophangpunt;
- de midden-druk stand: de klep roteert rond het vrij ophangpunt tot de maximale draaihoek, hetzij tot het bereiken van de uitstulping in de bovenplaat (9);
- de hoge-druk stand (“na het bereiken van de maximale draaihoek”): waarbij de klep niet meer verder roteert rond het vrije ophangpunt, doch enkel beweegt door de buiging (vervorming) ter hoogte van het flexibel deel van de klep (7).

Aangezien de kleppen van zowel TNO 913 als van Renson 947 zich kenmerken door hetzelfde verloop, m.n.:

- door een rotatie tot een maximale positie:

bij TNO 91 3: tot het verste doorbuigpunt van de veer (8b)

bij Renson 947: tot de uitstulping in de bovenplaat (9)

- vervolgens: door de buiging van de klep zelf:

bij TNO 913: ter hoogte van de plaatveer (8a)

bij Renson 947 : ter hoogte van het flexibel deel van de klep (7);

dringt zich de conclusie op dat TNO 913 ook betreffende kenmerk C nieuwsschadelijk is voor Renson 947.

b.4 Technisch effect van de verschillende relevante kenmerken van TNO 913

Hoger werd vastgesteld dat Tunal dient te bewijzen dat het technische effect van elk van de verschillende relevante kenmerken van TNO 913 hetzelfde zijn als het technische effect van Renson 947.

Bij gebrek aan betwisting in dit verband, en, gelet op de identieke doelstelling en functionaliteit van Renson 947 enerzijds, en TNO 913 anderzijds, wordt aangenomen dat het technische effect van elk van de verschillende relevante kenmerken van TNO 913 hetzelfde zijn als het technische effect van Renson 947.

b.5 Conclusie

Hoger werd vastgesteld:

- dat alle relevante kenmerken van Renson 947 terug te vinden zijn in het anterior octrooi TNO 913, m.n.:

A. de zelfregulerende, autonome klep;

B. de klep is roteerbaar opgehangen rond een vrij ophangpunt in het doorstroomkanaal;

C. de vervormbaarheid van de klep na het bereiken door de klep van de maximale draaihoek;

- dat het technische effect van elk van de verschillende relevante kenmerken van TNO 913 hetzelfde zijn als het technische effect van Renson 947.

In de gegeven omstandigheden staat dan ook vast dat TNO 913 nieuwheidschadelijk voor Renson 947, en kan de conclusie nr. 1 van Renson 947 zoals in haar huidige vorm verleend, niet als 'nieuw' kan worden beschouwd zoals bedoeld in art. 138 EOv en art. 49 BOW.

Het Belgische luik van conclusie 1 van Renson 947 is derhalve nietig wegens afwezigheid van nieuwheid.

Bij gebrek aan alternatieve formuleringen van de volgcconclusies door Renson (cf. art. 49 BOW) worden ook alle volgcconclusies van Renson 947 eveneens nietig verklaard.

3.1.1.2 De vorderingen van Renson op grond van Renson 947

Met betrekking tot Renson 947 vordert Renson:

- vast te stellen dat de verweerster een inbreuk maakt op Renson 947;
- Tunal te bevelen onmiddellijk elke verdere inbreuk op Renson 947 stop te zetten onder verbeurte van een nader omschreven dwangsom;
- Tunal te bevelen de inbreukmakende goederen terug te roepen en definitief te verwijderen uit het handelsverkeer op straffe van een nader omschreven dwangsom;
- de verweerster te veroordelen tot het betalen van een provisionele schadevergoeding;
- de aanstelling van een gerechtsdeskundige;
- de publicatie te bevelen van het tussen te komen vonnis in een een aantal nader omschreven dag- en/of weekbladen.

Ingevolge de nietigheid van het Belgische luik van conclusie 1 van Renson 947 zijn de vorderingen van Renson uit hoofde van Renson 947 ontvankelijk doch ongegrond.

3.1.2. Renson 385

3.1.2.1 Geldigheid van Renson 385

Tunal betwist de geldigheid van Renson 385 niet, waarvan akte.

3.1.2.2. Inbreuken op Renson 385

3.1.2.2.1 Tunal 75: oude versie/nieuwe versie

1.

Renson houdt voor dat de Tunal producten Tunal 75 Dynamic en Tunal 75 Manual technische kenmerken vertonen die identiek of in elk geval minstens functioneel equivalent zijn met de kenmerken (a tot e) van Renson 385.

