

Hof van beroep Brussel, 28/04/2009, R.D.C.-T.B.H., 2011/5

Hof van beroep Brussel 28 april 2009

NV Cassart Special Products en BRC Special Products Limited / NV Bekaert

Zet.: B. Lybeer (raadsheer d.d. voorzitter), C van Santvliet en E. Herregodts (raadsheren)

Pl.: Mrs. C. Gommers *loco* C. De Meyer en B. Dauwe, K. Van Lint

Gelet op het vonnis dat, na tegenspraak, op 17 oktober 2006 werd uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, beslissing waarvan geen akte van betekening wordt overgelegd.

Gelet op het verzoekschrift tot hoger beroep dat, tijdig en regelmatig naar de vorm, op 15 januari 2007 werd neergelegd op de griffie van het hof.

Gehoord de raadslieden van de partijen in hun mondelinge uiteenzetting op de openbare terechtzitting van 23 maart 2009.

Procedurevoorgaanden en voorwerp van het hoger beroep

1. Op 27 juli 2004 liet geïntimeerde appellanten dagvaarden voor de eerste rechter.

Zij vorderde:

- dat voor recht zou worden gezegd dat eerste appellante, door het invoeren, het in voorraad hebben, het aanbieden en het in verkeer brengen, en tweede appellante, door het vervaardigen, het aanbieden en het in het verkeer brengen van producten, beschreven in het verslag van beschrijvend beslag van gerechtsdeskundige Leherte, zich schuldig gemaakt hebben en schuldig maken aan inbreuk op het Europese octrooi EP 00 719 366 van geïntimeerde in de zin van artikel 27, § 1 van de Wet op de uitvindingsoctrooien van 28 maart 1984;

- dat aan appellanten het verbod zou worden opgelegd om bedoelde producten in België te vervaardigen, in te voeren, in voorraad te hebben, aan te bieden en in het verkeer te brengen of op enige andere wijze inbreuk te plegen op het octrooi van geïntimeerde, op straffe van de verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per meter inbreuk plegend product, in België vervaardigd, ingevoerd, in voorraad gehouden, aangeboden of in het verkeer gebracht na de betekening van het vonnis;

- dat appellanten *in solidum* zouden worden veroordeeld tot het betalen aan geïntimeerde van een schadevergoeding van 200.000 EUR, meer de vergoedende gerechtelijke interest vanaf 27 juli 2004 en van alle kosten die geïntimeerde heeft moeten maken voor de verdediging van haar rechten in deze zaak, hierin begrepen de kosten van de deurwaarder en van de deskundige met betrekking tot de procedure van beschrijvend beslag; en

- dat appellanten zouden worden veroordeeld in de kosten.

Zij vroeg ook de verwerping van de tegeneis van appellanten.

2. Appellanten vroegen dat de eisen van geïntimeerde als ongegrond zouden worden afgewezen en dat deze laatste zou worden veroordeeld in alle kosten, met inbegrip van de kosten van de deskundige en van het beslag inzake namaak.

Zij vroegen in hoofdorde dat het Europese octrooi EP 0 719 366 van geïntimeerde (gedeeltelijk) nietig zou worden verklaard wegens een gebrek aan nieuwheid en/of uitvinderwerkzaamheid.

In ondergeschikte orde vroegen zij dat zou worden gezegd dat de door hen in België gecommmercialiseerde Brickforce® producten geen inbreuk plegen op de octrooirechten van geïntimeerde, minstens dat deze inbreuk door geïntimeerde niet voldoende naar recht wordt bewezen.

In ieder geval vorderden zij op tegeneis:

- dat geïntimeerde zou worden veroordeeld tot het betalen aan hen van een vergoeding voor de schade opgelopen hangende de procedure, wegens het doorvoeren van bepaalde wijzigingen aan de bestaande Brickforce® producten, schade die werd begroot op 10.000 EUR;

- dat geïntimeerde zou worden veroordeeld tot het betalen aan eerste appellante van een vergoeding voor de schade opgelopen wegens het onrechtmatig bekomen, in het kader van de procedure inzake beschrijvend beslag, van bedrijfsgevoelige gegevens, schade die werd begroot op 10.000 EUR; en

- dat geïntimeerde zou worden veroordeeld tot het betalen aan appellanten van een vergoeding voor de schade opgelopen doordat zij technische en juridische bijstand hebben dienen te bekomen teneinde hun verdediging te organiseren, schade die werd begroot op 50.000 EUR.

3. In het bestreden vonnis worden de tegeneisen van appellanten als ongegrond afgewezen en wordt de hoofdeis van geïntimeerde in de volgende mate ingewilligd.

De eerste rechter zegt voor recht dat eerste appellante door het invoeren, het in voorraad hebben, het aanbieden en het in het verkeer brengen, en tweede appellante door het vervaardigen, het aanbieden en het in het verkeer brengen van de producten beschreven in het verslag van beschrijvend beslag van gerechtsdeskundige Leherte, zich schuldig gemaakt hebben en schuldig maken aan een inbreuk op het Europese octrooi EP 0 719 366 van geïntimeerde in de zin van artikel 27, § 1 van de Wet op de uitvindingsoctrooien van 28 maart 1984.

Hij legt aan appellanten het verbod op bedoelde producten in België te vervaardigen, in te voeren, in voorraad te hebben, aan te bieden en in het verkeer te brengen of op enige andere wijze inbreuk te plegen op het octrooi van geïntimeerde, op straffe van de verbeurte van een dwangsom ten bedrage van 1.000 EUR per meter inbreuk plegend product, in België vervaardigd, ingevoerd, in voorraad gehouden, aangeboden of in het verkeer gebracht na de betekening van het vonnis.

Appellanten worden *in solidum* veroordeeld om aan geïntimeerde een som van één euro provisioneel te betalen en octrooigemachtigde Jean Callewaert wordt aangesteld als gerechtsdeskundige met de opdracht:

- zich de nodige boekhoudkundige stukken te doen overmaken ten einde de omvang van de invoer en verkoop in België door eerste appellante van de inbreuk makende wapeningsstroken na te gaan;

- advies te verlenen over de omvang van de schade en in het bijzonder de winstderving van geïntimeerde, met name door de totale hoeveelheid van de door eerste appellante in België verkochte inbreuk plegende wapeningsstroken na te gaan en de winst per product te berekenen die geïntimeerde aldus heeft gederfd; en

- te antwoorden op de nuttige vragen van de partijen.

De eerste rechter zegt voor recht dat de deskundige de bijstand kan invoeren van ieder andere specialist wanneer hij diens tussenkomst noodzakelijk acht.

Verder verzendt hij de zaak naar de rol en houdt hij de beslissing over de kosten aan.

4. Appellanten vragen dat dit vonnis nietig zou worden gedaan en dat het hof

- in hoofdde: de eerste, tweede, vierde en zevende conclusie van het Europese octrooi EP 0 719 366 nietig zou verklaren wegens een gebrek aan nieuwheid en/of uitvinderwerkzaamheid;

- in ondergeschikte orde: zou zeggen voor recht dat zij in elk geval geen inbreuk plegen op dit Europese octrooi;

- in nog meer ondergeschikte orde: zou zeggen voor recht dat het aangepaste product van tweede appellante alleszins geen inbreuk pleegt op dit Europese octrooi;

- in ieder geval een deskundige zou aanstellen teneinde advies in te winnen omtrent de geldigheid van het ingeroepen octrooi, vooraleer over te gaan tot een veroordeling inzake een inbreuk op dit octrooi;

- geïntimeerde zou verbieden de onrechtmatig, in het beschrijvend beslag, verkregen bedrijfsmatige gegevens te gebruiken, op straffe van de verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per gebruikt document of informatie na de betekening van het arrest,

- geïntimeerde zou veroordelen tot het betalen van een bedrag van 75.000 EUR voor de vergoeding van de kosten voor juridische en technische bijstand, hieronder begrepen de rechtsplegingvergoeding, maar ook een bijkomende schadevergoeding voor technisch advies.

5. Geïntimeerde vraagt dat het hoger beroep ongegrond zou worden verklaard en dat het bestreden vonnis zou worden bevestigd, met dien verstande dat de opdracht van de gerechtsdeskundige zich ook uitstrekt tot de 'aangepaste' producten van appellanten.

