

RECHTSLEER

DOCTRINE

MARKTPRAKTIJEN, INTELLECTUELE EIGENDOM, RECHT EN TECHNOLOGIE / PRATIQUES DU MARCHÉ,
DROITS INTELLECTUELS, DROIT ET TECHNOLOGIE

Evoluties in het octrooirecht

Overzicht van rechtspraak 2007-2010

Philippe de Jong, Olivier Vrins en Christophe Ronse¹

I. Inleiding	397
II. De geldigheid	398
A. De uitvinding	398
1. <i>Esthetische vormgevingen</i>	398
2. <i>Computerprogramma's</i>	399
3. <i>Methodes van bedrijfsvoering</i>	399
B. De toepassing van de 'case law of the boards of appeal' en de onderzoeksrichtlijnen van het EOB	400
C. De bewijslast	400
D. De relevantie van het adagium 'Foi est due au titre' bij de beoordeling van de geldigheidsvraag in bodemprocedures	400
E. De oude octrooiwet	400
F. Europese octrooiën worden beheerst door het EOV	400
G. Uitgesloten materie	401
1. <i>Uitvindingen in strijd met de openbare orde of met de goede zeden</i>	401
2. <i>Essentieel biologische werkwijzen</i>	401
3. <i>Chirurgische behandelingsmethodes</i>	401
H. Nieuwheid	402
1. <i>Openbaar toegankelijk</i>	402
2. <i>De algemene vakkennis</i>	402
3. <i>De compacte anterioriteit</i>	402
4. <i>Het gebruik van technische equivalenten</i>	403
5. <i>De impliciete openbaring</i>	404
6. <i>Openbaar voorgebruik</i>	404
7. <i>Medische toepassingsconclusies en doseringsregimes</i>	404
I. Uitvinderswerkzaamheid	404
1. <i>De aard van de anterioriteit</i>	405
2. <i>De probleem-oplossing-test</i>	405
3. <i>De meest nabije stand van de techniek</i>	405
4. <i>Het objectief technisch probleem</i>	406
5. <i>Voor de hand liggend</i>	406
6. <i>De vakman</i>	408
J. Industriële toepasbaarheid	409
K. Toegevoegde materie	409
L. Nawerkbaarheid	410
M. Verhouding van nationale procedures en EOB- en buitenlandse procedures in het kader	

¹ Advocaten Altius. De auteurs danken Sara Boel, Kristien Lauwers en Kristof Neefs voor hun gewaardeerde inbreng.

<i>van de nietigheidsvordering</i>	411
1. <i>Verhouding tussen nationale en buitenlandse procedures</i>	411
2. <i>Verhouding tussen nationale en EOB-procedures</i>	412
<i>N. Het lot van de afhankelijke conclusies</i>	412
<i>O. Herformulering van octrooiconclusies</i>	412
<i>P. Het lot van een Belgisch octrooi na verlening van een parallel Europees octrooi waarin België is aangeduid</i>	414
<i>Q. Nietigverklaring bij voorraad?</i>	414
<i>R. De plaats van de nietigheidsvordering in het debat en het belang om ze in te stellen</i>	414
III. Betwistingen betreffende de titulariteit van het octrooi en de opeisingsprocedure	415
IV. De inbreuk	417
A. De toegepaste test	417
1. <i>Essentiële kenmerken</i>	417
2. <i>Oppervlakkige verschillen, toevoegingen en eigen octrooien</i>	418
B. De inbreuk bij equivalentie	419
C. De inbreuk door aanbod van een geoctrooieerd product	419
D. De inbreuk op een octrooi voor biologisch materiaal	420
E. De inbreuk op een werkwijze-octrooi	421
F. Producten rechtstreeks verkregen door toepassing van een geoctrooieerde werkwijze	421
G. De onrechtstreekse inbreuk	421
H. De inbreuk door schending van een contractuele licentie	422
I. De inbreuk door export?	422
J. De uitputting	422
K. De verjaring	423
L. De declaratoire vordering van niet-inbreuk	423
V. De beschermingsomvang en de interpretatie van octrooiterminologie	423
A. Een rechtsvraag	423
B. De octrooiconclusie als uitgangspunt	423
C. Ruime vs. restrictieve interpretatie	424
D. Gewone taalkundige betekenis	424
E. Intrinsieke interpretatie	424
F. Extrinsieke interpretatie	425
G. De rol van het verleningsdossier	426
VI. De taal van het octrooi in de Belgische procedure	426
VII. Misbruik van octrooirechten	427
VIII. De deskundigenopdrachten	427
IX. Het beslag inzake namaak voor octrooihouders	428
A. De ontvankelijkheid van het verzoek tot beslag inzake namaak	428
B. De beschrijvingsmaatregel	429
1. <i>De prima facie-geldigheid</i>	429
2. <i>De aanwijzingen van inbreuk</i>	430
C. De effectieve beslagmaatregel	431
1. <i>De ruimere appreciatiemarge</i>	431
2. <i>De belangenafweging – De ‘redelijke verantwoording’</i>	432
D. De aanwezigheid of vertegenwoordiging van de partijen bij de beschrijvingsverrichtingen	433
E. De taak van de aangestelde deskundige	433
F. De incidentie van het inmiddels neergelegde deskundigenverslag	433
G. Het ‘incident’	434
H. De confidentialiteit en andere beperkingen	435
I. De bevoegdheid om schadevergoeding toe te kennen wegens onrechtmatig beslag	436
X. Het kort geding	437
A. De prima facie-geldigheid	438
B. De prima facie-inbreuk	439
C. De urgentie	439
D. De belangenafweging	439
XI. De opgelegde maatregelen	440

<i>A. De schadevergoeding en de redelijke vergoeding</i>	440
<i>B. De staking</i>	441
<i>C. De andere maatregelen</i>	442
<i>D. Gerechtskosten</i>	443
XII. De piraterijverordening	444
XIII. Aanvullende beschermingscertificaten	444
<i>A. De toekenningsvoorwaarden</i>	444
<i>B. De geldigheidsduur</i>	445
<i>C. De inbreuk</i>	446
XIV. Het octrooi als deel van het vermogen	447
<i>A. De licentie</i>	447
<i>B. De overdracht</i>	448
XV. Internationaal privaatrecht	448
<i>A. De internationale bevoegdheid van de bodemrechter</i>	448
1. <i>Het aanknopingspunt van de woonplaats van de verweerder (art. 2 EEX-verordening)</i>	448
2. <i>Het aanknopingspunt van de onrechtmatige daad (art. 5, 3., EEX-verordening)</i>	448
3. <i>Het aanknopingspunt van de meervoudige verweerders (art. 6, 1., EEX-verordening)</i>	449
4. <i>De exclusieve bevoegdheidsgrond van artikel 22, 4., EEX-verordening</i>	450
<i>B. De internationale bevoegdheid van de kortgedingrechter</i>	451
<i>C. Bevoegdheid van het Gerecht</i>	451
<i>D. Toepasselijk recht</i>	451
XVI. De impact van de farmaceutische wetgeving	451
XVII. De impact van de mededingingswetgeving	452
I. Introduction	397
II. La validité	398
<i>A. L'invention</i>	398
1. <i>Les créations esthétiques</i>	398
2. <i>Les programmes d'ordinateur</i>	399
3. <i>Les méthodes dans le domaine des activités économiques</i>	399
<i>B. L'application de la jurisprudence des chambres de recours et des directives d'examen de l'OEB</i>	400
<i>C. La charge de la preuve</i>	400
<i>D. La pertinence de l'adage 'Foi est due au titre' dans le cadre de l'examen de la validité dans les procédures sur le fond</i>	400
<i>E. L'ancienne loi sur les brevets</i>	400
<i>F. Les brevets européens sont régis par la CBE</i>	400
<i>G. Les inventions non brevetables</i>	401
1. <i>Inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs</i>	401
2. <i>Les procédés essentiellement biologiques</i>	401
3. <i>Les méthodes de traitement chirurgical</i>	401
<i>H. La nouveauté</i>	402
1. <i>'Accessible au public'</i>	402
2. <i>Les connaissances générales de l'homme du métier</i>	402
3. <i>L'antériorité compacte</i>	402
4. <i>La pertinence des équivalents techniques</i>	403
5. <i>La divulgation implicite</i>	404
6. <i>L'exploitation publique antérieure</i>	404
7. <i>Revendications relatives à des indications thérapeutiques et à des posologies</i>	404
<i>I. L'activité inventive</i>	404
1. <i>La nature de l'antériorité</i>	405
2. <i>L'approche 'problème-solution'</i>	405
3. <i>L'état de la technique la plus proche</i>	405
4. <i>Le problème technique objectif</i>	406
5. <i>L'évidence</i>	406
6. <i>L'homme de métier</i>	408

J. L'application industrielle	409
K. L'extension non autorisée de l'étendue de la protection	409
L. La description suffisamment claire et complète de l'invention	410
M. Lien entre procédures nationales et procédures diligentées devant l'OEB ou à l'étranger en matière d'actions en annulation	411
1. Lien entre procédures nationales et procédures étrangères	411
2. Lien entre procédures nationales et procédures diligentées devant l'OEB	412
N. Le sort des revendications dépendantes	412
O. La reformulation des revendications du brevet	412
P. Le sort d'un brevet belge suite à la délivrance d'un brevet européen parallèle désignant la Belgique	414
Q. Jugement concluant à la nullité du brevet: exécutoire par provision?	414
R. Du rôle de la demande en annulation dans le débat et de l'intérêt de former pareille demande	414
III. Le contentieux relatif à la titularité du brevet et l'action en revendication	415
IV. La contrefaçon	417
A. Le test applicable	417
1. Les caractéristiques essentielles	417
2. Les différences secondaires, les ajouts mineurs et les brevets détenus par le contrefacteur	418
B. La contrefaçon par équivalent	419
C. La contrefaçon par offre en vente d'un produit breveté	419
D. La contrefaçon d'un brevet relatif à une matière biologique	420
E. La contrefaçon d'un brevet de procédé	421
F. Produits obtenus directement par un procédé breveté	421
G. La contrefaçon indirecte	421
H. La contrefaçon résultant du non-respect d'une licence contractuelle	422
I. La contrefaçon par exportation?	422
J. L'épuisement	422
K. La prescription	423
L. L'action déclaratoire en non-contrefaçon	423
V. L'étendue de la protection et l'interprétation de la terminologie en matière de brevets	423
A. Une question de droit	423
B. Les revendications comme point de départ	423
C. Interprétation extensive vs. interprétation restrictive	424
D. Pertinence de la signification usuelle	424
E. Interprétation intrinsèque	424
F. Interprétation extrinsèque	425
G. Le rôle du dossier de délivrance	426
VI. La langue du brevet dans la procédure belge	426
VII. Abus du droit des brevets	427
VIII. Les missions d'expertise	427
IX. La saisie-contrefaçon à l'usage des titulaires de brevets	428
A. La recevabilité de la requête en saisie-contrefaçon	428
B. La description	429
1. La validité <i>prima facie</i>	429
2. Les indices de contrefaçon	430
C. La saisie réelle	431
1. Le pouvoir d'appréciation élargi	431
2. La balance des intérêts – La 'justification raisonnable'	432
D. La présence ou la représentation des parties lors des opérations de description	433
E. Le rôle de l'expert désigné par le juge	433
F. L'influence du rapport d'expertise tel que déposé sur les débats ultérieurs	433
G. L'incident'	434
H. De la confidentialité et des autres restrictions	435
I. De la compétence du président concernant l'octroi de dommages et intérêts du chef de saisie abusive	436
X. Le référé	437
A. La validité <i>prima facie</i>	438
B. La contrefaçon <i>prima facie</i>	439

<i>C. L'urgence</i>	439
<i>D. La balance des intérêts</i>	439
XI. Les mesures postulées	440
<i>A. Les dommages et intérêts et l'indemnité raisonnable</i>	440
<i>B. La cessation</i>	441
<i>C. Les mesures additionnelles</i>	442
<i>D. Les frais de justice</i>	443
XII. Le règlement anti-piraterie	444
XIII. Les certificats complémentaires de protection	444
<i>A. Les conditions de délivrance d'un CCP</i>	444
<i>B. La durée de validité d'un CCP</i>	445
<i>C. La contrefaçon d'un CCP</i>	446
XIV. Le brevet comme objet de propriété	447
<i>A. La licence</i>	447
<i>B. La cession</i>	448
XV. Droit international privé	448
<i>A. La compétence internationale du juge du fond</i>	448
1. <i>Le critère de rattachement du domicile du défendeur (art. 2 Règlement 'Bruxelles I')</i>	448
2. <i>Le critère de rattachement du fait dommageable (art. 5 (3) Règlement 'Bruxelles I')</i>	448
3. <i>Le critère de rattachement de la pluralité de défendeurs (art. 6 (1) Règlement 'Bruxelles I')</i>	449
4. <i>La compétence exclusive de l'article 22 (4) du Règlement 'Bruxelles I'</i>	450
<i>B. La compétence internationale du juge des référés</i>	451
<i>C. Compétence du Tribunal de l'Union européenne</i>	451
<i>D. Droit applicable</i>	451
XVI. L'impact du droit pharmaceutique	451
XVII. L'impact du droit de la concurrence	452

I. INLEIDING²

1. Inmiddels gingen weer vier jaren voorbij sinds ons vorig overzicht van rechtspraak voor de periode 2003-2006³. Huidig overzicht bestrijkt de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2010. Sinds 2007 is er heel wat veranderd in het octrooilandschap⁴. De meest verstrekkende veranderingen betreffen ongetwijfeld de drie wetten van 2007⁵ die de zgn. Handhavingsrichtlijn⁶ omzetten in Belgisch recht en de

bevoegdheid inzake octrooigeschillen overhevelden van de rechtbanken van eerste aanleg naar de rechtbanken van koophandel gevestigd in het rechtsgebied van een hof van beroep. Van deze wetten heeft, volgens onze informatie, enkel de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten⁷, die een nieuw misdrijf van namaak invoerde in de octrooirech-

² De onuitgegeven rechtspraak wordt in de mate van het mogelijke gepubliceerd op de TBH-website: <http://www.rdc-tbh.be>.

³ Ph. DE JONG, O. VRINS en Ch. RONSE, "Overzicht van rechtspraak. Evoluties in het octrooirecht 2003-2006", *TBH* 2007, p. 423-480 (hierna "Overzicht 2003-2006").

⁴ Dit domein wordt nog steeds gekenmerkt door een hoge graad van wetgevende activiteit, zoals onder meer blijkt uit de recente afkondiging van de wet ter uitvoering van het verdrag inzake octrooirecht en de akte tot herziening van het verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien (wet van 10 januari 2011, *BS* 16 februari 2011 – *Parl.Doc.* Kamer 2010-11, nr. 53 – 0405/007).

⁵ Wet van 9 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, *BS* 10 mei 2007, *err. BS* 15 mei 2007; wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, *BS* 10 mei 2007, *err. BS* 14 mei 2007; wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten, *BS* 18 juli 2007. Zie de bespreking van de onderscheiden aspecten van deze wetgeving in F. BRISON (ed.), *Sancties en procedures in intellectuele rechten*, Brussel, CIR, Larcier, 2008; M.C. JANSSENS, "Drie wetten inzake handhaving van intellectuele rechten openen nieuwe horizons in de strijd tegen namaak en piraterij", *RW* 2007-08, p. 930; K. ROOX, "De nieuwe bevoegdheidsregeling in het intellectueel eigendomsrecht", *IRDI*, deel 1: 2007, p. 337, deel 2: 2008, p. 8; B. MICHAUX en E. DE GRYSSE, "De handhaving van intellectuele rechten georganiseerd", *TBH* 2007, p. 623; J. DEENE, "De strafrechtelijke betuuging van namaak en piraterij", *T.Strafr.* 2008, p. 427-443.

⁶ Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, *Pb* 30 april 2004, L. 157, p. 45, met rectificatie in *Pb* 2 juni 2004, L. 195, p. 16.

⁷ Voor een bespreking, zie F. HOSTIER, M. SCHNEIDER en O. VRINS, "La répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle. La loi du 15 mai 2007: instrument à la pointe ou texte épineux?", *JT* 2008, p. 181; A. DECOURRIÈRE, *La répression de la contrefaçon*, Kluwer, 2008, nrs. 12-13; B. MICHAUX en E. DE GRYSSE, "De handhaving van intellectuele rechten gereorganiseerd", *TBH* 2007, p. 644-647; P. MAEYAERT, "Het materiële en morele element van de misdrijven van namaak en piraterij" in F. BRISON, *Sancties en procedures in intellectuele rechten*, Brussel, CIR, Larcier, 2008, p. 67; H. VANHEES, "Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten" in X. *Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer*, Mechelen, Kluwer, 2010.

telijke sfeer en die tevens uitvoering probeert te geven aan EG-verordening nr. 1383/2003, niet tot meldenswaardige rechterlijke uitspraken geleid.

Het is waarschijnlijk te vroeg om definitief te oordelen over de impact die deze wetgeving heeft op de octrooirechtspraak. Dat octrooigeschillen bij voorkeur door gespecialiseerde rechters dienen te worden beslecht, lijkt ons een uitgemaakte zaak en bij sommige rechtbanken lijkt deze tendens zich langzamerhand te verwezenlijken.

2. Aangezien het huidige overzicht een overgangperiode betreft tussen het oude en het nieuwe regime, komt ook de rechtspraak onder het oude regime nog aan bod. Deze uitspraken zijn, wat betreft het substantiële octrooirecht, uiteraard niet minder relevant en het dient misschien wel betreurd te worden dat bepaalde rechters uit de rechtbanken van eerste aanleg, die doorheen de jaren ervaring hadden opgebouwd inzake octrooien, kennelijk niet langer inzetbaar zijn om zich te buigen over de vaak complexe octrooigeschillen.

3. Wij hebben getracht om een synoptisch overzicht te geven van de meest belangwekkende octrooirechtspraak

tijdens de onderzochte periode. Waar wij dit nodig achtten, hebben wij eveneens bijkomende duiding of persoonlijke commentaar verschaft. Aangezien het aantal uitspraken in de betrokken periode merkbaar is toegenomen, hebben wij in vergelijking met het vorig overzicht de uitweidingen omtrent specifieke rechtsvragen of uitspraken beperkt. Wij hebben alle ons bekende octrooirechtspraak onderzocht, maar het is uiteraard steeds mogelijk dat enkele vonnissen of arresten door de mazen van het net geglipt zijn, gelet op het aanhoudende gebrek aan een publiek toegankelijke en systematisch aangevulde databank waarin alle octrooirechtspraak wordt verzameld. Gelukkig bestaan er enkele interessante privé-initiatieven, zoals de EPLAW Patent Blog (www.eplawpatentblog.com), de Kluwer Patent Blog (www.kluwerpatentblog.com) en DARTS-IP (www.darts-ip.com), waarin de meest relevante rechtspraak kan teruggevonden worden.

4. Er werd ten slotte ook de nodige aandacht besteed aan de rechtspraak van de Grote Beroepskamer van het Europees Octrooibureau ('EOB') en van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

II. DE GELDIGHED

A. De uitvinding

5. Het begrip uitvinding wordt nergens nader omschreven, noch in het Europees Octrooiverdrag ('EOV')⁸, noch in de Belgische Octrooiwet ('BOW')⁹. Algemeen wordt evenwel aangenomen dat onder een uitvinding in octrooirechtelijke zin een technische creatie moet worden verstaan, d.w.z. een voortbrengsel dat, of een werkwijze die een technische bijdrage tot de stand van de techniek inhoudt. Het hebben van een technisch karakter is derhalve een voorvereiste opdat een beweerde uitvinding een uitvinding zou zijn in de zin van de octrooiwetgeving. De beoordeling van het technische karakter gaat dan ook de vraag naar de octrooieerbaarheid ervan vooraf, in de mate dat indien de beweerde uitvinding elk technisch karakter ontbeert ieder verder onderzoek naar de octrooieerbaarheidsvereisten van de beweerde uitvinding irrelevant is¹⁰.

1. Esthetische vormgevingen

6. Esthetische vormgevingen op zich worden niet als uitvindingen beschouwd (art. 3, § 1, 2°, BOW; art. 52, (2), (b), EO). Wanneer een gegeven vorm tegelijk zowel een technische als een esthetische functie heeft en deze aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, kan deze vormgeving toch het voorwerp uitmaken van een octrooi. Wanneer de technische en de esthetische functie van een gegeven vorm daarentegen niet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan zal alleen de technische vormgeving het voorwerp kunnen uitmaken van een octrooi, terwijl de esthetische vormgeving gebeurlijk onder de bescherming zal vallen van het auteursrecht, dan wel het recht inzake tekeningen en modellen¹¹.

Aldus zal een "*verbeterd scherm, meer speciaal een regen- of zonnenscherm*", dat zowel modelrechtelijke als auteursrechtelijke bescherming geniet, niettemin ook een uitvinding vormen die in aanmerking komt voor octrooirechtelijke bescherming, wanneer dit scherm voorziet in een bepaalde technische configuratie van de arm en het zeil van het scherm. Dat de inspiratievorm voor het scherm in de natuur

⁸ Verdrag van 5 oktober 1973 inzake de verlening van Europese octrooien, *BS* 7 oktober 1977, ondertekend te München op 5 oktober 1973 en goedgekeurd bij wet van 8 juli 1977, *BS* 30 september 1977. Zie ook de wet van 21 april 2007 houdende instemming met de akte van herziening van het verdrag inzake het Europees octrooi van 5 oktober 1973, gedaan te München op 29 november 2000, *BS* 4 september 2007. Wanneer in deze bijdrage verwezen wordt naar 'EOV', wordt verwezen naar de versie van 2000, tenzij anders vermeld.

⁹ Wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien.

¹⁰ Rb. Gent 29 juni 2009, *ICIP-Ing.Cons.* 2009, p. 322, *IRDI* 2010, p. 30.

¹¹ Rb. Gent 29 juni 2009, *ICIP-Ing.Cons.* 2009, p. 322, *IRDI* 2010, p. 30.

is gelegen, ontnemt de uitvinding haar technisch karakter niet¹².

7. Doorslaggevend om te achterhalen of de esthetische functie onlosmakelijk is verbonden met de technische, is de vraag of hetzelfde technische effect al dan niet kan worden bekomen door middel van een andere vorm. Alleen als deze vraag ontkennend wordt beantwoord, is de vormgeving onontbeerlijk voor de verwezenlijking van het technische effect van de uitvinding. In de andere hypothese is de vormgeving (technisch) niet functioneel en komt zij als zodanig niet in aanmerking voor octrooibeschermting¹³.

In die zin kan het vonnis van de Gentse rechtbank – waarin de voormelde principes nochtans werden uiteengezet – niet worden bijgetreden, waar een octrooi voor een dakbedekkingssysteem bestaande uit een ondoordringbaar membraan van synthetisch materiaal en bijzondere aangepaste latvormige profielen van synthetisch materiaal, werd nietig verklaard wegens gebrek aan technisch karakter¹⁴. Volgens de rechtbank was de enige verbetering die de uitvinding bracht, met name het op het membraan aanbrengen van de profielen, van louter esthetische aard, namelijk het verkrijgen van een uiterlijk dat vergelijkbaar is met dat van de gebruikelijke bedekking in zink. Volgens de rechtbank hadden de betrokken profielen aldus geen technische functie. Indien dit zo was, had de rechtbank het octrooi mogelijk kunnen nietig verklaren wegens gebrek aan uitvinderswerkzaamheid, aangezien de profielen geen technische bijdrage leverden aan de stand van de techniek. Dit betekent echter nog niet dat het in het octrooi opgeëiste dakbedekkingssysteem geen technisch karakter heeft. De octrooiwet bepaalt immers enkel dat esthetische vormgevingen *op zich* geen uitvinding kunnen uitmaken. In het octrooi wordt echter geen bescherming geboden voor het betrokken profiel op zich, maar wel voor een dakbedekkingssysteem waarvan het profiel slechts één van de kenmerken is. De loutere aanwezigheid van het profiel maakt het ganse dakbedekkingssysteem niet tot een esthetische vormgeving op zich.

2. Computerprogramma's

8. De kamers van beroep van het EOB zijn inschikkelijk geworden met betrekking tot de octrooieerbaarheid van computer-geïmplementeerde uitvindingen. De voorzitter van het EOB meende echter dat de uitspraken van de

kamers van beroep daaromtrent niet geheel in dezelfde lijn lagen en stelde een reeks vragen betreffende de octrooieerbaarheid van computer-geïmplementeerde uitvindingen aan de Grote Beroepskamer. Hoewel deze de verwijzing onontvankelijk verklaarde¹⁵, kan uit de motivering van de beslissing worden besloten dat de huidige verleningspraktijk van het EOB bevestigd werd. Computer-geïmplementeerde uitvindingen dienen volgens die praktijk een technisch karakter te hebben. De drempel om aan dit criterium te voldoen is echter relatief eenvoudig te bereiken, aangezien het volstaat dat de computer-geïmplementeerde uitvinding een computer-leesbare drager of technische hulpmiddelen (bv. een computer) inhoudt om uitsluiting wegens gebrek aan technisch karakter te vermijden, zelfs indien het programma zelf geen technisch effect veroorzaakt dat verder gaat dan de normale fysische interactie tussen programma en computer. Als het computerprogramma op zich wordt opgeëist (zonder drager of technische middelen), is het niet uitgesloten van octrooieerbaarheid, als het, wanneer het draait of geladen werd op een computer, een technisch effect voortbrengt dat verder gaat dan de normale fysische interactie tussen het programma en de computer waar het op draait. De Grote Beroepskamer bevestigt ook de trend die men de laatste jaren bij de kamers van beroep kan waarnemen, waarbij het zwaartepunt van de beoordeling van het octrooieerbaar karakter van een computer-geïmplementeerde uitvinding zich heeft verplaatst van het niveau van 'technisch karakter' naar het niveau van de materiële criteria van nieuwigheid en, vooral, inventiviteit¹⁶.

3. Methodes van bedrijfsvoering

9. Ook methodes van bedrijfsvoering worden op zich uitgesloten van octrooirechtelijke bescherming (art. 3, § 1, 3°, BOW; art. 52, (2), (c), EOV). Een uitvinding betreffende een waardepapier, bestaande uit tenminste twee bij elkaar horende delen, met een recto en een verso, evenals een specifieke werkwijze voor het veilig transport van een dergelijk waardepapier, maakt geen methode van bedrijfsvoering op zich uit, louter en alleen omdat ze een goedkoper en veiliger transport bewerkstelligt¹⁷. Het bedrijfsmatige succes van een uitvinding die voor het overige bestaat uit een product of een werkwijze met specifieke technische kenmerken, brengt deze uitvinding niet plots onder de uitsluitingsgronden van de octrooiwetgeving.

¹². Kh. Antwerpen 6 juni 2008, A/07/08418, *Senz Umbrellas / L'Anverre – Armand Vanquaille*, onuitgeg. De rechtbank verklaarde het octrooi niettemin nietig wegens gebrek aan nieuwigheid, minstens uitvinderswerkzaamheid (bevestigd in graad van beroep, zij het deels om andere redenen: Antwerpen 15 juni 2009, 2008/AR/2197, *L'Anverre – Armand Vanquaille / Senz Umbrellas*, onuitgeg. Voor het hof van beroep beperkte de beoordeling zich tot de nieuwigheids- en uitvinderswerkzaamheidsvereisten).

¹³. Rb. Gent 29 juni 2009, *ICIP-Ing.Cons.* 2009, p. 322, *IRDI* 2010, p. 30.

¹⁴. Rb. Gent 29 juni 2009, *ICIP-Ing.Cons.* 2009, p. 322, *IRDI* 2010, p. 30.

¹⁵. Grote Beroepskamer 12 mei 2010, advies in zaak G 3/08 (computer programs), www.epo.org.

¹⁶. Zie punt 10.13. van de beslissing van de Grote Beroepskamer.

¹⁷. Rb. Brussel 9 mei 2008, 01/8407/A, *Achille De Wijngaert / Royal Sporting Club Anderlecht*, onuitgeg. De rechtbank legde evenwel niet uit waarin die technische aspecten van de uitvinding dan wel gelegen waren en ging evenmin in op de vraag of de in conclusie 3 van het octrooi opgeëiste werkwijze een verboden methode van bedrijfsvoering uitmaakte.

B. De toepassing van de ‘case law of the boards of appeal’ en de onderzoeksrichtlijnen van het EOB

10. De Belgische hoven en rechtbanken steunen zich bij de beoordeling van de geldigheidsvereisten zowel op de BOW als op het EOv, en houden daarbij evenzeer rekening met de rechtspraak van de kamers van beroep van het EOB (‘Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office’), evenals met de ‘Guidelines for examination’ of ‘Onderzoeksrichtlijnen’ van het EOB¹⁸.

C. De bewijslast

11. Degene die de geldigheid betwist, draagt, overeenkomstig het gemeen bewijsrecht, de bewijslast om aan te tonen dat de voorwaarden voor verlening van het octrooi niet vervuld waren¹⁹. Er bestaat een vermoeden van geldigheid verbonden aan een verleende titel²⁰.

Deze bewijslastverdeling dient een dubbel doel. Ten eerste zorgt het voor de eerbiediging van de rechten van verdediging van de octrooihouder, die verweerder is op de nietigheidsvordering. Ten tweede stelt het de rechtbank in staat om de merites van het geldigheidsverweer te beoordelen. Indien de nietigheidsgronden op louter algemene wijze worden vermeld en niet of onvoldoende verder worden uitgewerkt, dienen zij beschouwd te worden als een loutere ongefundeerde bewering die leidt tot de ongegrondheid van de nietigheidsvordering²¹.

D. De relevantie van het adagium ‘Foi est due au titre’ bij de beoordeling van de geldigheidsvraag in bodemprocedures

12. In het kader van een nietigheidsprocedure ten gronde²² kan aan het adagium ‘Foi est due au titre’ slechts een relatieve waarde worden toegekend. Het gaat om een vermoeden

iuris tantum dat de betrokken titel geldig is, tot naar het oordeel van de rechtbank de nietigheid ervan is aangetoond²³. Dit principe geldt ook voor Belgische octrooien niettegenstaande het feit dat dergelijke octrooien zonder vooronderzoek worden toegekend en dat ten gevolge hiervan aan dergelijke octrooien over het algemeen een mindere waarde wordt toegedicht, hetgeen de rechter ook tot een grotere voorzichtigheid noopt bij het onderzoek van dergelijke titel²⁴.

E. De oude octrooiwet

13. Overeenkomstig artikel 77, § 2, BOW moet de geldigheid van een Belgisch octrooi verleend vóór de inwerkingtreding van de BOW (t.t.z. vóór 1 januari 1987) volgens de oude octrooiwet van 24 mei 1854 worden beoordeeld. De enige wettelijke geldigheidsvereiste die door deze wet werd voorzien, is deze inzake nieuwheid. Naast deze nieuwheidsvereiste ontwikkelde de rechtspraak slechts een zogeheten vereiste van ‘originaliteit’. De vereisten voor octrooiërbaarheid onder het regime van de octrooiwet van 1854 dienen dan ook minder streng te worden beoordeeld dan onder de BOW²⁵. De titularis van een octrooi verleend onder het regime van de oude octrooiwet heeft wel de mogelijkheid om, in geval van partiële nietigheid, zijn octrooi in toepassing van artikel 49, § 2, BOW te beperken, ondanks het feit dat het betrokken octrooi werd verleend vóór de inwerkingtreding van de BOW²⁶.

F. Europese octrooien worden beheerst door het EOv

14. Een Europees octrooi met rechtsgevolgen voor het Belgische grondgebied kan enkel nietig verklaard worden op basis van de in artikel 138 EOv opgesomde gronden²⁷, d.w.z. overeenkomstig de regels van het EOv²⁸. De rechtspraak verwijst in die context eveneens vaak naar artikel 49

¹⁸ Ten titel van voorbeeld kan o.m. verwezen worden naar Kh. Antwerpen 11 december 2009, *IRDI* 2010, p. 254; Rb. Brussel 30 oktober 2009, *IRDI* 2010, p. 52; Rb. Brussel 15 oktober 2009, 06/9501/A, *Kestelyn / Harol Consyst*, onuitgeg.; Rb. Brussel 12 september 2008, 04/9656/A, *Schneider Europe / Johnson & Johnson Medical*, onuitgeg.; Rb. Brussel 9 mei 2008, 01/8407/A, *Achille De Wijngaert / Royal Sporting Club Anderlecht*, onuitgeg.

¹⁹ Kh. Antwerpen 19 juni 2009, A/08/04346, *H.C. Starck / Agfa-Gevaert*, onuitgeg.; Antwerpen 15 juni 2009, 2008/AR/2197, *L’Anverre – Armand Vanquaille / Senz Umbrellas*, onuitgeg., bevestiging van Kh. Antwerpen 6 juni 2008, A/07/08418, *Senz Umbrellas / L’Anverre – Armand Vanquaille*, onuitgeg.

²⁰ Kh. Antwerpen 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, onuitgeg.; Rb. Brussel 15 oktober 2009, 06/9501/A, *Kestelyn / Harol Consyst*, onuitgeg.; Rb. Luik 6 december 2007, *IRDI* 2008, p. 162.

²¹ Kh. Antwerpen 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, onuitgeg.

²² Zoals hierna onder randnr. 166 nader zal worden besproken, speelt dit adagium nog steeds een prominente rol in het kader van het kort geding.

²³ Zie o.m. Rb. Brussel 15 oktober 2009, 06/9501/A, *Kestelyn / Harol Consyst*, onuitgeg.; Rb. Brussel 12 september 2008, 04/9656/A, *Schneider Europe / Johnson & Johnson Medical*, onuitgeg.; Rb. Luik 6 december 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2008, p. 118, *IRDI* 2008, p. 162.

²⁴ Antwerpen 15 juni 2009, 2008/AR/2197, *L’Anverre – Armand Vanquaille / Senz Umbrellas*, onuitgeg., bevestiging van Kh. Antwerpen 6 juni 2008, A/07/08418, *Senz Umbrellas / L’Anverre – Armand Vanquaille*; Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec*, onuitgeg.

²⁵ Rb. Brussel 8 april 2008, *IRDI* 2009, p. 31.

²⁶ Rb. Brussel 8 april 2008, *IRDI* 2009, p. 31.

²⁷ Rb. Gent 29 juni 2009, *ICIP-Ing.Cons.* 2009, p. 322, *IRDI* 2010, p. 30; Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert*, onuitgeg.; Rb. Brussel 9 mei 2008, 01/8407/A, *Achille De Wijngaert / Royal Sporting Club Anderlecht*, onuitgeg.

²⁸ Rb. Brussel 9 mei 2008, 01/8407/A, *Achille De Wijngaert / Royal Sporting Club Anderlecht*, onuitgeg.

BOW²⁹. Het Europees octrooi is evenwel een volledig op zichzelf staande beschermingstitel, waarvan de juridische principes in het EOV werden vastgelegd (zie art. 1 en 2 EOV alsmede de Preambule en art. 4 van de Belgische goedkeuringswet van 8 juli 1977). Het EOV bevat een uniform systeem van octrooiverlening en de uniforme uitlegging van het EOV wordt gegarandeerd door de Grote Beroepskamer van het EOB (art. 22 EOV). De vraag is dan ook of zulke bijkomende verwijzingen naar de bepalingen van de BOW nodig, of zelfs juridisch correct zijn.

G. Uitgesloten materie

1. *Uitvindingen in strijd met de openbare orde of met de goede zeden*

15. Overeenkomstig artikel 53, (a), EOV worden Europese octrooien niet verleend voor uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie strijdig zou zijn met de openbare orde of met de goede zeden. Hieronder vallen krachtens regel 28, (c), van het uitvoeringsreglement van het EOV (art. 4, § 3, 3°, BOW) ook het gebruik van menselijke embryo's voor industriële of commerciële doeleinden. In de zaak G 2/06³⁰ oordeelde de Grote Beroepskamer van het EOB dat deze bepaling octrooien verbiedt voor producten die, op het moment van de indiening van de octrooiaanvraag, niet anders kunnen worden verkregen dan door een werkwijze die noodzakelijkerwijs de vernietiging impliceert van de menselijke embryo's die aan de oorsprong van de betrokken producten liggen, zelfs indien de gebruikte werkwijze niet in de conclusies wordt opgeëist. Het is derhalve niet vereist dat de uitvinding als dusdanig gebruik maakt van menselijke embryo's. Het volstaat dat zij het gebruik van menselijke embryonale stamcellen impliceert. Evenmin relevant is dat na de datum van de octrooiaanvraag dezelfde producten konden worden verkregen zonder beroep te doen op een werkwijze die de vernietiging van de menselijke embryo's impliceerde.