Tunal werpt op:

- dat zij *"in het licht van de gewijzigde Europese Energieprestatierichtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de daaruit voortvloeiende vereisten met betrekking tot de energieprestatie en het binnenklimaat, haar 'Tunal 75' product sinds het voorjaar van 2009 in een nieuwe versie op de markt [heeft] gebracht"*;
- dat de nieuwe versie reeds voor de dagvaarding d.d. 9 juni 2009 werd aangeboden en verkocht;
- dat de oude versie *"sindsdien niet of nauwelijks meer werd verkocht"*;
- dat *"een stakingsvordering ad futurum voor de oude versie niet meer aan de orde [is] aangezien die niet meer aangeboden of verkocht wordt, en er geen herhalingsrisico meer bestaat"*.

2. Renson betwist niet:

- dat Tunal sinds het voorjaar van 2009 een nieuwe versie van Tunal 75 op de markt brengt;
- dat de nieuwe versie Tunal 75 *"geregeld wordt met een rooster en niet meer met een hendel zodat er nog minder sprake kan zijn van enige inbreuk"*;
- dat Tunal de oude versie Tunal 75 sinds het voorjaar van 2009 niet meer verhandelt.

Integendeel erkent Renson bij besluiten d.d. 15 januari 2010 (p. 6) dat de ventilatie-inrichtingen van Tunal zoals afgebeeld op p. 24 van de aanvullende conclusies van Tunal 'technisch verschillend' zijn, en benadrukt zij dat de "beweerde nieuwe ventilatie-inrichtingen Tunal 75 niet het voorwerp uitmaken van deze procedure".

Bij gebrek aan nuttige betwisting in hoofde van Renson weerhoudt de rechtbank betreffende de ventilatie-inrichtingen (oude versie/nieuwe versie) Tunal 75 derhalve:

- dat Tunal sinds het voorjaar van 2009 een nieuwe versie van Tunal 75 op de markt brengt onder de identieke naam Tunal 75;
- dat Tunal de oude versie Tunal 75 sinds het voorjaar van 2009 niet meer - minstens in minieme hoeveelheden - verhandelt;
- dat de nieuwe versie van Tunal 75 technisch verschillend is van de oude versie van Tunal 75;
- dat Renson geen vorderingen formuleert betreffende de nieuwe versie van Tunal 75;
- dat de vorderingen van Renson derhalve enkel de oude versie van Tunal 75 betreffen.

3.1.2.2.2 Inbreuken op Renson 385 door oude versie Tunal 75

a. Beperkte beschermingsomvang van 385

Tunal verwijst naar de rechtsleer en rechtspraak zoals vermeld in het hoofdstuk 3.1.2 ("In uiterst ondergeschikte orde: beperkte beschermingsomvang van Renson 947") van haar conclusie d.d. 15 februari 2010 om voor te houden dat de beschermingsomvang van Renson 385 eveneens beperkt is.

Renson betwist de uiteenzetting van Tunal betreffende de beperkte beschermingsomvang van een octrooi niet, waarvan akte.

b. Inbreuken door Tunal 75 Dynamic en Manual op Renson 385

b.1 Situering van de vordering van Renson

Hoger werd vastgesteld dat Tunal de geldigheid van Renson 385 niet betwist.

Conform art. 52 ev. BOW worden de uitvindingsoctrooirechten beschermd en kan de octrooihouder - in casu Renson - opkomen tegen elke schending van zijn octrooirechten.

Renson draagt de bewijslast omtrent de schending door Tunal door de oude versie van Tunal 75 van haar octrooirechten uit hoofde van Renson 385.

b.2 De onafhankelijke conclusie van Renson 385

De onafhankelijke conclusie van Renson 385 luidt als volgt:

"Ventilatie-inrichting, omvattende een ventilatiedoorgang (3) waarin een klep (6) is aangebracht voor het afsluiten van de ventilatiedoorgang (3), een instelbaar bedieningsorgaan (7), en een overbrengingsorgaan (8) die door middel van een aangrijpelement de verplaatsing van het bedieningsorgaan (7) overbrengt op de klep (6) met het kenmerk dat het aangrijpelement (9) zo voorzien is dat het zich ten opzichte van het overbrengingsorgaan (8) of de klep (6) in minstens twee posities kan bevinden, zodat voor eenzelfde verplaatsing van het bedieningsorgaan (7) in de genoemde posities een verschillende stand van de klep (6) of een verschillende ventilatiecapaciteit bekomen wordt".