Zij vraagt ook de veroordeling van appellanten in de kosten van het hoger beroep en begroot de rechtsplegingvergoeding op het maximumbedrag van 6.000 EUR, gelet op de complexiteit van de zaak en de door appellanten gevorderde schadevergoeding.

6. Geïntimeerde is een Belgische industriële onderneming die onder meer actief is in de productie en de commercialisering van staaldraad.

Zij commercialiseert eveneens bepaalde wapeningstechnieken voor metselwerk.

Eerste appellante is de invoerder en verdeler in België van producten van tweede appellante, die zelf een onderdeel is van B.R.C. Ltd., die actief is op het gebied van de ontwikkeling en de commercialisering van metselwerkbewapening.

De door B.R.C. ontwikkelde oplossingen worden onder meer gecommmercialiseerd onder de naam Brickforce ®.

De in het geding zijnde producten zijn geprefabriceerde wapeningsstroken voor metselwerk. Deze worden verwerkt in voegen van stenen constructies, zowel klassieke mortelvoegen als lijmvoegen, waardoor het metselwerk een verhoogde weerstand en stevigheid verkrijgt en verticale scheurvorming wordt voorkomen.

De wapeningsstroken zijn samengesteld uit minstens twee rechte (meestal evenwijdige) stalen wapeningsdraden, die met elkaar zijn verbonden door verschillende rechte verbindingsdraden (het 'ladder' type), dan wel door een continue zigzag-verbindingsdraad (het zogenaamde 'truss' type).

7. Geïntimeerde is titularis van het Europese octrooi EP 0 719 366 - hierna wordt dit octrooi EP '366 genoemd - met als voorwerp 'Reinforcement strip' (vertaald: wapeningsstrook).

De Europese octrooiaanvraag werd ingediend op 14 juli 1995 en werd verleend op 3 mei 2000 onder inroeping van de prioriteit op grond van de Belgische octrooiaanvraag BE 9400675 van 18 juli 1994, die op 7 mei 1996 resulteerde in het Belgische octrooi 1008505A3.

Dit EP '366 heeft uitwerking in België en kent aan de houder dezelfde rechten toe als een nationaal octrooi, overeenkomstig artikel 64 van het Europese Octrooiverdrag.

Het Belgische deel van dit octrooi is nog steeds geldig en de jaartaksen zijn regelmatig betaald.

8. Volgens geïntimeerde waren er vóór 18 juli 1994 twee groepen wapeningsstroken, namelijk sedert 1927 normale wapeningsstroken voor normale mortelvoegen en vanaf 1973 gewalste wapeningsstroken voor dunne mortelvoegen of voor lijmvoegen.

Zij stelt dat zij sedert het jaar 1967 wapeningsstroken, bestaande uit aaneengelaste ronde langsdraden en ronde verbindingsdraden op de markt brengt, aanvankelijk onder het merk Murfor, later onder het merk Murfor-RND. Dat het over ronde draden ging blijkt voldoende uit de afbeeldingen en de symbolen op de door haar voorgelegde brochures.

Het nadeel van deze wapeningsstroken was dat ze niet konden worden gebruikt in dunne voegen die meer en meer werden toegepast.

In de beschrijving van haar Belgische octrooi 795.119 van 1973 werd in dat verband het volgende aangegeven (p. 1 en 2):

“Wapeningselementen, die speciaal ontworpen zijn om de weerstand van metselwerk te verhogen en om de scheurvorming daarvan te vermijden, zijn reeds bekend. Deze tot nu toe bekende wapeningselementen zijn draadliggers of d.w.z. dat de dwarsdoorsnede van elk onderdeel, waaruit het wapeningselement bestaat, nagenoeg cirkelvormig is. De diameter van de draden, waaruit deze tot nu toe bekende draadliggers of wapeningselementen bestaan, varieert normaal van 4 tot 6 mm. Deze wapeningselementen dienen volledig in de mortellaag of de voeg te worden ingebed om de gewenste versterking te verkrijgen. Rekening houdend met de oneffenheden op de klassieke, bekende bakstenen en met deze eis, dat de wapeningselementen volledig in de mortellaag dienen te worden opgenomen, verkrijgt men bij het tot nu toe bekende, klassiek metselwerk voegen met een dikte van ongeveer 10 mm.

Sinds enkele jaren worden nu zeer nauwkeurig afgewerkte stenen op de markt gebracht en worden dergelijke stenen met een speciale kleefstof aan elkaar vastgemaakt tijdens het oprichten van het metselwerk. Omwille van de hoge kostprijs van deze kleefstof en het bestaan van deze zeer nauwkeurig afgewerkte stenen zonder oneffenheden, streeft men er nu naar om de dikte van de voegen of mortellagen zo klein mogelijk te houden, bijvoorbeeld dikte van 2 tot 5 mm (...)

De uitvinding heeft tot doel een nieuw type van wapeningselement te verschaffen, dat slechts bestaat uit een klein aantal onderdelen en dat toch voldoende weerstand biedt aan het metselwerk.”

Hieraan werd verholpen door de uitvinding die het voorwerp uitmaakt van dit Belgische octrooi 795.119 van 8 februari 1973. Bij deze wapeningsstroken werden de langsdraden en de verbindingsstructuur uit ronde draad eerst aan elkaar gelast en dan in hun geheel gewalst, zodat een platte wapeningsstrook met platte langsdraden en platte

verbindingsdraden werd bekomen om gebruikt te worden voor dunne mortelvoegen en lijmvoegen.

Deze wapeningsstroken werden vanaf het jaar 1973 op de markt gebracht onder het merk Murfor-EXF. Dat zowel de langsdraden als de verbindingsdraden platgewalste draden zijn, blijkt voldoende uit de afbeeldingen en symbolen op de door geïntimeerde voorgelegde brochures.

Volgens geïntimeerde vertoonden deze wapeningsstroken een aantal nadelen:

- door het platwalsen van de op voorhand gelaste wapeningsstroken deden zich breuken voor ter hoogte van een las, bij een spanning van 500 N/mm^2 , zodat de treksterkte van deze wapeningsstroken tot deze spanning werd beperkt;
- bij zeer platte wapeningsstroken (voor zeer dunne voegen) trad koudvorming op van de lassen, waardoor deze plaatsen eens te meer zwakke plaatsen bleken te zijn;
- door het platwalsen van de gehele wapeningsstroken verminderde de maasopening waarlangs de bindspecie de verbinding maakt tussen de onderste rij stenen en de bovenste rij.

Deze nadelen worden aangegeven in de beschrijving van het EP '366 (p. 5 en 6).

9. De eerste conclusie van het EP '366 luidt als volgt:

“Wapeningsstrook in roostervorm, geschikt voor het wapenen van horizontale voegen van metselwerk, welke strook in de langsrichting een aantal rechtlijnige en continue stalen wapeningsdraden (1,2) bevat, die afgeplat zijn in het vlak van de strook, waarin de aanliggende wapeningsdraden (1,2) met elkaar verbonden zijn door middel van een staaldraadverbindingstruuktuur (3) die aan weerszijden met de naar elkaar gekeerde zijden van de genoemde wapeningsdraden (1,2) gepuntlast is met het kenmerk dat de puntlassen ongeplet zijn, en dat elke genoemde staaldraadverbindingstruuktuur (3) bestaat uit een aantal (...) staaldraden van een dikte die niet groter is dan die van de genoemde wapeningsdraden (1,2)”

(In de Nederlandse vertaling staat ten onrechte dat het om ronde staaldraden gaat. In de authentieke Engelse tekst komt het woord 'rond' niet voor).

Deze eerste conclusie is een onafhankelijke conclusie.

De conclusies 2 tot en met 8 bouwen erop voort en zijn ervan afhankelijk. De conclusies 9 tot en met 16 betreffen de werkwijze om de wapeningsstrook te produceren.

Geïntimeerde brengt onder dit octrooi een wapening voor metselwerk met lijmvoegen op de markt onder de benaming Murfor-EFS (EFS staat dan voor 'Extra Flat reinforcement System').

Uit de beschrijving van het EP '366 blijkt immers dat het de bedoeling is van de uitvinding om een gelijkaardige wapeningsstrook te verschaffen die geschikt is voor zeer dunne voegen en die een aantal voordelen in combinatie biedt (p. 4, regels 9 tot 11).