2. *Essentieel biologische werkwijzen*

16. Overeenkomstig artikel 53, (b), EOV (art. 4, § 1, 1)-2), BOW) worden octrooien niet verleend voor planten- of dierenrassen of werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren. Het feit dat het begrip 'van **wezenlijk biologische aard**' in de regel 26, (5), van het uitvoeringsreglement van het EOV (art. 1, § 1, BOW) wordt omschreven als "**geheel bestaande uit natuurlijke verschijnselen als kruisingen en selecties**" had in de

rechtspraak van de kamers van beroep van het EOV aanleiding gegeven tot verwarring. Zo werd immers gesteld dat het volstond om in een gans proces van kruisingen en selecties één technische stap (bv. het gebruik van moleculaire markers), dan wel één niet-natuurlijk (bv. een interspecifieke kruising) of ongewoon element (bv. een tomaat op het veld laten hangen tot na de gebruikelijke rijpingstijd) in te voegen opdat de uitvinding niet *geheel* zou bestaan uit natuurlijke verschijnselen en dus geen werkwijze van wezenlijk biologische aard uitmaakte. De Grote Beroepskamer van het EOB bracht opheldering³¹ en oordeelde dat een werkwijze ter verkrijging van planten bevattende of bestaande uit de kruising van volledige plantengenomen en de daaropvolgende selectie van planten, in beginsel van octrooibescherming is uitgesloten. Het louter opnemen van een technische stap om de uitvoering van deze kruising en selectie te bewerkstelligen of daartoe bij te dragen, is niet voldoende om aan die uitsluiting te ontsnappen. Het is daarbij niet relevant of de betrokken technische stap nieuw of reeds bekend is, of hij onbeduidend is dan wel een fundamentele wijziging van een bekende werkwijze met zich brengt, en zelfs niet of de essentie van de betrokken uitvinding erin gelegen is. Werkwijzen ter verkrijging van planten door middel van het invoegen of wijzigen van een eigenschap in het plantengenoem die niet het resultaat zijn van kruising en selectie (t.t.z. meer geavanceerde vormen van genetische manipulatie), vallen niet onder deze uitsluitingsgrond. Elke expliciete verwijzing in octrooi-conclusies naar stappen van kruising en selectie kunnen dus best achterwege worden gelaten, aangezien zij, louter omwille van hun aanwezigheid, riskeren het geheel van octrooieerbaarheid uit te sluiten. Een ietwat genuanceerdere beslissing van de Grote Beroepskamer was in dit opzicht wenselijk geweest.

3. *Chirurgische behandelingsmethodes*

17. Octrooien worden niet verleend voor methoden voor de behandeling van het menselijk of dierlijk lichaam door chirurgische ingrepen (art. 53, (c), EOV; art. 7, § 2, BOW). De Grote Beroepskamer van het EOB oordeelde in de zaak G 1/07 dat een beeldvormingsmethode (MRI of NMR) die een substantiële fysieke ingreep op het lichaam (in dit geval de insputting van een contrastvloeistof, xenon, in het hart) inhoudt, die bij de uitvoering ervan professionele medische expertise vereist, en die zelfs met al die expertise nog steeds een substantieel gezondheidsrisico inhoudt voor de patiënt, op deze grond uitgesloten was van octrooieerbaarheid onder artikel 53, (c), EOV³². Wel is het mogelijk om de betrokken invasieve stap te 'disclaimen' om uitsluiting op deze grond te vermijden. Ook gaf de Grote Beroepskamer aan dat een

²⁹. Zie bv. Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert, onuitgeg.*; Rb. Brussel 9 mei 2008, 01/8407/A, *Achille De Wijngaert / Royal Sporting Club Anderlecht, onuitgeg.*; Rb. Brussel 8 april 2008, *IRDI* 2009, p. 49.

³⁰. Grote Beroepskamer 25 november 2008, beslissing in zaak G 2/06 (stem cells), www.epo.org.

³¹. Grote Beroepskamer 9 december 2010, beslissing in zaken G 2/07 en G 1/08 (essentially biological processes), www.epo.org.

³². Grote Beroepskamer 15 februari 2010, beslissing in zaak G 1/07 (Medi-Physics), www.epo.org.

beeldvormingsmethode niet kan worden uitgesloten op deze grond louter en alleen omdat ze de chirurg tijdens een chirurgische ingreep toelaat om de gegevens die door de werkwijze worden bekomen onmiddellijk te gebruiken om te beslissen op welke wijze de chirurgische ingreep zal worden verdergezet.

H. Nieuwheid

18. Een uitvinding is nieuw indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek, waarbij de stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen voor de aanvraag- of prioriteitsdatum van het octrooi openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door gebruik of op enige andere wijze (art. 54 EOV; art. 5 BOW).

1. Openbaar toegankelijk

19. Een intern document zonder vaste datum en niet publiek toegankelijk kan niet als nieuwheidsschadelijke anterioriteit in aanmerking komen³³. Zo worden ook internet-anterioriteiten met de nodige scepsis onderzocht. De rechtbank van koophandel te Antwerpen³⁴, hierin later bijgetreden door het Antwerpse hof van beroep³⁵, stelde bijvoorbeeld vast dat een Flash-object X dat op een bepaalde datum wordt geïntegreerd in de HTML-code van een website, naderhand zonder verlies van datum in de HTML-code kan worden vervangen door Flash-object Y met dezelfde benaming. Op die basis werden gearchiveerde versies van een op Flash gebaseerde website die werden gedownload via de zgn. ‘Internet Archive’ (een op HTML gebaseerde databank van gearchiveerde websites), niet weerhouden als nieuwheidsschadelijk.

2. De algemene vakkennis

20. Bij de beoordeling van de nieuwheid in het licht van een anterioriteit bestaande uit een schriftelijk document, dient deze anterioriteit gelezen te worden zoals ze zou worden gelezen door een vakman op de datum van de anterioriteit. Hierbij wordt rekening gehouden met de algemeen beschikbare vakkennis van de vakman³⁶.

3. De compacte anterioriteit

21. Alle geanalyseerde rechtspraak past het principe toe dat een ingeroepen anterioriteit slechts nieuwheidsschadelijk is, als zij ‘compact’ is. Zij volgt derhalve de lijn van de rechtspraak geanalyseerd voor de periode 2003-2006³⁷.

22. Een anterioriteit is slechts compact indien zij alle technische kenmerken van de bestreden octrooiconclusie bevat, en dus niet slechts een aantal van deze kenmerken, en hetzelfde technisch effect nastreeft³⁸.

Zo kwam de geldigheid van een octrooiconclusie die bescherming biedt voor een “*waardepapier met een recto en een verso en bestaande uit ten minste twee bij elkaar horende delen en dat slechts waarde heeft indien de delen samen aanwezig zijn, waarbij de twee delen van een teken zijn voorzien dat aangeeft dat ze een geheel vormen, daardoor gekenmerkt dat de delen delen zijn waarvan één zijde een deel is van de recto en de andere zijde een deel is van de verso*”, niet in het gedrang door het inroepen van het zgn. ‘droogkuis-systeem’ waarbij in ruil voor het in bewaring geven van kledij een ticket wordt afgeleverd met een nummer dat verwijst naar het op de kledij aangebrachte nummer. Evenmin werd het geoctrooieerde waardepapier nieuwheidsschadelijk geanticipeerd door de ‘SIS-kaart’, op grond van het feit dat de waarde of de inhoud van een door een arts geschreven voorschrift slechts kan worden verkregen wanneer de SIS-kaart, samen met het voorschrift, aan een apotheker wordt aangeboden en ze afzonderlijk dus geen waarde vertonen. Geen van beide anterioriteiten werden compact geacht omdat zij vooreerst geen waardepapieren betroffen en het daarenboven ging om verschillende documenten die geen recto en verso waren van een zelfde document³⁹.

23. Zo werd ook de nieuwheid van een octrooiconclusie die bescherming biedt voor “het gebruik van glucosamine of een of meer derivaten daarvan voor de bereiding van een therapeutische samenstelling voor de topische behandeling en snelle verlichting van jeuk en/of pijn”, niet aangetast door een anterioriteit die betrekking had op het genezen van wonden d.m.v. glucosamine(derivaten) omdat het technische effect van wondheling d.m.v. glucosamine niet gelijkgesteld kan worden met het technische effect dat wordt teweeggebracht door het topisch gebruik van glucosamine voor het

³³. Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert*, onuitgeg.

³⁴. Kh. Antwerpen 6 juni 2008, A/07/08418, *Senz Umbrellas / L’Anverre – Armand Vanquaille*, onuitgeg.

³⁵. Antwerpen 15 juni 2009, 2008/AR/2197, *L’Anverre – Vanquaille Armand / Senz Umbrellas*, onuitgeg. De Antwerpse rechter volgt aldus het standpunt van de kamers van beroep van het EOB die in principe aannemen dat de publicatiedatum van internet-anterioriteiten ‘*beyond any reasonable doubt*’ moet worden bewezen (*Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 6^{de} ed., 2010, I.C.1.9.4.).

³⁶. Kh. Antwerpen 19 juni 2009, A/08/04346, *H.C. Starck / Agfa-Gevaert*, onuitgeg.

³⁷. “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, p. 428-430, nrs. 12 e.v.

³⁸. Zie o.m. Kh. Gent 24 juni 2010, A/09/02431, *Renson Ventilation – Paul Maurice Renson / Tunal*, onuitgeg.; Brussel 15 oktober 2009, 2006/AR/3172, *Malak / Nouvag e.a.*, onuitgeg.; Rb. Gent 29 juni 2009, *ICIP-Ing. Cons.* 2009, p. 322, *IRDI* 2010, p. 30; Kh. Antwerpen 19 juni 2009, A/08/04346, *H.C. Starck / Agfa-Gevaert*, onuitgeg.; Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert*, onuitgeg.; Rb. Brussel 28 november 2008, *IRDI* 2009, p. 147; Kh. Antwerpen 6 juni 2008, A/07/08418, *Senz Umbrellas / L’Anverre – Armand Vanquaille*; Rb. Brussel 8 april 2008, *IRDI* 2009, p. 31.

³⁹. Rb. Brussel 9 mei 2008, 01/8407/A, *Achille De Wijngaert / Royal Sporting Club Anderlecht*, onuitgeg.

verlichten van pijn en jeuk. Er werd geoordeeld dat het louterere feit dat pijn- en jeukverlichting geassocieerd kan zijn met wondheling, niet met zich brengt dat de functie van pijn- en jeukverlichting impliciet geopenbaard wordt door de betrokken anterioriteit⁴⁰.

Indien in het octrooi een toestel wordt beschreven dat geschikt is voor een bepaald doel of een specifiek gebruik, dient dit geïnterpreteerd te worden in die zin dat het toestel enkel geschikt is om dat doel 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 gebruikt wordt, dient normaal niet beschouwd te worden als een nieuwheidsschadelijke anterioriteit⁴¹.

24. De Antwerpse rechtbank van koophandel oordeelde echter dat wanneer een octrooi-conclusie bescherming biedt voor een werkwijze bestaande uit een bepaald aantal stappen voor de bereiding van een specifiek product, een anterioriteit die dezelfde stappen beschrijft, maar in een enigszins andere volgorde en met toevoeging van een bijkomende stap, doch met hetzelfde technische effect, niettemin nieuwheidsschadelijk is. Het beweerde verschil in kwaliteit van het product dat aldus bekomen wordt en dat beweerdelijk te wijten is aan de gewijzigde volgorde van de werkwijzestappen, werd door de rechtbank als niet overtuigend afgewezen in het licht van de vaststelling dat de voorheen bestaande werkwijze toeliet om een eindproduct van vergelijkbare kwaliteit te bekomen⁴².

25. Wanneer het domein van de uitvinding duidelijk wordt afgebakend in de octrooi-conclusies, zijn voorwerpen die buiten dit domein vallen, niet nieuwheidsschadelijk. Zo impliceert een octrooi-conclusie voor een ‘vorm voor gesmolten staal’ bepaalde beperkingen ten aanzien van de vorm, zodat bijvoorbeeld een plasticen vorm voor ijsblokjes met een smeltpunt dat veel lager ligt dan dat van staal, niet nieuwheidsschadelijk kan zijn. Zo ook, wanneer de octrooi-conclusie stelt dat het gaat om een wapeningsstrook geschikt voor het wapenen van horizontale voegen van met-

selwerk, kan een octrooidocument waarin verstevigingsstroken met een robuuste structuur die dienen voor gebruik als steunbalk in appartementsgebouwen, niet als nieuwheidsschadelijke anterioriteit gelden, nu zij niet geschikt zijn voor het wapenen van horizontale voegen van metselwerk⁴³. Zo is ook een octrooi-conclusie voor een toestel voor liposuctie niet nietig in het licht van een anterioriteit die in algemene termen een toestel voor de verwijdering van biologisch weefsel beschrijft, wanneer nergens uit blijkt dat dit toestel geschikt is voor liposuctie⁴⁴.

26. Een anterioriteit is slechts compact indien zij één enkel document vormt⁴⁵. Het gaat niet op om een gebrek aan nieuwheid af te leiden uit een mozaïek van verschillende bestaande elementen, en dit onverminderd de invloed die het voorafbestaan van dergelijke elementen, zelfs afzonderlijk genomen, kan hebben op de vraag naar het inventief karakter van de uitvinding⁴⁶.

Indien een anterioriteit zelf verwijst naar een ander document (dat bv. meer gedetailleerde eigenschappen aanbrengt), kan de inhoud van dit document worden beschouwd als begrepen in het document dat als anterioriteit wordt aangegenomen⁴⁷. Indien dat niet het geval is, is er geen compacte anterioriteit⁴⁸.

4. Het gebruik van technische equivalenten

27. Technische equivalenten komen niet in aanmerking als anterioriteit bij de beoordeling van nieuwheid⁴⁹. Wanneer bijvoorbeeld een octrooi-conclusie een werkwijze (bestaande uit verschillende chemische reactiestappen) beschrijft “voor het vervaardigen van een resorcinol-bevattend hars voor gebruik in rubberverbindingen...”, dient de functie van het hars in aanmerking te worden genomen. Wanneer het geoctrooierde hars fungeert als hechtingverbeteraar van rubber, heeft een anterioriteit die betrekking heeft op harsen die geschikt zijn voor het versterken van rubber, niet dezelfde technische functie en is zij, hoewel misschien technisch equivalent, geen compacte anterioriteit⁵⁰.

⁴⁰. Rb. Brussel 28 november 2008, *IRDI 2009*, p. 147. Deze uitspraak ligt in de lijn van de rechtspraak van de kamers van beroep van het EOB (zie met name *Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 6^{de} ed., 2010, I.C.5.2.4, (d)).

⁴¹. Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert, onuitgeg.*, met verwijzing naar de Onderzoeksrichtlijnen van het EOB, C.III.4.13 (in de versie van april 2010). Deze rechtspraak sluit aan bij het principe dat een nieuw gebruik van een gekend product octrooieerbaar kan zijn (zie dienaangaande ook *infra* randnr. 30).

⁴². Kh. Antwerpen 19 juni 2009, A/08/04346, *H.C. Starck / Agfa-Gevaert, onuitgeg.* Als gevolg van afstand van vordering is dit vonnis evenwel in beroep hervormd. Krachtens het arrest van het hof van beroep is het vonnis zonder voorwerp geworden (Antwerpen 29 maart 2010, 2009/AR/2478, *onuitgeg.*).

⁴³. Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert, onuitgeg.*

⁴⁴. Brussel 15 oktober 2009, 2006/AR/3172, *Malak / Nouvag e.a., onuitgeg.*

⁴⁵. Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert, onuitgeg.*

⁴⁶. Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec, onuitgeg.*

⁴⁷. Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert, onuitgeg.*

⁴⁸. Kh. Antwerpen 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation, onuitgeg.*

⁴⁹. Kh. Gent 24 juni 2010, A/09/02431, *Renson Ventilation – Paul Maurice Renson / Tunal, onuitgeg.* Deze rechtspraak ligt in de lijn van die van de kamers van beroep van het EOB (zie met name *Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 6^{de} ed., 2010, I.C.2.5).

⁵⁰. Kh. Antwerpen 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation, onuitgeg.*

5. De impliciete openbaring

28. Het gebrek aan nieuwheid kan worden vastgesteld indien de anterioriteit 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 uitvinding⁵¹. De betrokken technische kenmerken dienen dan rechtstreeks en ondubbelzinning voort te vloeien uit de ingeroepen anterioriteit⁵².

Een anterioriteit die een waslijst bevat van meerdere (bv. chemische) bestanddelen die mogelijk met elkaar kunnen reageren, doch zonder enige voorkeur te uiten omtrent welke bestanddelen met elkaar dienen te reageren, is niet compact en dus niet nieuwheidsschadelijk ten opzichte van een octrooi-conclusie die een uitvinding beschrijft met een specifieke keuze van te reageren componenten met het oog op het bereiken van een specifiek doel, bijvoorbeeld een product met specifieke eigenschappen, omdat een vakman nog een aantal keuzes zou dienen te maken om tot de uitvinding te komen en daar dus niet noodzakelijk toe komt⁵³.

6. Openbaar voorgebruik

29. Wanneer de nieuwheid van een uitvinding wordt betwist op grond van een anterioriteit bestaande uit een openbaar voorgebruik, dient dergelijk voorgebruik sluitend en onomstotelijk te worden bewezen, hetgeen inhoudt dat moet worden aangetoond wat het voorgebruik inhield, wanneer, hoe, waar en aan wie het openbaar werd gemaakt⁵⁴ en, ook hier, dat een vakman de technische werking van de geoctrooieerde uitvinding rechtstreeks en ondubbelzinnig uit de anterioriteit kon afleiden.

Zo zal een octrooi-conclusie voor een “cryoprobe, bevattende... een koelkop gemonteerd tegen de koude zijde... met het kenmerk dat de... koelkop is voorzien van een circulaire groef...”, niet nieuwheidsschadelijk geanticipeerd worden door een gelijkaardig apparaat, waarvan in de loop der jaren verschillende versies waren ontwikkeld en uiteindelijk ook met koelkop, doch waarvan niet met zekerheid kon worden aangetoond dat de versie op de prioriteitsdatum van het octrooi een koelkop, dan wel slechts een koelmanchette bevatte⁵⁵. Zo zal ook een nieuwheidsargument gebaseerd op de bewering dat het betrokken product reeds eerder op de markt was, worden afgewezen indien als enige bewijs hier-

van enkele uittreksels van een website worden voorgelegd, zonder toe te laten om met zekerheid vast te stellen wanneer de producten die op de uittreksels worden afgebeeld of beschreven, op de markt werden gebracht⁵⁶.

7. Medische toepassingsconclusies en doseringsregimes

30. Een specifieke toepassing van het nieuwheidsbeginsel is die voorzien in artikel 54, (5), EOV⁵⁷. Krachtens deze bepaling is het specifieke gebruik van een stof of mengsel voor toepassing in een chirurgische, therapeutische of diagnostische methode bedoeld in artikel 53, (c), EOV, niet uitgesloten van octrooieerbaarheid wegens gebrek aan nieuwheid, indien dat gebruik niet behoort tot de stand van de techniek. Dit houdt tevens in dat, waar het gebruik van een bepaald geneesmiddel bij de behandeling van een ziekte reeds gekend is, dit geneesmiddel opnieuw het voorwerp kan uitmaken van een octrooi wanneer dit octrooi gericht is op het gebruik van dat geneesmiddel bij een andere behandeling van dezelfde ziekte, zelfs indien het enige opgeëiste kenmerk een doseringsregime is bestaande uit de toediening van het actief bestanddeel eens per dag voor het slapengaan, doch uiteraard op voorwaarde dat dit regime nog geen deel uitmaakt van de stand van de techniek⁵⁸. Het is dus niet vereist dat het aldus opgeëiste gebruik van het geneesmiddel een nieuwe medische indicatie betreft. Het is echter in de toekomst niet langer toegelaten om dit type octrooi-conclusies in de ‘Zwitserse formule’ te gieten (d.w.z. een conclusie gericht op het gebruik van stof of mengsel X voor de vervaardiging van een geneesmiddel Y in therapeutische toepassing Z). Die formule is immers overbodig geworden in het licht van artikel 54, (5), EOV dat een doelgebonden productbescherming toelaat voor elk specifiek gebruik van een geneesmiddel voor een van de methodes uit artikel 53, (c), EOV.

I. Uitvinderswerkzaamheid

31. Overeenkomstig artikel 6 BOW en artikel 56 EOV wordt een uitvinding aangemerkt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid wanneer zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek.

⁵¹. Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert*, onuitgeg.

⁵². Kh. Antwerpen 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, onuitgeg.; Kh. Antwerpen 19 juni 2009, A/08/04346, *H.C. Starck / Agfa-Gevaert*, onuitgeg.; Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert*, onuitgeg.

⁵³. Kh. Antwerpen 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, onuitgeg.: “Tevens wordt geoordeeld dat, wil de vakman komen tot een reactie resorcinol en een vinyl derivaat (volgens formule III), hij een dusdanig aantal keuzes dient te maken uit meerdere lijsten van alternatieven, dat dit het nieuwheidschadelende argument in de weg staat”.

⁵⁴. *Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 6^{de} ed., 2010, I.C.1.9.3.

⁵⁵. Rb. Antwerpen 6 november 2008, *IRDI* 2009, p. 140.

⁵⁶. Rb. Brussel 19 december 2008, *ICIP-Ing.Cons.* 2009, p. 68.

⁵⁷. Een gelijklopende bepaling is ingelast in de gewijzigde BOW (zie *supra* voetnoot 4).

⁵⁸. Grote Beroepskamer 19 februari 2010, zaak G 2/08, *Kos Life Science*, www.epo.org.

1. De aard van de anterioriteit

32. Net als bij de nieuwheid, wordt de uitvinderswerkzaamheid beoordeeld aan de hand van tegen de octrooiconclusies ingeroepen anterioriteiten. In tegenstelling tot de nieuwheid mogen in het kader van de beoordeling van de uitvinderswerkzaamheid echter verschillende documenten of andere delen van de stand van de techniek, zoals eerder publiek gebruik, met de meest nabije stand van de techniek gecombineerd worden, voor zover deze combinatie voor de hand liggend zou zijn geweest voor de vakman⁵⁹. De vereiste van compactheid ontbreekt hier derhalve⁶⁰.

Het criterium van de stand van de techniek bij de beoordeling van uitvinderswerkzaamheid speelt ook een andere rol dan bij de beoordeling van de nieuwheid. Een uitvinding is nieuw indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek, zij is slechts inventief indien zij daar voor een vakman niet op een evidente wijze uit voortvloeit⁶¹.

In het kader van de uitvinderswerkzaamheid maken octrooi-aanvragen die werden ingediend voor de prioriteitsdatum, maar pas werden gepubliceerd erna, geen deel uit van de stand van de techniek (art. 56 EOV; art. 5, § 3, BOW)⁶².

2. De probleem-oplossing-test

33. De Belgische hoven en rechtbanken passen over het algemeen de probleem-oplossing-test toe bij het beoordelen van de vraag of een uitvinding op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek⁶³. Ook hier wordt derhalve de lijn doorgetrokken van de rechtspraak geanalyseerd in de periode 2003-2006⁶⁴. Hoewel de meeste rechtbanken aangeven dat deze test slechts een mogelijke benadering is⁶⁵, wordt hij nagenoeg altijd toegepast, zij het soms op een wijze die niet altijd overeenstemt met de manier waarop het EOB hem toepast. De test dient in voorkomend

geval toegepast op elke conclusie waarvan de uitvinderswerkzaamheid wordt betwist⁶⁶.

3. De meest nabije stand van de techniek

34. De toepassing van de probleem-oplossing-test houdt in dat in een eerste fase de meest nabije stand van de techniek wordt bepaald. De meest nabije stand van de techniek is die combinatie van kenmerken beschreven in één document, die het meest veelbelovende beginpunt is voor een ontwikkeling die naar de uitvinding kan leiden⁶⁷. Het gaat om een anterioriteit die de uitvinding structureel en functioneel het dichtst benadert, of met andere woorden die het meeste aantal technische kenmerken met de uitvinding gemeen heeft en eenzelfde of een gelijkaardig doel heeft⁶⁸.

35. In het kader van de probleem-oplossing-test betreft de meest nabije stand van de techniek in principe één enkel document. De Antwerpse rechtbank van koophandel oordeelde dat ook twee documenten als meest nabije stand van de techniek kunnen worden gebruikt indien hun respectievelijke inhouden elkaar niet tegenspreken⁶⁹. Zulke combinatie dient echter als uitzonderlijk te worden beschouwd⁷⁰ en dient een concrete relevantie te hebben voor de oplossing van de probleem-oplossing-test. De beslissing van dezelfde Antwerpse rechtbank waarin niet minder dan vier documenten tegelijk als meest nabije stand van de techniek werden aangehaald⁷¹, kan in dat opzicht dan ook niet worden bijgetreden aangezien op die manier een correcte toepassing van de probleem-oplossing-toets en daarmee een zo objectief mogelijke beoordeling van de uitvinderswerkzaamheid wordt uitgesloten. Wanneer de gedingvoerende partijen het niet eens raken over het document dat als meest nabije stand van de techniek dient te worden aangemerkt, zal de rechter de meest nabije stand van de techniek moeten identifice-

⁵⁹. Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert*, onuitgeg.

⁶⁰. Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec*, onuitgeg.

⁶¹. Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec*, onuitgeg.

⁶². Kh. Antwerpen 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, onuitgeg.

⁶³. Ten titel van voorbeeld kan o.m. verwezen worden naar Kh. Antwerpen 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, onuitgeg.; Kh. Antwerpen 11 juni 2010, A/08/06919, *Ajinomoto / Helm e.a.*, onuitgeg.; Kh. Antwerpen 11 december 2009, IRDI 2010, p. 254; Rb. Brussel 15 oktober 2009, 06/9501/A, *Kestelyn / Harol Consyst*, onuitgeg.; Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert*, onuitgeg.; Rb. Brussel 28 november 2008, IRDI 2009, p. 147; Rb. Brussel 12 september 2008, 04/9656/A, *Schneider Europe / Johnson & Johnson Medical*, onuitgeg.

⁶⁴. "Overzicht 2003-2006", *TBH* 2007, p. 430-432, nrs. 17 e.v.

⁶⁵. Kh. Antwerpen 11 juni 2010, A/08/06919, *Ajinomoto / Helm e.a.*, onuitgeg.; Rb. Brussel 12 september 2008, 04/9656/A, *Schneider Europe / Johnson & Johnson Medical*, onuitgeg.

⁶⁶. Brussel 15 oktober 2009, 2006/AR/3172, *Malak / Nouvag e.a.*, onuitgeg.: "(...) il convient de se demander pour chaque revendication définissant l'invention si, avant la date de dépôt ou de priorité qui s'applique pour cette revendication et compte tenu de l'état de la technique à cette date, il n'aurait pas été évident pour un homme de métier de parvenir à un résultat couvert par cette revendication."

⁶⁷. Rb. Brussel 15 oktober 2009, 06/9501/A, *Kestelyn / Harol Consyst*, onuitgeg.

⁶⁸. Brussel 15 oktober 2009, 2006/AR/3172, *Malak / Nouvag e.a.*, onuitgeg.: "L'état de la technique le plus proche qu'il faut prendre en considération est généralement celui qui correspond à une utilisation semblable et qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l'invention revendiquée."

⁶⁹. Kh. Antwerpen 11 juni 2010, A/08/06919, *Ajinomoto / Helm e.a.*, onuitgeg.

⁷⁰. Zie *Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 6^{de} ed., 2010, I.D.3.2.

⁷¹. Kh. Antwerpen 11 december 2009, IRDI 2010, p. 254.

ren⁷². Eventueel is het mogelijk dat de rechter de uitvinderswerkzaamheid analyseert aan de hand van verschillende documenten als meest nabije stand van de techniek, doch in dat geval zal per gekozen document een aparte analyse dienen te worden uitgevoerd en zal ook het objectief technisch probleem in voorkomend geval geherformuleerd dienen te worden.

4. Het objectief technisch probleem

36. Vervolgens wordt, vertrekkend van deze meest nabije stand van de techniek en de technische problemen of effecten daarin beschreven, het objectief technisch probleem bepaald dat het octrooi probeert op te lossen. Er moet met name worden onderzocht wat het verschil is, in termen van technische eigenschappen, tussen de anterioriteit die als de meest nabije stand van de techniek werd aanvaard en de in de octrooi-conclusie opgeëiste uitvinding en welk technisch effect door dit verschil teweeggebracht wordt. Het objectief technisch probleem wordt dan uit dit verschil afgeleid, waarbij de formulering van dit probleem niet naar de oplossing mag verwijzen die in de betrokken octrooi-conclusie geboden wordt.

Wanneer de octrooi-conclusie bescherming biedt voor het “gebruik van glucosamine of een of meer derivaten daarvan voor de bereiding van een therapeutische samenstelling voor de topische behandeling en snelle verlichting van jeuk en/of pijn” en de meest nabij gelegen stand van de techniek betrekking heeft op een “werkwijze voor de vermindering van inflammatie, pijn of enig ander gevolg van trauma in geïrriteerd weefsel van een zoogdier door toediening van... hyalonzuur... in het lichaam”, is het voornaamste verschil tussen beide het gebruik van hyalonzuur in plaats van glucosamine en kan het objectief technisch probleem geformuleerd worden als het bekomen van een verlichting van pijn en/of jeuk door een topische therapeutische samenstelling die geen hyalonzuur bevat⁷³. Het objectief technisch probleem kan aldus ook negatief geformuleerd worden.

37. Het objectief technisch probleem wordt derhalve bepaald in het licht van de meest nabije stand van de techniek en valt niet noodzakelijk samen met het technische probleem dat de octrooihouder zelf in het octrooi heeft beschre-

ven (het ‘subjectief technisch probleem’), hoewel dit meestal het uitgangspunt is⁷⁴. Er dient ten behoeve van de formulering van het technische probleem derhalve in zekere mate abstractie te worden gemaakt van hetgeen uiteengezet is in het octrooi⁷⁵. In dat opzicht dient het hierboven reeds aangehaalde vonnis van de Antwerpse rechtbank van koop-handel te worden bekritiseerd waarin gesteld werd dat “het objectief technisch probleem dient te bestaan alvorens de octrooiaanvraag wordt ingediend”⁷⁶. Het objectief technisch probleem is immers, in tegenstelling tot het in de octrooi-beschrijving geformuleerde ‘subjectief technisch probleem’, geen statisch, maar een dynamisch gegeven. Het onderzoek naar de uitvinderswerkzaamheid betreft dan ook precies de vraag naar de objectieve bijdrage die de uitvinding leverde aan de stand van de techniek op de prioriteitsdatum, d.w.z. *voordat* de uitvinding gedaan werd.

5. Voor de hand liggend

38. Ten slotte wordt nagegaan of de oplossing die in het octrooi wordt aangeboden, voor de vakman voor de hand liggend was, vertrekkend vanuit de meest nabije stand van de techniek. Men moet zich hierbij plaatsen op de aanvraag-respectievelijk prioriteitsdatum van het octrooi om een *ex post facto*-analyse te vermijden⁷⁷.

39. Een uitvinding is slechts voor de hand liggend indien zij niet verder reikt dan de eenvoudige en logische ontwikkeling van de stand van de techniek⁷⁸. Het veronderstelt geen grotere kwalificatie of bekwaamheid dan deze die men mag verwachten van een doorsnee vakman⁷⁹. Het dient met name te worden nagegaan of er enige aanwijzing bestond in de stand van de techniek die de gemiddelde vakman, geconfronteerd met het objectief technisch probleem, ertoe gebracht zou hebben om deze stand van de techniek te wijzigen of aan te passen op basis van deze aanwijzing teneinde de uitvinding te realiseren⁸⁰. Dit zal meer bepaald het geval zijn indien de bedoelde vakman, rekening houdend met de stand van de techniek, tot het voorwerp van het octrooi kon komen door een samenspel van zijn professionele kennis en een paar eenvoudige logische stappen en het zal slechts anders zijn indien er sprake is van een ‘kwalitatieve sprong’⁸¹.

⁷² Voor een toepassing, zie Rb. Brussel 28 november 2008, *IRDI* 2009, p. 147, waarbij de rechtbank oordeelde dat een anterioriteit die specifiek melding maakt van een pijnverzachtend effect, een uitvinding die zag op het gebruik van een bepaalde stof ter behandeling en verlichting van pijn meer benaderde dan een anterioriteit die gelijkaardige kenmerken beschreef, maar slechts werd toegepast bij wondheling.

⁷³ Rb. Brussel 28 november 2008, *IRDI* 2009, p. 147.

⁷⁴ Zie in dit verband *Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 6^{de} ed., 2010, I.D.4.3.2 en I.D.4.4.

⁷⁵ Brussel 15 oktober 2009, 2006/AR/3172, *Malak / Nouvag e.a.*, onuitgeg.: “L’évidence doit ainsi s’apprécier en faisant abstraction du brevet litigieux.”

⁷⁶ Kh. Antwerpen 11 december 2009, *IRDI* 2010, p. 254.

⁷⁷ Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert*, onuitgeg.

⁷⁸ Rb. Brussel 28 november 2008, *IRDI* 2009, p. 147.

⁷⁹ Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert*, onuitgeg.

⁸⁰ Rb. Brussel 15 oktober 2009, 06/9501/A, *Kestelyn / Harol Consyst*, onuitgeg.; Rb. Brussel 28 november 2008, *IRDI* 2009, p. 147.

⁸¹ Rb. Gent 29 juni 2009, *ICIP-Ing.Cons.* 2009, p. 322, *IRDI* 2010, p. 30; Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec*, onuitgeg.

Zo zal het voor de vakman, in de hierboven reeds besproken uitvinding voor het “gebruik van glucosamine of een of meer derivaten daarvan voor de bereiding van een therapeutische samenstelling voor de topische behandeling en snelle verlichting van jeuk en/of pijn”, voor de hand liggend zijn om, vertrekkend vanuit de meest nabij gelegen stand van de techniek die ziet op een “werkwijze voor de vermindering van inflammatie, pijn of enig ander gevolg van trauma in geïrriteerd weefsel van een zoogdier door toediening van... hyalonzuur... in het lichaam”, het objectief technisch probleem (het bekomen van een verlichting van pijn en/of jeuk door een topische therapeutische samenstelling die geen hyalonzuur bevat) op te lossen overeenkomstig de geöctrooieerde uitvinding, indien hij weet dat het technische effect van hyalonzuur bekomen wordt door glucosamine, dat een bestanddeel is van hyalonzuur. Hij zal het dan ook voor de hand liggend vinden om de eigenschappen van hyalonzuur toe te schrijven aan glucosamine of derivaten daarvan⁸².

40. Het loutere feit dat de kenmerken uit de octrooiconclusie op zich reeds bekend waren uit de stand van de techniek, leidt niet noodzakelijk tot het besluit dat het voor een vakman, geconfronteerd met het op te lossen technisch probleem, voor de hand liggend was om deze kenmerken te combineren⁸³.

Evenmin leidt het feit dat zowel de ingeroepen anterioriteit als het betwiste octrooi een oplossing proberen te bieden voor hetzelfde probleem, noodzakelijk tot het besluit dat het octrooi nietig is wegens gebrek aan uitvindingswerkzaamheid, wanneer de geboden oplossing verschilt⁸⁴.

41. Een ingeroepen anterioriteit is niet geschikt voor de beoordeling van de uitvindingswerkzaamheid indien zij de vakman wegleidt van de uitvinding volgens het octrooi ten aanzien waarvan het is ingeroepen. Wanneer het octrooi bescherming biedt voor een katheter met een binnenlaag van polyethyleen, is een anterioriteit die een katheter met een buitenlaag van polyethyleen en een binnenlaag van teflon beschrijft, met de melding dat het de voorkeur geniet om geen polyethyleen als binnenlaag te gebruiken gelet op de grote wanddikte van katheters, niet dienend om de uitvindingswerkzaamheid van een geöctrooieerde uitvinding te ondergraven⁸⁵.

Wanneer het octrooi bescherming biedt voor een liposuctietoestel waarbij gebruik gemaakt wordt van een techniek van nutatie (t.t.z. een niet zuiver rechtlijnige beweging gekenmerkt door laterale vibratie), tast een anterioriteit die een techniek van translatie (t.t.z. een zuiver rechtlijnige bewe-

ging) beschrijft, evenmin de uitvindingswerkzaamheid van de betrokken octrooiconclusie aan⁸⁶.

42. In bepaalde gevallen zal een uitvinding niet slechts voor de hand liggend zijn als het resultaat ervan duidelijk voorspelbaar is, maar ook indien vaststaat dat een vakman een eerder gesuggereerde benaderingswijze of methode zou onderzoeken met een redelijke verwachting van succes om tot de geöctrooieerde uitvinding te komen. Dit doet zich voornamelijk voor in het kader van octrooien voor geneesmiddelen.