De inbreukmakende inrichtingen Tunal 75 (oude versie) dienen getoetst te worden aan de onafhankelijke conclusie van Renson 385.

b.3 Ten laste gelegde inbreuken

b.3.1 Het aangrijpelement is zo voorzien dat het zich ten opzichte van het overbrengingsorgaan of de klep in minstens twee posities kan bevinden

1.

Tunal betwist dat de pin hij de oude versie van Tunal 75 zich ten overstaan van het overbrengingsorgaan in twee verschillende posities kan bevinden "omdat zij vast op dit overbrengingsorgaan wordt gemonteerd", zodat "de plaats van de pin slechts [zal] variëren al naargelang het type van ventilatie-inrichting, m.n. Manual 100m³/h, Manual 80m³/h, Manual 60m³/h."

Renson repliceert dat het feit dat Tunal “voor iedere maximale ventilatiecapaciteit een andere ventilatie-inrichting voorziet, niets [verandert] aan het feit dat het aangrijpelement van de inbreukmakende producten zich dus in minstens twee posities ten opzichte van het overbrengingsorgaan kan bevinden.”

2.

In de conclusie van Renson 385 ontleent Renson een essentieel kenmerk aan het feit dat “het aangrijpelement (9) zo voorzien is dat het zich ten opzichte van het overbrengingsorgaan (8) of de klep (6) in minstens twee posities kan bevinden”.

Het spreekt voor zich dat het geciteerde kenmerk betrekking heeft op een aangrijpmogelijkheid ‘in minstens twee posities’ in één en dezelfde ventilatie-inrichting, en geen betrekking kan hebben op verschillende toestellen met een in een andere stand gemonteerd aangrijpelement.

Aangezien de toestellen van de oude versie van de Tunal 75 niet zo uitgerust zijn dat zij de mogelijkheid bieden om te kiezen voor minstens twee verschillende posities doch slechts de mogelijkheid bieden om éénmaal voor één welbepaalde en daarna onveranderlijke stand te kiezen, bestaat geen essentiële gelijkenis tussen Renson 385 en de ouder versie van Tunal 75.

b.3.2 Het aangrijpelement met openingen of sleuf - Het aangrijpen van het aangrijpelement

Ingevolge de vaststelling van een wezenlijk verschil tussen Renson 385 en Tunal 75 (oude versie) dient de rechtbank niet nader in te gaan op de argumenten van de partijen betreffende:

- het aangrijpelement met openingen of sleuf,
- aangrijpen van het aangrijpelement.

3.1.2.2.3 De vorderingen van Renson op grond van Renson 385

Met betrekking tot Renson 385 vordert Renson:

- vast te stellen dat de verweerster een inbreuk maakt op Renson 385;
- Tunal te bevelen onmiddellijk elke verdere inbreuk op Renson 385 stop te zetten onder verbeurte van een nader omschreven dwangsom;
- Tunal te bevelen de inbreukmakende goederen terug te roepen en definitief te verwijderen uit het handelsverkeer op straffe van een nader omschreven dwangsom;
- de verweerster te veroordelen tot het betalen van een provisionele schadevergoeding;
- de aanstelling van een gerechtsdeskundige;
- de publicatie te bevelen van het tussen te komen vonnis in een een aantal nader omschreven dag- en/of weekbladen.

Nu lastens Tunal geen inbreuken op Renson 385 werden vastgesteld zijn de vorderingen van Renson uit hoofde van Renson 385 ontvankelijk doch ongegrond.

3.2 De tegeneis

3.2.1 De nietigheid van het Belgische luik van Renson 947

Tunal vordert in hoofdorde de nietigverklaring van de conclusies 1 en alle daarvan afhankelijke conclusies van het Belgische luik van Renson 947 wegens gebrek aan nieuwheid dan wel gebrek aan uitvinderwerkzaamheid.

Hoger werd vastgesteld dat de conclusies 1 en alle daarvan afhankelijke conclusies van het Belgische luik van Renson EP nietig wegens gebrek aan nieuwheid.

De tegeneis van Tunal is derhalve ontvankelijk en gegrond zoals bepaald in het beschikkend gedeelte van dit vonnis.

3.2.2 Nieuwe versie van Tunal 75

3.2.2.1 Ontvankelijkheid

3.2.2.1.1 Art. 807 Ger.W.

Tunal formuleert een tegeneis op grond van de nieuwe versie van haar Tunal 75 ventilatie-inrichtingen.