De wapeningsstroken die het voorwerp uitmaken van dit EP '366 bieden volgens geïntimeerde de volgende voordelen:

- het vermijden van het platwalsen van de lassen, met als voordeel dat de treksterkte van de langsdraden kan worden verhoogd tot een spanning tussen 600 N/mm^2 en 1.000 N/mm^2 ;
- het vermijden van koudvorming van de lassen, hetgeen de mogelijkheid biedt om wapeningsstroken voor uiterst dunne voegen te produceren;
- het bestaan van de mogelijkheid om, als voorkeursuitvoering, gewalste draden te gebruiken die tegengewalst werden, waarbij minstens de zijden waaraan gepuntlast moet worden een afgeplatte, ongeveer rechte rand vertonen, die ongeveer loodrecht staat op het vlak van de band; hierdoor wordt de fabricage van kwaliteitsvolle dunne stroken onder de 1,75 mm dikte mogelijk;
- door het niet platwalsen van de verbindingstructuur wordt een grotere maasopening bekomen, hetgeen van groot belang is bij zeer dunne voegen waarbij met zeer weinig bindspecie gemetst wordt;
- de eenvoud van de fabricage.

Deze voordelen worden eveneens weergegeven in de beschrijving van het EP '366. (p. 5 en 6).

10. Geïntimeerde stelt dat zij heeft vastgesteld dat eerste appellante een inbreuk pleegde op dit EP '366 door wapeningsstroken voor metselwerk in te voeren, in voorraad te hebben, aan te bieden en in het verkeer te brengen, waarin de essentiële kenmerken terug te vinden zijn van de wapeningsstrook die beschermd is door het EP '366.

Nadat geïntimeerde appellanten hiervoor had aangemaand, legde zij op 10 mei 2004 een verzoekschrift tot beschrijvend beslag inzake namaak neer in handen van de Beslagrechter te Brussel.

Bij beschikking van 12 mei 2004 werd zij gemachtigd om tot beschrijvend beslag over te gaan en werd de heer Georges Leherte, Belgisch en Europees octrooigemachtigde, aangesteld als deskundige, met de opdracht:

“over te gaan tot voormelde beschrijving van het beweerd inbreukmakend product en van de omvang van de beweerde inbreuk; met dien verstande dat het tot de opdracht van de deskundige behoort de boekhoudkundige stukken van (eerste appellante) te onderzoeken met het oog op het vaststellen van de precieze hoeveelheden en de herkomst van de beweerd inbreukplegende producten,

laten de deskundige toe zoveel maal ter plaatse te gaan als nodig voor zijn beschrijving, ter plaatse alle nuttige inlichtingen in te winnen, foto's te nemen en inzage en kopie te nemen van alle terzake nuttige documenten, onder meer met het oog op het nagaan van de hoeveelheden ingevoerde en verkochte inbreukplegende producten en de plaats van de aankoop van deze producten, zonder dat hierdoor ter zake onnodige bedrijfsgeheimen van (eerste appellante) worden kenbaar gemaakt of naar buiten gebracht;

Geven toelating aan de bij de beschrijvingsverrichtingen terzake optredende gerechtsdeurwaarder vier exemplaren van het product waarvan beweerd wordt dat het een inbreuk uitmaakt van het (EP '366) van (geïntimeerde) mee te nemen, er twee van aan de deskundige en twee aan de raadslieden van (geïntimeerde) te overhandigen,

Machtigen (geïntimeerde) zich bij de beschrijving te laten vertegenwoordigen door haar aangestelde (...)”

11. Op 1 juni 2004 werd overgegaan tot de verrichtingen van het beschrijvend beslag.

Bij die gelegenheid nam de optredende gerechtsdeurwaarder vier exemplaren van het Brickforce EP product met referentie 5B 05 EP BP23146 in beslag.

12. Op 29 juni 2004 legde gerechtsdeskundige Leherte zijn verslag inzake beschrijvend beslag neer.

Uit dit verslag blijkt dat de beweerd inbreuk makende producten werden gecommmercialiseerd onder de naam Brickforce EP en dat zij door tweede appellante werden geleverd aan eerste appellante.

Dit product wordt als volgt beschreven in het verslag:

*“(…) Op grond van mijn eigen onderzoek van de meegenomen stroken van het product BRICKFORCE 5 B 05 EP, van het verslag van professor Demeuldre volgens bijlage 2, en van het productblad volgens bijlage 1, kan ik stellen dat de 'Brickforce EP' producten een **wapeningsstrook in roostervorm inhouden** geschikt voor het wapenen van horizontale voegen van metselwerk, welke in langsrichting een aantal rechte, continue stalen wapeningsdraden omvat, die afgeplat zijn in het vlak van de strook, waarbij de langs elkaar liggende wapeningsdraden verbonden zijn door middel van een staaldraadverbinding die aan weerszijden met de naar elkaar gekeerde zijden van de wapeningsdraden gepuntlast is, terwijl de puntlassen ongeplet zijn, en de staaldraadverbinding bestaat uit ronde staaldraad met een dikte die niet groter is dan die van de wapeningsdraden; waarbij voorts de stalen wapeningsdraden een dikte hebben van minder dan 1,75 mm en een dikte-breedte verhouding van minder dan 0,3;*

de draden van de staaldraadverbinding een ronde dwarsdoorsnede hebben;

*de naar elkaar gekeerde zijden van de wapeningsdraden echter **niet** afgeplat zijn, noch van kartelingen zijn voorzien;*

de wapeningsdraden een treksterkte hebben tussen 500 en 1000 N/mm² (namelijk tenminste 560 N/mm²);”

13. Op 27 juli 2004 liet geïntimeerde appellanten dagvaarden voor de eerste rechter.

14. Tweede appellante stelde ook een vordering in tegen geïntimeerde om de nietigverklaring te bekomen van het Engelse deel van het EP '366 van geïntimeerde, alsook een verklaring van niet-inbreuk op dit octrooi door tweede appellante in Groot-Britannië.

Aangezien dit Engelse deel van het octrooi inmiddels vervallen was ingevolge het niet meer betalen van de instandhoudingstaksen - volgens geïntimeerde om commerciële redenen - werd deze procedure stopgezet.

15. Na de uitspraak van het bestreden vonnis lieten de raadslieden van appellanten weten aan geïntimeerde dat zij sedert enige tijd een aangepaste wapeningsstrook produceerden ter vervanging van het product dat het voorwerp had uitgemaakt van het beschrijvend beslag. Volgens appellanten maakt dit aangepaste product in ieder geval geen inbreuk uit op het EP '366 van geïntimeerde.

De raadslieden van geïntimeerde vroegen dat een staal van het aangepaste product zou worden overgemaakt.

Na de mededeling van dit staal lieten zij weten aan de raadslieden van appellanten dat het aangepaste product duidelijk

de essentiële elementen van de geöctrooierde uitvinding van geïntimeerde vertoonde en derhalve nog steeds inbreuk pleegt op haar octrooirechten.

Bespreking

16. De door het EP '366 beschermde uitvinding wordt beschreven voormelde eerste conclusie.

Deze bestaat uit een uiteenzetting (preambule), die het onderwerp van de uitvinding aanduidt, evenals de technische kenmerken die noodzakelijk zijn voor de definitie van het als uitvinding opgeëiste onderwerp, en vervolgens uit het kenmerkende gedeelte (vanaf: *'met het kenmerk dat...'*), dat de technische kenmerken vermeldt van de uitvinding.

Het zijn deze laatste kenmerken die, in combinatie met de technische kenmerken vermeld in de preambule, de beschermde uitvinding uitmaken.

De preambule kan dan ook niet louter worden beschouwd als een beschrijving van de stand van techniek.

Wat de vordering tot nietigverklaring van het Europese octrooi EP'366 betreft

17. Het EP '366 is een Europees octrooi dat werd verleend na een vooronderzoek dat werd uitgevoerd door het Europese octrooibureau.

Het heeft niet het voorwerp uitgemaakt van een oppositieprocedure.

Aangezien geïntimeerde beschikt over een titel, kan zij zich beroepen op het vermoeden van geldigheid van de daaraan verbonden exclusieve rechten.

Appellanten, die dit vermoeden willen weerleggen, dienen derhalve aan te tonen dat het EP '366 aangetast is door een gebrek.