Specifiek wat betreft enantiomeren, oordeelde de Antwerpse rechtbank van koophandel⁸⁷ dat, wanneer de enantiomeren van een racemisch mengsel individueel gekend en toegankelijk waren én de therapeutische werking van het racemaat bekend was op de prioriteitsdatum, het voor een vakman, die op zoek ging naar verminderde bijwerkingen van het racemisch mengsel, doch met behoud van de farmacologische eigenschappen, voor de hand liggend was om de enantiomeren van cetirizine te scheiden en, met een redelijke verwachting om verminderde bijwerkingen te vinden, afzonderlijk te onderzoeken op hun biologische activiteit. Het volstaat dus niet dat er aanwijzingen zijn om een bepaalde piste die in de stand van de techniek gesuggereerd werd, uit te proberen, maar het dient tevens vast te staan dat de vakman een redelijke verwachting koesterde zijn onderzoek succesvol te kunnen afronden.

Het is verder interessant vast te stellen dat de Antwerpse rechter, met verwijzing naar de rechtspraak van het EOB (zaak T-296/87, *Hoechst*, 30 augustus 1988), zelf reeds aangeeft dat het scheiden van enantiomeren en het onderzoeken van hun biologische activiteit niet *per se* deel uitmaakt van de routine van de vakman. De rechtbank geeft aan dat dat bijvoorbeeld niet zo is wanneer het een stof met meerdere chirale centra (de asymmetrische koolstofatomen binnen een chirale molecule) betreft, wanneer het onmogelijk is gebleken om met bestaande technieken de racemaat te scheiden, of wanneer de enantiomeer een kwalitatief van de racemaat verschillende activiteit vertoont. Dit lijkt een juiste benadering: elke uitvinding dient te worden beoordeeld in haar eigen feitelijke constellatie en op haar eigen ijkdatum. In het specifieke geval van cetirizine waren de therapeutische werking van het racemisch mengsel en de individuele enantiomeren reeds gekend uit één enkele anterioriteit. Dit gegeven, tezamen genomen met de op de prioriteitsdatum beschikbare vakliteratuur en reglementaire voorschriften, leidde er volgens de rechtbank toe dat het octrooi nietig was wegens een gebrek aan uitvindingswerkzaamheid.

⁸². Rb. Brussel 28 november 2008, *IRDI* 2009, p. 147.

⁸³. Rb. Brussel 22 juni 2007, 2005/296/A, *Bühler / GBS Group*, onuitgeg.

⁸⁴. Rb. Brussel 12 september 2008, 04/9656/A, *Schneider Europe / Johnson & Johnson Medical*, onuitgeg.; Rb. Luik 6 december 2007, *IRDI* 2008, p. 162.

⁸⁵. Rb. Brussel 12 september 2008, 04/9656/A, *Schneider Europe / Johnson & Johnson Medical*, onuitgeg.

⁸⁶. Brussel 15 oktober 2009, 2006/AR/3172, *Malak / Nouvag e.a.*, onuitgeg.

⁸⁷. Kh. Antwerpen 11 december 2009, *IRDI* 2010, p. 254.

43. Bijkomende indicaties van uitvindingswerkzaamheid zijn gelegen in het feit dat het meer dan twintig jaar duurt vooraleer men tot de uitvinding komt⁸⁸, dat het octrooi gedurende lange tijd nooit betwist is geworden⁸⁹, dat reeds enige tijd zonder succes inspanningen zijn gedaan om het probleem waarvoor de uitvinding een oplossing biedt, op te lossen⁹⁰, dat er aanwijzingen bestaan in de stand van de techniek die de vakman wegwijzen van de uitvinding⁹¹, en dat de uitvinding duidelijke voordelen oplevert ten opzichte van de stand van de techniek. Zo is het feit dat een liposuctietoestel in staat is een grotere hoeveelheid vet op te zuigen en tevens minder risico op complicaties inhoudt dan de toestellen die voorheen bestonden, een dergelijk voordeel⁹². Er bestaat geen vereiste dat het bewijs van deze voordelen effectief beschikbaar was ten tijde van de aanvraag⁹³.

6. De vakman

44. Het voorgaande wordt beoordeeld vanuit het standpunt van de vakman. De vakman of deskundige is een fictieve persoon die vertrouwd is met het gebied waartoe de uitvinding behoort en die over de vakkennis beschikt om de typische problemen waarmee hij in dit bijzonder gebied geconfronteerd wordt, op te lossen⁹⁴.

45. De vakman is geen genie. Hij is niet creatief, maar is met de technische kennis waarover hij beschikt, wel in staat om het hoofd te bieden aan behoeften die niet enkel worden opgelost door een mechanische en stereotype toepassing van de gebruikelijke technieken⁹⁵.

Een vakman heeft m.a.w. een normale kennis van de techniek waartoe de uitvinding behoort, en heeft de gemiddelde intelligentie en bekwaamheid om de problemen, die de techniek hem gebruikelijk stelt, op te lossen. Hij dient geacht te worden toegang te hebben tot alles wat behoort tot de stand van

de techniek en te beschikken over de normale middelen en capaciteit voor routinewerkzaamheden en onderzoek⁹⁶. Dit impliceert dat hij eveneens geacht wordt kennis te hebben van alle octrooien en octrooiaanvragen die op de prioriteitsdatum waren gepubliceerd⁹⁷. Hij beschikt over de ervaring om al deze documenten met elkaar in verband te brengen⁹⁸.

46. De vakman kan in bepaalde gevallen ook een groep van personen zijn, afhankelijk van de complexiteit van de materie waarop het octrooi betrekking heeft⁹⁹. Wanneer de geoctrooierde uitvinding bijvoorbeeld betrekking heeft op het gebruik van een enantiomeer in een bepaalde hoeveelheid voor de behandeling van allergische astma of rhinitis bij de mens, zal de vakman een team zijn bestaande uit een medicus (die het therapeutische effect en de bijwerkingen van het product kent), een chemicus (die de structuur van het enantiomeer en de verhouding ervan tot de racemaat kent) en een farmacoloog (die weet hoe men het geneesmiddel moet formuleren)¹⁰⁰.

47. 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 kennen¹⁰¹.

Het dient echter wel redelijk te verwachten te zijn dat een vakman, bij afwezigheid van nuttige suggesties in het relevante technische domein, op zoek zou gaan in een naburig technisch domein. De beoordeling hiervan is een feitenkwestie. Aanwijzingen kunnen gevonden worden in de zgn. IPC-code, doch het loutere feit dat twee technische (sub)domeinen deel uitmaken van hetzelfde hoofddomein van die code, levert niet noodzakelijk een redelijke verwach-

88. Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert*, onuitgeg.

89. Brussel 15 januari 2007, 2006/KR/282, *Ratiopharm / MSD Overseas*, onuitgeg.

90. Kh. Antwerpen 11 juni 2010, A/08/06919, *Ajinomoto / Helm e.a.*, onuitgeg.; Rb. Luik 6 december 2007, *IRDI* 2008, p. 162.

91. Rb. Brussel 12 september 2008, 4/9656/A, *Schneider Europe / Johnson & Johnson Medical*, onuitgeg.

92. Brussel 15 oktober 2009, 2006/AR/3172, *Malak / Nouvag e.a.*, onuitgeg.

93. Kh. Antwerpen 11 december 2009, *IRDI* 2010, p. 254: "Het bewijs... dat de uitvinding 'werkt', dient niet bewezen te worden/zijn op het moment van de octrooiaanvraag. De octrooiaanvrager heeft de mogelijkheid om het bewijs te leveren omtrent de effectiviteit van de uitvinding in de loop van de verleningsprocedure. Dat dit bewijs afkomstig is van een derde en/of werd verkregen na de aanvraagdatum doet hieraan niets af." Dit is in lijn met de rechtspraak van de kamers van beroep van het EOB, waarin enkel, doch noodzakelijk, wordt vereist dat het plausibel wordt gemaakt dat het in de uitvinding gestelde probleem wordt opgelost (*Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 6^{de} ed., 2010, I.D.4.6.).

94. Rb. Brussel 15 oktober 2009, 06/9501/A, *Kestelyn / Harol Consyst*, onuitgeg.; Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert*, onuitgeg.; Rb. Brussel 12 september 2008, 04/9656/A, *Schneider Europe / Johnson & Johnson Medical*, onuitgeg.

95. Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec*, onuitgeg.; Rb. Luik 6 december 2007, *IRDI* 2008, p. 162.

96. Rb. Brussel 15 oktober 2009, 06/9501/A, *Kestelyn / Harol Consyst*, onuitgeg.; Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert*, onuitgeg.

97. Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec*, onuitgeg.

98. Brussel 15 oktober 2009, 2006/AR/3172, *Malak / Nouvag e.a.*, onuitgeg.: "L'homme de métier est un spécialiste dans le domaine concerné, qui a eu connaissance de tous les brevets et documents publiés sur cette matière avant la date de dépôt ou de priorité du brevet litigieux et qui dispose de l'équipement et l'expérience nécessaires pour les combiner et les mettre en œuvre en vue de résoudre le problème posé."

99. Rb. Brussel 30 oktober 2009, *IRDI* 2010, p. 52.

100. Kh. Antwerpen 11 december 2009, *IRDI* 2010, p. 254.

101. Rb. Brussel 15 oktober 2009, 06/9501/A, *Kestelyn / Harol Consyst*, onuitgeg.; Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert*, onuitgeg.

ting op dat de vakman zich tot het andere subdomein zal wenden¹⁰². Zo diende de Brusselse rechtbank na te gaan of het domein van de zonneweringen, waarbinnen de geoctrooierde uitvinding zich bevond, zo nauw verbonden was met het domein der ladders dat de vakman voor de oplossing van een bepaald probleem in het domein van de zonneweringen de ontwikkelingen in het domein van de ladders in aanmerking zou nemen. Hoewel de rechtbank vaststelde dat zowel het octrooi als de anterioriteit deel uitmaakten van het zeer algemene technische domein E (vaste constructies), behoorden zij tot een verschillend subdomein. De uitvinding volgens het octrooi behoorde tot de onderverdeling E04 (gebouwen) in het algemeen, in het bijzonder E04F (afwerking van gebouwen, bv. trappen, vloeren), en nog meer bijzonder E04F10 (zonneschermen). De anterioriteit daarentegen behoorde tot het subdomein E06 (deuren, ramen, enz.), en in het bijzonder E06C (ladders), en nog meer in het bijzonder E06C7 (componenten, steundelen of accessoires). Hoewel het volgens de rechtbank enigszins aannemelijk was dat een vakman op het vlak van zonneschermen de ontwikkelingen op het vlak van de vaste of beweegbare afsluitingen voor openingen in onder meer gebouwen, bijvoorbeeld blinderingen (E06B), zou opvolgen, gold dit niet voor de ontwikkelingen op het gebied van ladders (E06C). Dit gold des te meer nu, volgens de rechtbank, niet aannemelijk is dat de problemen die zich stellen op het gebied van de installatie van zonneweringen als aangehaald in het octrooi, zich eveneens stellen op het vlak van ladders¹⁰³.

J. Industriële toepasbaarheid

48. Volgens artikel 57 EOv (art. 7, § 2, BOW) is een uitvinding industrieel toepasbaar, indien ze kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid.

In de reeds aangehaalde zaak betreffende een octrooi op een waardepapier, werd geoordeeld dat een waardepapier (bv. een bankbiljet) gekenmerkt door het feit dat het uit twee bij elkaar horende delen (een recto en een verso) bestaat en dat één zijde van de twee bij elkaar horende delen een deel is van de recto zijde en de andere zijde een deel van de verso zijde, vatbaar is voor industriële toepassing en als zodanig octrooieerbaar. Volgens de Brusselse rechtbank kan hierover geen betwisting bestaan, nu de uitvinding kan worden vervaardigd en toegepast op het gebied van de nijverheid. Het begrip 'nijverheid' moet ruim begrepen worden en heeft

tevens betrekking op de dienstensector. De uitvinding volgens het octrooi vond met name toepassing in de sector van de beveiliging in de meest ruime zin, met inbegrip van gebruik op bankbiljetten, effecten en kasbons¹⁰⁴.

K. Toegevoegde materie

49. Artikel 123, (2), EOv bepaalt dat een Europese octrooiaanvraag of een Europees octrooi niet zodanig gewijzigd kan worden dat het voorwerp niet meer gedekt wordt door de inhoud van de aanvraag zoals die werd ingediend. Er mag m.a.w. geen sprake zijn van toegevoegde materie¹⁰⁵. De onderliggende gedachte van deze bepaling bestaat erin dat de aanvrager zijn positie niet mag verbeteren door materie die niet geopenbaard werd in de oorspronkelijke aanvraag toe te voegen, hetgeen hem een ongerechtvaardigd voordeel zou opleveren en schadelijk zou zijn voor de rechtszekerheid van derden die op de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag vertrouwen om hun positie te bepalen¹⁰⁶.

50. De vraag of er sprake is van toegevoegde materie wordt beoordeeld op basis van alle delen van de octrooiaanvraag die de openbaring van de uitvinding omvatten, met name de conclusies, de beschrijving en de tekeningen¹⁰⁷.

51. Zij wordt daarenboven beoordeeld vanuit het standpunt van de notionele vakman, die desgevallend ook hier kan bestaan uit een team van deskundigen¹⁰⁸, en die de gebruikte terminologie kan interpreteren¹⁰⁹. Aldus zal een vakman die geconfronteerd wordt met een gebrek aan overeenstemming tussen de oorspronkelijke octrooiaanvraag en het octrooi zoals verleend dat klaarblijkelijk het gevolg is van een materiële vergissing, dergelijke vergissing herkennen en dit niet als een ongeoorloofde toevoeging beschouwen¹¹⁰. Indien een term uit de octrooiaanvraag in de tekst van het verleende octrooi werd gesubstitueerd door een andere, is er evenmin sprake van toegevoegde materie wanneer de vakman in de betrokken sector de beide termen als synoniemen zou beschouwen. Wanneer bijvoorbeeld in de hoofdconclusie van een octrooi verwezen wordt naar de term 'klep', die werd ingevoegd tijdens de verleningsprocedure, terwijl de oorspronkelijke aanvraag sprak over een 'drukregelaar', maakt dit geen toegevoegde materie uit indien de vakman begrijpt dat de klep volgens het octrooi een drukregelende functie heeft en indien nergens uit de oorspronkelijke

¹⁰² Rb. Brussel 5 oktober 2009, 06/9501/A, *Kestelyn / Harol Consyst*, onuitgeg.

¹⁰³ Rb. Brussel 5 oktober 2009, 06/9501/A, *Kestelyn / Harol Consyst*, onuitgeg.

¹⁰⁴ Rb. Brussel 9 mei 2008, 01/8407/A, *Achille De Wijngaert / Royal Sporting Club Anderlecht*, onuitgeg.

¹⁰⁵ Rb. Brussel 15 oktober 2009, 06/9501/A, *Kestelyn / Harol Consyst*, onuitgeg.

¹⁰⁶ Rb. Brussel 15 oktober 2009, 06/9501/A, *Kestelyn / Harol Consyst*, onuitgeg.; Kh. Antwerpen 11 juni 2010, A/08/06919, *Ajinomoto / Helm e.a.*, onuitgeg.

¹⁰⁷ Rb. Brussel 15 oktober 2009, 06/9501/A, *Kestelyn / Harol Consyst*, onuitgeg.

¹⁰⁸ Rb. Brussel 30 oktober 2009, *IRDI* 2010, p. 52.

¹⁰⁹ Antwerpen 25 april 2007, *IRDI* 2007, p. 248 (hoger beroep tegen Rb. Antwerpen 26 oktober 2006, besproken in het "Overzicht 2003-2006", *TBH* 2007, p. 460, voetnoot 239).

¹¹⁰ Kh. Antwerpen 11 juni 2010, A/08/06919, *Ajinomoto / Helm e.a.*, onuitgeg.

octrooiaanvraag blijkt dat de octrooihouder de bedoeling had om de uitvinding te beperken tot een bepaald type drukregelaar¹¹¹.

52. Teneinde te bepalen of een wijziging aan een conclusie in de loop van de verleningsprocedure al dan niet gedekt wordt door de inhoud van de oorspronkelijke octrooiaanvraag, dient nagegaan te worden of de wijziging globaal gezien van die aard is dat de informatie die aan de vakman wordt voorgesteld rechtstreeks en ondubbelzinnig voortvloeit uit de informatie vervat in de oorspronkelijke aanvraag. Aldus besloot de Brusselse rechtbank in een zaak betreffende een octrooi voor een druktechniek voor beveiligde documenten tot de nietigheid van het Belgisch luik van het betrokken Europees octrooi, omdat twee kenmerken van de uitvinding, zoals opgeëist in de hoofdconclusie van het octrooi, niet rechtstreeks en ondubbelzinnig werden geopenbaard in de oorspronkelijke aanvraag¹¹².

Bij deze beoordeling kan ook rekening worden gehouden met de elementen die impliciet voor de vakman vervat zijn in de oorspronkelijke aanvraag¹¹³.

53. Het enkele feit dat de toevoegingen gebeurden op voorstel van het EOB teneinde aan een ander geldigheidsgebrek te verhelpen, vormt geen verweer tegen een nietigheidsgrond van toegevoegde materie: de aanvrager draagt zelf de eindverantwoordelijkheid voor de wijzigingen in het octrooi¹¹⁴.

L. Nawerkbaarheid

54. Om octrooieerbaar te zijn, dient een uitvinding op een voldoende duidelijke en volledige wijze in het octrooi omschreven te zijn zodat een vakman ze zou kunnen uitvoeren (art. 83 EOV; art. 17, § 1, BOW). Aldus werd een octrooi betreffende een vaccin nietig verklaard op grond van de overweging dat te veel leemten werden overgelaten in de samenstelling van het vaccin om tot het geclaimde resultaat te komen. Volgens de rechtbank van Brussel betrof dit dan ook slechts een '*brevet d'idée ou de concept*'¹¹⁵.

Het gebrek aan voldoende nawerkbaarheid (art. 83 EOV;

art. 17, § 1, BOW) dient te worden onderscheiden van het gebrek aan duidelijkheid en beknoptheid (die een vereiste zijn van art. 84 EOV, resp. art. 17, § 2, BOW). Dit laatste vormt immers geen nietigheidsgrond¹¹⁶.

55. Of een uitvinding nawerkbaar is, dient ook hier te worden onderzocht vanuit het standpunt van de gemiddelde vakman die op de prioriteitsdatum met het octrooi geconfronteerd wordt. De loutere stelling van de octrooihouder zelf dat hij gedurende enkele jaren een product op de markt heeft gebracht dat een toepassing vormde van het octrooi, is in deze context dan ook niet relevant¹¹⁷.

56. Opdat een uitvinding voldoende nawerkbaar is, is het nodig, doch voldoende, dat een gedetailleerde beschrijving gegeven wordt van minstens één manier om de uitvinding uit te voeren¹¹⁸. Aldus weigerde de Antwerpse rechtbank van koophandel om deze nietigheidsgrond te weerhouden ten aanzien van een octrooi dat DNA-sequenties opeiste van '*het geslacht Escherichia*', terwijl het slechts gegevens van één soort (*E.coli*) bevatte, ondanks het feit dat het geslacht *Escherichia* vele verschillende soorten omvatte die van elkaar kunnen gescheiden worden op basis van diverse biochemische testen¹¹⁹.

57. In het kader van de beoordeling van de nawerkbaarheid, is het van belang om niet alleen oog te hebben voor de beschrijving, de tekeningen en de conclusies van het octrooi, maar ook voor de algemene kennis van de vakman. Om te ontsnappen aan een nietigverklaring, is het voldoende dat deze laatste, in het licht van het octrooi en van de algemene kennis waarover hij beschikt, in de mogelijkheid is om de opgeëiste uitvinding uit te voeren. Wanneer bijvoorbeeld een octrooi dat een machine voor liposuctie onder bescherming stelt, nalaat om de vorm en de afmeting van de vrije ruimte tussen de behuizing en de canule te preciseren die noodzakelijk is om de voor de operatie vereiste beweging te veroorzaken, is dit niet van die aard om tot de nietigheid van het octrooi te leiden indien, in het licht van de beschrijving van het octrooi en van zijn kennis, deze ruimte door een vakman, uitgerust met een eenvoudige rekenmachine met een trigonometrische functie, berekend kan worden in functie van de lengte van de canule¹²⁰.

^{111.} Antwerpen 25 april 2007, *IRDI* 2007, p. 248.

^{112.} Rb. Brussel 30 oktober 2009, *IRDI* 2010, p. 52. Bij de uiteenzetting van de principes die dienen te worden toegepast bij de beoordeling van toegevoegde materie, verwijst de rechtbank uitdrukkelijk en veelvuldig naar de EOB-richtlijnen en de rechtspraak van de kamers van beroep van het EOB. Voor een meer uitgebreide commentaar van deze uitspraak, zie K. NEEFS, "Het verbod op toegevoegde materie in het octrooirecht", *IRDI* 2010, p. 25-26.

^{113.} Rb. Brussel 15 oktober 2009, 06/9501/A, *Kestelyn / Harol Consyst*, *onuitgeg.*

^{114.} Rb. Brussel 20 oktober 2009, 06/9501/A, *Kestelyn / Harol Consyst*, *onuitgeg.*

^{115.} Rb. Brussel 17 oktober 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2007, p. 717, noot E. CORNU, *IRDI* 2007, p. 410.

^{116.} De verwarring tussen beide begrippen komt regelmatig voor in de Belgische rechtspraak. Getuige hiervan: Rb. Luik 6 december 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2008, p. 118, *IRDI* 2008, p. 162.

^{117.} Rb. Brussel 12 september 2008, 04/9656/A, *Schneider Europe / Johnson & Johnson Medical*, *onuitgeg.*

^{118.} Rb. Brussel 12 september 2008, 04/9656/A, *Schneider Europe / Johnson & Johnson Medical*, *onuitgeg.*

^{119.} Kh. Antwerpen 11 juni 2010, A/08/06919, *Ajinomoto / Helm e.a.*, *onuitgeg.*, met verwijzing naar T-292/85, *OJ EPO* 1989, p. 275 (waarin gesteld werd dat het niet-beschikbaar zijn van sommige specifieke varianten niet van noodzakelijk belang was zolang er voldoende varianten gekend waren die hetzelfde effect resorteerden).

^{120.} Brussel 15 oktober 2009, 2006/AR/3172, *Malak / Nouvag e.a.*, *onuitgeg.*

58. Ook het feit dat het octrooi een uitvinding opeist, waarvan één van de kenmerken naar een niet nader gedefinieerde parameter verwijst, zal niet automatisch volstaan om te concluderen tot een gebrek aan voldoende nawerkbaarheid. Aldus werd door de Antwerpse rechtbank van koophandel aanvaard dat de variabele ‘n’ in een conclusie stond voor ‘*een groot aantal*’ zich herhalende eenheden in een polymeer, en dat dit een standaardweergave in de chemische industrie betreft, die door iedere vakman kan worden begrepen. De toepassing van de betrokken conclusie vergde bijgevolg geen inventieve inspanning van de practicus, die de opgeëiste stap probleemloos kon uitvoeren door gebruik te maken van zijn normale vaardigheden¹²¹.

59. Zoals dit ook het geval is bij de beoordeling van andere nietigheidsgronden, kan in het kader van het onderzoek naar de nawerkbaarheid eventueel rekening gehouden worden met de elementen van de verleningsprocedure. Het feit dat de onderzoeker van het EOB heeft nagelaten om de octrooihouder te vragen preciseringen aan te brengen in de conclusies van het octrooi die de kenmerken betreffen die het voorwerp uitmaken van de discussie, kan aldus door de rechter in rekening worden genomen¹²². Enige voorzichtigheid is echter geboden. De nationale rechters, die het laatste woord hebben inzake de geldigheid, zijn immers niet gebonden door de beslissingen die genomen worden door het EOB.

60. Ook de houding van de tegenpartij kan blijkbaar een rol spelen in de appreciatie van de nawerkbaarheid van een uitvinding. Het Brusselse hof van beroep besloot aldus tot het voldoende duidelijk en volledig karakter van de beschrijving van de betrokken uitvinding op grond van de vaststelling dat de eiser in nietigverklaring in de mogelijkheid was geweest om de opgeëiste uitvinding na te maken¹²³.

61. Om nawerkbaar te zijn is niet vereist dat het bereikte resultaat van de geoctrooide uitvinding absoluut bevredigend en niet voor verbetering vatbaar is. In een zaak betreffende een octrooi voor een ingreepkatheter voor cardiovasculaire toepassing, had de eiseres in nietigverklaring aangevoerd dat het voor een vakman niet duidelijk was hoe de polyethyleen binnenlaag en de polyamide buitenlaag van de katheter met elkaar dienden te worden verbonden. Het octrooi stelde dat de manier om dit te doen erin bestond de buitenlaag uit te persen over de binnenlaag (co-extrusie), hetgeen volgens de rechtbank een standaardtechniek was die

tot de algemene kennis van de vakman behoorde. De eiseres betwistte dat deze techniek tot een aanvaardbare binding van de materialen in de binnen- en buitenlaag kon leiden. Zij voerde daarbij tevens een document aan waarin de octrooihouder zelf had gesteld dat de adhesie in de bekomen verbinding niet geheel bevredigend is. Volgens de rechtbank kon hieruit echter hoogstens worden afgeleid dat de techniek niet bevredigend was, doch niet dat de octrooihouder zou hebben erkend dat geen katheter kon worden ontwikkeld door middel van de gebruikte techniek. De rechtbank besloot wijselijk om een deskundige aan te stellen in het licht van de tegenstrijdige technische argumentatie en deskundigenverslagen van de partijen¹²⁴.

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

1. Verhouding tussen nationale en buitenlandse procedures

62. In ons vorig overzicht is reeds besproken hoe de Belgische rechtbanken niet ongevoelig zijn voor ontwikkelingen in buitenlandse procedures betreffende het buitenlandse deel van het Europese octrooi waaromtrent zij zich hebben uit te spreken¹²⁵. Voor zover dit de Belgische rechtbanken niet belet om op onafhankelijke en tegensprekelijke wijze te oordelen, is het niet misplaatst dat wordt kennis genomen van hetgeen buitenlandse rechters hebben beslist omtrent dezelfde rechtsvraag betreffende het buitenlandse deel van een Europees octrooi waarvan de geldigheid onderworpen is aan dezelfde bepalingen van het EOB. Dergelijke buitenlandse uitspraken binden de Belgische rechter echter niet¹²⁶.

Het relatieve gewicht van uitspraken door buitenlandse rechters of verleningsinstanties is veel beperkter wanneer het beslissingen betreft die betrekking hebben op buitenlandse parallele octrooien die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van dezelfde verleningsprocedure door het EOB. Aldus benadrukte de Gentse rechtbank in verband met een Belgisch octrooi dat andere beslissingen over buitenlandse octrooiaanvragen voor identieke of gelijkaardige uitvindingen niet bindend zijn en slechts een relatieve waarde hebben. Het bestaan van een parallel Amerikaans octrooi vormde dan ook slechts een aanwijzing inzake geldigheid¹²⁷.

¹²¹ Kh. Antwerpen 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, onuitgeg.

¹²² Zie bv. Brussel 15 oktober 2009, 2006/AR/3172, *Malak / Nouvag e.a.*, onuitgeg.: “[i]l ne peut (...) être reproché [au breveté] de ne pas avoir précisé ce que l’examineur de l’OEB ne lui demandait pas.”

¹²³ “Enfin, si l’appareil Vacuson est bien une réplique de l’invention, comme l’affirme l’expert Van Cutsem, désigné dans le cadre de la saisie-description, il faut en conclure que Nouvag, qui est un homme de métier n’a eu aucune peine à comprendre comment il fallait faire pour construire un appareil reprenant les revendications du brevet.” (Brussel 15 oktober 2009, 2006/AR/3172, *Malak / Nouvag e.a.*, onuitgeg.).

¹²⁴ Rb. Brussel 12 september 2008, 04/9656/A, *Schneider Europe / Johnson & Johnson Medical*, onuitgeg.

¹²⁵ “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, p. 434, nrs. 25-26.

¹²⁶ Rb. Brussel 30 oktober 2009, *IRDI* 2010, p. 52.

¹²⁷ Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec*, onuitgeg.

Buitenlandse uitspraken omtrent parallele buitenlandse octrooien kunnen des te minder als basis worden genomen om een Belgisch octrooi nietig te verklaren, aangezien de geldigheid hiervan dient te worden beoordeeld volgens het eigen nationaal recht¹²⁸.

2. Verhouding tussen nationale en EOB-procedures

63. De rechter die zich over de geldigheid van een Europees octrooi dient uit te spreken is niet gebonden door de voorafgaande beslissingen van het EOB¹²⁹, tenzij uiteraard het octrooi definitief werd herroepen. Dit neemt niet weg dat een Belgische rechter zich gesterkt kan voelen door het standpunt ingenomen door een verleningsinstantie, bijvoorbeeld bij het verwerpen van een bepaalde anterioriteit¹³⁰.

64. In dezelfde lijn zijn de Belgische hoven en rechtbanken nog steeds terughoudend ten aanzien van verzoeken om de procedure op te schorten in afwachting van een uitspraak in een hangende oppositieprocedure voor het EOB. Er wordt benadrukt dat noch de BOW, noch het EOV in dit verband enige rangorde voorzien, zodat niets belet dat beide procedures parallel worden gevoerd¹³¹. A fortiori is dit ook het geval wanneer het Europees octrooi niet samenvalt met het parallelle Belgische octrooi¹³². Bedenklijker is evenwel de stelling van de Brusselse rechtbank dat zelfs opportunitieoverwegingen (met name de mogelijkheid dat de procedure zonder voorwerp zou worden in geval van definitieve herroeping van het octrooi door het EOB) dergelijke opschorting niet verantwoord, aangezien de partijen reeds het werk hebben geleverd en de rechtbank in dergelijke gevallen zich er niet van mag onthouden om het geschil te beslechten¹³³. In bepaalde gevallen kan een opschorting wel degelijk wenselijk zijn, in het bijzonder wanneer de uitspraak van de Technische Beroepskamer van het EOB nakend is¹³⁴.

N. Het lot van de afhankelijke conclusies

65. Het principe dat bij de beoordeling van de geldigheid van octrooiconclusies, het lot van de afhankelijke conclusies dat van de onafhankelijke conclusies waarvan zij afhangen volgt, werd herhaaldelijk bijgetreden door de hoven en rechtbanken tijdens de onderzochte periode.

Het wordt in dit verband niet betwist dat, wanneer de uitvinding die het voorwerp uitmaakt van een onafhankelijke conclusie, nieuw en inventief wordt bevonden, het in principe niet meer nodig is om zich te buigen over de geldigheid van de afhankelijke conclusies¹³⁵.

Sommige rechtbanken lijken soms het tegenovergestelde principe te hanteren, met name dat de nietigheid van de hoofdconclusie van een octrooi eveneens de conclusies die hiervan afhangen zal treffen¹³⁶. Dergelijke ongenueanceerde benadering kan niet worden bijgetreden, aangezien een afhankelijke conclusie op zich genomen evenzeer nieuwe en inventieve elementen in zich kan dragen die niet aanwezig zijn in de conclusie waarvan zij afhangt. Aldus oordeelde de Gentse rechtbank terecht dat de nietigverklaring, wegens gebrek aan nieuwheid, van de onafhankelijke conclusie van een octrooi met betrekking tot een botanker, als specifiek instrument voor het vasthechten van orthodontische hulpmiddelen met het oog op gebitscorrectie, niet automatisch de nietigheid van de overige afhankelijke conclusies tot gevolg had¹³⁷.

O. Herformulering van octrooiconclusies

66. Wanneer de nietigheidsgronden het octrooi slechts gedeeltelijk aantasten, kan het octrooi beperkt worden door een wijziging van de conclusies, van de beschrijving of van de tekeningen (art. 138 EOV; art. 49, § 2, BOW)¹³⁸. In geval van betwisting van de geldigheid van het octrooi, heeft de octrooihouder dus steeds het recht om de beperking van het

¹²⁸. Rb. Brussel 8 april 2008, *IRDI* 2009, p. 31.

¹²⁹. Rb. Brussel 15 oktober 2009, 06/9501/A, *Kestelyn / Harol Consyst*, *onuitgeg.*

¹³⁰. Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert*, *onuitgeg.*

¹³¹. Rb. Brussel 17 oktober 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2007, p. 717, noot E. CORNU, *IRDI* 2007, p. 410.

¹³². Antwerpen 15 juni 2009, 2008/AR/2197, *L'Anverre – Armand Vanquaille / Senz Umbrellas*, *onuitgeg.*, bevestiging van Kh. Antwerpen 6 juni 2008, A/07/08418, *Senz Umbrellas / L'Anverre – Armand Vanquaille*, *onuitgeg.*

¹³³. Rb. Brussel 17 oktober 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2007, p. 717, noot E. CORNU, *IRDI* 2007, p. 410. Deze visie is strijdig met eerdere rechtspraak (zie "Overzicht 2003-2006", *TBH* 2007, p. 435, voetnoot 82).

¹³⁴. Zie in die zin de rechtspraak besproken in het "Overzicht 2003-2006", *TBH* 2007, p. 435, nr. 82.

¹³⁵. Brussel 15 oktober 2009, 2006/AR/3172, *Malak / Nouvag e.a.*, *onuitgeg.* Zie "Overzicht 2003-2006", *TBH* 2007, p. 432, nr. 21.

¹³⁶. Rb. Gent 29 juni 2009, *ICIP-Ing.Cons.* 2009, p. 322, *IRDI* 2010, p. 30; Kh. Antwerpen 19 juni 2009, A/08/04346, *H.C. Starck / Agfa-Gevaert*, *onuitgeg.*; Rb. Luik 6 december 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2008, p. 118, *IRDI* 2008, p. 162.

¹³⁷. Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec*, *onuitgeg.*: "In werkelijkheid omvat een afhankelijke conclusie alle kenmerken van een andere conclusie, met dien verstande dat bijzondere kenmerken worden vermeld waarvoor (ook) bescherming wordt gevraagd (...). Het is derhalve niet uitgesloten dat (precies) door de bijzondere kenmerken die een afhankelijke conclusie aan een onafhankelijke conclusie toevoegt, deze laatste conclusie kan ontsnappen aan een eventuele grond van nietigheid (...). Het is niet zo dat de afhankelijke conclusies van een octrooi per definitie het lot zouden delen van de (on)afhankelijke conclusie(s) waarvan zij (redactioneel) afhangen. Daartoe bestaat geen enkele rechtsgrond. (...)." Zie ook N. D'HALLEWEYN, "Over de zin van afhankelijke octrooiconclusies en over het herformuleren van octrooiconclusies na verlening", *IRDI* 2008, p. 327.

¹³⁸. Kh. Antwerpen 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, *onuitgeg.*; Rb. Gent 25 juni 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2007, p. 697. Zie ook Rb. Brussel 9 mei 2008, 01/8407/A, *Achille De Wijngaert / Royal Sporting Club Anderlecht*, *onuitgeg.* In deze zaak verklaarde de rechtbank het Belgisch octrooi van de eiser nietig in de mate dat het de beschermingsomvang van het Europees octrooi overschreed. Er was dus de facto sprake van een herformulering van de conclusies.

octrooi bij wijze van een wijziging van de conclusies te vorderen¹³⁹. Aldus kan de houder van een Belgisch octrooi een beperking voorstellen om dit octrooi in lijn te brengen met een parallel Europees octrooi dat voor dezelfde uitvinding is toegekend¹⁴⁰.

Artikel 49, § 2, BOW preciseerd uitdrukkelijk dat een beperking kan plaatsvinden door de octrooihouder zelf door middel van een wijziging van de conclusies, van de beschrijving of van de tekeningen. Deze wijziging kan plaatsvinden in de vorm van een weglating, een toevoeging of een herschrijving, zolang het maar om een beperking gaat. Dat een wijziging van de conclusies zoals vooropgesteld in artikel 49, § 2, BOW enkel zou kunnen bestaan uit een weglating, is in strijd met de bewoordingen van dit artikel¹⁴¹.

Het is in dit verband onduidelijk of de octrooihouder die de beperking nastreeft van zijn octrooi tevens de bewijslast dient te dragen van de geldigheid van het aldus beperkte octrooi. In de meeste gevallen zal de beperking hoe dan ook voortvloeien uit een tegensprekelijk debat in het kader van een vordering tot nietigverklaring, op basis waarvan de rechter besluit tot een gedeeltelijke instandhouding van het octrooi in het licht van de aangebrachte voorbekendheden¹⁴².

67. Aangezien artikel 49, § 2, BOW slechts toelaat om beperkingen in het octrooi aan te brengen indien de geldigheid gedeeltelijk wordt aangetast, kan er principieel geen herformulering plaatsvinden wanneer het oorspronkelijk verleende octrooi in zijn geheel werd nietigverklaard¹⁴³.

Het staat de octrooihouder niet vrij om, door een herformulering van de conclusies voor te stellen, aan volstrekte nietigheidsgronden als, bijvoorbeeld, onvoldoende nauwkeurigheid, te verhelpen¹⁴⁴.