Renson betwist de ontvankelijkheid van de tegeneis op grond van art. 807 Ger.W. , aangezien “de nieuwe ventilatie-inrichtingen [Tunal 75 van Tunal] immers niet [berusten] op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd”.

Terecht verwijst Tunal naar Cass. 26 mei 1976 (Zie ook o.m. GwH d.d. 10 mei 2007, nr. 77/2007), waarbij expliciet wordt bevestigd dat art. 807 Ger.W. niet toepasselijk is op de door de verweerder ingestelde tegeneis.

De exceptie van onontvankelijkheid is derhalve ongegrond.

3.2.2.1.2 Art. 18 Ger.W.

1.

Renson werpt op dat Tunal elk belang in de zin van art. 17 en 18 Ger.W. ontbeert om een vordering in te stellen tot het horen zeggen voor recht dat de nieuwe ventilatie-inrichtingen Tunal 75 geen inbreuk plegen op Renson 385.

Tunal meent dat zij wel degelijk het recht heeft om nu een uitspraak van de rechtbank te bekomen “om een vordering ad futurum van Renson te vermijden”.

2.

Artikel 18 Ger.W. stelt uitdrukkelijk dat het belang een reeds verkregen en dadelijk belang moet zijn. Uit die vereiste volgt dat het belang reeds voorhanden moet zijn op het ogenblik waarop de eis wordt ingesteld, en dat een eventueel/louter hypothetisch recht niet van aard is de uitoefening van een vordering in rechte te rechtvaardigen.

(...)

De vereiste van een reeds verkregen en dadelijk belang veronderstelt, m.a.w., dat er beweerd wordt dat een rechtsschending heeft plaatsgehad of dat er een geschil of betwisting bestaat. Bestaat er geen geschil tussen partijen, dan is er niets te beslechten en heeft de eiser per definitie geen belang bij het voeren van een geding.

(...)

De wetgever voorzag weliswaar in het tweede lid van voornoemd artikel in een uitzondering op deze regel. (...)

Sinds 1967 staat vast dat een vordering ook kan worden ingesteld wanneer zij ertoe strekt de schending van *een ernstig bedreigd recht* te voorkomen.

Dergelijke vordering kan zelfs worden ingesteld met het oog op het bekomen van een declaratief vonnis, d.i. een vonnis waarbij de rechter het recht zegt of verklaart, zonder een veroordeling uit te spreken of beter nog een vonnis waarbij de rechter het bestaan of niet-bestaan van een recht verklaart.

Opdat dergelijke vordering toelaatbaar zou zijn moet aan twee voorwaarden zijn voldaan. Vooreerst is vereist dat de eiser het *bewijs levert van een zware en ernstige bedreiging die reeds een welbepaalde storing veroorzaakt*.

Vervolgens moet blijken dat de rechterlijke verklaring, die wordt nagestreefd, niet enkel een louter theoretische voldoening zal geven, maar ook een *concreet en welbepaald nut* zal hebben; zij moet de toestand verduidelijken, een einde maken aan de bedreiging, het bestaan of niet-bestaan van een recht doen erkennen.

P. Vanlersberghe, “Art. 18 Ger.W.”, in X., *Gerechtigd recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer*, I, Deel I, Hfdst. II, Ger.W. Art. 18-1 - Ger.W. Art. 18-42 (42 p.)

3.

Zonder dat Renson reeds een vordering instelde wegens inbreuken door de nieuwe versie van Tunal 75 van Renson 385 - Renson bevestigt bij besluiten formeel dat zij zich thans in dit verband niet wenst uit te spreken noch afstand van rechten doet - doch met de expliciete bedoeling om een dergelijke toekomstige vordering van Renson te vermijden, vordert Tunal dat de rechtbank zou vaststellen dat de nieuwe versie van Tunal 75 het octrooi Renson 385 van Renson *niet* schendt.

De vordering van Tunal over de nieuwe ventilatie-inrichtingen Tunal 75 betreft derhalve een vordering tot verklaring van recht zoals bedoeld in art. 18 Ger.W.

4.