18. De eerste rechter stelt terecht dat de geldigheid van het EP '366 moet worden beoordeeld volgens de criteria van de Belgische Octrooiwet van 28 maart 1984 (Wet op de uitvindingoctrooien), hierna genoemd BOW, met dien verstande dat krachtens artikel 138 van het Europese Octrooiverdrag van 5 oktober 1973 (Verdrag inzake de verlening van Europese Octrooien), hierna genoemd EOv, een Europees octrooi krachtens de Belgische wet en met de rechtsgevolgen voor het Belgische grondgebied, slechts nietig kan worden verklaard wegens de in dit artikel opgesomde gronden.

Hier toe behoort het gegeven dat het onderwerp van het Europese octrooi niet octrooierbaar is op grond van de artikelen 52 tot en met 57 EOv.

Krachtens artikel 52 (1) EOv kunnen Europese octrooien slechts worden verleend voor uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderwerkzaamheid berusten en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid.

Artikel 2 BOW bepaalt dat onder de voorwaarden en binnen de grenzen van deze wet, onder de naam 'uitvindingoctrooi' een uitsluitend en tijdelijk recht van exploitatie wordt verleend voor iedere uitvinding die nieuw is, op uitvinderwerkzaamheid berust en vatbaar is voor toepassing op het gebied van de nijverheid.

Er wordt niet betwist dat de nieuwheid en de uitvinderwerkzaamheid moeten worden beoordeeld op de prioriteitdatum.

Wat de vereiste van nieuwheid betreft

19. Krachtens artikel 54 (1) en (2) EOv en artikel 5 § 1 en §2 BOW

- wordt een uitvinding als nieuw beschouwd, indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek; en

- wordt de stand van de techniek 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.

Artikel 5, § 3 BOW bepaalt dat als behorend tot de stand van de techniek tevens wordt aangemerkt, de inhoud van Belgische octrooiaanvragen en van Europese of internationale octrooiaanvragen, waarbij België wordt aangewezen, zoals die zijn ingediend, waarvan de datum van indiening gelegen is vóór de in § 2 genoemde datum en die eerst op of na die datum zijn gepubliceerd.

Bij de beoordeling van de nieuwheid van een uitvinding, moet rekening worden gehouden met de volgende principes (zie onder meer de Richtlijnen van het Europese Octrooibureau, C, IV, 7.1,7.2,7.5 en 9.1).

Nieuwheid kan slechts worden ontkend indien de kenmerkende eigenschappen van het octrooi rechtstreeks en ondubbelzinnig terug te vinden zijn in de ingeroepen anterioriteit.

Nieuwheid kan slechts op basis van één enkel voorafgaand document worden ontkend. Dit document moet dan wel compact zijn, hetgeen wil zeggen dat het alle relevante technische kenmerken van de uitvinding moet bevatten en niet slechts een aantal van deze kenmerken. Alle kenmerken van de uitvinding moeten erin terug te vinden zijn en hetzelfde technische effect moet er het resultaat van zijn. Men kan derhalve geen nieuwheid ontzenuwen door verschillende documenten in te roepen en deze te combineren.

Technische equivalenten mogen niet in aanmerking worden genomen, maar dit sluit niet uit dat het gebrek aan nieuwheid kan worden vastgesteld, indien het document impliciet de uitvinding bevat in die zin dat, door de toepassing van de in dit document gegeven instructies, de vakman noodzakelijk zou komen tot een resultaat dat beantwoordt aan de uitvinding.

Indien een anterioriteitsdocument zelf verwijst naar een ander document (dat bijvoorbeeld meer gedetailleerde eigenschappen aanbrengt), kan de inhoud van dit document worden beschouwd als begrepen in het document dat als anterior wordt aangenomen.

20. De prioriteitsdatum van het EP '366 is 18 juli 1994, datum van het depot van de in het octrooi vermelde Belgische octrooiaanvraag nr. 9400675 (artikel 87 en volgende EOV).

Dit wordt niet meer betwist door appellanten.

21. Het eerste document dat door appellanten wordt ingeroepen om de nieuwheid van de uitvinding te betwisten is een document 'technische goedkeuring met certificaat' van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb), geldig van 9 juli 1993 tot 8 juli 1996.

De daarin beschreven producten Murfor-RND en Murfor-EXF zijn echter de producten die geïntimeerde op de markt heeft gebracht, respectievelijk sedert 1967 en sedert 1973, en die de volgende wapeningsstroken betreffen:

- Murfor-RND: wapeningsstroken met ronde langsdraden en ronde verbindingsdraden;
- Murfor-EXF: wapeningsstroken, waarbij de ronde langsdraden en de ronde verbindingsdraden eerst aan elkaar werden gelast en vervolgens in hun geheel gewalst; deze komt overeen met de wapeningsstrook die beschreven wordt in het Belgische octrooi 795.119 van geïntimeerde.

Het gaat derhalve niet om het product, zoals beschreven in het EP '366, dat nadien op de markt werd gebracht onder de benaming Murfor-EFS en dat voorkomt op het document 'technische goedkeuring met certificaat' van 1997.

Uit het document 'technische goedkeuring met certificaat' van 1993 blijkt bovendien dat bij het product Murfor-EXF de verbindingsdraden en de langsdraden dezelfde dikte hebben (2 mm). Geïntimeerde maakt aannemelijk dat dit erop wijst dat deze draden eerst werden samengelast en vervolgens als een totale strook werden gewalst. Dit impliceert dat de laspunten niet ongeplet zijn, hetgeen nochtans één van de kenmerken is van de uitvinding die wordt opgeëist in het EP '366, waarbij de verbindingsdraden tussen de op voorhand gewalste langsdraden worden gelast. Appellanten, die de bewijslast dragen, tonen in ieder geval niet aan dat het in het document van 1993 beschreven product Murfor-EXF ongeplette laspunten heeft ingevolge het walsen vóór het lassen, en bijgevolg dit essentiële kenmerk van de in het EP '366 opgeëiste wapeningsstrook openbaart.

In het document 'technische goedkeuring met certificaat' van de BUtgb, geldig van 21 oktober 1997 tot 20 oktober 2000, dat dateert van na de prioriteitsdatum, wordt het product Murfor-EFS beschreven, dat wordt beschermd door het EP '366. Bij dit product is de verbindingsdraad rond en werd deze tussen de op voorhand gewalste langsdraden gelast, zodat de laspunten ongeplet zijn.

Appellanten werpen ter zake vruchteloos op dat het achteraf walsen en het vooraf walsen niet uitdrukkelijk werden vermeld in de goedkeuringsattesten van respectievelijk 1993 en 1997.

Zij verwijzen eveneens ten onrechte naar bepaalde zinnen uit het document 'technische goedkeuring met certificaat' van 1993 om hieruit af te leiden dat de daarin beschreven wapeningsstroken ongeplette laspunten zouden vertonen.

De zin *“Verder zijn de langsdraden gekarakteriseerd door hun vormgeving respectievelijk rond, gekarteld en plat”* wijst op verschillende producten: de wapeningsstrook RND, waarvan de langsdraad 'rond gekarteld' is, vertoont inderdaad ongeplette laspunten, aangezien er niet gewalst wordt; de wapeningsstrook EXF, waarvan de langsdraad plat is, werd in zijn geheel gewalst, zodat het wel geplette laspunten vertoont, en geeft een plat element als eindproduct.

De zin *“Tijdens het fabricageproces worden de draden immers gekarteld of gewalst (EXF)”* wijst opnieuw op verschillende producten: de wapeningsstrook RND met ronde gekartelde langsdraden en ongeplette laspunten en de wapeningsstrook EXF, waarvan de reeds aan elkaar gelaste verbindingsdraden en langsdraden worden platgewalst, zodat een plat element met geplette laspunten wordt bekomen.

Het besluit luidt dan ook dat het document 'technische goedkeuring met certificaat' van de BUtgb, geldig van 9 juli 1993

tot 8 juli 1996, niet als nieuwheidschadelijk kan worden beschouwd voor de in het EP '366 opgeëiste uitvinding.

22. Het tweede document dat door appellanten wordt ingeroepen om de nieuwheid van de uitvinding te betwisten, is het Amerikaanse octrooi 1.646.974 van 25 oktober 1927.

Dit octrooi heeft als voorwerp een "methode voor het lassen van structurele onderdelen".