68. Een herformulering van de conclusies is enkel mogelijk zolang de materie van de gewijzigde conclusie nog steeds gedekt wordt door de inhoud van de aanvraag zoals ze

werd ingediend en de beschermingsomvang van het octrooi dus niet wordt uitgebreid¹⁴⁵. Dit is het geval wanneer de beperking een uitwerking betreft van datgene dat reeds werd vooropgesteld in de beschrijving¹⁴⁶.

Door de herformulering kan m.a.w. geen nieuwe uitvinding tot stand komen. Wanneer bijvoorbeeld de voorgestelde wijziging geen steun vindt in de beschrijving, zodanig dat zij een verdere uitvinderswerkzaamheid van de vakman zou vereisen die zijn normale deskundigheid te boven gaat, kan deze wijziging niet worden aanvaard¹⁴⁷.

Ook wanneer de voorgestelde herformulering verder gaat dan wat mogelijk is op basis van de inhoud van de conclusies die door de rechtbank geldig werden bevonden, kan deze niet aanvaard worden¹⁴⁸.

69. Een vraag die zich in het kader van de nietigheidsdiscussie vaak stelt, is of de hoven en rechtbanken gevat door een (hoofd- of tegen)vordering tot nietigverklaring, wanneer zij vaststellen dat de nietigheidsgrond het octrooi slechts gedeeltelijk treft, ambtshalve de partiële nietigverklaring kunnen uitspreken, en dan zelf overgaan tot een herformulering van het octrooi¹⁴⁹.

Vermeldenswaardig in dit verband is het vonnis van de Antwerpse rechtbank van koophandel, waarin werd geoordeeld dat wanneer de octrooihouder, geconfronteerd met een (tegen)vordering tot nietigverklaring, geen alternatieve formulering voorstelt en zich beperkt tot het loutere formuleren van een voorbehoud in die zin, hij de kans verliest om alsnog herformuleringen voor te stellen. De rechtbank achtte het evenmin opportuun om zelf over te gaan tot een beperking van de beschermingsomvang van het octrooi bij wege van een herschrijving van de conclusies. Het octrooi werd dan ook integraal nietig verklaard¹⁵⁰. Ook de vraag of een rechter bij nietigverklaring van een onafhankelijke conclusie het initiatief mag nemen om de conclusies die hiervan afhangen te herformuleren om deze te onttrekken aan het lot van de onafhankelijke conclusie, werd door de rechtbank van koopman-

¹³⁹ Rb. Brussel 20 juni 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2007, p. 583, *IRDI* 2007, p. 405.

¹⁴⁰ Kh. Antwerpen 3 april 2009, *IRDI* 2009, p. 259, noot C. RONSE; Rb. Gent 25 juni 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2007, p. 697.

¹⁴¹ Rb. Gent 25 juni 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2007, p. 697.

¹⁴² Kh. Antwerpen 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation, onuitgeg.*; Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec, onuitgeg.*; Rb. Brussel 9 mei 2008, 01/8407/A, *Achille De Wijngaert / Royal Sporting Club Anderlecht, onuitgeg.* Het is trouwens opvallend dat de debatten meestal beperkt worden tot de conclusies en dat een beperking van de beschrijving (of de tekeningen) bijna nooit aan bod komt.

¹⁴³ Antwerpen 15 juni 2009, 2008/AR/2197, *L'Anverre – Armand Vanquaille / Senz Umbrellas, onuitgeg.* (samen te lezen met Kh. Antwerpen 6 juni 2008, A/07/08418, *Senz Umbrellas / L'Anverre – Armand Vanquaille*).

¹⁴⁴ Rb. Brussel 17 oktober 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2007, p. 717, noot E. CORNU, *IRDI* 2007, p. 410.

¹⁴⁵ Rb. Gent 25 juni 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2007, p. 697.

¹⁴⁶ Kh. Antwerpen 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation, onuitgeg.* Zie ook B. DAUWE, "Het octrooi is maar gedeeltelijk nietig: opluchting of nieuwe kopzorg?" in *Liber Amicorum Ludovic De Gryse*, Brussel, Larcier, 2010, p. 91, voetnoot 24.

¹⁴⁷ Kh. Antwerpen 6 juni 2008, A/07/08418, *Senz Umbrellas / L'Anverre – Armand Vanquaille, onuitgeg.*, bevestigd door Antwerpen 15 juni 2009, 2008/AR/2197, *L'Anverre – Armand Vanquaille / Senz Umbrellas, onuitgeg.*

¹⁴⁸ Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec, onuitgeg.*

¹⁴⁹ Zie in dit verband ook K. NEEFS, "Het verbod op toegevoegde materie in het octrooirecht", *IRDI* 2010, p. 24, voetnoot 55; B. DAUWE, "Het octrooi is maar gedeeltelijk nietig: opluchting of nieuwe kopzorg?" in *Liber Amicorum Ludovic De Gryse*, Brussel, Larcier, 2010, p. 96; N. D'HALLEWEYN, "Over de zin van afhankelijke octrooi-conclusies en over de herformulering van octrooi-conclusies na verlening", *IRDI* 2008, p. 329.

¹⁵⁰ Kh. Antwerpen 19 juni 2009, A/08/04346, *H.C. Starck / Agfa-Gevaert, onuitgeg.* (later hervormd en zonder voorwerp verklaard na afstand van vordering door Antwerpen 29 maart 2010, 2009/AR/2478, *onuitgeg.*).

del van Gent negatief beantwoord¹⁵¹. Enigszins tegenstrijdig daarmee is de uitspraak van de Gentse rechtbank van eerste aanleg dat, wanneer de octrooihouder in hoofd- of ondergeschikte orde verzoekt dat de conclusies van zijn octrooi worden gewijzigd, de rechter niet gebonden is door de voorgestelde herformuleringen en het in voorkomend geval aan de rechtbank zelf toekomt deze aan te passen¹⁵².

70. De octrooihouder zal in dit kader aandachtig zijn voor het feit dat het formuleren van voorstellen voor een alternatieve formulering van de octrooi-conclusies als een impliciete erkenning van de ongeldigheid van zijn octrooi, zoals oorspronkelijk verleend, zou kunnen geïnterpreteerd worden. Aldus oordeelde de Brusselse rechtbank dat, door *in limine litis* voorstellen te formuleren om zijn octrooi te beperken, de octrooihouder impliciet doch zeker de gedeeltelijke nietigheid van zijn octrooi had erkend¹⁵³.

71. Zoals elke nietigverklaring, heeft de gedeeltelijke nietigverklaring van een octrooi krachtens artikel 50, § 1, BOW terugwerkende kracht tot op het ogenblik van indiening van de octrooiaanvraag. Overeenkomstig artikel 50, § 2, 2°, BOW, doet het gedeeltelijk ongeldig verklaren van een octrooi echter geen afbreuk aan het bestaan en de draagwijdte van een licentieovereenkomst die dit octrooi als voorwerp heeft. Deze zal ongewijzigd van toepassing blijven¹⁵⁴.

P. Het lot van een Belgisch octrooi na verlening van een parallel Europees octrooi waarin België is aangeduid

72. Krachtens artikel 7, § 1, van de wet van 8 juli 1977 heeft een Belgisch octrooi geen rechtsgevolgen meer voor zover het betrekking heeft op een uitvinding waarvoor een Europees octrooi is verleend aan dezelfde uitvinder of aan zijn rechtverkrijgende met dezelfde aanvraagdatum of indien voorrang is ingeroepen met dezelfde voorrangsdatum, en voor zover het *dezelfde uitvinding* als het Europees octrooi beschermt. Indien de beschermingsomvang van het

Europees octrooi beperkt is tijdens de Europese verleningsprocedure en het Belgische octrooi derhalve ruimer is dan het parallelle Europees octrooi, kan er geen sprake zijn van ‘dezelfde uitvinding’ in octrooirechtelijke zin¹⁵⁵.

Q. Nietigverklaring bij voorraad?

73. In het “Overzicht 2003-2006”¹⁵⁶ werd er reeds op gewezen dat een beslissing tot nietigverklaring omwille van het zwaarwichtig karakter van dergelijke uitspraak en in het licht van de bepalingen van artikel 51, § 2, BOW en artikel 1397 Ger.W. niet uitvoerbaar bij voorraad kan worden verklaard. Een vraag in die zin werd dan ook terecht verworpen door de rechtbanken te Brussel en Antwerpen¹⁵⁷.

R. De plaats van de nietigheidsvordering in het debat en het belang om ze in te stellen

74. De Belgische hoven en rechtbanken nemen doorgaans aan dat het aangewezen is om eerst de tegenvordering tot nietigverklaring te beoordelen vooraleer tot beoordeling van de inbreukvordering over te gaan¹⁵⁸. Het is maar in de mate dat het betrokken octrooi geldig wordt bevonden, dat de rechtbank vervolgens zal kunnen en moeten nagaan of de verweerder op de inbreukvordering zich al dan niet schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk op het octrooi¹⁵⁹.

75. De nietigheid van een octrooi kan echter pas worden uitgesproken indien de eiser ervan een belang heeft bij deze nietigverklaring¹⁶⁰. Dit is het geval voor een concurrent van de octrooihouder wiens handelsvoering door het betrokken octrooi dreigt te worden beperkt¹⁶¹. Daarentegen oordeelde het Luikse hof van beroep dat een verweerder wiens product of werkwijze als niet inbreukmakend wordt beschouwd en die niet van plan is om enige inbreukmakende activiteit te voeren, geen belang (meer) heeft om door een tegenvordering de nietigverklaring na te streven van het betrokken octrooi¹⁶².

¹⁵¹. Kh. Gent 24 juni 2010, A/09/02431, *Renson Ventilation – Paul Maurice Renson / Tunal*, onuitgeg.

¹⁵². Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec*, onuitgeg.

¹⁵³. Rb. Brussel 17 oktober 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2007, p. 717, noot E. CORNU, *IRDI* 2007, p. 410.

¹⁵⁴. Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec*, onuitgeg. In geval van verrijking zonder oorzaak, zie evenwel Rb. Bergen 13 januari 2009, *ICIP-Ing.Cons.* 2009, p. 91, hieronder besproken in randnr. 202.

¹⁵⁵. Rb. Brussel 9 mei 2008, 01/8407/A, *Achille De Wijngaert / Royal Sporting Club Anderlecht*, onuitgeg.

¹⁵⁶. “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, p. 437, nr. 33.

¹⁵⁷. Kh. Antwerpen 11 december 2009, *IRDI* 2010, p. 254; Rb. Brussel 28 november 2008, *IRDI* 2009, p. 147.

¹⁵⁸. Rb. Brussel 12 september 2008, 04/9656/A, *Schneider Europe / Johnson & Johnson Medical*, onuitgeg.; Rb. Gent 29 juni 2009, *ICIP-Ing.Cons.* 2009, p. 322, *IRDI* 2010, p. 30.

¹⁵⁹. Rb. Gent 29 juni 2009, *ICIP-Ing.Cons.* 2009, p. 322, *IRDI* 2010, p. 30.

¹⁶⁰. Luik 5 december 2006, 2006/RG/236, *Polyfer – Topfloor / Technic-Floor*, onuitgeg.: “Le demandeur en nullité n’a un intérêt personnel, né et actuel que s’il utilise un procédé industriel identique à celui qui a été breveté et que, par le fait de ce brevet, son procédé industriel est une contrefaçon du brevet qu’il questionne.” Het Luikse hof week hierbij trouwens af van de gebruikelijke benadering om eerst de geldigheid en dan de inbreuk te beoordelen.

¹⁶¹. Kh. Antwerpen 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, onuitgeg.; zie ook Rb. Brussel 8 april 2008, *IRDI* 2009, p. 31.

¹⁶². Luik 5 december 2006, 2006/RG/236, *Polyfer – Topfloor / Technic-Floor*, onuitgeg. In dezelfde zin: Rb. Antwerpen 2 april 2009, 04/5820/A en 01/7016/A, *Koninklijke Philips Electronics NV / Mega Data GmbH e.a.*, onuitgeg.

III. BETWISTINGEN BETREFFENDE DE TITULARITEIT VAN HET OCTROOI EN DE OPEISINGSPROCEDURE

76. Wanneer een octrooi wordt aangevraagd, kan betwisting ontstaan omtrent de vraag of de aanvrager daartoe gerechtigd was. Krachtens artikel 9, § 1, BOW, kan de benadeelde persoon, indien een octrooi is aangevraagd, hetzij voor een uitvinding die aan de uitvinder of zijn rechtverkrijgende afhandig is gemaakt, hetzij met terzijdestelling van een wettelijke of contractuele verplichting, eisen dat het octrooi aan hem wordt overgedragen.

77. De vordering tot opeising veronderstelt dat de opeisende partij de vereiste hoedanigheid heeft om de titulariteit van het octrooi of de octrooiaanvraag te kunnen betwisten. Artikel 9, § 1, BOW spreekt over ‘de benadeelde persoon’. Volgens de Brusselse rechtbank vallen enkel de uitvinder of zijn rechthebbende onder deze noemer¹⁶³.

78. In geschillen tussen partijen die voorheen door een arbeidsovereenkomst gebonden waren, bestaat vaak discussie over de toepasselijke wetgeving.

Zo oordeelde de rechtbank te Brussel in een geschil tussen Arcelormittal en twee van haar voormalige werknemers, waarin eerstgenoemde van de laatste twee octrooiaanvragen opeiste die tijdens hun werknemerschap bij Arcelor waren ingediend voor uitvindingen die beweerdelijk in dienstverband waren gedaan, dat niet de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (‘arbeidsovereenkomstenwet’), maar de BOW van toepassing was. Met name volgde de rechtbank het argument van de voormalige werknemers niet dat de vordering tot opeising overeenkomstig artikel 15 van de arbeidsovereenkomstenwet verjaard was, nu niet artikel 15 van de arbeidsovereenkomstenwet, maar enkel artikel 9 BOW van toepassing is op vorderingen inzake de opeising van octrooien. De vordering tot schadevergoeding die samen met de vordering tot opeising was ingesteld, valt daarentegen wel onder artikel 15 van de arbeidsovereenkomstenwet en was derhalve verjaard¹⁶⁴.

In gelijkaardige zin gaat het vonnis van de arbeidsrechtbank van Gent¹⁶⁵, waarin een net ontslagen werknemer zijn voormalige werkgever dagvaardde tot het bekomen van een hogere opzegvergoeding, inclusief een ‘vergoeding voor intellectuele eigendomsrechten’, waaronder

octrooien. De vordering was gestoeld op artikel 2 BOW *j*^o artikel 17, 3^o, arbeidsovereenkomstenwet. De werknemer stelde de uitvinder te zijn van o.m. de ‘Vol au vent Aldi’, ‘Moussaka Delhaize’, ‘Braadworst met bloemkool, braadjus en natuuraardappelen Delhaize’, ‘Lasagne Bolognaise Weight Watchers’ en ‘Hamrolletjes met ham’ (*sic*). In zijn hoedanigheid van uitvinder van deze gerechten beweerde hij de titularis van de rechten op deze gerechten te zijn, zodat niemand anders deze gerechten mag bereiden, inclusief zijn voormalige werkgever. De rechtbank wees de vordering af. In de mate dat het al om een uitvinding gaat (de rechtbank wees erop dat de gerechten ongetwijfeld een belangrijke maatschappelijke waarde hadden, maar dat nergens uit bleek dat zij nieuw waren, omdat bijvoorbeeld niet werd aangetoond dat er een verschil is tussen gewone ‘vol au vent’ en de ‘Vol au vent Aldi’, zodat niet aangetoond was dat het om uitvindingen ging in de zin van artikel 2 BOW), betreft het een dienstuitvinding waarvoor geen vergoeding kan worden toegekend aangezien de uitvinding het resultaat is van de arbeid waar de werknemer voor wordt betaald, zodat het hem krachtens artikel 17, 3^o, arbeidsovereenkomstenwet niet toegelaten is om deze ‘uitvindingen’ te exploiteren.

79. Wanneer de vordering tot opeising wordt ingesteld door een voormalige werkgever tegen een voormalige werknemer, dient uitgemaakt te worden of de opgeëiste titel betrekking heeft op een dienstuitvinding, dan wel op een vrije of een gemengde uitvinding. Een uitvinding in dienstverband is een uitvinding gedaan ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst. De vraag of de uitvinding plaatsvindt binnen het specifieke kader van een opdracht van de werkgever, is daarbij doorslaggevend voor de bepaling van de rechten op de uitvinding. Indien het een dienstuitvinding betreft, wordt de werkgever geacht de houder van de rechten te zijn¹⁶⁶. Een vrije uitvinding daarentegen is een uitvinding die in geen enkel opzicht iets te maken heeft met een opdracht binnen het kader van een arbeidsovereenkomst. Deze uitvinding wordt tijdens de vrije uren van de werknemer en met zijn eigen middelen gedaan. Enig verband met de werkgever en zijn onderneming leidt niet automatisch tot het verkrijgen van de rechten op de uitvinding. Deze rechten behoren de uitvinder/werknemer exclusief

¹⁶³. Rb. Brussel 22 juni 2007, 2005/296/A, *Bühler / GBS Group*, onuitgeg.

¹⁶⁴. Rb. Brussel 12 september 2008, 03/7621/A en 04/7215/A, *Arcelormittal Liège Research / Cold Plasma Applications e.a.*, onuitgeg.

¹⁶⁵. Arbrb. Gent 16 november 2009, *TGR-TWVR* 2010, p. 134.

¹⁶⁶. Rb. Brussel 12 september 2008, 03/7621/A en 04/7215/A, *Arcelormittal Liège Research / Cold Plasma Applications e.a.*, onuitgeg.: “Attendu que l’invention de service est celle réalisée par le travailleur en exécution du contrat de travail; Qu’il faut donc que le salarié ait une mission inventive et que l’invention soit réalisée dans le cadre de cette mission; Qu’en conséquence, il convient que l’étendue de cette mission inventive soit déterminée pour régler la question de la titularité des droits. (...) Que selon l’article 8 de la loi sur les brevets d’invention précité, le droit au brevet naît en principe dans le chef de l’inventeur personne physique, même s’il est employé, puisque la loi ne prévoit pas d’exception à ce principe; Que doctrine et jurisprudence s’accordent cependant à considérer que les inventions de service appartiennent à l’employeur soit parce que l’invention n’est rien d’autre que le produit du travail convenu avec le travailleur pour attribuer ab initio à l’employeur la propriété de l’invention de service, soit parce qu’il y aurait une présomption d’accord tacite du travailleur de céder à l’employeur les droits sur les inventions qui sont le résultat de l’exécution de cette mission.”

toe¹⁶⁷. Een gemengde uitvinding ten slotte resulteert uit een inspanning vanwege de werknemer los van enige arbeidsopdracht, maar met materiële of intellectuele middelen die de werkgever toebehoren. De beslissing van de Brusselse rechter¹⁶⁸ dat de rechten met betrekking tot dergelijke uitvinding steeds geacht worden de uitvinder/werknemer toe te behoren, kan niet als algemeen principe gelden. Of een gemengde uitvinding aan de ene of andere partij toebehoort, en in welke mate, hangt o.i. af van de bijzondere omstandigheden van de betrokken zaak.

80. Er rust krachtens artikelen 60, (3), EOV en 8, § 3, BOW een vermoeden van titulariteit op de persoon die een octrooiaanvraag indient. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de eisende partij in het kader van een inbreukvordering deze titulariteit bewijst, bijvoorbeeld door aan te tonen dat hij het recht tot het aanvragen van het octrooi rechtmatig bekomen had van de persoon die als uitvinder op de octrooispecificatie vermeld staat. Evenmin levert dit een grond tot nietigverklaring op in de zin van artikel 49, § 1, 4°, BOW. Het is aan de partij die het gebrek aan titulariteit aanvoert, om deze bewering voldoende te staven en het vermoeden van titulariteit om te keren¹⁶⁹.

Wanneer een vordering tot opeising gesteund is op de bewering dat de opgeëiste titel een uitvinding in dienstverband betreft, valt ook de bewijslast van deze kwalificatie ten laste van de opeiser¹⁷⁰. Feitelijke elementen die als bewijs van het bestaan van een dienstuitvinding kunnen worden aangevend, zijn de specialisatie van de betrokken voormalige werknemers, het feit dat zij tijdens hun werknemerschap specifiek onderzoek hebben gedaan naar de materie die het voorwerp uitmaakt van de opgeëiste octrooiaanvragen en hier specifieke technische rapporten over hebben opgesteld,

relevante bepalingen in de arbeidsovereenkomst, of het feit dat tekeningen van de geoctrooide uitvinding op een dienstcomputer zijn terug te vinden. Loutere verwijzingen in de opgeëiste octrooien naar de octrooien van de voormalige werkgever vormen evenwel geen zulk bewijs¹⁷¹.

Partijen kunnen in de arbeidsovereenkomst clausules opnemen die de overgang van de rechten op de uitvinding regelen. In het geval van vrije uitvindingen zijn deze clausules nietig, minstens dienen zij restrictief te worden geïnterpreteerd. Wat de geldigheid van dergelijke clausules over gemengde uitvindingen betreft, bestaat er volgens de Brusselse rechter enige verdeeldheid in de rechtsleer: een deel stelt dat de clausule sowieso nietig is, een ander deel dat ze slechts nietig zou kunnen verklaard worden indien ze niet voorziet in een passende vergoeding voor de uitvinder/werknemer¹⁷².

81. In het kader van een opeisingsprocedure wordt ook vaak een vordering tot schadevergoeding ingediend door de verwerende partij die de verlening van het octrooi dat het voorwerp uitmaakt van de vordering tot opeising, op de lange baan geschoven ziet, ingevolge regel 14 van het uitvoeringsreglement van het EOV. Het loutere feit van de opschorting van de verleningsprocedure op verzoek van de opeiser, zelfs op basis van feiten die later niet bewezen werden geacht, maakt volgens de Brusselse rechtbank geen fout uit die aanleiding kan geven tot enige vergoeding, tenzij de opschorting op kennelijk onrechtmatige wijze is gebeurd. Wel is het gepast om het bevel tot hervatting van de verleningsprocedure uitvoerbaar bij voorraad te verklaren¹⁷³.

In dit kader kunnen trouwens ook niet geringe internationaal privaatrechtelijke problemen ontstaan¹⁷⁴.

¹⁶⁷. Rb. Brussel 12 september 2008, 03/7621/A en 04/7215/A, *Arcelormittal Liège Research / Cold Plasma Applications e.a.*, onuitgeg.: “Attendu que l’invention libre est, d’une part celle qui n’a aucun lien avec la mission de l’employé et qui a été réalisée en dehors des heures de travail de l’employé et avec ses propres moyens et d’autre part, celle qui a été réalisée sans aucun apport de l’employeur ou de l’entreprise mais qui, tout en ne relevant pas de la mission de l’employé présente malgré tout un certain lien avec l’entreprise, lien toutefois insuffisant pour justifier une cession de l’invention à l’employeur. (...) Attendu qu’il n’y a pas de contestation concernant les inventions libres qui sont la propriété exclusive du travailleur.”

¹⁶⁸. Rb. Brussel 12 september 2008, 03/7621/A en 04/7215/A, *Arcelormittal Liège Research / Cold Plasma Applications e.a.*, onuitgeg.: “Attendu que l’invention mixte ou dépendante est celle qui résulte de la libre activité intellectuelle de l’employé mais qui a été réalisée ou mise au point grâce à des moyens matériels ou intellectuels procurés par l’employeur. (...) Attendu que, concernant les inventions mixtes, les droits sur celles-ci appartiennent au travailleur, suivant le principe que tous les droits naissent dans le chef de l’inventeur-salarié.”

¹⁶⁹. Voorz. Kh. Nijvel 12 november 2008, A/08/00422, *Chimiderouil Belgium / Emateo – Groulard*, onuitgeg.; Rb. Brussel 22 juni 2007, 2005/296/A, *Bühler / GBS Group*, onuitgeg.

¹⁷⁰. Rb. Brussel 12 september 2008, 03/7621/A en 04/7215/A, *Arcelormittal Liège Research / Cold Plasma Applications e.a.*, onuitgeg.

¹⁷¹. Rb. Brussel 12 september 2008, 03/7621/A en 04/7215/A, *Arcelormittal Liège Research / Cold Plasma Applications e.a.*, onuitgeg.

¹⁷². Rb. Brussel 12 september 2008, 03/7621/A en 04/7215/A, *Arcelormittal Liège Research / Cold Plasma Applications e.a.*, onuitgeg.: “Que les parties peuvent décider de régler le sort des inventions dans le contrat de travail, ce qui est en principe licite, mais dépend néanmoins de la nature de l’invention. Qu’en revanche, les clauses de transfert de propriété intellectuelle relatives aux inventions libres, dans le contrat de travail, sont généralement considérées comme nulles ou, à tout le moins d’interprétation restrictive. Que, pour les inventions mixtes, une certaine doctrine considère que ces clauses sont également nulles, et une autre partie de la doctrine estime qu’elles le sont, en l’absence de rémunération spécifique en faveur du travailleur-inventeur.”

¹⁷³. Rb. Brussel 12 september 2008, 03/7621/A en 04/7215/A, *Arcelormittal Liège Research / Cold Plasma Applications e.a.*, onuitgeg.

¹⁷⁴. Rb. Antwerpen 20 maart 2008, 7/110/A, *De Winter / Universitair Medisch Centrum Utrecht e.a.*, onuitgeg., bevestigd door Antwerpen 18 mei 2009, 2008/AR/1171, onuitgeg.; bevestigd door Cass. 1 oktober 2010, C.09.0563.N, opgenomen in dit nummer. Zie randnr. 207 in dit verband.

IV. DE INBREUK

82. Krachtens artikel 52, § 1, BOW zal elke schending van de in artikel 27 BOW omschreven rechten een octrooi-inbreuk uitmaken. Nog meer dan de geldigheid, staat de inbreukwestie centraal in de octrooirechtspraak en dit is niet anders in de beslissingen uit de onderzochte periode. De oplossing van de inbreukvraag vereist een voorafgaand onderzoek naar de beschermingsomvang van het octrooi, die verder zal worden besproken in randnummers 107 e.v.

A. De toegepaste test

1. Essentiële kenmerken

83. In het “Overzicht 2003-2006” werd vastgesteld dat de Belgische hoven en rechtbanken over het algemeen de inbreuk op een octrooi bewezen achten wanneer het betrokken product of de betrokken werkwijze de zogenaamde ‘essentiële kenmerken’ van de geöctrooieerde uitvinding overneemt¹⁷⁵. Heel wat uitspraken uit de onderzochte periode blijken dezelfde terminologie te hanteren bij het bepalen van de inbreuk¹⁷⁶.

Het lijkt echter betwistbaar dat, indien de octrooihouder ervoor heeft geopteerd om bepaalde kenmerken in de conclusie(s) op te nemen, het vervolgens aan de rechter toekomt om zich in de plaats van de octrooihouder te stellen en sommige van deze kenmerken als essentieel en andere als niet essentieel te beschouwen. Er bestaat geen wettelijke basis voor dit onderscheid en evenmin zijn er andere richtlijnen die aangeven wat als essentieel en wat als niet essentieel dient te worden beschouwd. Het hof van beroep te Brussel oordeelde dat een kenmerk essentieel is wanneer het “*onvermijdelijk bijdraagt tot de technische functie van de uitvinding*”¹⁷⁷. Maar geldt dat niet voor elk kenmerk in een octrooi-conclusie? Begrippen als de ‘technische functie van de uitvinding’ leunen nauw aan bij andere concepten als ‘het wezen van de uitvinding’ en de ‘uitvindingsgedachte’ die in deze context al wel eens ter sprake komen, zoals besproken in het “Overzicht 2003-2006”. Het beoordelen van de inbreukvraag op basis van begrippen die niet wettelijk verankerd, noch anderszins duidelijk omschreven zijn, draagt echter niet bij tot de rechtszekerheid die artikel 69 EOV (art. 26 BOW) beoogt te bieden. Dit gebrek aan rechtszekerheid blijkt in het bijzonder uit de wijze waarop de Belgische

hoven en rechtbanken soms met de ‘essentiële kenmerken’-test worstelen.

84. Ten eerste blijkt het bepalen van de essentiële kenmerken van een octrooi-conclusie vaak overbodig. Zo bepaalde de Antwerpse rechtbank van koophandel dat een octrooi-conclusie voor een “*werkwijze voor het verouderen van stenen, meer speciaal het visueel verouderen van stenen, waarbij de stenen worden aangebracht tussen twee of meer elementen waartussen zij geslagen worden, daardoor gekenmerkt dat zij onderworpen worden aan een heen- en weergaande beweging tussen voormelde elementen*” drie essentiële kenmerken bevatte, met name (i) de stenen worden geplaatst tussen twee of meer elementen, (ii) de stenen worden geslagen tussen deze twee of meer elementen en (iii) de stenen worden onderworpen aan een heen- en weer gaande beweging tussen de elementen¹⁷⁸. De rechtbank weerhield derhalve alle kenmerken uit de octrooi-conclusie als essentiële kenmerken. Een gelijkaardige analyse werd iets later opnieuw toegepast door de voorzitter van dezelfde rechtbank. Uit een octrooi-conclusie voor een chemische werkwijze met de stappen (i) het genereren van een dilithium dianon van MCPA-zuur, (ii) het reageren van dit dilithium dianon met een specifieke chemische verbinding, en (iii) het behandelen van het product van deze koppelingsreactie met een in water oplosbaar carbonzuur, weerhield de voorzitter alle drie deze kenmerken als essentiële kenmerken¹⁷⁹.

85. Ten tweede leidt het onderzoek naar de essentiële kenmerken van een uitvinding soms tot een verregaande herinterpretatie van de bewoordingen van het octrooi, die moeilijk verzoend kan worden met artikel 69 EOV (art. 26 BOW). Dit wordt geïllustreerd door een uitspraak van het Brusselse hof van beroep in een geschil over een octrooi voor een “*wapeningsstrook in roostervorm, geschikt voor het wapenen van horizontale voegen van metselwerk, welke strook in de langsrichting een aantal rechtlijnige en continue stalen wapeningsdraden bevat, die afgeplat zijn in het vlak van de strook, waarin de aanliggende wapeningsdraden met elkaar verbonden zijn door middel van een staaldraadverbindingstructuur die aan weerszijden met de naar elkaar gekeerde zijden van de genoemde wapeningsdraden gepuntlast is met het kenmerk dat de puntlassen ongeplet zijn, en dat elke genoemde staaldraadverbindingstructuur bestaat uit een aantal (...) staaldraden van een dikte die niet groter*”

¹⁷⁵. “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, p. 444-445, nr. 46.

¹⁷⁶. Kh. Gent 24 juni 2010, A/08/03153 en A/09/01880, *Adi Roelandt / Plantefort*, onuitgeg.; Voorz. Kh. Antwerpen 20 oktober 2009, *IRDI* 2010, p. 41; Brussel 15 oktober 2009, 2006/AR/3172, *Malak / Nouvag e.a.*, onuitgeg.; Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert*, onuitgeg.; Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec*, onuitgeg.; Kh. Antwerpen 3 april 2009, *IRDI* 2009, p. 253, met noot C. RONSE; Rb. Luik 6 december 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2008, p. 118, *IRDI* 2008, p. 162; Brussel 8 juni 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2007, p. 673.

¹⁷⁷. Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert*, onuitgeg.

¹⁷⁸. Kh. Antwerpen 3 april 2009, *IRDI* 2009, p. 253, met noot C. RONSE.

¹⁷⁹. Voorz. Kh. Antwerpen 20 oktober 2009, *IRDI* 2010, p. 41.

is dan die van de genoemde wapeningsdraden”¹⁸⁰. Dit octrooi werd ingeroepen tegen een producent van wapeningsstroken waarin de staaldraadverbingsstructuur niet gepuntlast, maar gestuiklast was. Volgens het hof verhinderde deze laatste vaststelling niet dat er sprake was van een inbreuk. Hoewel men deze redenering eerder in het kader van een discussie omtrent de inbreuk door equivalentie zou verwachten¹⁸¹, oordeelde het hof dat het in het octrooi vermelde puntlassen en het door de beweerde inbreukmaker toegepaste stuiklassen beide vormen zijn van weerstandslas- sen. Het puntlassen wordt noodzakelijk gebruikt bij het ver- vaardigen van de wapeningsstroken van het ‘truss’-type, dit wil zeggen met een verbindingdraad die in zigzag tussen de langsdraaden 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 octrooi bleek volgens het hof dat de uitvinding niet beperkt was tot wapeningsstroken van het ‘truss’-type, maar dat er ook andere mogelijke verbingsstructuren kunnen bestaan, zoals een ladderstructuur. In de conclusie van het octrooi werd dit niet tegengesproken, aangezien daarin geen bepaalde vorm van verbingsstructuur wordt opgeëist. Het octrooi beschermde volgens het hof derhalve zowel de wapeningsstroken van het ‘truss’-type als wapeningsstroken van het ‘ladder’-type, zodat diende te worden aangenomen dat het gebruik van het woord ‘puntlassen’ in het octrooi ver- antwoord werd door het feit dat het ‘truss’-type (de zigzag- verbinding) als voorbeeld wordt gegeven voor de verb- ingsstructuur, waarbij enkel het puntlassen mogelijk is, ter- wijl bij het ‘ladder’-type ook de techniek van het stuiklassen kan worden aangewend. Hieruit volgde volgens het hof dat in het octrooi evenmin enige lastechniek werd opgeëist, aan- gezien deze wordt bepaald door de gekozen verbings- structuur die verschillende vormen kan aannemen. Het besluit was dan ook dat noch de gebruikte vorm van de ver- bingsstructuur (ladder- of zigzag-vorm), noch de gebruikte lastechniek een essentieel kenmerk vormen van het octrooi, zoals dit wordt verwoord in de conclusies, uitge- legd in het licht van de beschrijving. Volgens het hof implic- eerde deze vaststelling geen uitbreiding van de bescher- mingsomvang van het octrooi, aangezien de gebruikte las- techniek, zoals het puntlassen, niet onvermijdelijk bijdraagt

tot de technische functie van de uitvinding. Aldus kwam het hof tot de toch wel bevreemdende conclusie dat een verb- ingsstructuur die enkel gebruik maakt van stuiklassen als letterlijk inbreukmakend dient te worden beschouwd op een octrooi-conclusie die enkel gepuntlaste verbingsstructu- ren onder bescherming stelt.

86. In het licht van de onzekerheid die voortvloeit uit een interpretatie volgens de ‘essentiële kenmerken’-test, ver- dient een toepassing van de ‘all elements rule’ (of ‘alle ken- merken’-test) de aanbeveling¹⁸². Volgens deze methode, komt het niet aan de rechter toe om bepaalde kenmerken als essentieel, dan wel niet of minder essentieel aan te duiden, maar dient met elk kenmerk van de conclusie rekening te worden gehouden. Deze test is transparant, gemakkelijk toepasbaar en sluit beter aan bij artikel 69 EOV (art. 26 BOW).

87. In elk geval kan er enkel sprake zijn van inbreuk indien alle door de rechtbank als relevant weerhouden kenmerken van de uitvinding in de beweerde namaak zijn terug te vin- den. Dit geldt ook voor de elementen en middelen uit de stand van de techniek die in de conclusie het zgn. kenmer- kende gedeelte voorafgaan en die door de octrooihouder in combinatie met de kenmerken uit dit laatste gedeelte onder bescherming zijn gesteld¹⁸³.

2. Oppervlakkige verschillen, toevoegingen en eigen octrooien

88. De inbreuk wordt niet ongedaan gemaakt door de aan- wezigheid van secundaire of oppervlakkige verschillen¹⁸⁴. Er wordt meer gekeken naar de gelijkenissen dan naar de verschillen¹⁸⁵.

89. Door de inbreukmaker gedane toevoegingen zijn niet van die aard om de inbreuk te doen verdwijnen. Zo neemt de toevoeging van een extra-substituent in de werkwijze voor de aanmaak van fenolhars voor gebruik in een rubbersamen- stelling de inbreuk niet weg¹⁸⁶.

90. Evenmin is het feit dat de inbreukmaker zelf een

^{180.} Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert, onuitgeg.*

^{181.} Wanneer het hof stelt dat het feit dat de octrooi-conclusies een bepaalde vorm of techniek beschrijven, niet noodzakelijk betekent dat de beschermings- omvang daartoe beperkt is, indien uit de beschrijving blijkt dat ook andere technieken of vormen de besproken functie kunnen uitoefenen, past het in wezen de equivalentie toe. De inbreuk bij equivalentie wordt *infra* onder randnr. 91 besproken.

^{182.} Zie G. KOLLE, “Interpretation of patent claims and the doctrine of equivalents”, Third Working Session Interpretation of claims and doctrine of equiva- lents, *O.J. EPO* (Spec.Ed.) 2007, p. 124, i.h.b. p. 134. *Contra*: J. PAGENBERGER en W. CORNISH, *Interpretation of Patents in Europe – Application of Article 69 EPC*, Cologne/Berlin/München, 2006, p. 263-265.

^{183.} Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert, onuitgeg.*; onderzoeksrichtlijnen van het EOB, april 2010, C.III.2.2. Zie meer in dit verband onder randnr. 111.