Tunal houdt voor dat terzake aan de voorwaarden voldaan is om de verklaring van recht te vorderen betreffende de nieuwe versie van Tunal 75:

- de huidige octrooibeslissingen van Renson kunnen reeds een storing veroorzaken in de commerciële relaties tussen Tunal en haar klanten;
- de gevraagde verklaring zal duidelijkheid verschaffen of niet alleen de vorige versie van Tunal 75, doch ook de variant

daarop vrijuit kan gaan zodat Renson geen onzekerheid kan laten wegen op de toekomstige commercialisatie van Tunal 75;

- het risico om later in een nieuwe kostelijke octrooi-inbreuk betrokken te raken;
- de plicht tot schadebeperking in hoofde van Tunal.

Alhoewel het voor zich spreekt dat procederen gepaard gaat met inspanningen en kosten, doet deze vaststelling geen afbreuk aan het feit dat een rechtssubject zelf het beschikkingsrecht heeft over zijn rechten en de wijze waarop hij deze uitoefent.

Renson kan derhalve niet tegen haar wil in gedwongen worden om nu reeds te onderzoeken en standpunt in te nemen omtrent de gebeurlijke inbreuk door de nieuwe versie van Tunal 75 op Renson 385.

Verder staat vast dat niet Renson uitsluitend dient te geven omtrent de conformiteit van de nieuwe versie van Tunal 75 met 385, doch dat integendeel Tunal zelf ervoor dient te zorgen - en de navenante risico's dient te onderzoeken en in te schatten - dat de nieuwe versie van Tunal 75 het octrooi Renson 385 van Renson *niet* schendt.

Het is derhalve niet aan Renson noch aan de rechtbank om Tunal duidelijkheid te verschaffen over de zorgeloze commercialisering van de nieuwe versie van Tunal 75, doch aan Tunal zelf om haar volle verantwoordelijkheid op te nemen en ervoor te zorgen van de nieuwe versie van Tunal 75 het octrooi Renson 385 van Renson niet schendt.

Tunal beschikt derhalve niet over het vereiste verkregen en dadelijk belang om met betrekking tot de nieuwe versie van Tunal 75 een verklaring van recht te vorderen.

4. De kosten

1.

Elk van de partijen vordert de veroordeling van de andere partij tot het betalen van de kosten, inclusief een rechtsplegingvergoeding.

Aangezien de hoofdeis werd afgewezen, en de tegeneis grotendeels werd toegekend, geldt Tunal in het kader van zowel de hoofdeis, als in het kader van de tegeneis, als de in het gelijk gestelde partij zoals bedoeld in art. 1022 Ger.W.

Aldus is Renson zowel in het kader van de hoofd- als de tegeneis gehouden tot het dragen van de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingvergoeding.

2.

Conform art. 2 van het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingvergoeding bedoeld in art. 1022 Ger.W. (...) wordt de rechtsplegingvergoeding bepaald op basis van de waarde van de relevante vordering zoals gevorderd in de laatste besluiten van de relevante eiser.

Aldus is Renson gehouden tot het betalen van de volgende rechtsplegingvergoedingen:

- in het kader van de hoofdeis: 1.200 EUR;
- in het kader van de tegeneis: 1.200 EUR.

Om deze redenen

DE RECHTBANK

Rechtdoende op tegenspraak,

Alle andere en meeromvattende conclusies van de hand wijzend als terzake niet dienend;

Verklaart de hoofdeis ontvankelijk doch ongegrond;

Rechtdoende omtrent de tegeneis:

- Wat Renson EP'947 betreft:
- verklaart de tegeneis ontvankelijk en deels gegrond:

stelt vast dat conclusie 1 en alle daarvan afhankelijke conclusies van het Belgische luik van Renson EP'947 nietig zijn wegens gebrek aan nieuwigheid;

beveelt dat binnen een maand na de datum van dit vonnis kosteloos afschrift van dit vonnis zal meegedeeld worden aan de Dienst Intellectuele Eigendom van het Ministerie van Economische Zaken, in toepassing van art. 74 BOW;

beveelt dat het in kracht van gewijsde getreden vonnis zal overgeschreven worden in het register van Europese Octrooien met rechtsgevolgen voor België, krachtens art. 5, par. 3 van de wet van 8 juli 1977 tot goedkeuring van o.m. het Europees Octrooiverdrag en art. 51, par. 1, 2° lid BOW.

- Wat Renson EP'385 betreft:

- verklaart de tegeneis onontvankelijk.

Veroordeelt Renson tot de kosten van het geding, begroot als volgt:

- dagvaarding en rolstelling: 193,50 EUR;

- in het kader van de hoofdeis: 1.200 EUR;

- in het kader van de tegeneis: 1.200 EUR.