Uit de bewoordingen van dit US-octrooi en meer bepaald het gebruik van het woord 'bar joist' (vertaald: staafbalk) volgt dat de daar beschreven en afgebeelde verstevigingstrook een robuuste structuur betreft die dient als horizontale steunbalk van muur tot muur voor vloeren in warenhuizen, appartementsgebouwen en gelijkaardige gebouwen, maar ook van toepassing is op onderdelen van een dakgebinte, gordingen, pilaren, dakspanten en daklijsten.

In Richtlijn C, III, 4.8 van het Europese Octrooibureau wordt aangegeven dat, indien een octrooi-conclusie begint met woorden als "Toestel geschikt om de werkwijze uit te voeren enz.", dit geïnterpreteerd moet worden als bedoelend enkel het toestel dat geschikt is om de werkwijze uit te voeren. Een toestel dat op een andere manier alle kenmerken bezit die uiteengezet zijn in de octrooi-conclusies, maar dat niet geschikt zou zijn voor het gestelde doel of dat wijziging zou vereisen om mogelijk te maken dat het als zodanig wordt gebruikt, dient normaal niet te worden beschouwd als een anterioriteit van de conclusie.

Soortgelijke overwegingen zijn van toepassing op een octrooi-conclusie voor een product voor een specifiek gebruik. Bijvoorbeeld, wanneer een octrooi-conclusie verwijst naar een 'vorm voor gesmolten staal', impliceert dit bepaalde beperkingen naar de vorm. Bijgevolg zal een plasticen ijsblokjesbakje met een smeltpunt dat veel lager ligt dan dat van staal niet binnen de octrooi-conclusie vallen.

Hieruit wordt terecht afgeleid dat, wanneer het domein van de uitvinding duidelijk wordt afgebakend in de octrooi-conclusies, voorwerpen die buiten dit domein vallen, niet nieuwheidschadelijk zijn.

De hoofdconclusie van het EP '366 heeft het domein van de uitvinding duidelijk afgebakend door te stellen dat het gaat om een wapeningsstrook in roostervorm, geschikt voor het wapenen van horizontale voegen van metselwerk.

Bijgevolg komen verstevigingstroken uit de stand van de techniek die niet geschikt zijn voor dit specifieke gebruik, niet in aanmerking als anterioriteit.

Aangezien de in het Amerikaanse octrooi 1.646.974 beschreven robuuste structuren niet geschikt zijn voor het wapenen van horizontale voegen van metselwerk en buiten het duidelijk afgebakende domein van de uitvinding vallen, kunnen zij dan ook niet worden beschouwd als nieuwheidschadelijk voor de in het EP '366 opgeëiste uitvinding.

Dat geïntimeerde bij de beschrijving van de stand van de techniek in de aanvraag die heeft geleid tot dit EP '366, melding heeft gemaakt van het Amerikaanse octrooi 1.646.974 staat hieraan niet in de weg. Geïntimeerde maakt aannemelijk dat dit is gebeurd om te verduidelijken dat een verbinding tussen ronde langsdraden en ronde verbindingsdraden reeds bekend was en deel uitmaakte van de stand van de techniek. Dit betekent echter niet dat zij hierdoor heeft erkend dat het ging om een product dat bruikbaar was in horizontale voegen van metselwerk.

Bovendien vermeldt de hoofdconclusie van het EP '366 dat de wapeningsdraden 'afgeplat zijn', dit wil zeggen volgens de gebruikelijke betekenis van dit woord, platter gemaakt.

Zelfs indien in het Amerikaanse octrooi ook vierkante verstevigingstroken werden voorzien, verwijzen noch de bewoordingen van, noch de figuren bij dit octrooi naar enig afplatten.

Ten slotte stelt het hof ook vast dat dit Amerikaanse octrooi door de onderzoeksinstanties in aanmerking werd genomen, zowel in de verleningsprocedure van het EP '366, als in de verleningsprocedure van de Amerikaanse octrooiën 5.915.745 en 6.199.344, die dezelfde uitvinding van geïntimeerde beschermen.

Deze instanties kwamen eveneens tot het besluit dat het Amerikaanse octrooi 1.646.974 niet nieuwheidschadelijk is voor de door geïntimeerde opgeëiste uitvinding, besluit dat door het hof wordt beaamd.

23. Het derde document dat door appellanten wordt ingeroepen om de nieuwheid van de uitvinding te betwisten, is een brochure Dur-O-Wal uit het jaar 1993.

Deze brochure stemt overeen met de inhoud van het Amerikaanse octrooi 4.869.038 van 26 september 1989 op naam van Dur-O-Wal.

De daarin opgenomen wapeningsstroken blijken de reeds geruime tijd bestaande dikke wapeningsstroken te zijn, die geschikt zijn voor het gebruik in dikke mortelvoegen, maar niet voor dunne (lijm)voegen.

Uit de afbeelding in de brochure blijkt dat de langsdraden in deze stroken, net zoals de verbindingsdraden, rond zijn.

Ingevolge het koudtrekken door een treksteen of een trekmatrjjs zijn deze draden wel vervormd door de trekkracht, maar

zij blijven rond of ovaal en zijn niet gewalst en bijgevolg niet afgeplat. Het effect van vervorming door het draadtrekken is verschillend van dat van het walsen.

Bijgevolg verschillen deze wapeningsstroken van de uitvinding die wordt opgeëist in het EP '366, waarin uitdrukkelijk sprake is van afgeplatte langsdraden.

Het besluit is dan ook dat, noch het Amerikaanse octrooi 4.869.038, noch de brochure Dur-O-Wal nieuwheidschadelijk zijn voor de in het EP '366 opgeëiste uitvinding.

Ook hier stelt het hof vast dat dit Amerikaanse octrooi door de onderzoeksinstantie in aanmerking werd genomen in het kader van de verlening van het EP '366, maar niet als bijzonder relevant werd beschouwd.

24. Het vierde document dat appellanten inroepen ter betwisting van de nieuwheid van de uitvinding, is een brochure van Lox-All van het jaar 1993.

De inhoud van deze brochure stemt overeen met de inhoud van het Amerikaanse octrooi 3.183.628 van 18 mei 1965, dat door de oorspronkelijke octrooihouder werd overgedragen aan Lox-All Sales Corporation.

De in deze brochure beschreven wapeningsstroken zijn dikke stroken die gebruikt worden voor dikke voegen.

De langsdraden, waarvan sprake in deze brochure, zijn echter rond en volgens de bewoordingen van het Amerikaanse octrooi 3.183.628 zijn zij substantieel cilindrisch.

In de brochure wordt de wapeningsstrook omschreven als een geprefabriceerde constructie van koud getrokken staaldraad, hetgeen ook blijkt uit de afbeeldingen in de brochure. De door dit koudtrekken veroorzaakte vervorming betekent echter niet dat de draden gewalst en bijgevolg afgeplat zijn.

Aangezien de langsdraden niet afgeplat zijn en de wapeningsstroken derhalve niet bruikbaar zijn om in dunne voegen te worden ingebracht, verschillen de in deze brochure en octrooi 3.183.628 beschreven wapeningsstroken van de uitvinding die wordt opgeëist in het EP '366 en waarin uitdrukkelijk sprake is van afgeplatte langsdraden.

Het besluit is derhalve dat, noch de brochure Lox-All, noch het Amerikaanse octrooi 3.183.628 nieuwheidschadelijk zijn voor de in het EP '366 opgeëiste uitvinding.

Het hof stelt overigens vast dat dit Amerikaanse octrooi 3.183.628 in het kader van de verlening van de met het EP '366 overeenstemmende Amerikaanse octrooien 5.915.745 en 6.199.344 van geïntimeerde in aanmerking werd genomen door de onderzoeksinstantie, maar evenmin nieuwheidschadelijk werd bevonden.

25. Uit alle vorige overwegingen volgt dat er geen reden is om het EP '366 nietig te verklaren wegens een gebrek aan nieuwheid.

Het hof acht het niet dienstig een deskundige aan te stellen om hierover advies te geven.

Wat de vereiste van de uitvinderwerkzaamheid betreft

26. Krachtens artikel 56 EOv en artikel 6 BOW wordt een uitvinding aangemerkt als het resultaat van uitvinderwerkzaamheid, indien zij voor de deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek.