^{184.} Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec, onuitgeg.*; Kh. Antwerpen 3 april 2009, *IRDI 2009*, p. 253, met noot C. RONSE. Ver- gelijk met Kh. Brussel 19 februari 2009, 1421/08, *Puratos / Zag Industrie, onuitgeg.*, waar de rechtbank stelt dat er sprake van inbreuk is indien de aangevochten werkwijze ‘identiek’ is aan de in de conclusies beschreven werkwijze. Waarschijnlijk is hier slechts sprake van een ongelukkige woord- keuze door de Brusselse rechtbank.

^{185.} Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert, onuitgeg.*

^{186.} Kh. Antwerpen 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation, onuitgeg.*

octrooi heeft bekomen van aard om het bestaan van de inbreuk weg te nemen¹⁸⁷.

B. De inbreuk bij equivalentie

91. De inbreuk bij equivalentie of gelijkwaardigheid is een niet-letterlijke octrooi-inbreuk. Zij vereist dat, wanneer een kenmerk van het geotrooieerde product niet op identieke wijze terug te vinden is in het product van de inbreukmaker, dit kenmerk wel vervangen wordt door een middel dat wezenlijk dezelfde functie vervult op wezenlijk dezelfde wijze en met wezenlijk hetzelfde technisch resultaat¹⁸⁸.

Een plat geleidingselement in een ladder is equivalent aan een cirkelvormig geleidingselement, wanneer beide geleidingselementen voor het overige dezelfde functie vervullen met een vergelijkbaar resultaat en dit ongeacht een beweerd verschil in kwaliteit¹⁸⁹.

Echter, wanneer een geotrooieerd dekzeil voor containers als kenmerk één elastische koord vertoont dat ertoe bijdraagt dat de zijranden van het dekzeil automatisch kunnen worden omgevouwen, dan maakt een dekzeil waarvan de zijranden door middel van meerdere elastische koorden manueel moeten worden omgevouwen, geen inbreuk bij equivalent uit. Hoewel de functie van de meerdere koorden dezelfde is (het omvouwen van het dekzeil aan de zijranden), wordt deze functie immers niet op substantieel dezelfde wijze (één vs. meerdere koorden) gerealiseerd en is het resultaat niet substantieel hetzelfde (automatische vs. manuele omvouwring)¹⁹⁰. Ook wanneer een mondimplantaat volgens de octrooi-conclusies “*een monteerorgaan bevat voor het monteren van orthodontische hulpmiddelen, waarbij genoemd monteerorgaan verbonden is met bevestigingsmiddelen door een verbindingsstuk dat zich dient uit te strekken doorheen het tandvlees dat het overeenkomstig bot omgeeft*”, en het beweerd inbreukmakende implantaat een monteerorgaan bevat dat bestaat uit een klassiek vast haakje dat niet beantwoordt aan de technische eisen uit de octrooi-conclusie, heeft dit implantaat weliswaar dezelfde functie en levert het misschien hetzelfde resultaat op, maar het vervult zijn functie niet op wezenlijk dezelfde wijze¹⁹¹. Evenmin wordt een octrooi voor een speciaal deurslot met een vergrendelorgaan dat een schuifbeweging maakt, geschonden door een slot

met een vergrendelorgaan dat enkel draait rond zijn as op een steunplaat, aangezien ook hier de functie op een wezenlijk verschillende wijze wordt uitgeoefend¹⁹².

92. Een beweerd inbreukmakend product waarvan de technische kenmerken deel uitmaken van de stand van de techniek, kan geen inbreuk bij equivalentie uitmaken¹⁹³. Meer zelfs, indien de octrooihouder van zulk kenmerk beweert dat het equivalent is aan een overeenstemmend kenmerk uit de octrooi-conclusie en dit overeenstemmend kenmerk de enige kenmerkende eigenschap is op basis waarvan de geotrooieerde uitvinding zich onderscheidt van de stand van de techniek, brengt hij de geldigheid van zijn octrooi in het gedrang¹⁹⁴. Om opnieuw het voorbeeld te nemen van het mondimplantaat, oordeelde de rechtbank van Gent dat, in de mate dat de octrooihouder volhield dat het monteerorgaan bestaande uit het klassieke vaste haakje in het beweerd inbreukmakende implantaat technisch equivalent was aan het specifieke monteerorgaan volgens de octrooi-conclusie, dat de uitvinding onderscheidde van de stand van de techniek, het octrooi nietig zou zijn, nu dit noodzakelijkerwijs inhield dat het specifieke monteerorgaan gelijkgeschakeld werd met het monteerorgaan met het klassieke vaste haakje en dus eveneens geacht werd deel uit te maken van de stand van de techniek¹⁹⁵.

C. De inbreuk door aanbod van een geotrooieerd product

93. Het aanbod van een geotrooieerd voortbrengsel maakt een inbreuk uit in de zin van artikel 27, § 1, a), BOW. Zoals reeds besproken in ons vorig overzicht, dient deze term ruim te worden geïnterpreteerd als elke mededeling dat men bereid is om het voortbrengsel te leveren, ongeacht of dit fysiek wordt aangeboden of niet, voor zover dit aanbod in België kan worden gelocaliseerd¹⁹⁶. Aldus verbood het Brusselse hof het aanmaken, uitgeven, drukken en verspreiden van informatiedragers die een afbeelding of beschrijving inhouden van inbreukmakende geneesmiddelen op grond van de overweging dat dergelijke informatiedragers geen ander doel hebben dan om een inbreukmakend voortbrengsel te koop aan te bieden¹⁹⁷.

¹⁸⁷ Rb. Luik 6 december 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2008, p. 118, *IRDI* 2008, p. 162.

¹⁸⁸ Voorz. Kh. Luik 8 juli 2010, *ICIP-Ing.Cons.* 2010, p. 3; Voorz. Kh. Antwerpen 20 oktober 2009, *IRDI* 2010, p. 41; Brussel 15 oktober 2009, 2006/AR/3172, *Malak / Nouvag e.a.*, onuitgeg.; Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec*, onuitgeg.; Rb. Brussel 9 mei 2008, 01/8407/A, *Achille De Wijngaert / Royal Sporting Club Anderlecht*, onuitgeg., bevestigd door Brussel 4 mei 2010, 2008/AR/2031-2267, onuitgeg.

¹⁸⁹ Voorz. Kh. Luik 8 juli 2010, *ICIP-Ing.Cons.* 2010, p. 3.

¹⁹⁰ Kh. Gent 24 juni 2010, A/08/03153 en A/09/01880, *Adi Roelandt / Plantefort*, onuitgeg.

¹⁹¹ Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec*, onuitgeg.

¹⁹² Rb. Gent 4 april 2007, *IRDI* 2008, p. 152.

¹⁹³ Luik 5 december 2006, 2006/RG/236, *Polyfer – Topfloor / Technic-Floor*, onuitgeg.: “*Qu'on ne peut faire entrer par une 'interprétation par équivalent' d'un brevet, des techniques connues antérieurement et pour lesquelles un brevet ne pouvait être obtenu et n'a pas été obtenu.*”

¹⁹⁴ Rb. Brussel 8 januari 2010, 00/11600/A, *Louis Van Mele – Renée Govaerts / Fortis Bank*, onuitgeg.

¹⁹⁵ Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec*, onuitgeg.

¹⁹⁶ “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, p. 439, nr. 37.

¹⁹⁷ Brussel 2 juli 2007, *IRDI* 2007, p. 264, met noot B. VANDERMEULEN; Brussel 20 maart 2007, 2006/KR/298, *Mylan / MSD Overseas*, onuitgeg.; Brussel 15 januari 2007, 2006/KR/282, *Ratiopharm / MSD Overseas*, onuitgeg.

Ook het aanbod van een inbreukmakend product op een website van een Belgische vennootschap, waarbij de mogelijkheid tot aankoop wordt geboden, minstens deze indruk wordt geschapen, maakt een inbreukmakende handeling uit¹⁹⁸.

94. De toepassing van deze bepaling kwam ook aan bod in een geschil voor de Antwerpse rechtbank van koophandel betreffende een product dat zich in een experimentele fase bevond en daarom slechts was aangeboden voor testdoeleinden¹⁹⁹. De rechtbank meende dat de octrooihouder in dit geval onvoldoende naar recht aantoonde dat het desbetreffende product effectief werd aangeboden, in het verkeer gebracht of gebruikt op de Belgische markt dan wel daartoe werd ingevoerd of in voorraad gehouden. Bij gebrek aan een aangetoond ‘oog op commercialisering’ werd een inbreuk op artikel 27, § 1, a), BOW niet weerhouden. In het licht van de ruime interpretatie die aan het begrip ‘aanbod’ dient te worden gegeven en de omstandigheid dat er in casu zelfs een levering ‘buiten de beslotenheid van het bedrijf’ blijkt te hebben plaatsgevonden, kan deze redenering niet overtuigen. Gelet op de redactie van dit artikel, kan het door de rechtbank geformuleerde subjectieve criterium van het ‘oog op commercialisering’ hoogstens worden toegepast ten aanzien van de invoer of het in voorraad hebben, doch niet van de andere door artikel 27, § 1, a), BOW gevatte handelingen.

D. De inbreuk op een octrooi voor biologisch materiaal

95. Krachtens artikel 27bis BOW (art. 8, 1., van richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, de ‘Biotech-Richtlijn’) strekt de bescherming die wordt geboden door een octrooi voor biologisch materiaal, dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen, zich uit tot ieder biologisch materiaal dat hieruit door middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm wordt gewonnen en diezelfde eigenschappen heeft. Wanneer een octrooi-conclusie bescherming biedt voor een gemuteerd gen of een gemuteerde DNA-sequentie coderend voor een specifiek enzyme afkomstig van een E-Coli-bacterie, maakt een derde zich schuldig aan octrooi-inbreuk wanneer die aminozuren commercialiseert die een gen met dezelfde mutaties bevatten. Het bewijs hiervan wordt geleverd door geëigende DNA-analyses²⁰⁰.

96. Krachtens artikel 27ter BOW (art. 9 van de Biotech-Richtlijn) strekt de bescherming die wordt geboden door een octrooi voor een voortbrengsel dat uit genetische informatie

bestaat of dat zulke informatie bevat, zich uit tot ieder materiaal waarin dit voortbrengsel wordt verwerkt en waarin de genetische informatie wordt opgenomen en haar functie uitoefent. In een geschil betreffende een octrooi van Monsanto op glyfosaat-tolerante enzymen stelde zich de vraag in welke mate deze bepaling de absolute bescherming van producten onder de gemene bepalingen van octrooi-inbreuk, in België dus artikel 27 BOW, ondermijnde. De rechtbank van Den Haag stelde hierover prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU²⁰¹.

Het octrooi van Monsanto betrof in het bijzonder een klasse van enzymen (zgn. EPSPS-enzymen van klasse II) die niet gevoelig zijn voor glyfosaat, een herbicide die Monsanto op de markt brengt onder de naam ‘Roundup’. Glyfosaat blokkeert de werking van het gewone EPSPS-enzyme, dat essentieel is voor de groei van een sojaplant, waardoor de plant sterft. Planten die deze geotrooieerde enzymen bevatten, overleven het gebruik van glyfosaat, terwijl het onkruid eromheen afsterft. De genen die voor de EPSPS-klasse-II-enzymen coderen, werden geïsoleerd uit drie verschillende bacteriën en werden door Monsanto ingebracht in het DNA van een sojaplant, die zij RR-soja (‘Roundup Ready’) noemt. Door het inbrengen van die genen, wordt de plant resistent voor het herbicide Roundup. Een van de conclusies van het octrooi van Monsanto bood bescherming voor de DNA-sequentie die voor het betrokken enzyme codeert.

De RR-sojaboon mag vrij worden geteeld in Argentinië, waar Monsanto geen octrooi-bescherming heeft. In Argentinië wordt een deel van de sojaoogst omgezet in sojameel. De firma Cefetra voerde een lading van dat sojameel in in Nederland. In toepassing van de Europese verordening nr. 1383/2003 hield de Nederlandse douane deze lading, op verzoek van Monsanto, tegen. Uit analyses die Monsanto kon uitvoeren, bleek dat het sojameel het geotrooieerde gen bevatte. Aangezien sojameel evenwel dode materie (en dus geen ‘biologisch materiaal’ in de zin van art. 8 van de Biotech-Richtlijn – art. 27bis, § 1, BOW) is, stelde zich de vraag of het gen nog steeds zijn functie uitoefende in de zin van artikel 9 van de Biotech-Richtlijn.

Volgens het Hof is de bescherming van artikel 9 van de richtlijn uitgesloten wanneer de genetische informatie niet meer de functie vervult die zij had in het oorspronkelijke materiaal waaruit het litigieuze materiaal is ontstaan. Het Hof definieert het begrip ‘functie’ in die zin dat de functie van de uitvinding uitgeoefend wordt wanneer de genetische informatie het biologische materiaal waarin zij aanwezig is, beschermt tegen de daadwerkelijke werking of de voorzienbare eventualiteit van de werking van een product die tot gevolg kan hebben dat dat materiaal sterft. Het feit dat het gen deze

¹⁹⁸. Kh. Antwerpen 11 juni 2010, A/08/06919, *Ajinomoto / Helm e.a.*, onuitgeg.

¹⁹⁹. Kh. Antwerpen 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, onuitgeg.

²⁰⁰. Kh. Antwerpen 11 juni 2010, A/08/06919, *Ajinomoto / Helm e.a.*, onuitgeg. De inbreuk werd in deze zaak kennelijk enkel betwist op basis van de aard van de uitgevoerde analyses, zodat art. 27bis BOW verder niet uitdrukkelijk aan bod kwam.

²⁰¹. HvJ 6 juli 2010, C-428/08, *Monsanto / Cefetra e.a.*, www.curia.eu.

functie eerder heeft uitgeoefend in de sojaplant of in de toekomst opnieuw zou kunnen uitoefenen na uit het meel te zijn geïsoleerd en in de cel van een levend organisme te zijn ingebracht, is daarbij volgens het Hof niet relevant.

Een en ander brengt met zich dat, voor wat betreft de BOW, artikel 27ter een beperking inhoudt op de absolute bescherming die een DNA-sequentie als zodanig onder artikel 27 BOW zou hebben genoten, met name een bescherming die niet gebonden is aan de uitoefening van een specifieke functie. In het kader van een inbreukprocedure zullen octrooien op biologisch materiaal volgens het Hof derhalve anders dienen te worden beoordeeld dan octrooien voor andere uitvindingen. Cruciaal in de redenering van het Hof is echter dat het begrip ‘functie’ in het kader van de afdwaling van een octrooi op biologisch materiaal, gelijkgesteld wordt aan het begrip ‘industriële toepasbaarheid’ in het kader van de verlening van zulke octrooien. Artikel 5, 3., van de richtlijn bepaalt met name dat de industriële toepassing van een gensequentie moet worden vermeld in de octrooiaanvraag. Volgens het Hof houdt dit in dat *“nu de richtlijn voor de octrooierbaarheid van een DNA-sequentie ... de voorwaarde stelt dat de functie van de sequentie wordt aangegeven, moet worden geconcludeerd dat zij geen bescherming verleent aan een geoctrooierde DNA-sequentie die niet de specifieke functie kan vervullen waarvoor zij is geoctrooierd”* (overweging 45 van het arrest).

Deze beslissing van het Hof is de eerste gezaghebbende beslissing inzake de interpretatie van de Biotech-Richtlijn. Zij is echter geenszins vrij van kritiek. Ten eerste is het betreurenswaardig dat het Hof elementen betreffende de octrooierbaarheid van een DNA-sequentie gebruikt om de beschermingsomvang van een octrooi conclusie voor zulke sequentie uit te leggen. De vereiste dat krachtens de richtlijn geen octrooi kan worden bekomen voor DNA-sequenties waarvoor geen functie is bepaald, is een verleningsvereiste en heeft derhalve geen uitstaans met de beschermingsomvang van een octrooi conclusie voor een DNA-sequentie waarvan de functie wel bepaald en bekend is. Daarenboven kan men zich de vraag stellen of het Hof het begrip ‘functie’ correct gekaderd heeft, nu de functie van een gen erin bestaat om informatie te bevatten en te coderen voor een eiwit. Ook hier oefende de geoctrooierde gensequentie deze functie nog uit.

E. De inbreuk op een werkwijze-octrooi

97. Wanneer het octrooi betrekking heeft op een werkwijze voor de vervaardiging van een ‘*nieuw voortbrengsel*’, voorziet artikel 52, § 1, 2^{de} lid, BOW in de omkering van de bewijslast: het nieuwe voortbrengsel dat door een derde wordt vervaardigd, wordt tot bewijs van het tegendeel vermoed met toepassing van de geoctrooierde werkwijze te zijn vervaardigd.

Deze bewijsregel is, althans volgens de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, niet toepasselijk in het kader van een beslag inzake namaak, doch enkel in bodemprocedures²⁰².

Volgens de Antwerpse rechtbank van koophandel dient dit vermoeden restrictief te worden ingevuld, als uitzonderingsregel op de algemene principes van bewijslastverdeling en betekent dit meer in het bijzonder dat de octrooihouder moet aantonen dat de door hem geoctrooierde werkwijze *“de enige is om het voortbrengsel te bereiken”*²⁰³. Deze stelling lijkt ons te kort door de bocht. Het komt er voor de octrooihouder op aan om aan te tonen dat zijn geoctrooierde werkwijze leidde tot een ‘nieuw’ voortbrengsel en dat dit nieuwe voortbrengsel ook bij de vermeende inbreukmaker is aangekomen²⁰⁴. In dit geval zal hij van de omkering van de bewijslast kunnen genieten. Het feit dat er sindsdien alternatieve wijzen van vervaardiging bekend zijn, lijkt geen voldoende reden om hem dit te ontzeggen.

F. Producten rechtstreeks verkregen door toepassing van een geoctrooierde werkwijze

98. Artikel 27, § 1, c), BOW laat de octrooihouder toe (in navolging van art. 64, (2), EOV) om zich te verzetten tegen inbreukmakende handelingen die betrekking hebben op een voortbrengsel dat rechtstreeks volgens de werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft, is verkregen. In deze optiek zal een deskundige er in het kader van een beslag inzake namaak zorg voor dragen om de beschrijving te beperken tot de producten die rechtstreeks zijn verkregen volgens de geoctrooierde werkwijze²⁰⁵.

G. De onrechtstreekse inbreuk

99. Sinds de uitspraak van het hof van beroep te Antwerpen in de *Senseo*-zaak²⁰⁶, hebben zowel de Gentse als de Luikse rechters zich kunnen uitspreken over de toepassing

²⁰² Voorz. Kh. Antwerpen 30 september 2008, *RABG* 2008, nr. 20, 1290, bevestigd door Antwerpen 11 mei 2009, 2008/AR/2893, *Ajinomoto / Helm e.a., onuitgeg.*

²⁰³ Kh. Antwerpen 11 juni 2010, A/08/06919, *Ajinomoto / Helm e.a., onuitgeg.*

²⁰⁴ De bewijslast hiervan berust bij de octrooihouder (Voorz. Kh. Antwerpen 20 oktober 2009, *IRDI* 2010, p. 41). Zoals in het “Overzicht 2003-2006” vermeld, kan dit nieuwheidsbegrip op minstens twee verschillende wijzen worden geïnterpreteerd (“Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, p. 440-441, nrs. 40-41).

²⁰⁵ Beslagr. Brussel 11 maart 2008, *ICIP-Ing.Cons.* 2008, p. 555.

²⁰⁶ Antwerpen 8 november 2005, *ICIP-Ing.Cons.* 2005, p. 502. Zie “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, p. 441-443, nr. 43.

van artikel 27, § 2, BOW dat de zogenaamde ‘onrechtstreekse’ octrooi-inbreuk sanctioneert. Krachtens deze bepaling heeft de octrooihouder het recht om iedere derde te verbieden op Belgisch grondgebied aan personen die niet gerechtigd zijn de uitvinding toe te passen “*middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding*” aan te bieden of te leveren, indien deze derde weet, dan wel behoort te weten, dat deze middelen voor deze toepassing geschikt en bestemd zijn.

100. Het argument dat een slot dat geen verplaatsbare dagpen bevatte zoals in het litigieuze octrooi was opgeëist maar hiervan mogelijks voorzien kon worden middels het aanbrenge van bijkomende groeven door tussenkomst van een vakman, werd door de Gentse rechter terecht verworpen als ‘gekunsteld’ en als haaks op de economische realiteit. Dergelijk slot was volgens de rechter niet geschikt of bestemd voor de toepassing van de geoctrooierde uitvinding en droeg geenszins bij “*tot de verwezenlijking van de technische leer van de uitvinding*”, zodat er geen sprake was van een onrechtstreeks octrooi-inbreuk²⁰⁷. Overigens bevestigt deze uitspraak dat de derde aan wie het betrokken middel wordt aangeboden of geleverd ook een consument kan zijn.

101. De Gentse rechtbank van koophandel heeft daarentegen wel een onrechtstreekse inbreuk weerhouden in het geval van aandrijvingsmotoren en bijhorende rails die door de inbreukmaker werden aangeboden samen met een inbreukmakende geleidingsslede voor een poortaanrijving in de mate dat deze middelen er onlosmakelijk deel van uitmaakten en essentieel werden bevonden om de uitvinding toe te passen²⁰⁸.

Dit was eveneens het geval in een vonnis van de rechtbank te Luik betreffende een octrooi voor een mestverspreider waarvan de messen niet gefixeerd waren. De inbreukmaker leverde een product met gefixeerde messen die echter door de gebruikers dienden te worden vrijgemaakt opdat de machine correct zou werken, zodat zij toepassing maakten van de geoctrooierde uitvinding²⁰⁹.

H. De inbreuk door schending van een contractuele licentie

102. De licentiehouder die de bepalingen van zijn licentieovereenkomst met de octrooihouder niet naleeft, is een derde in de zin van artikel 27 BOW en kan door de octrooihouder

worden aangesproken wegens octrooi-inbreuk. Een licentie wordt immers slechts verleend onder een aantal contractuele voorwaarden. In zoverre deze voorwaarden niet (meer) vervuld zijn, beschikt de betrokkene ook niet meer over de nodige toestemming, zodat de uit het octrooi voortvloeiende rechten kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die de grenzen van zijn licentie overschrijdt, zoals bepaald in artikel 45, § 2, BOW²¹⁰.

I. De inbreuk door export?

103. De inbreukmakende handelingen opgesomd in artikel 27, § 1, a) en c), BOW omvatten als dusdanig niet de uitvoer van inbreukmakende voortbrengselen. Ingeval de in België aangetroffen goederen enkel voor de uitvoer bestemd zijn, kan hiertegen enkel worden opgetreden indien er sprake is van één van de inbreukmakende handelingen in de zin van deze wetsbepaling. Aldus wordt de inbreuk wel weerhouden indien er sprake is van een aanbod op het Belgische grondgebied, bijvoorbeeld op een website²¹¹.

Vooraf in het kader van procedures tot het bekomen van een voorlopige maatregel wordt vaak door de inbreukmaker voorgesteld om de inbreukmakende goederen te exporteren naar een land waar geen octrooibescherming geldt. Terecht is dergelijk verzoek door de Antwerpse rechtbank van koophandel afgewezen omdat het een onaanvaardbare aantasting van de nationale rechten van de octrooihouder zou inhouden en de octrooirechtelijke bescherming zou uithollen²¹².

J. De uitputting

104. Krachtens artikel 28, § 2, BOW en de gangbare rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU ter zake strekken de rechten van de octrooihouder zich niet uit tot de verdere commercialisering van een octrooirechtelijk beschermd product, nadat dit product door de octrooihouder of met zijn toestemming op de markt is gebracht in de Europese Economische Ruimte. De rechten van de octrooihouder zijn dan uitgeput.

De bewijslast van de uitputting rust op degene die er zich op beroept. Dit bewijs dient zeker te zijn. Wanneer er met name onzekerheid bestaat over de juridische, commerciële en feitelijke relaties tussen de verschillende schakels in de keten voorafgaand aan de marktgang die beweerdelijk de uitputting met zich brengt, kan er dan ook geen sprake zijn van uitputting²¹³.

²⁰⁷. Rb. Gent 4 april 2007, *IRDI* 2008, p. 152.

²⁰⁸. Kh. Gent 3 juni 2010, A/08/01463, *Marantec / Home Champion – Zelfbouwmarkt Ninove, onuitgeg.*

²⁰⁹. Rb. Luik 6 december 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2008, p. 118, *IRDI* 2008, p. 162.

²¹⁰. Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec, onuitgeg.* Vgl. in het kader van het auteursrecht: Cass. 7 oktober 2010, C.09.0391.F/1, *BTV / Sabam, JLMB* 2011, p. 736.

²¹¹. Kh. Antwerpen 11 juni 2010, A/08/06919, *Ajinomoto / Helm e.a., onuitgeg.*

²¹². Voorz. Kh. Antwerpen 30 september 2008, *RABG* 2008, nr. 20, 1290, bevestigd door Antwerpen 11 mei 2009, 2008/AR/2893, *Ajinomoto / Helm e.a., onuitgeg.*

²¹³. Kh. Gent 27 mei 2010, A/08/02023, *Inverness Medical Switzerland / Ulti Med Products, onuitgeg.*

K. De verjaring

105. Een octrooi-inbreukvordering verjaart na 5 jaar te rekenen vanaf de dag waarop de inbreuk werd gepleegd (art. 54 BOW). Overeenkomstig artikel 2244 BW wordt de verjaring gestuit door de betekening van een beslag aan hen die men wil beletten de verjaring te verkrijgen. Het beslag inzake namaak is een beslag in de zin van artikel 2244 BW en stuit derhalve de verjaring van de octrooi-inbreukvordering²¹⁴.

L. De declaratoire vordering van niet-inbreuk

106. Net als bij een nietigheidsvordering dient de eiser een voldoende belang te hebben bij een vordering tot het beko-

men van een verklaring van niet-inbreuk. Men kan echter ernstige twijfels plaatsen bij de beslissing van de rechtbank van koophandel te Gent om dergelijke tegenvordering als onontvankelijk af te wijzen op grond van de overweging dat de octrooihouder (die weigerde een standpunt in te nemen aangaande het al dan niet bestaan van een inbreuk) niet tegen zijn wil gedwongen kan worden om nu reeds een standpunt in te nemen omtrent de gebeurlijke inbreuk en dat het noch aan de verweerder noch aan de rechtbank is om duidelijkheid te verschaffen over de zorgeloze commercialisering van een nieuw product²¹⁵. Het bekomen van dergelijke zekerheid is precies de reden waarom een declaratoire vordering wordt ingesteld en rechtvaardigt dan ook het belang van de eiser indien hij aannemelijk kan maken dat zijn beweerderechten in dit verband ernstig worden bedreigd.

V. DE BESCHERMINGSOMVANG EN DE INTERPRETATIE VAN OCTROOITERMINOLOGIE

107. Zowel bij het beoordelen van de geldigheid van een octrooi als van de inbreuk erop, kan discussie ontstaan omtrent de draagwijdte en betekenis van een in de octrooi-conclusies gebruikte term, waarbij zowel de eiser als de verweerder trachten om de beschermingsomvang van het betrokken octrooi in hun voordeel te beïnvloeden.

A. Een rechtsvraag

108. De vraag naar de beschermingsomvang van een octrooi en de interpretatie van een term uit de octrooi-conclusie is een juridische vraag die enkel kan beantwoord worden aan de hand van de interpretatie van het octrooi, en kan dus niet aan een deskundige worden voorgelegd²¹⁶.

B. De octrooi-conclusie als uitgangspunt

109. De beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt bepaald aan de hand van artikel 69 EOV en het daarbijhorende interpretatief protocol, die van een Belgisch octrooi door artikel 26 BOW²¹⁷. Krachtens deze bepalingen wordt de beschermingsomvang bepaald door de conclusies (art. 69 EOV) respectievelijk de inhoud van de conclusies (art. 26 BOW) en dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies, en *enkel* tot uitleg. Wanneer de tekeningen van het octrooi een in de conclusies opgeëist geleidingselement van een ladder voorstellen in een bepaalde vorm, is de beschermingsomvang van de betrokken octrooi-conclusie dan ook niet beperkt tot die vorm. Van een

dergelijke beperking kan alleen sprake zijn indien de octrooi-conclusie deze beperking aangeeft of suggereert²¹⁸.

110. Kenmerken die niet in de octrooi-conclusie staan en die er, na interpretatie, evenmin in kunnen gelezen worden, kunnen niet in rekening worden genomen bij het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi²¹⁹. Zo voerde de octrooihouder in het reeds vermelde geschil betreffende een octrooi op een verbeterd regen- of zonnescerm als verweer tegen de nietigheidsvordering aan dat het technische effect van zijn uitvinding – met name de optimalisatie en versterking van de structuur van het scherm – bekomen werd dankzij het asymmetrisch karakter van de structuur. Aangezien volgens de octrooihouder geen enkele van de ingeroepen anterioriteiten dit kenmerk van asymmetrie bevatte, waren zij ook niet nieuwheidsschadelijk voor de uitvinding gedefinieerd in zijn octrooi-conclusies. Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep werd dit argument afgewezen, omdat de conclusies het technische effect van de uitvinding helemaal niet toeschreven aan de asymmetrische structuur van het scherm. Meer zelfs, in de beschrijving werd uitdrukkelijk gesteld dat het scherm volgens de uitvinding ook kon voorzien worden van armen met gelijke lengte (in tegenstelling tot armen met verschillende lengte), waardoor het scherm symmetrisch werd. Hieruit bleek derhalve dat het technische effect van de uitvinding evenzeer kon bereikt worden door een symmetrische vorm. Het feit dat de asymmetrische structuur afwezig was in de ingeroepen anterioriteiten, maakte deze anterioriteiten dan ook niet minder relevant²²⁰.

²¹⁴ Kh. Gent 27 mei 2010, A/08/02023, *Inverness Medical Switzerland / Ulti Med Products*, onuitgeg.

²¹⁵ Kh. Gent 24 juni 2010, A/09/02431, *Renson / Tunal*, onuitgeg.

²¹⁶ Rb. Brussel 12 september 2008, 04/9656/A, *Schneider Europe / Johnson & Johnson Medical*, onuitgeg.

²¹⁷ Brussel 4 mei 2010, 2008/AR/2267, *Achille De Wijngaert / Royal Sporting Club Anderlecht*, onuitgeg.

²¹⁸ Voorz. Kh. Luik 8 juli 2010, *ICIP-Ing.Cons.* 2010, p. 3.

²¹⁹ Brussel 4 mei 2010, 2008/AR/2267, *Achille De Wijngaert / Royal Sporting Club Anderlecht*, onuitgeg.

²²⁰ Kh. Antwerpen 6 juni 2008, A/07/08418, *Senz Umbrellas / L'Anverre – Armand Vanquaille*, bevestigd door Antwerpen 15 juni 2009, 2008/AR/2197, *L'Anverre – Armand Vanquaille / Senz Umbrellas*, onuitgeg.

111. *Alle* kenmerken vermeld in de octrooiconclusie maken de beschermde uitvinding uit en niet slechts deze die voorkomen in het kenmerkende gedeelte. Het zijn deze kenmerken in combinatie met de technische kenmerken uit de preambule die de beschermde uitvinding uitmaken. De preambule duidt het onderwerp van de uitvinding aan, evenals de technische kenmerken die noodzakelijk zijn voor de definitie van het als uitvinding opgeëiste onderwerp. De preambule kan dan ook niet louter worden beschouwd als een beschrijving van de stand van de techniek²²¹.

Het vonnis van de rechtbank te Gent dat in tegengestelde zin overging tot het beoordelen van de geldigheid van een octrooi enkel op basis van de kenmerken opgenomen in het kenmerkende gedeelte, kan om die reden dan ook niet worden bijgetreden²²². De rechtbank ondersteunde haar redenering in dit vonnis met een verwijzing naar artikel 11, § 1, 2^{de} lid, van het KB van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooiën. Nochtans bepaalt ook dit artikel dat de beschermingsomvang wordt bepaald door de preambule én het kenmerkende gedeelte van de betrokken octrooiconclusie samen.

C. Ruime vs. restrictieve interpretatie

112. De rechtspraak is het kennelijk niet geheel eens of de billijke bescherming van de octrooihouder en de redelijke rechtszekerheid van derden in de zin van het protocol bij artikel 69 EOV bekomen worden door een octrooi restrictief²²³ dan wel ruim²²⁴ te interpreteren. Het enige zinvolle en met artikel 69 EOV overeenstemmende criterium lijkt echter dat het octrooi *juist* geïnterpreteerd wordt. Dit houdt tevens in dat er een technisch zinvolle betekenis aan wordt gegeven²²⁵. Wel wordt aangenomen dat, indien het octrooi zich bevindt binnen een reeds dicht beboste stand van de techniek, er weinig ruimte voor interpretatie zal zijn²²⁶.

D. Gewone taalkundige betekenis

113. Een octrooi wordt geacht gericht te zijn aan een vakman die bekend is met de stand van de techniek in het domein in kwestie. Begrippen die een specifieke betekenis hebben in een bepaald domein van de techniek, moeten als dusdanig worden begrepen in hun bijzondere betekenis.

Zoniet zullen begrippen moeten worden begrepen in hun gewone taalkundige betekenis.

Ten titel van voorbeeld kan verwezen worden naar het hierboven reeds aangehaalde geschil tussen Schneider en Johnson & Johnson²²⁷. Schneider beschuldigde Johnson & Johnson van inbreuken op haar Europees octrooi voor een ‘ingreepkatheter voor cardiovasculaire toepassing’. Het octrooi eiste een bepaalde katheter op waarvan de binnenlaag *een polyethyleen* is en de buitenlaag *een polyamide*, waarbij het verwijderend eind van de ballon (‘the distal end of the balloon’) aan de buitenlaag van de polyamide is vastgelast. Johnson & Johnson is verantwoordelijk voor de commercialisering van Cordis-katheters in België. Die katheters zijn verwerkt in stents, gebruikt in de behandeling van arterosclerose. Zij hebben een buitenlaag van Pebax en een binnenlaag van Plexar. Volgens Johnson & Johnson betekende de term ‘een polyamide’ hetzelfde als ‘een nylon’ en omvatte het slechts polyamide *homopolymeren*. Schneider voerde echter aan dat dit begrip, gelet op het onbepaalde lidwoord ‘een’, ook bepaalde *copolymeren* omvat voor zover deze voldoen aan de voorwaarde dat ze een veilige hechting van de ballon mogelijk maken (en tegelijkertijd een relatief hoge stijfheid vertonen). De rechtbank was het met dit laatste standpunt eens en stelde dat het gebruik van een onbepaald lidwoord (‘een’) leidde tot de vaststelling dat verschillende materialen onder de octrooiconclusie vallen voor zover die materialen voldoen aan de kwalificatie ‘een polyamide’ en aan de in het octrooi vooropgestelde vereisten dat zij de veilige hechting aan een ballon mogelijk maken en tegelijkertijd voldoende stijfheid vertonen.

E. Intrinsieke interpretatie

114. Een octrooi geldt in principe als zijn eigen woordenboek. Dit houdt in dat, in geval van discussie omtrent de interpretatie van een term in de octrooiconclusie, eerst te rade dient te worden gegaan in de beschrijving of de tekeningen (‘intrinsieke interpretatie’). Dit houdt tevens in dat begrippen waaraan een bijzondere betekenis wordt gegeven in het octrooi, als dusdanig zullen moeten worden begrepen in hun bijzondere betekenis, zelfs al wijkt die betekenis af van wat gangbaar onder die term wordt verstaan²²⁸.

Wanneer een octrooiconclusie gewag maakt van een ‘waardepapier’, dient deze term niet noodzakelijk beperkt te zijn

²²¹. Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert*, onuitgeg.

²²². Rb. Gent 29 juni 2009, *ICIP-Ing. Cons.* 2009, p. 322, *IRDI* 2010, p. 30 (*supra* reeds bekritiseerd onder randnr. 6).

²²³. Brussel 4 mei 2010, 2008/AR/2267, *Achille De Wijngaert / Royal Sporting Club Anderlecht*, onuitgeg.; Rb. Brussel 8 januari 2010, 00/11600/A, *Louis Van Mele – Renée Govaerts / Fortis Bank*, onuitgeg.; Rb. Brussel 12 september 2008, 04/9656/A, *Schneider Europe / Johnson & Johnson Medical*, onuitgeg.

²²⁴. Kh. Antwerpen 19 juni 2009, A/08/04346, *H.C. Starck / Agfa-Gevaert*, onuitgeg.

²²⁵. Kh. Antwerpen 19 juni 2009, A/08/04346, *H.C. Starck / Agfa-Gevaert*, onuitgeg. Dit stemt ook overeen met de onderzoekspraktijk van het EOB (zie de onderzoeksrichtlijnen van het EOB, april 2010, C.III.4.2.).