Volgens appellanten zijn de productconclusies van het EP '366 aangetast door een gebrek aan uitvinderwerkzaamheid en levert de beweerde uitvinding van geïntimeerde in werkelijkheid maar een eenvoudige constructieve variant op.

27. Een deskundige in de zin van voormelde artikelen is degene die een normale kennis heeft van de techniek waartoe de uitvinding behoort en de gemiddelde intelligentie en bekwaamheid heeft om de problemen, die de techniek hem gebruikelijk stelt, op te lossen.

Hij dient geacht te worden toegang te hebben tot des wat behoort tot de stand van de techniek en te beschikken over de normale middelen en capaciteit voor routinewerkzaamheden en onderzoek.

In het kader van de beoordeling van de uitvinderwerkzaamheid mag men verschillende documenten of andere delen van de stand van de techniek, zoals eerder publiek gebruik, combineren met de meest nabije stand van de techniek, voor zover deze combinatie voor de hand liggend zou zijn geweest voor de vakman.

Van de vakman mag worden verwacht dat hij ook rekening houdt met de stand van de techniek in andere domeinen dan het domein van de opgeëiste uitvinding, wanneer hij in dit laatste domein geen bruikbare ideeën vindt. In dat geval kan hij suggesties zoeken in naburige domeinen of in het bredere algemene technische domein waar zich identieke of analoge problemen voordoen en die hij normaal zou moeten kennen.

Met 'voor de hand liggend' wordt verwezen naar hetgeen de gewone ontwikkeling van de techniek niet overschrijdt, maar eenvoudig en logisch voortvloeit uit de stand van de techniek. Het veronderstelt geen grotere kwalificatie of bekwaamheid dan deze die men mag verwachten van een doorsnee vakman.

De uitvinderwerkzaamheid wordt krachtens de Richtlijnen van het Europese Octrooibureau (C IV, 9.4 tot 9.8) meestal getoetst aan de hand van de 'probleem-oplossing toets'.

Dit impliceert:

- dat wordt nagegaan welke de stand is van de techniek die de uitvinding het dichtst benadert;
- dat men vervolgens het technische probleem identificeert dat de beweerde uitvinding beoogt op te lossen; en
- dat men dan nagaat of de opgeëiste uitvinding, uitgaande van de dichtste stand van de techniek en van het technische probleem, al dan niet voor de hand liggend zou zijn geweest voor een doorsnee vakman.

Hierbij moet men rekening houden met de opgeëiste uitvinding in haar geheel.

Men moet zich ten slotte plaatsen op de prioriteitsdatum van het octrooi en vermijden dat er een 'post factum' beoordeling plaatsvindt.

28. De meest nabije stand van de techniek ten opzichte van de uitvinding die het voorwerp uitmaakt van het EP '366 is het Belgische octrooi 795.119 van geïntimeerde en het daarmee overeenstemmende Engelse octrooi GB-A-1.403.181.

In het octrooi 795.119 wordt de uitvinding opgeëist van gewalste wapeningsstroken voor dunne mortelvoegen en lijmvoegen, waarbij de langsdraden en de verbindingsdraden uit ronde draad eerst aan elkaar werden gelast, waarna het geheel werd gewalst.

Appellanten verwijzen ook naar het document 'technische goedkeuring met certificaat' van 1993, dat, wat de wapeningsstrook van het Murfor type EXF betreft, gemaakt is volgens het octrooi 795.119 (zie hierboven).

29. Het objectief op te lossen technische probleem hield in dat de in het Belgische octrooi 795.119 beschreven wapeningsstroken een aantal nadelen vertoonden:

- door het platwalsen van de op voorhand gelaste wapeningsstroken deden zich breuken voor ter hoogte van een las, bij een spanning van 500 N/mm^2 , zodat de treksterkte van deze wapeningsstroken tot deze spanning werd beperkt;
- bij zeer platte wapeningsstroken (voor zeer dunne voegen) trad koudvorming op van de lassen, waardoor deze plaatsen eens te meer zwakke plaatsen bleken te zijn;
- door het platwalsen van de gehele wapeningsstroken verminderde de maasopening waarlangs de bindspecie de verbinding maakt tussen de onderste rij stenen en de bovenste rij.

30. In het EP '366 wordt de opgeëiste uitvinding als volgt aangeduid (zie beschrijving p. 4, regel 29 tot p. 5, regel 4 en p. 6, regels 24 tot 27):

- een wapeningsstrook die niet dun werd gemaakt door het platwalsen van het geheel, maar door het samenlassen, enerzijds, van vooraf platgewalste dunne banden die dienen als langsdraden, met, anderzijds, dunne draden die niet dikker gekozen worden dan de dikte van de banden en die dienen voor de verbindingsstructuur; en
- de mogelijkheid om zeer dunne ronde verbindingsdraden te kiezen met een diameter die niet groter is dan de dikte van de langsdraden, die niet meer platgewalst worden en die hierdoor dan ook niet verbreden.

Het verschil tussen beide uitvindingen bestaat erin dat de uitvinding, beschreven in het EP '366 octrooi, geen gebruik meer maakt van de techniek van het achteraf platwalsen van de vooraf samengestelde wapeningsstrook in zijn geheel ('postflattening techniek'), maar van een techniek, waarbij vooraf platgewalste langsdraden nadien met elkaar worden verbonden door middel van dunne verbindingsdraden ('preflattening techniek') en waarbij de laspunten niet meer worden geplet.

Er kan dan ook niet worden beaamd dat het doel van de uitvinding vooral bestond in een nieuwe manier van produceren van zeer dunne wapeningsstroken.

In het EP '366 werd aangegeven dat het de bedoeling was van de uitvinding om een wapeningsstrook te verschaffen, met een afgeplatte vorm maar met een structuur die een aantal voordelen biedt en die verder, hoewel daartoe niet beperkt, geschikt is om in een zeer dunne uitvoeringsvorm gemaakt te worden, ook van minder dan 1,75 mm en met een dikte-breedte verhouding die minder kan zijn dan 0,3 (zie Engelse versie van de beschrijving, randnummer (0006).

De voordelen van de wapeningsstrook die als uitvinding werd opgeëist in het EP '366 waren dan ook:

- het vermijden van het platwalsen van de lassen, met als voordeel dat de treksterkte van de langsdraden kan worden verhoogd tot een spanning tussen 600 N/mm² en 1.000 N/mm²;
- het vermijden van koudvorming van de lassen, hetgeen de mogelijkheid biedt om wapeningsstroken voor uiterst dunne voegen te produceren;
- het bestaan van de mogelijkheid om, als voorkeursuitvoering, gewalste draden te gebruiken die tegengewalst werden, waarbij minstens de zijden waaraan gepuntlast moet worden een afgeplatte, ongeveer rechte rand vertonen, die ongeveer loodrecht staat op het vlak van de rand; hierdoor wordt de fabricage van kwaliteitsvolle dunne stroken onder de 1,75 mm dikte mogelijk;
- door het niet platwalsen van de verbingsstructuur wordt een grotere maasopening bekomen, hetgeen van groot belang is bij zeer dunne voegen waarbij met zeer weinig bindspecie gemetst wordt;
- de eenvoud van de fabricage.

31. Appellanten tonen niet aan dat het lassen van vooraf verdunde draden een sinds lang gekende, algemene techniek was in het domein van de wapeningen voor horizontale voegen en dat zij al sedert 1965 wapeningsstroken fabriceerden waarvan de rechte draden bijna volledig werden afgeplat door deze te walsen en waarop afzonderlijke verbingsdraden werden gelast.

Stuk I. *1bis* van appellanten is een intern document van tweede appellante, dat geen vaste datum heeft en niet publiek toegankelijk was, zodat het niet in aanmerking kan worden genomen. Uit de beschrijving die in dit stuk en in stuk *1ter* wordt gegeven van de 'Brickforce' machine, blijkt overigens dat een product wordt bekomen van bijna 5 mm (de verbingsdraden werden bovenop de wapeningsdraden gelast) en dus niet geschikt is voor lijmvoegen en waarbij de verbingsdraden dikker zijn dan de langsdraden, hetgeen niet overeenstemt met één van de essentiële kenmerken van het EP '366.

Stuk I. *2bis* van hun dossier is eveneens een intern document en derhalve niet publiek toegankelijk. Hiermee kan evenmin rekening worden gehouden.

Stuk I. *15ter* van hun dossier maakt melding van een gewalste wapeningsstrook van 2 mm dik, hetgeen volgens geïntimeerde de volledig gewalste wapeningsstrook blijkt te zijn, zoals beschermd door het octrooi 759.119 van 8 februari 1973. Het tegenbewijs wordt niet geleverd door appellanten.

Uit stuk I. *6quinquies* van het dossier van appellanten blijkt dat de wapeningsstroken die tweede appellante te koop aanbood, stroken waren waarin zowel de verbingsdraden als de langsdraden rond waren.

Appellanten leveren evenmin het bewijs van het feit dat zij reeds in 1992 bezig waren met een ontwerp van een wapeningsstrook, zoals opgeëist in het EP '366. In ieder geval kan geen rekening worden gehouden met interne documenten.

Zij tonen evenmin aan dat zij dergelijke stroken hebben gefabriceerd, laat staan gecommmercialiseerd vóór de prioriteitsdatum.

32. In de gegeven omstandigheden en mede gelet op het feit dat het meer dan twintig jaren heeft geduurd vooraleer deze uitvinding werd gedaan, oordeelt het hof dat niet wordt bewezen dat deze uitvinding, uitgaande van de stand van de techniek die de uitvinding het dichtst benaderde en van het technische probleem, voor de hand liggend zou zijn geweest voor een vakman.

Dat de techniek van het lassen van verbingselementen tussen langsdraden - zodat beide zich in hetzelfde vlak bevonden - al vroeger bekend was, doet hieraan geen afbreuk.

Er kan ook niet worden beaamd dat het volstond om de afmetingen van de in het Amerikaanse octrooi 1.646.974 geopenbaarde verstevigingstroken te verkleinen om ze geschikt te maken voor gebruik in dunnere voegen, hetgeen een evidente oplossing zou zijn voor een vakman die geconfronteerd wordt met het probleem dat het bewapeningselement te dik is voor dunne voegen.

De uitvinderwerkzaamheid kan evenmin worden ontkend op grond van de overweging dat de mogelijkheid om reeds vóór het lassen fijnere, dunnere structuren te produceren ingevolge de ontwikkeling van materialen, machines en technieken, de 'postflattening' zonder meer overbodig maakte.

33. Appellanten betwisten dan ook onterecht de uitvinderwerkzaamheid.

Besluit

34. Uit alle vorige overwegingen volgt dat de eis tot nietigverklaring van het EP '366 als ongegrond moet worden

afgewezen.

Wat de eisen van geïntimeerde betreft

35. Krachtens artikel 52, § 1 BOW wordt als inbreuk beschouwd waarvoor de dader verantwoordelijk wordt geacht, elke schending van de in artikel 27 omschreven rechten van de octrooihouder. De goede trouw sluit de inbreuk niet uit.

Artikel 27, § 1 BOW bepaalt dat het octrooi aan de octrooihouder het recht geeft iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen te verbieden:

- a) een voortbrengsel waarop het octrooi betrekking heeft, te vervaardigen, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te hebben;
- b) een werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft, toe te passen of, indien de derde weet, dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is dat de toepassing van de werkwijze verboden is zonder toestemming van de octrooihouder, voor toepassing op het Belgische grondgebied aan te bieden;
- c) een voortbrengsel dat rechtstreeks volgens de werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft, is verkregen, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te hebben.

Krachtens artikel 26 BOW en artikel 69 (1) EOV wordt de beschermingsomvang van het octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies, maar dienen de beschrijving en de tekeningen niettemin tot uitleg van de conclusies.

Het Protocol van 5 oktober 1973 inzake de uitleg van artikel 69 EOV bepaalt hierover het volgende:

“Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden”.

36. Het bestaan van een inbreuk vereist niet dat een door een derde nagemaakte werkwijze of product volledig identiek is met de geöctrooieerde werkwijze of het geöctrooieerde product.

Het is noodzakelijk, maar voldoende, dat de essentiële kenmerken van de geöctrooieerde uitvinding terug te vinden zijn in de werkwijze of het product van de derde.

Een kenmerk is essentieel, wanneer het onvermijdelijk bijdraagt tot de technische functie van de uitvinding.

Bijkomende verschillen zijn niet van belang en de namaak wordt meer bepaald door de gelijkenissen dan door de verschillen.

37. De essentiële kenmerken van de uitvinding die het voorwerp uitmaakt van het EP '366 zijn de volgende. Het gaat om een wapeningsstrook voor het inbrengen in dunne voegen van metselwerk, die bestaat uit platgewalste langsdraden met daartussen een verbindingsstructuur, waarbij

- de laspunten waar de langsdraden en de verbindingsdraden met elkaar verbonden zijn, ongeplet zijn,
- de straalverbindingsstructuur bestaat uit een aantal staaldraden met een dikte die niet groter is dan die van de langsdraden.

Het in het EP '366 vermelde puntlassen en het door appellanten toegepaste stuiklassen zijn vormen van weerstandslas. Het puntlassen wordt noodzakelijk gebruikt bij het vervaardigen van de wapeningsstroken van het 'truss' type, dit wil zeggen met een verbindingsdraad die in zigzag tussen de langsdraden is aangebracht. Het kan ook worden aangewend bij het lassen van wapeningsstroken van het 'ladder' type. Bij dit laatste type kan ook de techniek van het stuiklassen worden aangewend.

Uit de beschrijving van het EP '366 blijkt dat de uitvinding niet beperkt is tot wapeningsstroken van het 'truss' type, maar dat er ook andere mogelijke verbindingsstructuren kunnen bestaan, zoals een ladderstructuur (zie p. 2, regels 22-27: *“Die verbindingsstructuur kan allerhande vormen aannemen, bijvoorbeeld bestaan uit een aantal afzonderlijke dwarsdraden die aan weerszijden aan de wapeningsdraden (langsdraden) gelast zijn tot vorming van een ladderstructuur of bij voorkeur bestaan uit één enkele zigzagdraad zoals verder als voorbeeld zal gegeven worden.”*)

In de conclusies wordt dit niet tegengesproken, aangezien daarin geen bepaalde vorm van verbindingsstructuur wordt opgeëist.

Het EP '366 beschermt derhalve zowel de wapeningsstroken van het 'truss' type als wapeningsstroken van het 'ladder' type (zie beschrijving van het EP '366, p. 2, regel 30 en p. 3, regels 1 en 2: *“De uitvinding zal niet beperkt zijn tot de specifieke uitvoeringsvorm van deze verbindingsstructuur, hoewel de uitvoering als één enkele zigzagdraad de voorkeursvorm zal zijn”*).

Er kan bijgevolg worden aangenomen dat het gebruik van het woord 'puntlassen' in het octrooi wordt verantwoord door het feit dat het 'truss' type (de zigzag verbinding) als voorbeeld wordt gegeven voor de verbindingsstructuur, waarbij enkel het puntlassen mogelijk is, terwijl bij het 'ladder' type ook de techniek van het stuiklassen kan worden aangewend.

Hieruit volgt dat in het EP '366 evenmin enige lastechniek wordt opgeëist. Deze wordt immers bepaald door de gekozen verbindingsstructuur die verschillende vormen kan aannemen.

Het besluit is dan ook dat, noch de gebruikte vorm van de verbindingsstructuur (ladder of zigzag vorm), noch de gebruikte lastechniek een essentieel kenmerk vormen van het octrooi, zoals dit wordt verwoord in de conclusies, uitgelegd in het licht van de beschrijving.

Deze vaststelling impliceert geenszins een uitbreiding van de beschermingsomvang van het octrooi.

De gebruikte lastechniek, zoals het puntlassen, draagt niet onvermijdelijk bij tot de technische functie van de uitvinding.

Dat in het verslag van beschrijvend beslag van gerechtsdeskundige Leherte ten onrechte gewag werd gemaakt van de term 'puntlassen' bij de beschrijving van het product van appellanten, is dan ook niet relevant en wijst niet op vooringenomenheid in zijn hoofd.

38. Uit het verslag van beschrijvend beslag blijkt dat de door tweede appellante in België ingevoerde en de door eerste appellante in België in voorraad gehouden, te koop aangeboden en verkochte wapeningsstroken, die worden aangeduid als 'Brickforce EP', wapeningsstroken zijn waarin voormelde essentiële kenmerken terug te vinden zijn.