²²⁶. Rb. Brussel 12 september 2008, 04/9656/A, *Schneider Europe / Johnson & Johnson Medical*, onuitgeg.

²²⁷. Rb. Brussel 28 november 2008, *IRDI* 2009, p. 147.

²²⁸. Rb. Brussel 28 november 2008, *IRDI* 2009, p. 147.

tot bankbiljetten, te meer wanneer de beschrijving stelt dat *“de uitvinding niet beperkt is tot bankbiljetten, maar ook toepasbaar is op andere waardepapieren zoals effecten, kasbons en dergelijke”*, en dit niettegenstaande het feit dat in de tekeningen van het octrooi de uitvinding enkel geïllustreerd werd aan de hand van een bankbiljet²²⁹. Zo zullen in een octrooi-conclusie waarin sprake is van een *‘zelfregelende, autonoom werkende’* klep, de termen *‘zelfregelend’* en *‘autonoom’* ook niet zonder meer als synoniemen kunnen worden beschouwd indien uit de beschrijving van het octrooi blijkt dat de betrokken klep, enerzijds, spontaan beweegt in functie van een optredend drukverschil en om die reden *‘zelfregelend’* is en, anderzijds, deze zelfregulering gebeurt zonder aandrijving van een motor en het om die reden een *‘autonome’* klep betreft. In tegenstelling tot hetgeen in het dagdagelijkse taalgebruik zou kunnen aangenomen worden, maakt de beschrijving van het octrooi derhalve duidelijk dat het wel degelijk twee verschillende begrippen betreft²³⁰.

115. Deze intrinsieke interpretatie houdt weliswaar in dat een octrooi kan worden uitgelegd in het licht van hetgeen impliciet in de conclusies is vervat, zich daarbij steunend op de beschrijving en de tekeningen, doch eveneens dat er niets aan kan toegevoegd worden dat er in beginsel niet in te vinden is²³¹. Wanneer bijvoorbeeld in de octrooi-conclusies de beschermingsomvang van een bepaalde inrichting beperkt wordt tot de toepassing ervan bij lotto- en andere kansspelen als oplossing voor het probleem dat zulke spelen gedrukte formulieren vereisen waarvan de verwerking en verspreiding omslachtig is, en wanneer in de beschrijving geen indicatie van het tegendeel is terug te vinden, kan het octrooi niet worden ingeroepen tegen inrichtingen die voor een ander doeleinde worden gebruikt dan het inzetten op lotto- en andere kansspelen. Zo oordeelde de rechtbank te Brussel dat het G-foon-systeem van Fortis, dat betrekking had op banktransacties en waarbij de gebruiker geïdentificeerd wordt aan de hand van zijn bankrekeningnummer, geen inbreuk kon uitmaken op een octrooi voor een *“inrichting om door middel van de telefoon een inzet te doen op lotto en andere toegelaten kansspelen”*²³².

F. Extrinsieke interpretatie

116. Slechts indien de intrinsieke interpretatie geen bevredigende oplossing biedt, kan de interpretatie gebeuren aan de hand van andere documenten (*‘extrinsieke interpretatie’*).

Zo deed de Brusselse rechtbank, in de reeds vermelde zaak van het octrooi op het waardepapier, beroep op het *Van Dale Woordenboek*. De octrooi-conclusie bood bescherming voor een *“waardepapier met een recto en een verso en bestaande uit ten minste twee bij elkaar horende delen en dat slechts waarde heeft indien de delen samen aanwezig zijn, waarbij de twee delen van een teken zijn voorzien dat aangeeft dat ze een geheel vormen, daardoor gekenmerkt dat de delen delen zijn waarvan één zijde een deel is van de recto en de andere zijde een deel is van de verso”*. Volgens de octrooihouder maakte voetbalclub Anderlecht een inbreuk op dit octrooi. Anderlecht maakt gebruik van een fankaart-systeem (de *‘Football Fan Card’*). Dit systeem bestaat erin dat tegen betaling een voetbalticket of een abonnement wordt afgeleverd na vertoning van de identiteitskaart. De gegevens van de identiteitskaart worden in de fankaart opgenomen, aangevuld met een bijkomend kenmerk zoals een streepjescode. Het ticket of het abonnement bevat daarenboven het nummer van de fankaart. Aan de ingang van het stadion wordt echter slechts controle gevoerd op de echtheid van de tickets aan de hand van de streepjescode door middel van een scanner. Er wordt geen controle uitgeoefend op de identiteit van de houder van de fankaart, zodat iemand ook het stadion kan betreden met een ticket verkregen op basis van een fankaart van iemand anders. Volgens de rechtbank, hierin gevolgd door de beroepsrechter, viel deze fankaart niet onder de beschermingsomvang van het octrooi o.m. omdat de fankaart en het toegangsticket twee afzonderlijke documenten zijn en dus geen recto en verso van eenzelfde document. De interpretatie van de octrooihouder dat het toegangsticket het recto en de fankaart het verso is van hetzelfde waardepapier, werd afgevoerd aangezien de termen *‘recto’* en *‘verso’* volgens het *Van Dale Woordenboek* naar verschillende zijden van één enkel document verwijzen²³³.

117. In een situatie waarin een term zowel een strikt wetenschappelijke als een ruimere informele betekenis heeft, mag worden geveerd van de octrooihouder dat hij minstens in de beschrijving duidelijk maakt dat hij niet de strikte wetenschappelijke betekenis op het oog heeft wanneer hij deze term hanteert, in het bijzonder wanneer deze term van groot belang is voor het bepalen van de beschermingsomvang van de octrooi-conclusies. In geval van dubbelzinnigheid dient de octrooihouder hiervan de gevolgen te dragen en zal een term objectief (en dus niet subjectief, d.w.z. wat de uitvinder mogelijk bedoeld heeft) worden geïnterpreteerd²³⁴.

²²⁹ Rb. Brussel 9 mei 2008, 01/8407/A, *Achille De Wijngaert / Royal Sporting Club Anderlecht, onuitgeg.* In graad van beroep oordeelde het Brusselse hof dat voetbaltickets en -abonnementen niet als waardepapieren in de zin van het octrooi konden beschouwd worden (Brussel 4 mei 2010, 2008/AR/2267, *onuitgeg.*).

²³⁰ Kh. Gent 24 juni 2010, A/09/02431, *Renson / Tunal, onuitgeg.*

²³¹ Rb. Brussel 9 mei 2008, 01/8407/A, *Achille De Wijngaert / Royal Sporting Club Anderlecht, onuitgeg.*

²³² Rb. Brussel 8 januari 2010, 00/11600/A, *Louis Van Mele – Renée Govaerts / Fortis Bank, onuitgeg.*

²³³ Rb. Brussel 9 mei 2008, 01/8407/A, *Achille De Wijngaert / Royal Sporting Club Anderlecht, onuitgeg.*, bevestigd door Brussel 4 mei 2010, 2008/AR/2267, *onuitgeg.* Zie ook de parallele uitspraak in Brussel 4 mei 2010, 2008/AR/2013, *Achille De Wijngaert / Stichting Euro 2000 e.a., onuitgeg.*

²³⁴ Rb. Brussel 12 september 2008, 04/9656/A, *Schneider Europe / Johnson & Johnson Medical, onuitgeg.*

118. In het (vaak voorkomende) geval van tegenstrijdige verklaringen van deskundigen omtrent de interpretatie van een bepaalde term, verdient de interpretatie voorgesteld door de vakman in het specifieke domein van de techniek waarop de uitvinding betrekking heeft, de voorkeur. Wanneer bijvoorbeeld de term ‘derivaat’ in een conclusie van een octrooi in de biochemische sector niet eenduidig kan geïnterpreteerd worden en een verschillende betekenis heeft naar gelang het domein van de wetenschap waarin hij gebruikt wordt, dient voor de uitlegging ervan te worden uitgegaan van de definitie die wordt aanvaard in de biochemie, en niet die in de chemie²³⁵.

G. De rol van het verleningsdossier

119. Een bijzonder geval van ‘extrinsieke’ interpretatie betreft de zgn. ‘prosecution history file estoppel’ of ‘file wrapper estoppel’, waarbij teruggegrepen wordt naar verklaringen van de octrooihouder of andere elementen in het verleningsdossier van het octrooi om aan een bepaalde term een (restrictieve) interpretatie te geven²³⁶. Hoewel de voorwaarden om een beroep te doen op de verleningsgeschiedenis geenszins vaststaan, blijkt dat ook in de onderzochte periode de Belgische rechters geregeld elementen uit het verleningsdossier gebruiken om de beschermingsomvang van een octrooi nader te bepalen.

120. Het terugrijpen naar elementen van het verleningsdossier is enkel mogelijk indien de invulling van een begrip voor redelijke twijfel vatbaar is, en dit niet kan worden uitgeklaard op grond van de beschrijving en/of tekeningen. Dit laat toe om de conclusies hun ‘juiste’ invulling te geven en kan alvast niet dienen om de beschermingsomvang van niet voor interpretatie vatbare begrippen te verruimen²³⁷.

121. In dezelfde lijn oordeelde de rechtbank te Bergen, op basis van een brief gericht aan het Europees Octrooibureau

door de octrooigemachtigde van de uitvinder als antwoord op de bezwaren van de onderzoeker in het kader van de octrooiverleningsprocedure en waarin het gebruik van een polypropyleen filterdoek werd aangemerkt als behorende tot de stand van de techniek, dat dergelijk doek niet beschermd werd door een octrooi betreffende een installatie voor de filtratie van mout, zodat de uitvinder zich in dit verband niet kon beroepen op zijn octrooi waarvan de onafhankelijke conclusie in algemene termen was opgesteld²³⁸. Evenmin zal een octrooihouder die in de loop van de verleningsprocedure een bepaald kenmerk aan zijn conclusies heeft toegevoegd en de omvang ervan aldus heeft beperkt, dat kenmerk in het kader van een inbreukdiscussie kunnen verloochenen om het product van een derde alsnog onder de omvang van het octrooi te doen vallen²³⁹.

122. Minder voor de hand liggend is de beslissing van de Antwerpse rechter om de beschermingsomvang te beperken van een octrooi betreffende een synthesemethode voor de aanmaak van het actief bestanddeel montelukast. De rechtbank achtte dit nodig omdat het gebruik van de term ‘comprising’ (omvatten) in de onafhankelijke conclusie van het octrooi zou leiden tot rechtsonzekerheid voor derden doordat het voorziet in een niet-limitatieve lijst van kenmerken. In een brief aan het EOB had de octrooihouder gesteld dat het gebruik van een welbepaald thioleringsmiddel in de werkwijze volgens het octrooi de noodzaak om een tertiaire alcoholgroep en een carbocylzuurgroep te beschermen en nadien te ontschermen vermeed. Hieruit leidde de rechter af dat werkwijzes waarbij wel verdere bescherming en ontscherming nodig was doordat een ander thioleringsmiddel wordt gebruikt, niet binnen de beschermingsomvang van het octrooi kunnen vallen²⁴⁰. Aldus werd door de rechtbank aan de term ‘comprising’ die algemeen als niet-limitatief wordt begrepen in de Europese octrooipraktijk²⁴¹, toch een limitatieve invulling gegeven.

VI. DE TAAL VAN HET OCTROOI IN DE BELGISCHE PROCEDURE

123. In toepassing van artikel 70 EOv is de tekst van een Europees octrooi in de taal van de procedure voor het Euro-

pees Octrooibureau de authentieke tekst van het octrooi²⁴². Ook de Belgische rechtsinstanties zijn hierdoor gebonden²⁴³.

²³⁵. Rb. Brussel 28 november 2008, *IRDI* 2009, p. 147.

²³⁶. Zie in dit verband: C. DE PRETER en K. ROOX, “De interpretatie van octrooien aan de hand van het verleningsdossier en andere extrinsieke elementen. Mag wie A heeft gezegd naderhand nog B zeggen?”, *IRDI* 2008, p. 134; K. VAN LINT, “Het verleningsdossier van Europese octrooien als instrument in procedures voor Belgische rechtbanken” in *Liber Amicorum Ludovic De Gryse*, Brussel, Larcier, 2010, p. 301.

²³⁷. Kh. Antwerpen 3 april 2009, *IRDI* 2009, p. 253, met noot C. RONSE.

²³⁸. Rb. Bergen 13 januari 2009, *ICIP-Ing.Cons.* 2009, p. 91.

²³⁹. Kh. Gent 24 juni 2010, A/08/03153 en A/09/01880, *Adi Roelandt / Plantefort*, onuitgeg.

²⁴⁰. Voorz. Kh. Antwerpen 20 oktober 2009, *IRDI* 2010, p. 41.

²⁴¹. Onderzoeksrichtlijnen van het EOB, april 2010, C.III.4.21.

²⁴². Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert*, onuitgeg.

²⁴³. Luik 5 december 2006, 2006/RG/236, *Polyfer – Topfloor / Technic-Floor*, onuitgeg.; zie ook Rb. Antwerpen 29 februari 2008, *IRDI* 2008, p. 184.

VII. MISBRUIK VAN OCTROOIRECHTEN

124. Ook octrooirechten kunnen misbruikt worden en aanleiding geven tot een veroordeling wegens tergend en roekeloos geding.

De titularis van een Belgisch octrooi (voor een paardenlootion) die, nadat een deskundige was aangesteld om de geldigheid van een octrooi te onderzoeken, bij aanvang van de eerste installatievergadering erkende dat zijn octrooi nietig is, mocht zich aldus gelukkig prijzen dat hij uiteindelijk niet werd veroordeeld wegens het tergend of roekeloos instellen van een geding, niettegenstaande de bevestiging door de rechtbank dat eiseres “overduidelijk een appreciatiefout gemaakt heeft bij de beoordeling van haar rechten inzake het octrooi dat haar werd verleend”²⁴⁴.

In een zaak waarin een concurrent ten onrechte van octrooi-inbreuk werd beschuldigd, aarzelde het Brusselse hof van beroep echter niet om de octrooihouder te veroordelen tot een vergoeding wegens tergend en roekeloos geding, waarbij

het feit dat deze laatste zich had schuldig gemaakt aan een campagne van zwartmaking hieraan waarschijnlijk niet vreemd was²⁴⁵.

In dezelfde zin oordeelde de Luikse stakingsrechter dat een octrooihouder die op voorbarige wijze in een publicitair schrijven een concurrent beschuldigt van octrooi-inbreuk zich schuldig maakt aan een daad van zwartmaking in strijd met de eerlijke marktpraktijken²⁴⁶.

Ten slotte wordt ook het zich beroepen op octrooien die men niet (meer) heeft, gesanctioneerd. Aldus werd een commerciële mededeling uit 2006 dat “het inbindsysteem (...) van *Atoma uniek en geoctrooieerd is*” misleidend geacht in de zin van (huidig) artikel 88 van de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, aangezien de duur van het betrokken octrooi reeds verstreken was sinds 1969²⁴⁷.

VIII. DE DESKUNDIGENOPDRACHTEN

125. Tot voor kort werd in heel wat octrooizaken een deskundige aangesteld, vooral wanneer de geldigheid van het octrooi ter sprake kwam. Zo stelden bepaalde rechtbanken systematisch een deskundige aan op basis van telkens dezelfde motivering en met telkens dezelfde opdracht.

De motivering was doorgaans dat het geschil betrekking had op ‘technische aspecten en betwistingen’²⁴⁸. Hoewel begrip kan worden opgebracht voor het feit dat een octrooi soms niet eenvoudig te beoordelen is voor een persoon zonder technische achtergrond, heeft elk octrooi een technisch karakter. Dit verantwoordt op zich dan ook niet de aanstelling van een deskundige. Dit geldt des te meer wanneer de opdracht van de deskundige op dergelijke wijze geformuleerd wordt dat zij een overdracht van rechtsmacht inhoudt van de rechter naar de deskundige.

Dit was het geval in twee van de reeds geciteerde beslissingen van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg²⁴⁹ die de deskundige opdragen “(...) te onderzoeken en gemotiveerd advies te geven (...) of het octrooi voldoet aan de vereisten van *nieuwheid, uitvinderswerkzaamheid, voldoende*

beschrijving [en] of verwerende partij – door het stellen van de door eisende partij aangeklaagde handelingen, waarvan zij de staking vordert – inbreuk pleegt op de conclusies van voormeld octrooi”.

Het Antwerpse hof van beroep verklaarde in beide gevallen het hoger beroep gegrond²⁵⁰. Het komt een rechter immers enkel toe om een deskundige te gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven. Het komt hem niet toe de deskundige tevens een juridische opdracht te geven, die er met name in bestaat om de geldigheid van de litigieuze octrooien te onderzoeken en de inbreukvraag te beantwoorden. De aan een deskundige gegeven opdracht moet dan ook worden beperkt tot het verzamelen van de nodige feitelijke elementen om de betrokken rechter in staat te stellen de rechtsregels toe te passen. Een rechter die deze regels schendt, miskent artikelen 11 en 962 Ger.W., die van openbare orde zijn, hetgeen de absolute nietigheid tot gevolg heeft van het vonnis waarin de deskundige werd aangesteld. Indien dit vonnis al werd uitgevoerd en het deskundigenverslag inmiddels reeds werd neergelegd, komt het deskundigenverslag in zijn geheel te vervallen en dient het integrale

²⁴⁴ Rb. Brussel 20 februari 2007, 03/14106/A, *TKC / Geert Taelmans – E & G*, onuitgeg.

²⁴⁵ Brussel 8 juni 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2007, p. 673.

²⁴⁶ Voorz. Kh. Luik 12 november 2009, A/09/882, *Malvern Instruments / Occhio – Logistique Spatiale Wallonne*, onuitgeg.

²⁴⁷ Brussel 5 mei 2010, AR 2007/AR/1559, *Cadara / Papeteries Georges Mottart*, onuitgeg.

²⁴⁸ Zie bv. Rb. Antwerpen 17 januari 2008, 05/7881/A, *Avery Dennison / 3M Company*, onuitgeg.; Rb. Antwerpen 3 januari 2008, 06/6929/A, *Q-Engineering / Jongerius Technology*, onuitgeg.; Rb. Antwerpen 18 december 2007, 05/6081/A, *Sarin Technologies / Ogi Systems*, onuitgeg.; Rb. Antwerpen 13 december 2007, 04/4435/A, *Koninklijke Philips Electronics NV / Princo Switzerland – DSV Road*, onuitgeg.

²⁴⁹ Rb. Antwerpen 3 januari 2008, 06/6929/A, *Q-Engineering / Jongerius Technology*, onuitgeg.; Rb. Antwerpen 13 december 2007, 04/4435/A, *Koninklijke Philips Electronics NV / Princo Switzerland – DSV Road*, onuitgeg.

²⁵⁰ Antwerpen 28 juni 2010, 2009/AR/3319, *Princo Switzerland / Koninklijke Philips Electronics*, onuitgeg.; Antwerpen 9 februari 2009, 2008/AR/390, *Q-Engineering / Jongerius Technology*, onuitgeg. Tegen het eerste arrest is cassatieberoep aangetekend.

geschil bijgevolg opnieuw te worden beoordeeld²⁵¹.

126. Het fenomeen van de deskundigenaanstellingen lijkt inmiddels sterk afgenomen sinds de rechterlijke reorganisatie in 2007, hoewel sommige uitwassen nog steeds op te merken zijn²⁵². Er bestaat trouwens op zich geen enkel bezwaar tegen de aanstelling van een deskundige om de rechtbank te adviseren omtrent een bepaald technisch probleem, zoals dit zich in het kader van octrooigeschillen geregeld stelt. Het valt echter te hopen dat de rechtbanken, gelet op de zware sancties die de miskennis van artikelen 11 en 962 Ger.W. met zich brengen, niet langer zullen overgaan tot de aanstelling van een deskundige louter en alleen om het geschil niet zelf te moeten oplossen. De twee hierboven geciteerde arresten van het Antwerpse hof van beroep vormen in dit opzicht een duidelijke waarschuwing.

127. Wanneer niet de rechtbank, maar de deskundige zijn opdracht overschrijdt, door zich bijvoorbeeld uit te laten over juridische vragen, kan de rechtbank oordelen dat de passages van het deskundigenverslag waarin deze uitlatingen worden gedaan, uit de debatten worden geweerd. De taak van de deskundige mag daarbij echter niet te zeer worden bemoeilijkt en een te restrictieve interpretatie van deze regel mag niet tot absurde gevolgen leiden, nu het deskundigenverslag uitein-

delijk zowel voor de rechter als voor de partijen zal dienen als leidraad in een geldigheids- of inbreukdiscussie en dus begrijpelijk en bevattelijk dient te zijn voor een leek. Zo oordeelde de rechtbank van koophandel te Antwerpen dat de regel dat het een deskundige niet toegelaten is om te oordelen of er juridisch sprake is van een inbreuk, niet belet dat de deskundige, afhankelijk van de aard van zijn opdracht, het beweerde inbreukmakende product vergelijkt met de kenmerken uit de octrooi-conclusie en in zijn verslag rapporteert of de kenmerken in het betrokken product terug te vinden zijn. Dergelijke vorm van vergelijking houdt geenszins een uitspraak in omtrent de juridische inbreuk²⁵³.

Wanneer daarentegen de deskundige aan zijn rapport een kolom toevoegt waarin hij de graad van inbreuk weergeeft (door gebruik te maken van een '+', '-' of '?'), gaat hij zijn opdrachtoomschrijving te buiten. Het komt uitsluitend de bodemrechter toe om op basis van de beschrijving over te gaan tot een beoordeling van de vermeende inbreuk, al dan niet op grond van objectief vergelijkende tabellen van de verschillende kenmerken van het voortbrengsel en/of de verschillende stappen van de werkwijze. De voorzitter van de Antwerpse rechtbank van koophandel beval dan ook terecht de staking van het gebruik van de weergave van de resultaten van dergelijke beoordeling²⁵⁴.

IX. HET BESLAG INZAKE NAMAAK VOOR OCTROOIHOUDERS

128. Gedurende de onderzochte periode, werden de artikelen 1481 tot 1488 Ger.W. door de wet van 10 mei 2007 opgeheven en vervangen door artikelen 1369bis/1 e.v. Ger.W. De nieuwe bepalingen zijn op 1 november 2007 in werking getreden. Zij waren vanaf deze datum van toepassing op de hangende rechtsgedingen, doch tasten evenwel de geldigheid niet aan van de onder de vroegere bepalingen verrichte handelingen²⁵⁵.

Het nieuwe regime, dat zich er op de meeste punten toe beperkt de rechtspraak gewezen onder de oude bepalingen te codificeren, bevat hier en daar echter enkele innovaties, die tot heel wat discussies hebben geleid. Wij hebben in het bestek van dit overzicht ons onderzoek beperkt tot de uitspraken inzake octrooien²⁵⁶.

A. De ontvankelijkheid van het verzoek tot beslag inzake namaak

129. Net zoals dit reeds het geval was onder het oude regime, kan een beslag inzake namaak onder de nieuwe bepalingen niet worden uitgevoerd louter en alleen op basis van knowhow. Het feit dat de knowhow in kwestie uitsluitend of hoofdzakelijk octrooieerbare kennis uitmaakt doet hieraan geen afbreuk. Een beslag inzake namaak kan enkel worden uitgevoerd indien de betrokken uitvinding effectief belichaamd wordt in een octrooi. Het beslag kan dus geen betrekking hebben op contractuele verplichtingen die partijen hebben aangegaan betreffende niet-geoctrooierde werkwijzen²⁵⁷.

130. Zoals voor iedere gerechtelijke procedure, vereist een beschrijvend beslag het bewijs dat de verzoeker de hoeda-

^{251.} Antwerpen 28 juni 2010, 2009/AR/3319, *Princo Switzerland / Koninklijke Philips Electronics*, onuitgeg.

^{252.} Kh. Brussel 14 juni 2010, nrs. 7271/08 en 8245/08, *Ratiopharm / Lundbeck en Tiefenbacher / Lundbeck*, onuitgeg. In dit geschil werd de zaak uitgesteld met niet minder dan een jaar om gedurende een volledige zitting te debatteren over de identiteit van een nog aan te stellen deskundige.

^{253.} Kh. Antwerpen 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, onuitgeg.

^{254.} Kh. Antwerpen 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, onuitgeg.

^{255.} Antwerpen 6 februari 2008, *IRDI* 2008, p. 173.

^{256.} Zie voor het overige: B. MICHAUX en E. DE GRUYSE, "De handhaving van intellectuele rechten gereorganiseerd", *TBH* 2007, p. 627; F. DE VISSCHER en P. BRUWIER, *La saisie-description et sa réforme. Chronique de jurisprudence 1997-2009*, Brussel, Larcier (*Dossiers JT*, nr. 79), 2011.

^{257.} Voorz. Kh. Gent 5 maart 2008, C/08/00003, *AGC Flat Glass Europe – Mirodan / Philips Lighting – Koninklijke Philips Electronic*, onuitgeg., bevestigd door Gent 1 december 2008, *IRDI* 2009, p. 58, noot F. PETILLION.

nigheid en het vereiste belang heeft om op te treden. Het enige legitieme doel van een beschrijvend beslag is het veilig stellen van het bewijs van de namaak met het oog op het instellen van een inbreukvordering. Diegene die niet kan optreden tegen de inbreuk, heeft dus geen rechtmatig belang om een beschrijvend beslag te eisen²⁵⁸.

131. Artikel 1369bis/1 Ger.W. bepaalt dat enkel de personen die krachtens de toepasselijke wet een vordering inzake namaak kunnen instellen (hierinbegrepen dus zij die een vordering inzake octrooi-inbreuk of inbreuk op een aanvullend beschermingscertificaat kunnen instellen), kunnen doen overgaan tot beslag inzake namaak. Artikel 1369bis/2 Ger.W. legt de verzoeker bovendien op om in het bijzonder een kopie neer te leggen van het betrokken octrooi of aanvullend beschermingscertificaat. De Luikse beslagrechter heeft in dit verband geoordeeld dat bij gebrek aan neerlegging van de betrokken titels samen met zijn verzoekschrift de verzoeker niet geacht kan worden over de vereiste hoedanigheid te beschikken, zodat het verzoek onontvankelijk diende te worden verklaard²⁵⁹. Het voorleggen van deze titels in de loop van de procedure in derdenverzet was, volgens de rechter, laattijdig en derhalve niet-toelaatbaar. Deze uitspraak werd terecht bekritiseerd door de rechtsleer²⁶⁰ en is trouwens niet gevolgd in de Luikse rechtspraak van latere datum²⁶¹. De neerlegging van de betrokken titels is vooral belangrijk in het kader van de beoordeling van de *grondvoorwaarden* van het beslag inzake namaak. Artikel 1369bis/1, § 3, Ger.W. vereist in dit verband dat het de verzoeker toekomt het bewijs van het bestaan van een *prima facie* geldig intellectueel recht voor te leggen. Dit bewijs moet conform artikel 1369bis/2 Ger.W. geleverd worden op het moment van de indiening van het verzoek, maar niets belet om aan eventuele lacunes te verhelpen in het kader van een verzetprocedure.

In dezelfde zaak, verwierp de voorzitter eveneens het verzoek tot het leggen van beslag inzake namaak in de mate dat het was gebaseerd op een reeds verstreken octrooi²⁶². Dit kan niet worden bijgetreden: de octrooihouder behoudt namelijk een belang om het bewijs te verkrijgen van inbreuken die in

het verleden zijn begaan en van de omvang van deze inbreuken, en dit zolang de inbreukvordering niet verjaard is.

B. De beschrijvingsmaatregel

132. Het principe dat de beoordelingsbevoegdheid van de rechter bij het toestaan van loutere beschrijvingsmaatregelen beperkt is tot het oordelen of de verzoekende partij *prima facie* over een voldoende titel beschikt en tot het oordelen of er aanwijzingen zijn van een *prima facie*-inbreuk op de beschermde rechten, stond reeds vast onder het oude regime en is thans uitdrukkelijk verankerd in artikel 1369bis/1, § 3, Ger.W.²⁶³.

1. De *prima facie*-geldigheid

133. Onder het oude regime beschikte de beslagrechter, wat de beschrijving en de daartoe noodzakelijke maatregelen betreft, slechts over een marginaal toetsingsrecht²⁶⁴.

Ook onder het nieuwe regime komt het de rechter niet toe de geldigheid van de octrooirechten vast te stellen. Hij dient enkel na te gaan of de beweerde rechten een voldoende graad van zekerheid hebben, met dien verstande dat het octrooi waarop het verzoekschrift wordt gestoeld niet onbetwist of onbetwistbaar dient te zijn²⁶⁵. Zoals hieronder verder wordt besproken, is deze benadering zeer gelijklopend met het onderzoek van de ogenschijnlijke rechten van de octrooi- of certificaathouder door de kortgedingrechter.

Gezien de aard van de specifieke verleningsprocedure en de mogelijkheid om oppositie te voeren, geniet een Europees octrooi van een vermoeden *juris tantum* van geldigheid²⁶⁶. In toepassing van het adagium ‘*Foi est due au titre*’ komt trouwens ook een Belgisch octrooi een vermoeden van geldigheid toe²⁶⁷. Het bestaan van een oppositieprocedure voor het EOB of van nietigheidsprocedures voor de Belgische of buitenlandse rechtbanken doet geen afbreuk aan deze schijn van recht²⁶⁸, evenmin als wijzigingen die inmiddels zouden zijn

²⁵⁸ Beslagr. Luik 25 februari 2008, *IRDI* 2008, p. 181. Dit geldt dus ook voor de licentiehouder waarvan de licentie niet (tijdig) is ingeschreven in het octrooiregister bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Zie verder randnr. 200 in dit verband.

²⁵⁹ Beslagr. Luik 25 februari 2008, *IRDI* 2008, p. 181.

²⁶⁰ F. DE VISSCHER en P. BRUWIER, *La saisie-description et sa réforme. Chronique de jurisprudence 1997-2009*, Brussel, Larcier (*Dossiers JT*, nr. 79), 2011, p. 34, nr. 35.

²⁶¹ Voorz. Kh. Luik 22 februari 2011, A/11/22, *KMB Europe – IMPS / TKS – BE WATCH*, *onuitgeg.*

²⁶² Beslagr. Luik 25 februari 2008, *IRDI* 2008, p. 181.

²⁶³ Beslagr. Dendermonde 29 juni 2007, 07/417/A, *Home Champion / Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik*, *onuitgeg.*

²⁶⁴ Antwerpen 6 februari 2008, *IRDI* 2008, p. 173; L. VAN BUNNEN, “Examen de jurisprudence. Brevets d’invention (2004-2008)”, *RCJB* 2009, p. 139, nr. 19.

²⁶⁵ Voorz. Kh. Antwerpen 27 oktober 2009, C/09/149, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, *onuitgeg.*; Voorz. Kh. Brussel 22 september 2009, RK 193/09, *Sabert Corporation Europe / Waddington North America – Caterware*, *onuitgeg.*; Antwerpen 6 februari 2008, *IRDI* 2008, p. 173.

²⁶⁶ Voorz. Kh. Antwerpen 27 oktober 2009, C/09/149, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, *onuitgeg.* Zie ook, in die zin, L. VAN BUNNEN, “Examen de jurisprudence. Brevets d’invention (2004-2008)”, *RCJB* 2009, p. 139, nr. 19.

²⁶⁷ Gent 11 maart 2008, 2006/AR/1563, *Herva / Waelkens*, *onuitgeg.*

²⁶⁸ Voorz. Kh. Antwerpen 27 oktober 2009, C/09/149, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, *onuitgeg.*; Brussel 18 september 2007, 2006/AR/3486, *B. Braun Melsungen / Terumo Europe*, *onuitgeg.*; Voorz. Kh. Antwerpen 30 september 2008, *RABG* 2008, nr. 20, p. 1290 (bevestigd door Antwerpen 11 mei 2009, 2008/AR/2893, *Helm e.a. / Ajinomoto*, *onuitgeg.*). In die zin, zie ook L. VAN BUNNEN, “Examen de jurisprudence. Brevets d’invention (2004-2008)”, *RCJB* 2009, p. 139, nr. 19.

aangebracht aan een buitenlands equivalent van het betrokken octrooi²⁶⁹. De *prima facie*-geldigheid van een Europees octrooi komt, a fortiori, niet ter discussie te staan louter omwille van het feit dat het EOB een lange onderzoeksduur nodig had met het oog op de verlening ervan²⁷⁰.

Zolang er geen definitieve beslissing is van de Oppositieafdeling komt de *prima facie*-geldigheid van een verleend Europees octrooi niet in het gedrang, nu luidens artikel 106, (1), EOv tegen deze beslissing beroep kan worden ingesteld dat schorsende werking heeft, zodat het oorspronkelijk verleende octrooi intussen zijn uitwerking geheel behoudt, en nu de vermoedelijke slaagkansen van dergelijke procedure niet kunnen worden ingeschat op grond van een *prima facie*-onderzoek, dat niet anders dan oppervlakkig kan zijn²⁷¹. Het komt aan de bodemrechter toe om zich uit te spreken over het betoog van de beslagene omtrent het vermeende gebrek aan nieuwheid en/of uitvinderswerkzaamheid van de geclaimde uitvinding²⁷².

Uit het feit dat de octrooihouder in het kader van een buitenlandse procedure uitdrukkelijk afstand zou gedaan hebben van zijn vorderingen met betrekking tot een buitenlands luik van het betrokken Europees octrooi, kan evenmin afgeleid worden dat hij de rechten waarop hij zich in België kan beroepen ingevolge het hem toegekende Europees octrooi, zou hebben verloren²⁷³.

134. De betwisting omtrent de eventuele niet-tegenstelbaarheid van octrooirechten in België op grond van artikel 44 BOW doet evenmin twijfelen aan de ogenschijnlijke rechten van de titularis. Deze problematiek behoort toe aan de bodemrechter en hoort niet thuis in de procedure tot beschrijvend beslag inzake namaak, waarvan het voorwerp beperkt is tot bewijsvergaring²⁷⁴.

135. Ook het feit dat de octrooihouder zich in zijn verzoekschrift tot beslag inzake namaak beriep op het octrooi dat hem na onderzoek door het EOB was verleend, doch de beschrijvingsopdracht had beperkt tot de conclusies van het betrok-

ken octrooi zoals intussen gewijzigd door de Oppositieafdeling van het EOB, volstaat niet om te concluderen dat het ingeroepen intellectueel recht niet *prima facie* geldig is²⁷⁵.

2. De aanwijzingen van inbreuk

136. Ook de beoordeling van het bestaan van de aangevoerde inbreuk is slechts marginaal; het beslag strekt er precies toe de beweerde inbreuk aan te tonen. Er moeten geen concrete bewijzen van een inbreuk worden voorgelegd, doch enkel aanwijzingen of vermoedens op basis waarvan de beschrijvende maatregel verantwoord is. De rechter dient *prima facie* te oordelen of de verzoeker aannemelijk maakt dat zijn rechten door de gewraakte producten of werkwijze in het gedrang komen²⁷⁶.

Het feit dat een buitenlandse rechtbank in een bodemprocedure reeds tot inbreuk besloot, werd aldus een voldoende aanwijzing van inbreuk op het Belgische luik van hetzelfde Europese octrooi geacht²⁷⁷. Ook de visuele inspectie van de producten, alsmede het verslag van de octrooigemachtigde van de verzoeker kunnen mede in acht genomen worden bij de beoordeling van de *prima facie*-inbreuk²⁷⁸.

Wanneer de verzoeker op geen enkele wijze duidelijk maakt waarom de vermeende inbreukmaker een inbreuk pleegt op zijn octrooi, is er daarentegen geen sprake van een *prima facie*-inbreuk. Het loutere feit dat het geoctrooierde product en de beweerde namaak dezelfde doelstelling dienen, is *prima facie* onvoldoende om van een inbreuk te gewagen²⁷⁹.

137. De vraag of aanwijzingen van inbreuk louter af te leiden zijn uit het feit dat de beweerde inbreukmaker een oppositie heeft ingesteld tegen de betrokken octrooiën en dat deze een rechtstreekse concurrent is van de octrooihouder in de betrokken sector, heeft in de betrokken periode het voorwerp uitgemaakt van een geschil dat aan het Hof van Cassatie werd voorgelegd nadat het Antwerpse hof van beroep hierop positief had geantwoord²⁸⁰.

²⁶⁹. Voorz. Kh. Antwerpen 27 oktober 2009, C/09/149, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, onuitgeg.; Antwerpen 6 februari 2008, IRDI 2008, p. 173.

²⁷⁰. Voorz. Kh. Antwerpen 30 september 2008, RABG 2008, nr. 20, p. 1290 (bevestigd door Antwerpen 11 mei 2009, 2008/AR/2893, *Helm e.a. / Ajinomoto*, onuitgeg.).

²⁷¹. Antwerpen 6 februari 2008, IRDI 2008, p. 173.

²⁷². Beslagr. Brussel 11 maart 2008, ICIP-Ing.Cons. 2008, p. 555. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de andere octrooierbaarheids-/geldigheidsvereisten.

²⁷³. Beslagr. Brussel 11 maart 2008, ICIP-Ing.Cons. 2008, p. 555.