Deze producten maken derhalve een inbreuk uit op conclusie 1 van het EP '366.

De 'Brickforce EP' producten maken ook een inbreuk uit op conclusie 2 van het EP '366, dat bescherming biedt aan een wapeningsstrook volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de genoemde stalen langsdraden een dikte hebben van minder dan 1,75 mm en een dikte-breedte verhouding van minder dan 0,3.

In het verslag van beschrijvend beslag wordt immers vastgesteld dat de stalen wapeningsdraden (langsdraden) een dikte hebben van minder dan 1,75 mm en een dikte-breedte verhouding van minder dan 0,3.

Zij maken ten slotte ook een inbreuk op conclusie 7 van het EP '366, dat bescherming biedt voor een wapeningsstrook volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de strook slechts twee langsdraden bevat, die de zijranden van de strook vormen.

In het verslag van beschrijvend beslag wordt immers ook vastgesteld dat de 'Brickforce EP' producten slechts twee langsdraden bevatten, die de zijranden van de strook vormen.

39. De eerste rechter heeft dan ook terecht:

- voor recht gezegd dat eerste appellante door het invoeren, het in voorraad hebben, het aanbieden en het in het verkeer brengen, en tweede appellante door het vervaardigen, het aanbieden en het in het verkeer brengen van de producten beschreven in het verslag van beschrijvend beslag van gerechtsdeskundige Leherte, zich schuldig gemaakt hebben en schuldig maken aan een inbreuk op het Europese octrooi EP 0 719 366 van geïntimeerde in de zin van artikel 27, § 1 van de Wet op de uitvindingoctrooi van 28 maart 1984; en

- aan appellanten het verbod opgelegd om bedoelde producten in België te vervaardigen, in te voeren, in voorraad te hebben, aan te bieden en in het verkeer te brengen of op enige andere wijze inbreuk te plegen op het octrooi van geïntimeerde, op straffe van de verbeurte van een dwangsom ten bedrage van 1.000 EUR per meter inbreuk plegend product, in België vervaardigd, ingevoerd, in voorraad gehouden, aangeboden of in het verkeer gebracht na de betekening van het vonnis.

40. Geïntimeerde vraagt dat het hof ook zou vaststellen dat de aangepaste wapeningsstroken die door eerste appellante in België in voorraad worden gehouden, te koop worden aangeboden en verkocht, en waarvan haar een staal werd meegedeeld op 22 december 2006, eveneens als inbreuk makend zouden worden beschouwd.

Ook hier gaat het om wapeningsstroken met geplette langsdraden die verbonden zijn door de verbindingsstructuur, waarbij de laspunten tussen de langsdraden en de verbindingsstructuur ongeplet zijn.

De verbindingsdraden zouden nu 2 mm dik zijn met een in de sector gebruikelijke tolerantie van maximum 0,10 mm en op de gestuiklaste punten zou de dikte ongeveer 2,50 mm zijn. De wapeningsdraden zouden 1,95 mm tot 2,05 mm dik

en 5,10 tot 5,30 mm breed zijn en de dikte-breedte verhouding zou meer bedragen dan 0,30, namelijk 0,37 tot 0,40.

Wat de toleranties betreft, dienen appellanten ervoor te zorgen dat de uitvoeringsvormen van de door hen geproduceerde en gecommmercialiseerde wapeningsstroken volledig buiten het bereik blijven van de hoofdconclusie.

Er wordt echter niet bewezen dat, wat deze aangepaste wapeningsstroken betreft, één van de essentiële kenmerken van het EP '366, namelijk dat de verbindingsstructuur bestaat uit staaldraden met een dikte die niet groter is dan die van de langsdraden, concreet aanwezig is.

Wat deze aangepaste producten betreft, kan bij gebrek aan concreet bewijs dan ook niet worden aangenomen dat er een inbreuk werd begaan op conclusie 1 van het EP '366 en derhalve evenmin op de conclusies 2 en 7.

Er kan om dezelfde reden ook niet worden vastgesteld dat deze aangepaste producten geen inbreuk maken op het EP '366, zoals door appellanten wordt gevorderd.

41. Krachtens artikel 52, § 4 BOW beveelt de rechtbank aan elke inbreukmaker en op verzoek van de benadeelde partij:

- het ophouden van de inbreuk; en
- de verplichting aan de eiser een herstelvergoeding te betalen voor de schade veroorzaakt door de inbreuk.

Geïntimeerde vordert een vergoeding voor gederfde winst, veroorzaakte stoornis, de aantasting van de exclusieve rechten verbonden aan het octrooi en van haar goede naam, evenals alle kosten veroorzaakt door de noodzakelijke handhaving van het octrooi.

Dat geïntimeerde schade heeft geleden staat voldoende vast.

De eerste rechter heeft appellanten in solidum veroordeeld om aan geïntimeerde een som van één euro provisioneel te betalen en heeft octrooigemachtigde Jean Callewaert aangesteld als gerechtsdeskundige met de opdracht:

- zich de nodige boekhoudkundige stukken te doen overmaken ten einde de omvang van de invoer en verkoop in België door eerste appellante van de inbreuk makende wapeningsstroken na te gaan;
- advies te verlenen over de omvang van de schade en in het bijzonder de winstderving van geïntimeerde, met name door de totale hoeveelheid van de door eerste appellante in België verkochte inbreuk plegende wapeningsstroken na te gaan en de winst per product te berekenen die geïntimeerde aldus heeft gederfd; en
- te antwoorden op de nuttige vragen van de partijen.

Deze beslissing moet worden bevestigd, zoals door geïntimeerde wordt gevraagd.

Wat de overige eisen van appelklanten betreft

42. Appellanten vorderen dat aan geïntimeerde het verbod zou worden opgelegd om de onrechtmatig, in het beschrijvend beslag, verkregen bedrijfsmatige gegevens te gebruiken, op straffe van de verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per gebruikt document of informatie na de betekening van het arrest.

De gerechtsdeskundige moest krachtens de beschikking van de Beslagrechter van 12 mei 2004 inzage en kopie nemen van de ter zake nuttige documenten, onder meer met het oog op het nagaan van de hoeveelheden ingevoerde en verkochte inbreuk plegende producten en de plaats van aankoop van deze producten.

In uitvoering van deze opdracht gaf gerechtsdeskundige Leherte aan hoeveel producten werden ingevoerd en stelde hij aan de hand van een aantal facturen van tweede appellante aan eerste appellante vast dat de plaats van de levering de exploitatiezetel van eerste appellante was.

Dat op deze facturen prijzen voorkomen - die overigens reeds lang voorbijgestreefd zijn - bewijst nog niet dat deze onrechtmatig werden verkregen. Er wordt evenmin aangetoond dat geïntimeerde deze heeft gebruikt of het inzicht zou hebben om deze te gebruiken.

Bijgevolg moet deze eis worden verworpen.

44. Appellanten vragen eveneens dat geïntimeerde zou worden veroordeeld tot het betalen van een bedrag van 75.000 EUR voor de vergoeding van de kosten voor juridische en technische bijstand, hieronder begrepen de rechtsplegingvergoeding, maar ook een bijkomende schadevergoeding voor technisch advies.

Uit alle vorige overwegingen volgt dat ook deze eis moet worden verworpen.

Verzending van de zaak naar de eerste rechter

45. Aangezien het hof de beslissing van de eerste rechter en de door deze laatste bevolen onderzoeksmaatregel integraal bevestigt, moet deze zaak opnieuw worden verzonden naar de eerste rechter op grond van artikel 1068, tweede lid Ger.W.

Wat de gerechtskosten betreft

46. Gelet op de beslissing van het hof, moeten appellanten worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.

Wat de rechtsplegingvergoeding betreft, moet gelet op het door appellanten gevorderde bedrag en de complexiteit van het dossier een bedrag van 6.000 EUR worden toegekend aan geïntimeerde.

Om deze redenen:

HET HOF, recht doende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken;

Verklaart het hoger beroep en de nieuwe eisen ontvankelijk doch wijst deze af als ongegrond.

Bevestigt de bestreden beslissing en verzendt de zaak opnieuw naar de eerste rechter op grond van artikel 1068, tweede lid Ger.W.

Veroordeelt appellanten in de kosten van het hoger beroep, vastgesteld op 186 EUR in hun hoofde en op 6.000 EUR in hoofde van geïntimeerde.