²⁷⁴. Antwerpen 6 februari 2008, IRDI 2008, p. 173.

²⁷⁵. Voorz. Kh. Brussel 7 mei 2009, IRDI 2009, p. 355 (“*l’inadéquation éventuelle entre le titre invoqué et le brevet à la lumière duquel l’expert effectuait sa mission n’entraîne pas le non-fondement des mesures de description qui ont été octroyées sur base d’un titre prima facie valide*”).

²⁷⁶. Antwerpen 6 februari 2008, IRDI 2008, p. 173.

²⁷⁷. Voorz. Kh. Antwerpen 30 september 2008, RABG 2008, nr. 20, p. 1290 (bevestigd door Antwerpen 11 mei 2009, 2008/AR/2893, *Helm e.a. / Ajinomoto*, onuitgeg.). De tegenargumenten van de verzetdoende partij werden verworpen aangezien zij waren gebaseerd op elementen die pas in het kader van het beslag inzake namaak aan het licht waren gekomen en niet aan bod waren geweest in de buitenlandse bodemprocedure.

²⁷⁸. Voorz. Kh. Brussel 22 september 2009, RK 193/09, *Sabert Corporation Europe / Waddington North America – Caterware*, onuitgeg.; Brussel 18 september 2007, 2006/AR/3486, *B. Braun Melsungen / Terumo Europe*, onuitgeg. Van zijn kant oordeelde de beslagrechter van Dendermonde dat er in het kader van een derdenverzet geen plaats was voor een eenzijdig deskundigenrapport van de beslagene om de inbreuk te betwisten (Beslagr. Dendermonde, 29 juni 2007, 07/417/A, *Home Champion / Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik*, onuitgeg.).

²⁷⁹. Gent 11 maart 2008, 2006/AR/1563, *Herva / Waelkens*, onuitgeg.

²⁸⁰. Antwerpen 6 februari 2008, IRDI 2008, p. 173.

Volgens de appelrechters diende bij de beoordeling van de *prima facie*-inbreuk onder meer rekening te worden gehouden met de omstandigheden van het geval, waarbij de aard van de beschermde uitvinding een belangrijke plaats inneemt. Het hof van beroep benadrukte dat de betrokken octrooien betrekking hadden op een werkwijze en dat, gelet op de beslotenheid van het productieproces van de vermeende inbreukmaker, de mogelijkheid om een inbreuk op deze octrooien vast te stellen enkel kon gebeuren door in dit productieproces te gaan kijken via een procedure van beschrijvend beslag. Volgens het hof gold voor werkwijzeoctrooien dan ook een lagere drempel om het bewijs te leveren van aanwijzingen van een vermeende octrooirechtelijke inbreuk²⁸¹.

Het Hof van Cassatie vernietigde het arrest van het hof van beroep, oordelend dat uit de voornoemde feiten alleen, de appelrechters niet wettig hadden kunnen afleiden dat er aanwijzingen waren dat de appellante inbreuk pleegde op de octrooien van de geïntimeerde. Volgens het Hof van Cassatie bedoelt de wetgever met “aanwijzingen dat inbreuk zou zijn gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht” dat de verzoeker gegevens moet aanreiken die aannemelijk maken dat zulke inbreuk zou kunnen worden gepleegd. De aangedragen feiten moeten derhalve van die aard zijn dat zij, bij een beoordeling op het eerste gezicht, op zich of met elkaar in verband gebracht, een vermoeden doen rijzen van een inbreuk of een dreiging van inbreuk²⁸². Er dienen m.a.w. concrete elementen te worden voorgelegd die de activiteiten van de beslagene in verband brengen met één van de voorbehouden handelingen in artikel 27 BOW.

138. Het feit dat het van namaak beschuldigde product in de testfase zou zitten (een gegeven waaromtrent de octrooihouder bij het neerleggen van het verzoekschrift in principe geen zekerheid heeft), kan een beschrijvende maatregel niet verhinderen²⁸³.

De onderzoeksvrijstelling in artikel 28 BOW vormt dan ook geen verweer tegen een verzoek tot beschrijvende maatregelen. Zo had een eiseres op derdenverzet aangevoerd dat de vermoedelijk inbreukmakende vaccins zich nog slechts in Fase III van de klinische testen bevonden en derhalve dienden te worden vrijgesteld van de beschrijving door de deskundige op basis van de onderzoeksvrijstelling. De rechtbank wees dit verzet af en oordeelde dat deze discussie behoorde tot de bevoegdheid van de bodemrechter. De rechtbank voegde eraan toe dat, aangezien de vaccins zich in klinische testen bevonden, zij mogelijks op de markt zouden gebracht worden, waarbij zij waarschijnlijk een inbreuk zouden uitmaken op het octrooi van de octrooihouder, zodat er

sprake was van een dreigende inbreuk in de zin van artikel 1369bis/1, § 3, 2), Ger.W.²⁸⁴.

C. De effectieve beslagmaatregel

139. Overeenkomstig artikel 1369bis/1, § 5, Ger.W. onderzoekt de voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot het bekomen van beslagmaatregelen: (1) of het intellectueel eigendomsrecht waarvan de bescherming wordt ingeroepen, ogenschijnlijk geldig is; (2) of de inbreuk op het betrokken intellectueel recht niet redelijkerwijze betwist kan worden; en (3) of, na de betrokken belangen, waaronder het algemeen belang, te hebben afgewogen, de feiten en, in voorkomend geval, de stukken waarop de verzoeker zich baseert van dien aard zijn dat ze het beslag – dat tot de bescherming strekt van het ingeroepen recht – redelijkerwijze verantwoorden. De noodzaak van beslagmaatregelen dient in de beschikking uitdrukkelijk gemotiveerd te worden.

Ook op dit punt heeft de wetgever de eerdere rechtspraak van de hoven en rechtbanken met betrekking tot het oude regime gecodificeerd.

1. De ruimere appreciatiemarge

140. Het vereiste met betrekking tot de ogenschijnlijke geldigheid van het ingeroepen intellectueel eigendomsrecht wordt in artikel 1369bis/1, § 5, 1), Ger.W. niet strenger geformuleerd dan in artikel 1369bis/1, § 3, 1). Aldus werd geoordeeld dat een Belgisch octrooi, net zoals een Europees octrooi, een *prima facie* geldige titel uitmaakt in de zin van artikel 1369bis/1, § 5. Noch het feit dat dit octrooi zonder voorafgaand onderzoek van zijn octrooiërbaarheid is toegekend, noch het feit dat een op latere datum opgemaakt verslag van nieuwheidsonderzoek vragen oproept omtrent de octrooiërbaarheid, doen hieraan afbreuk in het kader van de beoordeling van de schijn van rechten²⁸⁵.

141. Wat de beoordeling van de inbreuk betreft, is de situatie wel anders. In tegenstelling tot artikel 1369bis/1, § 3, 2), Ger.W., vereist artikel 1369bis/1, § 5, 2), dat de inbreuk op het betrokken intellectueel recht niet redelijkerwijze betwistbaar is. Bij het toestaan van effectieve beslagmaatregelen beschikt de rechter dan ook over een grotere beoordelingsmarge dan het geval is voor loutere beschrijvingsmaatregelen.

De voorzitter van de Brusselse rechtbank van koophandel besliste aldus om de effectieve beslagmaatregelen in te trekken in een geschil omtrent een octrooi betreffende een gemetaliseerd bestek, nu er redelijke betwisting bestond omtrent de inbreuk. Deze betwisting was met name gelegen in de

^{281.} Zie ook in dezelfde zin: Voorz. Kh. Antwerpen 27 oktober 2009, C/09/149, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, onuitgeg.

^{282.} Cass. 26 november 2009, *TBH* 2010, p. 783, *IRDI* 2010, p. 135.

^{283.} Voorz. Kh. Antwerpen 27 oktober 2009, C/09/149, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, onuitgeg.

^{284.} Voorz. Kh. Brussel 7 mei 2009, *IRDI* 2009, p. 355.

^{285.} Gent 11 maart 2008, 2006/AR/1563, *Herva / Waelkens*, onuitgeg.

interpretatie van de term ‘*mince*’ die gebruikt werd in de eerste conclusie van het octrooi. Volgens de verzetdoende partij was de dikte van de metalen bedekking van het bestek een essentieel kenmerk van de uitvinding. De beschrijving van het octrooi preciseerde dat de gangbare dikte van een metalen bedekking volgens de uitvinding kleiner was dan 1.000 nm, terwijl de coating van het bestek van de verzetdoende partij ver boven deze grens lag (om en bij de 5.000 nm), zodat er geen sprake meer kon zijn van ‘*mince*’. De beschrijvende maatregelen werden daarentegen bevestigd²⁸⁶.

In een andere zaak hadden de verzetdoende partijen opgeworpen dat zij de betrokken goederen enkel in voorraad hadden bestemd voor export, zodanig dat de inbreuk (in België) redelijk betwistbaar was²⁸⁷. Dit betoog werd verworpen, aangezien eveneens bewijs voorlag dat via de website van de verdeler van de producten van de vermeende inbreukmaker in de Benelux informatie omtrent de producten van deze laatste kon bekomen worden en dat deze zelfs besteld konden worden in België, minstens dat deze indruk gewekt werd bij derden²⁸⁸.

2. De belangenafweging – De ‘redelijke verantwoording’

142. Bij de afweging van de belangen kan onder meer rekening worden gehouden met de belangen van de beslaglegger met het oog op de bescherming van zijn intellectueel recht en de voorkoming van verdere schade, de onmogelijkheid om de inbreukmakende producten te traceren indien het beslag zou worden opgeheven, wanneer deze ten gronde als inbreukmakend worden beschouwd, de proportionaliteit van de maatregel (waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de verzetdoende partijen ook op derde-leveranciers beroep kunnen doen), de solvabiliteit van de partijen en de hoogte van de opgelegde borgsom conform artikel 1369bis/3, § 2, Ger.W.²⁸⁹.

Aldus oordeelde het hof van beroep van Gent dat de handhaving van de effectieve beslagmaatregel onherstelbare financiële en commerciële schade aan de verzetdoende partij zou berokkenen, gelet op het feit dat zij een belangrijk order had

bekomen dat bij een effectieve beslagmaatregel aanleiding zou geven tot ernstige schadeclaims indien zij de leveringen/plaatsingen niet zou kunnen nakomen. Dat de beslagene zijn bestellingen niet zou kunnen nakomen, zou ongetwijfeld zijn commerciële geloofwaardigheid en, door de eruit voortvloeiende schadeclaims, financiële solventie in het gedrang brengen²⁹⁰.

143. Ook het algemeen belang (zoals bv. de volksgezondheid) alsmede het belang van derden mogen bij deze afweging in acht worden genomen²⁹¹.

144. In dit verband zal de ogenschijnlijke ‘zwakheid’ van de ingeroepen titel ook kunnen meetellen in de beslissing om effectieve beslagmaatregelen al dan niet te behouden. Het feit dat het (weliswaar *prima facie* geldige) octrooi zonder enig voorafgaand onderzoek van octrooierbaarheid werd verleend en dat het uitgevoerde nieuwheidsonderzoek zogenoemde ‘X’ documenten opleverde (die de nieuwheid van de uitvinding vermoedelijk zouden aantasten), zal bij deze beoordeling dan ook een rol kunnen spelen²⁹².

145. In het kader van de opportuniteitsbeoordeling heeft het hof van beroep te Gent tevens rekening gehouden met een door de verzetdoende partij opgeworpen exceptie van voor gebruik op grond van artikel 30 BOW. Aan de hand van diverse stavingstukken, waaronder offertes/bestellingen, oordeelde het hof dat de mogelijkheid bestond dat deze laatste reeds voor de indieningsdatum van het octrooi een vlaggenmast had ontwikkeld met dezelfde basiskenmerken als de beweerde uitvinding²⁹³.

146. In een geschil voor het hof van beroep te Brussel omtrent een octrooi betreffende een ‘*beschermingsinrichting van een injectienaald*’, ten slotte, werden de effectieve beslagmaatregelen op derdenverzet ingetrokken, onder meer omdat de fabrikant van de vermeend inbreukmakende producten beweerde dat deze een toepassing waren van een Europees octrooi waarvan hij houder was²⁹⁴. Er kon volgens het hof dus niet worden gesteld dat deze fabrikant op het eerste gezicht zelf op geen enkele rechtsbescherming kon bogen bij de productie van de betrokken goederen²⁹⁵.

²⁸⁶. Voorz. Kh. Brussel 22 september 2009, RK 193/09, *Sabert Corporation Europe / Waddington North America – Caterware*, onuitgeg.

²⁸⁷. Voorz. Kh. Antwerpen 30 september 2008, *RABG* 2008, nr. 20, p. 1290 (bevestigd door Antwerpen 11 mei 2009, 2008/AR/2893, *Helm e.a. / Ajinomoto*, onuitgeg.).

²⁸⁸. De vraag of het loutere feit dat op een website de indruk zou gewekt worden dat de litigieuze producten verkrijgbaar zijn in België, volstaat om te kunnen poneren dat de inbreuk niet redelijk betwistbaar is, lijkt ons wel betwistbaar.

²⁸⁹. Voorz. Kh. Antwerpen 30 september 2008, *RABG* 2008, nr. 20, p. 1290 (bevestigd door Antwerpen 11 mei 2009, 2008/AR/2893, *Helm e.a. / Ajinomoto*, onuitgeg.).

²⁹⁰. Gent 11 maart 2008, 2006/AR/1563, *Herva / Waelkens*, onuitgeg. Het hof voegde hieraan toe dat er geen bewijs van enige dreigende insolventie van de beslagene voorlag, zodat de octrooihouder ten gronde schadevergoeding zou kunnen vorderen.

²⁹¹. Voorz. Kh. Antwerpen 30 september 2008, *RABG* 2008, nr. 20, p. 1290 (bevestigd door Antwerpen 11 mei 2009, 2008/AR/2893, *Helm e.a. / Ajinomoto*, onuitgeg.); Gent 11 maart 2008, 2006/AR/1563, *Herva / Waelkens*, onuitgeg.

²⁹². Gent 11 maart 2008, 2006/AR/1563, *Herva / Waelkens*, onuitgeg.

²⁹³. Gent 11 maart 2008, 2006/AR/1563, *Herva / Waelkens*, onuitgeg.

²⁹⁴. Brussel 18 september 2007, 2006/AR/3486, *B. Braun Melsungen / Terumo Europe*, onuitgeg.

²⁹⁵. Dergelijke motivering is volgens ons onjuist. Het loutere feit dat de vermeend inbreukmakende producten over enige vorm van bescherming beschikken, is immers niet van aard om het inbreukmakende karakter weg te nemen (zie hierboven, randnr. 90, in dit verband).

D. De aanwezigheid of vertegenwoordiging van de partijen bij de beschrijvingsverrichtingen

147. Overeenkomstig (oud) artikel 1484 Ger.W. kon de beslagrechter ‘*de partijen*’ machtigen om aanwezig of vertegenwoordigd te zijn bij de beschrijving. Aldus werd een aangestelde van een octrooihouder gemachtigd om het beslag inzake namaak bij te wonen, conform (het oude) artikel 1484 Ger.W., hetgeen “*mede gelet op de technische aspecten, verantwoord [was] met het oog op de beschrijvende werkzaamheden door de deskundige*”²⁹⁶. Krachtens het nieuwe artikel 1369bis/4 Ger.W. is een bijzondere machtiging van de voorzitter vereist ten aanzien van ‘*de verzoekende partij*’.

148. Onder het oude regime was de rechtspraak van oordeel dat de aanwezigheid van een partij of van haar raadsman tijdens de beschrijvingsverrichtingen, de geldigheid van de beslagprocedure niet aantastte en bijgevolg niet de nietigheid van het expertiserapport met zich mee bracht²⁹⁷.

Een deskundigenverslag, opgesteld en neergelegd in het kader van een beslag inzake namaak, kan enkel nietig verklaard worden indien de wet de nietigheid uitdrukkelijk voorziet. Er zijn slechts twee nietigheidsgronden in dit verband, namelijk het ontbreken van de eedformule en de overtreding van de wet op het taalgebruik in gerechtszaken²⁹⁸.

In afwezigheid van een specifieke sanctie voorzien in artikel 1369bis/4 Ger.W., zal de niet toegelaten aanwezigheid van een partij of van één van zijn raadsliden bij de beschrijvingswerkzaamheden in principe dus geen incidentie hebben op de geldigheid hiervan.

E. De taak van de aangestelde deskundige

149. De deskundige dient enkel deze voorwerpen, elementen, documenten en werkwijzen te beschrijven die van aard zijn de beweerde namaak *aan te tonen*. Het komt de deskundige toe om te bepalen wat relevant is voor de vervulling van zijn opdracht. De deskundige moet alle gegevens kunnen verzamelen die hij nuttig acht voor de vervulling van zijn opdracht, zodat hij over een ruime appreciatiemarge dient te beschikken. De expert is immers het best geplaatst om in te schatten welke van de te verzamelen elementen van dien

aard zijn om de beweerde inbreuk te doen vaststellen, evenals haar oorsprong, bestemming en omvang. Er is dus, in principe, geen reden om de opdracht van de deskundige te beperken tot hetgeen *rechtstreeks* betrekking heeft op de vervaardiging van de vermeend inbreukmakende producten²⁹⁹.

150. Wanneer het intellectueel eigendomsrecht waarop de verzoeker zich beroept hem (tevens) bescherming biedt in andere landen dan België, kan het onderzoek van de deskundige zich uitstrekken tot gegevens die betrekking hebben op de vermeende buitenlandse inbreuken voor zover die gegevens op het Belgische grondgebied voorhanden zijn³⁰⁰.

F. De incidentie van het inmiddels neergelegde deskundigenverslag

151. De vraag in hoeverre de rechter op derdenverzet rekening kan houden met het inmiddels neergelegde deskundigenverslag bij de beoordeling van de toekenningsvoorwaarden van een *beschrijvende* maatregel, heeft in de betrokken periode tot heel wat discussie geleid. Volgens de voorzitter van de Antwerpse rechtbank van koophandel, hierin gevolgd door het hof van beroep, is dit niet mogelijk aangezien de rechter zich op het ogenblik van indiening van het verzoekschrift dient te plaatsen³⁰¹. In het reeds aangehaalde geschil betreffende een octrooi voor een metalen bestek werd het deskundigenverslag daarentegen door de Brusselse rechter wel in overweging genomen bij de beoordeling van de beschrijvende maatregel³⁰².

Bij een *effectieve beslagmaatregel* kan, volgens de Antwerpse rechter, echter wel rekening worden gehouden met het neergelegde verslag. Dit is zo omdat de effectieve beslagmaatregel een ‘voortdurend’ karakter heeft waarbij veranderingen in omstandigheden aanleiding kunnen geven tot een aangepaste beoordeling omtrent de toekennings- en handnavingsvoorwaarden. Daarenboven heeft deze maatregel ook een ‘complementair’ karakter ten opzichte van de beschrijvende maatregel, zodat het van weinig realiteitszin zou getuigen om de resultaten van de beschrijvende maatregel buiten beschouwing te laten bij de beoordeling van de vraag of de inbreuk in de context van een effectieve beslagmaatregel al dan niet redelijkerwijs betwistbaar is³⁰³. Ook

²⁹⁶ Rb. Antwerpen 13 december 2007, 04/4435/A, *Koninklijke Philips Electronics NV / Princo Switzerland – DSV Road, onuitgeg.* (tussenvonnissen).

²⁹⁷ Brussel 8 juni 2007, 2003/AR/1614, *Alnaco / De Mangelaere Rodrick – Caltec, ICIP-Ing.Cons.* 2007, p. 673 (betreffende de aanwezigheid van de raadsman van de *beslagene* bij de beschrijving). M.b.t. de identificatie van de aanwezige vertegenwoordiger van een partij, zie Cass. 5 november 2010, C.090.0398.N, *Aristocrat / Atmo*, opgenomen in dit nummer.

²⁹⁸ Rb. Antwerpen 29 februari 2008, *IRDI* 2008, p. 184.

²⁹⁹ Voorz. Kh. Brussel 22 september 2009, RK 193/09, *Sabert Corporation Europe / Waddington North America – Caterware, onuitgeg.*

³⁰⁰ Beslagr. Brussel 11 maart 2008, *Ineos Vinyls Belgium / Solvay, ICIP-Ing.Cons.* 2008, p. 555. Zie ook, in dezelfde zin: Voorz. Kh. Brussel 23 december 2008, 00548/2008, *Les Laboratoires Servier – Adir / Ranbaxy Belgium, onuitgeg.*; Voorz. Kh. Brussel 7 mei 2009, *IRDI* 2009, p. 355.

³⁰¹ Voorz. Kh. Antwerpen 30 september 2008, *RABG* 2008, nr. 20, p. 1290, bevestigd door Antwerpen 11 mei 2009, 2008/AR/2893, *Helm e.a. / Ajinomoto, onuitgeg.*; Voorz. Kh. Antwerpen 27 oktober 2009, C/09/149, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation, onuitgeg.* Zie ook, in dezelfde zin: Brussel 17 februari 2009, 2008/KR/295, *onuitgeg.*

³⁰² Voorz. Kh. Brussel 22 september 2009, RK 193/09, *Sabert Corporation Europe / Waddington North America – Caterware, onuitgeg.* De voorzitter steunde zich onder meer op het deskundigenverslag om de aanwijzingen van inbreuk te staven.

³⁰³ Voorz. Kh. Antwerpen 30 september 2008, *RABG* 2008, nr. 20, p. 1290, bevestigd door Antwerpen 11 mei 2009, 2008/AR/2893, *Helm e.a. / Ajinomoto, onuitgeg.*

het Gentse hof van beroep aanvaardde om het inmiddels neergelegde beschrijvend verslag te betrekken bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de effectieve beslagmaatregelen³⁰⁴.

152. Een ander interessant discussiepunt, dat reeds onder de oude wettekst aan bod was gekomen maar ook onder de nieuwe bepalingen zijn relevantie behoudt, betreft de vraag of een beslagen partij een verslag, neergelegd in het kader van een beslag inzake namaak, nog in zijn voordeel kan aanwenden als de beslaglegger uiteindelijk besluit niet ten gronde te dagvaarden.

Volgens het hof van beroep te Brussel was artikel 1488 Ger.W. (thans art. 1369bis/9 Ger.W.) hieromtrent duidelijk: een machtigingsbeschikking die niet tijdig werd gevolgd door een dagvaarding kon *geen enkel* rechtsgevolg meer ressorteren. Artikel 1488 Ger.W. belette volgens het hof echter niet dat er na het verstrijken van de hierin voorgeschreven termijn opnieuw een verzoekschrift wordt ingediend. Daarbij was niet vereist dat er zich nieuwe of gewijzigde omstandigheden hebben voorgedaan³⁰⁵.

De vraag stelt zich echter of dit principe nog onbepert van toepassing blijft onder de nieuwe wetsbepalingen. Enerzijds bepaalt artikel 1369bis/7 Ger.W. dat enkel *de verzoeker of zijn rechthebbende* van het verslag gebruik kan maken en dat het verslag voor het overige vertrouwelijk blijft. Anderzijds lijkt artikel 1369bis/9 Ger.W. de sanctie van niet-dagvaarding enkel op de oorspronkelijke verzoeker te doen rusten, zodat de beslagene niet door het nalaten van de beslaglegger kan benadeeld worden.

G. Het ‘incident’

153. Overeenkomstig artikel 1369bis/8 Ger.W. neemt de voorzitter die de beschikking heeft uitgesproken kennis van alle incidenten in verband met de uitvoering van de beschrijvings- en beslagmaatregelen. Deze bevoegdheidsgrond dient onderscheiden te worden van de bevoegdheid van de voorzitter op derdenverzet. Een derdenverzet tegen een beschik-

king houdende toestemming tot een beschrijvende maatregel kan immers geen betrekking hebben op de wijze waarop de deskundige zijn opdracht heeft vervuld. Het derdenverzet beoogt immers de (volledige dan wel gedeeltelijke) intrekking van de bestreden beschikking³⁰⁶. De bevoegdheid die de voorzitter overeenkomstig artikel 1369bis/8 Ger.W. toekomt, dient ook onderscheiden te worden van een andere bevoegdheidsgrond, namelijk artikel 1127 Ger.W.³⁰⁷.

Het gaat in het laatste geval om een bijzondere bevoegdheid van de voorzitter die *ten gronde*, zoals in kort geding, oordeelt, zonder dat aan de vereisten van artikel 584 Ger.W. dient te worden voldaan. Deze bijzondere bevoegdheid valt volgens het Brusselse hof van beroep buiten de bevoegdheid van de bodemrechter die overeenkomstig artikel 1369bis/9 van de inbreukwestie is gevat³⁰⁸.

154. Het is tevens de vraag tot wanneer de voorzitter gevat kan worden met dergelijke incidenten. Zodra de deskundige zijn opdracht heeft uitgevoerd en het deskundigenverslag is neergelegd, kan de voorzitter naar onze mening geen maatregelen meer treffen die zouden kaderen in het toezicht op de uitvoering van de deskundigenopdracht. De rechtmatigheid van het deskundigenverslag, en dus de waarde die aan het deskundig onderzoek wordt gegeven, rekening houdend met de invulling die de deskundige aan zijn opdracht heeft gegeven, betreft een beoordeling die toekomt aan de rechter ten gronde³⁰⁹.

Dit is niet de mening van het Brusselse hof van beroep dat de bevoegdheid erkent van de voorzitter om overeenkomstig artikel 1369bis/8 Ger.W. kennis te nemen van incidenten die rijzen ná de neerlegging van het rapport door de deskundige. Het hof overwoog in het licht van de voorbereidende werken bij artikel 1369bis/8 Ger.W. dat het de bedoeling van de wetgever was geweest om de voorzitter een gelijkaardige bevoegdheid toe te kennen als deze waarover de beslagrechter beschikte onder de oude bepalingen betreffende het beslag inzake namaak, zodat hij bevoegd blijft om alle mogelijke incidenten te regelen die kunnen ontstaan bij de tenuitvoerlegging van de bevolen maatregelen³¹⁰.

³⁰⁴. Gent 11 maart 2008, 2006/AR/1563, *Herva / Waelkens*, onuitgeg.

³⁰⁵. Brussel 18 maart 2008, 2006/AR/2733, *Atos Worldline / Doolaeghe Luc*, onuitgeg.

³⁰⁶. Voorz. Kh. Antwerpen 27 oktober 2009, C/09/149, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, onuitgeg. Wanneer het beweerde incident de volledige of gedeeltelijke intrekking van de beschikking beoogt, maakt het in feite een verkapte derdenverzet uit, waarmee artikel 1369bis/8 Ger.W. geen uitstaans heeft (Voorz. Kh. Brussel 23 december 2008, 00548/2008, *Les Laboratoires Servier – Adir / Ranbaxy Belgium*, onuitgeg.). Zie ook Brussel 4 december 2009, *IRDI* 2010, p. 146 (de vordering van GSK op grond van art. 1369bis/8 Ger.W. werd ontvankelijk verklaard aangezien zij er niet toe strekte om de beschrijvende maatregel te hervormen).

³⁰⁷. Gent 16 juni 2009, 2008/AR/627, *Syral Belgium / Roquette Frères*, onuitgeg.

³⁰⁸. Brussel 4 december 2009, *IRDI* 2010, p. 146. Volgens het hof ressorteert deze bevoegdheid onder art. 588, 15°, Ger.W. Dit lijkt ons echter onjuist; deze bepaling heeft immers betrekking op “vorderingen betreffende beslag inzake namaak ingesteld krachtens de artikelen 1369bis/1 tot 1369bis/10 van dit wetboek en ingesteld door personen die, op grond van een wet betreffende de intellectuele eigendomsrechten bedoeld in artikel 574, 3°, 11°, 14°, 15°, 16°, 17° en 18° een vordering inzake namaak kunnen instellen”. De voorzitter van de rechtbank van koophandel zou op grond van deze bepaling dan ook niet gevat kunnen worden op initiatief van de vermeende inbreukmaker.

³⁰⁹. Zie in dit verband: Voorz. Kh. Antwerpen 27 oktober 2009, C/09/149, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, onuitgeg.

³¹⁰. Brussel 4 december 2009, *IRDI* 2010, p. 146, bevestigd door Cass. 24 maart 2011, C.10.0130.F, *Novartis / GSK Biologicals*, opgenomen in dit nummer.

H. De confidentialiteit en andere beperkingen

155. Ook de confidentialiteit van de door de beslagene medegedeelde informatie kan het voorwerp uitmaken van incidenten in de zin van artikel 1369bis/8 Ger.W.³¹¹.

De verzoekende partij heeft weliswaar het recht om een beschrijving te bekomen van alle elementen die nuttig zijn voor het vaststellen van de inbreuk, zelfs confidentiële gegevens³¹². De voorbereidende werken bij de wet van 10 mei 2007 die de artikelen 1369bis/1 tot 1369bis/10 in het Gerechtelijk Wetboek heeft ingevoegd, preciseren in dit opzicht duidelijk dat het risico dat de beschrijving de verzoekende partij mogelijks toelaat kennis te nemen van zakengeheimen op zich geen belemmering kan vormen voor de opdracht van de deskundige. Dit neemt niet weg dat de aansprakelijkheid van de verzoeker op grond van artikel 1382 BW en de eerlijke handelsgebruiken in het gedrang komt indien hij gebruik maakt van vertrouwelijke gegevens waarvan hij kennis heeft kunnen nemen voor andere doeleinden dan het bewijs van de aantasting van zijn rechten³¹³.

Niettegenstaande het feit dat het aan de deskundige toekomt om te bepalen wat relevant is voor de vervulling van zijn opdracht, dient hij dan ook in voorkomend geval, overeenkomstig artikel 1369bis/6 Ger.W., rekening te houden met de noodzaak om de confidentialiteit te waarborgen³¹⁴.

156. Gelet op het bepaalde van artikel 1369bis/7, § 2, Ger.W. heeft een beschrijvingsmaatregel enkel tot doel bewijzen te verzamelen omtrent het bestaan en de omvang van de inbreuk³¹⁵. De termen ‘*een procedure, Belgisch of buitenlands*’ in dit artikel verwijzen enkel naar *inbreukprocedures*, met uitsluiting van procedures tot nietigverklaring van het ingeroepen intellectueel eigendomsrecht³¹⁶.

In deze optiek beperkte de voorzitter van de Brusselse rechtbank van koophandel de kennisname van het deskundigenverslag tot een beperkt aantal werknemers en raadslieden van de octrooihouder, overeenkomstig artikel 1369bis/1, § 3, 2^{de} lid, Ger.W., met uitsluiting van de aangestelden van de octrooihouder die belast waren met de verdediging van diens belangen in de hangende oppositieprocedure voor het EOB betreffende het ingeroepen octrooi. In deze zaak had de vermeende inbreukmaker immers opgeworpen dat de octrooihouder de vaststellingen van de deskundige zou gebruiken om haar octrooi-conclusies tijdens de verlenings-

procedure van het EOB zodanig aan te passen dat haar producten eronder zouden vallen³¹⁷.

In het kader van inbreukprocedures wordt de nietigverklaring van de betrokken titel echter vaak op tegenvordering gevorderd. Het is zeer de vraag of de eiser op hoofdvordering in dergelijke situaties zo maar abstractie kan maken van de informatie die hij in het kader van een beschrijvend beslag zal vergaard hebben. In de bovenvermelde zaak liet de voorzitter de advocaten van de octrooihouder dan ook toe om kennis te nemen van het verslag, niettegenstaande deze laatsten betrokken waren in nationale nietigheidsprocedures betreffende het betrokken Europees octrooi.

157. Ook in een geschil voor het Antwerpse hof van beroep werd het gebruik dat van het deskundigenverslag kon worden gemaakt, beperkt tot welbepaalde personen. Het hof beval dat naast de beweerdde inbreukmaker zelf, diens raadslieden en de personen van zijn keuze, alléén de Belgische en buitenlandse bedrijfsjuristen, Belgische en buitenlandse advocaten van de octrooihouder (en het personeel van hun respectieve kantoren) alsmede de Belgische en buitenlandse rechtbanken en de door hen aangestelde deskundigen, kennis mochten nemen van de inhoud van het verslag, behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen³¹⁸.

158. Daarentegen oordeelde de Brusselse beslagrechter dat het niet opportuun was de aangestelde deskundige op te dragen om geen enkele vaststelling of beschrijving te doen met betrekking tot andere dan de beweerdelijk inbreukmakende katalysatoren of het rechtstreeks door toepassing van deze katalysatoren bekomen gas. Volgens de rechter bood de bepaling in de oorspronkelijke beschikking dat de deskundige de nodige discretie en voorzichtigheid aan de dag diende te leggen, samen gelezen met artikel 27, § 1, c), BOW, een voldoende waarborg dat de deskundige enkel deze producten zou beschrijven die rechtstreeks werden verkregen volgens de procédés die onder het beschermingsbeheer vielen van de ingeroepen octrooiën³¹⁹.

159. Van zijn kant wees het Brusselse hof van beroep de vordering van de beweerdde inbreukmaker af, die ertoe strekte de octrooihouder het verbod te horen opleggen om bepaalde bedrijfsgegevens (zoals prijzen die op de facturen stonden, die de deskundige in zijn verslag had opgenomen om de hoeveelheid inbreukmakende producten aan te tonen, alsmede de plaats van aankoop) te gebruiken. Het hof oor-

³¹¹. Brussel 4 december 2009, *IRDI* 2010, p. 146.

³¹². Voorz. Kh. Brussel 22 september 2009, RK 193/09, *Sabert Corporation Europe / Waddington North America – Caterware*, onuitgeg.

³¹³. Kh. Brussel 3 november 2010, *IRDI* 2010, p. 474.

³¹⁴. Voorz. Kh. Brussel 22 september 2009, RK 193/09, *Sabert Corporation Europe / Waddington North America – Caterware*, onuitgeg. Zie ook Kh. Brussel 3 november 2010, *IRDI* 2010, p. 474.

³¹⁵. Voorz. Kh. Brussel 7 mei 2009, *IRDI* 2009, p. 355; Brussel 4 december 2009, *IRDI* 2010, p. 146.

³¹⁶. Voorz. Kh. Brussel 7 mei 2009, *IRDI* 2009, p. 355.

³¹⁷. Voorz. Kh. Brussel 7 mei 2009, *IRDI* 2009, p. 355.

³¹⁸. Antwerpen 6 februari 2008, *IRDI* 2008, p. 173. Deze beperkingen werden weliswaar opgelegd op verzoek van de beslaglegger zelf.

³¹⁹. Beslagr. Brussel 11 maart 2008, *Ineos Vinyls Belgium / Solvay, ICIP-Ing.Cons.* 2008, p. 555.

deelde onder meer dat niet was aangetoond dat de octrooihouder de informatie onrechtmatig zou hebben verkregen, noch dat hij deze had misbruikt of de intentie daartoe had³²⁰.

160. Niets belet de partijen uiteraard om de modaliteiten van het beslag inzake namaak contractueel vast te leggen en in dit kader met name te waken over de bescherming van de vertrouwelijke gegevens van de beslagen partij.

Dergelijk akkoord werd tussen GSK Biologicals en Sanofi-Pasteur afgesloten in de context van een beslag inzake namaak op initiatief van deze laatste. Sanofi had zich er met name toe verbonden de gegevens verkregen in het kader van het beslag niet voor andere doeleinden aan te wenden dan ter beoordeling van de opportuniteit van een vordering inzake namaak jegens GSK. Voor de rechter ten gronde diende Sanofi de beschermingsomvang van haar octrooi te beperken, teneinde te ontsnappen aan een grond tot nietigverklaring. Aangezien zij in dit kader in ruime mate rekening gehouden had met de informatie waarvan zij kennis had kunnen nemen tengevolge van het beslag inzake namaak, oordeelde het Brusselse hof van beroep dat Sanofi haar contractuele verplichtingen geschonden had en dat laatstgenoemde zich bijgevolg voor de bodemrechter niet kon beroepen op de aangepaste conclusies van haar octrooi³²¹.

161. De noodzaak om de bedrijfsgeheimen van de beslagene te beschermen kan ook worden ingeroepen als grond ter verantwoording van een verzoek tot voorlopige schorsing overeenkomstig artikel 19, 2^{de} lid, Ger.W. van de uitvoering van het beschrijvend beslag in het kader van een procedure in derdenverzet³²².

I. De bevoegdheid om schadevergoeding toe te kennen wegens onrechtmatig beslag

162. Artikel 1369bis/3, § 2, voorziet dat, wanneer de maatregelen van beschrijving of van beslag zijn herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de verzoeker, of wanneer later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht was, de rechtbank de verzoeker op verzoek van de verweerder kan veroordelen tot betaling van een passende schadeloosstelling voor alle ingevolge deze maatregelen veroorzaakte schade.

De specifieke bevoegdheidsregels neergelegd in artikelen 73, § 1, BOW, 574, 15°, Ger.W. en 633quinquies, § 1,

Ger.W. zijn volgens de rechtbank van koophandel te Antwerpen niet van toepassing op vorderingen op grond van artikel 1369bis/3, § 2, Ger.W. Deze bepalingen zijn immers enkel van toepassing op vorderingen inzake de *inbreuk* op octrooien, waarvan het beslag inzake namaak een accessorium is. De vorderingen op grond van artikel 1369bis/3, § 2, Ger.W. zijn daarentegen gebaseerd op de aquiliaanse aansprakelijkheid³²³.

163. Ook de vraag naar de *aard* van deze aansprakelijkheid van de beslaglegger blijft de gemoederen beroeren. Onder het regime van de oude artikelen 1481 e.v. Ger.W. bestond er ter zake weinig of geen discussie sinds het cassatiearrest van 11 maart 2005. Het werd niet betwist dat elke vordering tot schadevergoeding in het verlengde van een beslag inzake namaak, het bewijs van het foutief gedrag van de oorspronkelijke verzoeker veronderstelde³²⁴.

Aldus werd de tegenvordering tot schadevergoeding van de beslagene in het hierboven reeds besproken geschil omtrent een octrooi op een orthodontisch botanker door de Gentse rechter afgewezen wegens gebrek aan bewijs van de onrechtmatigheid van het beslag. Het rechtmatig karakter van het beslag was bevestigd door de beslagrechter te Brugge in een vonnis gewezen op derdenverzet. Tegen dit vonnis was geen hoger beroep ingesteld en de octrooihouder beriep zich dan ook met succes op het gezag van gewijsde van dit vonnis³²⁵.

Ook het Brusselse hof van beroep oordeelde in een vergelijkbare zaak dat er geen reden bestond om schadevergoeding toe te kennen wegens roekeloos procesgedrag. Het beschrijvend beslag was terecht toegestaan en de octrooihouder diende niet te weten dat zijn hoger beroep kansloos was. Er waren ook geen redenen om aan te nemen dat het hoger beroep was ingesteld met het oogmerk om te schaden. Of de octrooihouder onterecht beslagmaatregelen had gevorderd, kon pas definitief blijken uit de beslissing van de bodemrechter. Het feit dat het aanvankelijk toegestane beslag op derdenverzet werd ingetrokken hield volgens het hof ook geen reden in om een vergoeding toe te kennen³²⁶.

Zelfs in een zaak waar de beschikking tot beslag inzake namaak volledig was ingetrokken nadat de beslagrechter geoordeeld had dat de verzoekster in haar verzoekschrift valselijk de indruk gegeven had dat zij titularis was van de ingeroepen octrooien, verwierp de rechtbank de vordering tot schadevergoeding van de beslagene. De rechtbank meende dat niet aangetoond was dat de verzoekster bij het neerleggen van haar verzoekschrift *doelbewust* een onvolledig stuk-

³²⁰. Brussel 28 april 2009, 2007/AR/137, *Cassart Special Products – BRC Special Products / Bekaert, onuitgeg.*

³²¹. Brussel 20 juni 2008, *IRDI* 2008, p. 345, *ICIP-Ing.Cons.* 2008, p. 566.

³²². Gent 16 juni 2009, 2008/AR/627, *Syral Belgium / Roquette Frères, onuitgeg.*

³²³. Kh. Antwerpen 5 maart 2010, *IRDI* 2010, p. 275.

³²⁴. Cass. 11 maart 2005, *IRDI* 2005, p. 238 (zie hieromtrent “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, p. 463, nr. 92, en de aldaar aangehaalde rechtsleer).

³²⁵. Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec, onuitgeg.* De rechtbank preciseerde dat de beslagrechter die zich uitsprekt over een vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatig beslag, in dit verband ten gronde beslist.

³²⁶. Brussel 18 september 2007, 2006/AR/3486, *B. Braun Melsungen / Terumo Europe, onuitgeg.*

kendossier had neergelegd en aanvaardde dat er sprake was van een materiële vergissing. De rechtbank oordeelde bovendien dat er geen oorzakelijk verband bestond tussen deze vergissing en de ongemakken waarmee de beslagene geconfronteerd werd tengevolge van het beslag inzake namaak³²⁷.

164. Onder het nieuwe regime, kwam de primeur om zich uit te spreken over de draagwijdte van artikel 1369bis/3, § 2, Ger.W. toe aan de Brusselse rechtbank van koophandel in een geschil tussen GSK Biologicals en Novartis. Laatstgenoemde had een beslag inzake namaak (beperkt tot beschrijvende maatregelen) laten uitvoeren op basis van een Europees octrooi dat achteraf echter zodanig was beperkt door de kamer van beroep dat de beweerdelijk inbreukmakende vaccins van GSK Biologicals niet meer onder het beschermingsbereik van dit octrooi vielen en zij zich dan ook genoodzaakt zag om af te zien van dit beslag³²⁸. GSK Biologicals meende hierop aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding wegens de ten onrechte doorgevoerde beschrijvende maatregelen.

De rechtbank stelde van haar kant dat de voorbereidende werken aan de grondslag van artikel 1369bis/3, § 2, Ger.W. niet toelieten te stellen dat de wetgever de bedoeling had de toepassingsvoorwaarden van het in artikel 1398 Ger.W. voorziene regime van objectieve aansprakelijkheid uit te breiden³²⁹.

Aangezien de beschikking houdende verzoek tot beslag inzake namaak was bevestigd op derdenverzet en in kracht van gewijsde was getreden, kon artikel 1398, 2^{de} lid, Ger.W. niet worden toegepast en kwam het GSK Biologicals dan ook toe om het bewijs te leveren van het bestaan van een fout in de zin van artikel 1382 BW in hoofde van Novartis. De rechtbank benadrukte dienaangaande dat, bij de beoordeling

van deze eventuele fout, men zich dient te plaatsen in de omstandigheden van het ogenblik en de plaats waar de feiten zich hebben voltrokken, zonder rekening te houden met elementen die niet gekend waren op het ogenblik van de feiten.

De rechtbank verwierp het argument dat Novartis zich bewust diende te zijn van de zwakheid van de door haar ingeroepen titel op datum van het indienen van haar verzoekschrift tot beslag inzake namaak en dat zij bijgevolg een fout had begaan door zich te beroepen op dergelijke manifest nietige titel. In toepassing van artikel 1369bis/3, § 2, Ger.W. kan de procedure van beslag inzake namaak haar rechtmatigheid slechts verliezen wanneer *op het moment van de inleiding van het verzoekschrift* blijkt dat er geen inbreuk werd gepleegd op het ingeroepen octrooi. Er was echter gebleken dat meerdere vaccins van GSK wel degelijk binnen de beschermingsomvang van het octrooi van Novartis vielen op het moment van het depot van het verzoekschrift tot beslag inzake namaak. De *prima facie*-geldigheid van het octrooi van Novartis en het *prima facie*-bestaan van een inbreuk op dit octrooi werd tot tweemaal toe (op eenzijdig verzoekschrift en in derdenverzet) bevestigd door de voorzitter; de beschrijvende maatregelen waren bijgevolg gerechtvaardigd. Bovendien was Novartis, op de dag van de inleiding van het verzoekschrift, titularis van een door het EOB geldig bevonden octrooi; het feit dat het octrooi het voorwerp uitmaakte van een oppositieprocedure doet hieraan geen afbreuk, nu deze versie toen als *prima facie* geldig moest worden aanzien. GSK Biologicals kon niet redelijkerwijze van Novartis eisen dat deze zou gedogen dat er afbreuk zou worden gedaan aan haar rechten gedurende de volledige loop van de oppositieprocedure voor het EOB. Ten slotte werd ook het feit dat Novartis een kopie van het deskundigenverslag had behouden niet als foutief weerhouden, bij gebrek aan enige wettelijke verplichting in tegengestelde zin.

X. HET KORT GEDING

165. Sinds enkele jaren is het aantal procedures in kort geding op grond van octrooirechten gevoelig toegenomen en deze trend heeft zich tijdens de onderzochte periode verdergezet, ondanks de mogelijkheid die sinds de wet van 10 mei 2007 betreffende aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten is geboden om ook octrooirechten af te dwingen in het kader van een stakingsprocedure ‘zoals in kort geding’³³⁰.

Over het algemeen sluit de onderzochte rechtspraak zich aan bij het algemeen geldende principe dat niet alleen onbetwiste

of evidente rechten in kort geding kunnen worden afgedwongen, maar dat dit ook het geval is voor slechts ogenschijnlijke rechten. Meer bepaald is het vaststaande rechtspraak dat een verzoek voor een voorlopige maatregel dient te worden toegekend, wanneer vaststaat (i) dat de vordering een spoedeisend karakter heeft, (ii) dat de ingeroepen titel *prima facie* het voorwerp dreigt uit te maken van een inbreuk, en (iii) dat deze titel *prima facie* geldig is. De rechtspraak is verdeeld over de vraag of in deze context ook een belangenafweging dient te worden doorgevoerd.

³²⁷ Beslagr. Luik 25 februari 2008, 07/4481/A, *Unisensor / Neogen Corporation, IRDI* 2008, p. 181.

³²⁸ Kh. Brussel 3 november 2010, *IRDI* 2010, p. 474.

³²⁹ Voor een overzicht van de rechtsleer ter zake, zie B. DAUWE, “Het octrooi is maar gedeeltelijk nietig: opluchting of nieuwe kopzorg?” in *Liber Amicorum Ludovic De Gryse*, Brussel, Larcier, 2010, p. 100, voetnoot 55.

³³⁰ Zie de bespreking in randnr. 180.

A. De prima facie-geldigheid

166. De Belgische hoven en rechtbanken oordelen unaniem dat een Europees octrooi geacht wordt *prima facie* geldig te zijn, zolang het van kracht is en zolang het niet nietig werd verklaard door de bodemrechter^{331,332}. Dit geldt des te meer indien de voorbekendheden die in de nationale procedure worden ingeroepen dezelfde zijn als diegene die de onderzoeker van het EOB reeds in overweging nam³³³. Van dit vermoeden kan enkel worden afgeweken indien de betrokken titel manifest ongeldig blijkt. Het bestaan van een oppositieprocedure of van nietigheidsprocedures voor een Belgische of buitenlandse rechtbank is in dit verband irrelevant³³⁴. Ook de omstandigheid dat buitenlandse luiken van het betrokken Europees octrooi nietig zijn verklaard of dat voorlopige verbodsmaatregelen op basis van dit octrooi in andere Europese landen werden geweigerd doet geen afbreuk aan de *prima facie*-geldigheid van een Europees octrooi³³⁵.

De bovengaande visie lijkt in niet geringe mate gestoeld op het feit dat een Europees octrooi onderworpen wordt aan een voorafgaand onderzoek door de Onderzoeksafdeling van het OEB, hetgeen door de Belgische kortgedingrechters als een voldoende garantie van geldigheid wordt beschouwd³³⁶.

167. Een bijzondere vraag die in dit verband rijst betreft de impact van een beperking, dan wel een volledige herroeping, van het ingeroepen Europees octrooi door de Oppositieafdeling van het EOB op de *prima facie*-geldigheid van dit octrooi, hangende het beroep dat tegen deze beslissing is ingediend door de octrooihouder.

Krachtens artikel 106, (1), EOV heeft een beroep (voor de kamers van beroep van het EOB) tegen een beslissing van de Oppositieafdeling van het EOB een schorsende werking. Dit moet begrepen worden in die zin dat aan de bestreden beslissing geen rechtsgevolgen kunnen worden toegekend. Bijgevolg dient ook de Belgische kortgedingrechter uit te gaan

van de *prima facie*-geldigheid van het betrokken octrooi dat zijn uitwerking behoudt zolang er geen definitieve beslissing is tussengekomen van het EOB³³⁷.

168. Hetzelfde principe van *prima facie*-geldigheid is ook van toepassing op Belgische octrooien. Dit is alvast door het Brusselse hof van beroep met betrekking tot hetzelfde Belgisch octrooi (waarop het aanvullend beschermingscertificaat voor alendronaat was gebaseerd) tot driemaal toe bevestigd³³⁸. De afwezigheid van vooronderzoek houdt niet plots een omkering van de bewijslast in ten voordele van de partij die de *prima facie*-geldigheid van een Belgisch octrooi betwist. Net als bij Europese octrooien het geval is, verleent het loutere bestaan van een titel dus een vermoeden van geldigheid *juris tantum* aan het Belgisch octrooi.

Dit standpunt van het Brusselse hof werd weliswaar niet gevolgd door het Antwerpse hof van beroep dat weigerde om voor hetzelfde aanvullend beschermingscertificaat een voorlopige maatregel af te leveren op basis van de overweging dat er ‘*talrijke ernstige argumenten*’ waren (waarop het hof niet verder inging) die erop wezen dat de bodemrechter de rechten gebaseerd op het betrokken certificaat als ongeldig zou aanmerken³³⁹. Deze beslissing kan o.i. niet worden goedgekeurd, want zij houdt in dat een kort geding rechter een octrooirecht a.h.w. kan neutraliseren louter op basis van een volstrekt oppervlakkige beoordeling van de geldigheidsdiscussie, zonder reëel onderzoek van de ingeroepen nietigheidsgronden³⁴⁰.

169. Het voormelde arrest van het hof van beroep van Antwerpen is eveneens atypisch in die zin dat de heersende rechtspraak in de onderzochte periode stelt dat het voeren van een nietigheidsonderzoek de bevoegdheid van de kort geding rechter overstijgt, in de mate dat dit een diepgaand onderzoek van de octrooiaanvraag en de geformuleerde conclusies vergt dat in wezen niet gevoelig verschilt van het onderzoek door de bodemrechter. In dergelijk geval volstaat

^{331.} Zie bv. Voorz. Kh. Brussel 19 oktober 2010, RK/119/2010, *Merck Sharp & Dohme / Sandoz*, onuitgeg.; Voorz. Rb. Luik 11 maart 2008, 07/729/C, *Merck & Co. / Mithra Pharmaceuticals – Gedeon Richter*, onuitgeg.; Voorz. Rb. Brussel 9 oktober 2007, IRDI 2008, p. 44; Antwerpen 25 april 2007, IRDI 2007, p. 248. Voor een kritische noot in dit verband: B. VANDERMEULEN, “Het oppervlakkig onderzoek naar de *prima facie*-geldigheid van (Europese) octrooien”, IRDI 2007, p. 277-281; S. VAN DEN BRANDE, “De *prima facie*-geldigheid van octrooien als voorwaarde in kort geding”, RABG 2011, p. 38.

^{332.} Hetzelfde principe wordt ook gehuldigd in het kader van het beslag inzake namaak. Zie *supra* randnr. 133 in dit verband.

^{333.} Brussel 3 november 2008, 2008/KR/37, *4Media Werbeproduktionen – Rainer Karl Schuh / Zebra Zenith*, onuitgeg.

^{334.} Brussel 3 november 2008, 2008/KR/37, *4Media Werbeproduktionen – Rainer Karl Schuh / Zebra Zenith*, onuitgeg.; Voorz. Kh. Antwerpen 30 september 2008, RABG 2008, p. 1290.

^{335.} Brussel 26 oktober 2010, RABG 2011, p. 32.

^{336.} Voorz. Rb. Brussel 9 oktober 2007, IRDI 2008, p. 38; Antwerpen 25 april 2007, IRDI 2007, p. 248.

^{337.} Brussel 26 oktober 2010, RABG 2011, p. 32 (“*Deze schorsende werking kan enkel worden begrepen in de zin dat de beslissing tot herroeping geen juridische gevolgen heeft en het octrooi zijn uitwerking geheel behoudt, hetgeen impliceert dat [de octrooihouder] het recht heeft en behoudt om zich als octrooihouder te blijven beroepen op de exclusieve rechten die hieruit voortvloeien en zich kan verzetten tegen een dreigende inbreuk van [zijn] octrooirechten.*”). Tegen dit arrest is een cassatieberoep ingesteld. In dezelfde zin: Voorz. Rb. Antwerpen 11 oktober 2007, 07/713/C en 07/751/C, *Praxair / ATM*, onuitgeg., bevestigd door Antwerpen 16 april 2008, 2007/RK/374, onuitgeg.

^{338.} Brussel 2 juli 2007, IRDI 2007, p. 264, met noot B. VANDERMEULEN; Brussel 20 maart 2007, 2006/KR/298, *Mylan / MSD Overseas*, onuitgeg.; Brussel 15 januari 2007, 2006/KR/282, *Rattopharm / MSD Overseas*, onuitgeg.; het arrest van 15 januari 2007 en de beschikking van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel die ten grondslag ligt aan dit arrest zijn reeds besproken in het “Overzicht 2003-2006”, TBH 2007, p. 464, nr. 93.

^{339.} Antwerpen 23 mei 2007, IRDI 2007, p. 261, met noot B. VANDERMEULEN.

^{340.} *Contra*: B. VANDERMEULEN, “Het oppervlakkig onderzoek naar de *prima facie*-geldigheid van (Europese) octrooien”, IRDI 2007, p. 277-281.

een oppervlakkig onderzoek, zoals vereist in een kort geding procedure, niet om te kunnen besluiten tot het voorhanden zijn van een ernstige twijfel omtrent de geldigheid van de ingeroepen octrooirechten³⁴¹, en is het evenmin zinvol om de slaagkansen van een eventuele nietigsvordering te onderzoeken³⁴².

Slechts uitzonderlijk waagt een kort geding rechter zich aan een (oppervlakkige) analyse van de geldigheidsvraag en dan nog blijkt dit meestal niet voldoende om te kunnen besluiten tot de *prima facie* ongeldigheid van de ingeroepen titel³⁴³.

170. Dat de beoordeling van de geldigheidsvraag in de meeste gevallen de bevoegdheid van de kort geding rechter overstijgt blijkt ook uit de bevestiging door het Hof van Cassatie van het hierboven geciteerde arrest van het Brusselse hof van beroep van 15 januari 2007 in de *alendronaat*-zaak. Alhoewel de motivatie van dit arrest specifiek op deze zaak is gericht, lijkt het toch de benadering van het Brusselse hof te onderschrijven dat een louter oppervlakkig onderzoek van de geldigheidsvraag beantwoordt aan de maatstaven van het kort geding³⁴⁴.

B. De prima facie-inbreuk

171. Indien de inbreuk voor ernstige betwisting vatbaar is, zal de kortgedingrechter de vraag tot het opleggen van voorlopige maatregelen ongegrond verklaren. Aldus verwierpen zowel de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel als het Brusselse hof van beroep de vordering die de houder van het aanvullend beschermingscertificaat voor het actief bestanddeel losartan had ingesteld tegen een generieke concurrent, op grond van de overweging dat het certificaat voor losartan *prima facie* geen bescherming bood tegen een combinatie-geneesmiddel van losartan met een ander actief bestanddeel³⁴⁵.

De *prima facie*-inbreuk werd evenmin weerhouden in een kort geding betreffende een octrooi voor een ‘spanframe’ voor een dekzeil voor vrachtwagens, aangezien het beweerde inbreukmakende systeem van de verweerder een

van de essentieel geachte kenmerken van de hoofdconclusie van het octrooi niet reproduceerde, niettegenstaande de gelijkenissen in het ‘*mechanische principe*’³⁴⁶.

C. De urgentie

172. Octrooihouders die hun rechten in het kader van een kort geding trachten af te dwingen zien zich in vele gevallen geconfronteerd met een verweer gebaseerd op het gebrek aan urgentie.

In navolging van een eerdere uitspraak van het hof van beroep te Brussel³⁴⁷, wordt aanvaard dat een octrooi-inbreuk een feitelijkheid uitmaakt die van nature uit urgentie oplevert³⁴⁸.

Hoewel deze rechtspraak ogenschijnlijk afwijkt van de door artikel 584 Ger.W. gestelde urgentievoorwaarde (zoals verder uitgewerkt in de rechtspraak van het Hof van Cassatie), lijkt dergelijke benadering in lijn met artikel 9, 1., van de Handhavingsrichtlijn dat geen urgentievoorwaarde oplegt met het oog op de voorlopige bescherming van intellectuele eigendomsrechten in geval van dreigende inbreuk.

173. Het feit dat voor de octrooihouder thans de mogelijkheid bestaat om zijn rechten te handhaven via een stakingsvordering voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel is – althans op zich genomen – evenmin een reden om de vordering van de octrooihouder in kort geding af te wijzen wegens gebrek aan urgentie³⁴⁹.

D. De belangenafweging

174. Of in geval van een *prima facie*-inbreuk op een *prima facie* geldig octrooierecht nog plaats is voor een belangenafweging lijkt nog steeds geen definitief uitgemaakte zaak. Wel dienen wij vast te stellen dat in het bijzonder het hof van beroep te Brussel, hierin gevolgd door het hof van beroep te Antwerpen, in dergelijke situatie reeds verschillende keren

³⁴¹. Brussel 26 oktober 2010, *RABG* 2011, p. 32; Voorz. Kh. Antwerpen 17 december 2008, C/08/206, *Servier / Teva Pharma Belgium e.a.*, onuitgeg. Zie ook Brussel 2 juli 2007, *IRDI* 2007, p. 264, met noot B. VANDERMEULEN; Brussel 20 maart 2007, 2006/KR/298, *MSD Overseas / Mylan*, onuitgeg.; Brussel 15 januari 2007, 2006/KR/282, *Ratiopharm / MSD Overseas*, onuitgeg.

³⁴². Voorz. Rb. Luik 11 maart 2008, 07/729/C, *Merck & Co., Inc. / Mithra Pharmaceuticals – Gedeon Richter*, onuitgeg.; Voorz. Rb. Brussel 9 oktober 2007, *IRDI* 2008, p. 44.

³⁴³. Zie bv. Voorz. Kh. Antwerpen 16 november 2010, *IRDI* 2010, p. 483 (die gewag maakt van een ‘aangetaste *prima facie*-geldigheid’); Voorz. Kh. Antwerpen 27 oktober 2009, C/09/149, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, onuitgeg.; Brussel 3 november 2008, 2008/KR/37, *4Media Werbeproduktionen – Rainer Karl Schuh / Zebra Zenith*, onuitgeg.; Antwerpen 25 april 2007, *IRDI* 2007, p. 248.

³⁴⁴. Cass. 8 september 2008, C.07.0263.N/1, *Ratiopharm / MSD Overseas*, onuitgeg.

³⁴⁵. Voorz. Kh. Brussel 12 februari 2010, *IRDI* 2010, p. 261, bevestigd (zij het op andere gronden) door Brussel 23 februari 2010, *IRDI* 2010, p. 264, met noot L. WEYNANTS. Zie *infra* randnr. 199 in dit verband.

³⁴⁶. Brussel 3 november 2008, 2008/KR/37, *4Media Werbeproduktionen – Rainer Karl Schuh / Zebra Zenith*, onuitgeg.

³⁴⁷. Brussel 15 juni 2004, *IRDI* 2005, p. 70, reeds besproken in het “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, p. 464, nr. 94.

³⁴⁸. Brussel 23 februari 2010, *IRDI* 2010, p. 264, met noot L. WEYNANTS (“De door appellanten aangevoerde dreigende inbreuk op het ABC nr. 96C0020 is een feitelijkheid die van nature uit urgentie oplevert.”); Antwerpen 25 april 2007, *IRDI* 2007, p. 248 (“De stopzetting van een octrooi-inbreuk is (...) alleen uit de aard van de zaak in beginsel als spoedeisend te beschouwen.”).

³⁴⁹. Brussel 26 oktober 2010, *RABG* 2011, p. 32; Voorz. Kh. Brussel 19 oktober 2010, RK 119/2010, *Merck Sharp & Dohme / Sandoz*, onuitgeg. Zie ook randnr. 180 in dit verband.

de belangenafweging hebben uitgesloten³⁵⁰. Hiermee samenhangend is de overweging dat de essentie van het octrooirecht gelegen is in het feit dat het aan de houder een negatief en exclusief recht verleent dat zich derhalve niet leent tot een loutere financiële compensatie³⁵¹.

175. In dezelfde context wordt in geval van betwistingen omtrent farmaceutische octrooien vaak het algemeen belang, en in het bijzonder het belang van de patiënten ingeroepen

om het opleggen van een voorlopige maatregel te vermijden. Aldus wordt bij de vraag naar het opleggen van een voorlopige verbodsmaatregel soms de marktbevoorrading en de continuïteit van de volksgezondheid betrokken, nl. dat een onrechtmatige marktgang vermeden dient te worden indien de mogelijkheid bestaat dat de verdeling van het betrokken geneesmiddel (ten gevolge van de uitspraak in het bodemgeschil) in het gedrang zou komen³⁵².

XI. DE OPGELEGDE MAATREGELEN

176. In uitvoering van de Handhavingsrichtlijn heeft de Belgische wetgever middels de voormelde wet van 9 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, op eenvoudige wijze de mogelijkheden geregeld voor de titularis van een intellectueel recht om lastens de inbreukmaker rechtsherstel te bekomen. Aldus zijn ook de bepalingen van artikelen 52 en 53 van de BOW grondig gewijzigd en gelijkgeschakeld met de regeling die voor de andere intellectuele eigendomsrechten gelden³⁵³. Dit heeft echter niet geleid tot enige fundamentele wijziging in de mogelijkheden tot rechtsherstel van de octrooihouder of de andere betrokken rechthebbenden.

A. De schadevergoeding en de redelijke vergoeding

177. Artikel 52, § 4, BOW bepaalt thans dat de benadeelde recht heeft “op de vergoeding van elke schade die hij door de namaak of de inbreuk lijdt”. De wetgever heeft hiermee het principe van de *restitutio in integrum* of van de equivalentie tussen schade en vergoeding bevestigd³⁵⁴. Hierbij dienen de principes van de quasi-delictuele aansprakelijkheid te worden toegepast, aangezien een octrooi-inbreuk eveneens een fout uitmaakt in de zin van artikelen 1382-1383 BW³⁵⁵.

178. Traditioneel wordt de schade in geval van inbreuk ingedeeld in twee posten: de gederfde winst (*lucrum cessans*) en het geleden verlies (*damnum emergens*) dat betrekking heeft op enige andere schade met inbegrip van de schade ten titel van aantasting van de monopoliepositie en reputatie- en imagoschade. Dit onderscheid wordt in verschillende uitspraken uit de onderzochte periode erkend³⁵⁶. Overigens valt op dat waar bepaalde rechters thans niet aarzelen om zich zonder deskundig advies uit te spreken over de geldigheid van een octrooi, voor de bepaling van de schadevergoeding zeer frequent wordt overgegaan tot de aanstelling van een gerechtelijke deskundige.

179. Wanneer de omvang van de schade op geen andere wijze kan worden bepaald, kan door de rechter een forfaitaire schadevergoeding ‘in redelijkheid en billijkheid’ worden vastgesteld (art. 52, § 5, 1^{ste} lid, BOW).

Deze benadering werd ook weerhouden door de rechtbank van koophandel te Antwerpen in het voormelde geschil tussen Ebema en Artstone betreffende een octrooi voor het artificieel verouderen van stenen³⁵⁷. Voor wat de winstderving betreft, oordeelde de rechtbank dat er geen objectief verifieerbare cijfers beschikbaar waren omtrent de omvang van de inbreuk in het licht van de niet-inbreukmakende werkwijzen die eveneens door de inbreukmaker werden toegepast. Ook

³⁵⁰. Brussel 26 oktober 2010, *RABG* 2011, p. 32; Brussel 2 juli 2007, *IRDI* 2007, p. 264 (“Indien bijgevolg op het eerste gezicht moet worden aangenomen dat de octrooirechten waarop appellanten zich beroepen een voldoende graad van zekerheid hebben, dan staat de inbreuk in hoofde van geïntimeerde vast: het op de markt brengen van een generisch geneesmiddel met het actieve bestanddeel alendronaat vormt een feitelijkheid. Gelet op deze bijzondere verhouding tussen de ogenschijnlijke rechten van partijen, dringt een voorlopige maatregel zich op. In dergelijke situatie is een afweging van belangen niet aan de orde.”); Antwerpen 25 april 2007, *IRDI* 2007, p. 248, noot K. ROOX (“In de context van voorgehouden aanhoudende octrooi-inbreuken is echter de verwijzing naar de leer die een belangenafweging voorstaat in kort geding niet nuttig, wanneer de houder van het octrooi de bescherming van de rechter inroept om de miskenning van zijn ogenschijnlijke rechten tegen te gaan.”); Brussel 15 januari 2007, 2006/KR/282, *Ratiopharm / MSD Overseas*, onuitgeg.

³⁵¹. Brussel 2 juli 2007, *IRDI* 2007, p. 264. *Contra*: Antwerpen 23 mei 2007, *IRDI* 2007, p. 261.

³⁵². Brussel 20 maart 2007, 2006/KR/298, *MSD Overseas / Merck Generics*, onuitgeg.; Brussel 16 januari 2007, 2007/QR/3, *MSD Overseas / Merck Generics*, onuitgeg.

³⁵³. Zie in dit verband de onderscheiden bijdragen verschenen in F. BRISON (ed.), *Sancties en procedures in intellectuele rechten*, Brussel, Larcier, 2008; P. JADOUL en A. STROWEL, *Nouveautés en matière d'expertise et de propriété intellectuelle*, Brussel, Larcier, 2007.

³⁵⁴. Kh. Antwerpen 11 juni 2010, A/08/06919, *Ajinomoto / Helm e.a.*, onuitgeg.

³⁵⁵. Kh. Gent 27 mei 2010, A/08/02023, *Inverness Medical Switzerland / Ulti Med Products*, onuitgeg.

³⁵⁶. Kh. Antwerpen 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, onuitgeg.; Kh. Antwerpen 11 juni 2010, A/08/06919, *Ajinomoto / Helm e.a.*, onuitgeg.; Kh. Gent 3 juni 2010, A/08/01463, *Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik / Home Champion – Zelfbouwmarkt Ninove*, onuitgeg.; Kh. Antwerpen 3 april 2009, *IRDI* 2009, p. 253, noot C. RONSE.

³⁵⁷. Kh. Antwerpen 3 april 2009, *IRDI* 2009, p. 253, noot C. RONSE.

de andere schadeposten werden volgens de rechtbank onvoldoende bewezen³⁵⁸. De rechtbank koos bijgevolg voor de bepaling van een forfaitaire schadevergoeding (bepaald op 30.000 EUR per jaar) op basis van de licentievergoeding waartoe Ebema normalerwijze gerechtigd was en die de rechtbank als ‘richtinggevend’ weerhield eerder dan als ‘doorslaggevend’. Merkwaardig is in dit verband de uitspraak “*dat de opgelegde schade aan een inbreukmaker niet aan dezelfde [voordelige] royaltyvoorwaarden als een rechtmatige licentienemer mag getoetst worden. Immers waarom zou een licentie worden aangegaan indien bij een mogelijke inbreuk de hoogte van de te betalen schadevergoeding identiek zou zijn aan een royaltyvergoeding*”. Dat het bedrag van de schadevergoeding hoger dient te worden gesteld omwille van het ontradend effect, lijkt strijdig met het principe van de equivalentie tussen schade en vergoeding³⁵⁹. Dit neemt niet weg dat de benadering van de Antwerpse rechter die bereid bleek rekening te houden met alle relevante elementen van de schade (zowel materieel als moreel) met het oog op de bepaling van de forfaitaire schadevergoeding, dient te worden goedgekeurd.

In dezelfde lijn besliste de rechtbank van koophandel te Gent om een schadevergoeding van 150.000 EUR toe te kennen in een octrooigeschil betreffende automatische garagepoortopeners, op basis van de aantallen aangekochte en verkochte inbreukmakende producten die waren vastgesteld tijdens een voorafgaand beslag inzake namaak³⁶⁰.

B. De staking

180. Krachtens het (nieuwe) artikel 53, § 1, BOW, dient de rechter die een inbreuk op een octrooirecht vaststelt, de staking hiervan te bevelen. Sinds de wet van 10 mei 2007 betreffende aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten kan een stakingsbevel ook bekomen worden door een stakingsprocedure ‘zoals in kort geding’ voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel. Het is opvallend dat het aantal octroozaken dat sinds de inwerkingtreding van deze wet via deze weg is benaarstigd, op de vingers van één hand kan worden

geteld³⁶¹. Het gebrek aan succes van de stakingsvordering is waarschijnlijk te wijten aan een samenloop van omstandigheden die in de meeste gevallen een beroep op het gewone kort geding wenselijk of noodzakelijk maken: zoals o.m. het mogelijke perspectief dat de octrooihouder zich binnen een al te kort tijdsbestek zal dienen te verweren tegen een tegenvordering tot nietigverklaring van zijn titel, het meestal technische karakter van octrooigeschillen en het risico dat een expertise wordt bevolen, met heel wat vertraging tot gevolg, en meer algemeen de onzekerheid die nog gepaard gaat met de stakingsprocedure.

181. De stakingsrechter die concludeert tot de ongegrondheid van een stakingsvordering op grond van een octrooirecht, verliest hiermee ook de bevoegdheid om te oordelen over een eventuele, als verweer tegen de hoofdvordering, opgeworpen tegenvordering tot nietigverklaring van dit octrooi. De bevoegdheid van de stakingsrechter is van strikte interpretatie en beperkt tot de beoordeling van met de eerlijke marktpraktijken strijdige daden of inbreuken op intellectuele rechten³⁶². Hier anders over oordelen zou betekenen dat de verweerder op dergelijke vordering tot nietigverklaring – waarvan het belang en de complexiteit het beperkte kader van de stakingsvordering overstijgt – beroofd zou worden van zijn natuurlijke rechter, zijnde een collegiaal samengestelde kamer van de rechtbank van koophandel³⁶³.

182. Artikel 53, § 1, 2^{de} lid, BOW voorziet de mogelijkheid voor de rechter om eveneens een stakingsbevel uit te vaardigen tegenover tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om een octrooi-inbreuk te plegen. Aldus beval de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen op vordering van Philips de vernietiging van een lading inbreukmakende dvd-spelers die in het bezit waren van een Antwerpse scheepsagent. De voorzitter beriep zich op de rechtsleer om te stellen dat het begrip ‘tussenpersonen’ ruim dient te worden geïnterpreteerd “*in die zin dat deze kunnen geconfronteerd worden met een stakingsbevel zelfs bij gemis van een moreel bestanddeel omtrent de vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een recht-hebbende*”³⁶⁴.

³⁵⁸ Het bewijs van de ‘andere schade’ die meestal niet kwantificeerbaar is, is een oud zeer. Vaak worden deze schadeposten, waarvan het principe nochtans bezwaarlijk kan worden betwist, afgewezen bij gebrek aan voldoende bewijzen. Zie bv. Kh. Gent 3 juni 2010, A/08/01463, *Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik / Home Champion – Zelfbouwmarkt Ninove, onuitgeg.*

³⁵⁹ Zie in dit verband “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, p. 451-452, nr. 60.

³⁶⁰ Kh. Gent 3 juni 2010, A/08/01463, *Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik / Home Champion – Zelfbouwmarkt Ninove, onuitgeg.*

³⁶¹ Voorz. Kh. Luik 8 juli 2010, *ICIP-Ing. Cons.* 2010, p. 3; Gent 3 mei 2010, 2009/AR/2376, *Bollegraaf Recycling Machinery – Grumbach / Stora Enso Langerbrugge – Wagenveld, onuitgeg.*; Voorz. Kh. Antwerpen 20 oktober 2009, *IRDI* 2010, p. 41; Voorz. Kh. Antwerpen 6 mei 2008, *IRDI* 2008, p. 260, noot B. GOOSSENS; Voorz. Kh. Brussel 9 oktober 2008, *IRDI* 2009, p. 129, noot A. PUTTEMANS en X. TATON.

³⁶² Art. 2 en 3 van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, *BS* 12 april 2010.

³⁶³ Voorz. Kh. Brussel 9 oktober 2008, *IRDI* 2009, p. 129, noot A. PUTTEMANS en X. TATON.

³⁶⁴ Voorz. Kh. Antwerpen 6 mei 2008, *IRDI* 2008, p. 260, noot B. GOOSSENS. Het is volstrekt onduidelijk op welke grond de octrooi-inbreuk in deze uitspraak werd vastgesteld. De voorzitter beperkte er zich toe om te verwijzen naar een ‘vermeende inbreuk’, hetgeen blijkbaar geen beletsel was om de vernietiging van de betrokken goederen te bevelen. Opmerkelijk is ook dat geen stakingsbevel werd uitgevaardigd; de procedure was er blijkbaar enkel op gericht om de in beslag genomen goederen te doen vernietigen, hetgeen de vraag doet rijzen of een stakingsprocedure hiervoor het gepaste instrument is.

Een stakingsvordering werd ook in andere door Philips benaaste zaken door de Antwerpse rechtbank toegekend ten aanzien van tussenpersonen zoals transporteurs en commissionair-expediteurs³⁶⁵. Dergelijk stakingsbevel is volgens de rechtbank van aard om bij te dragen tot het doen ophouden van de inbreuk en is niet afhankelijk van enige fout of tekortkoming in hoofde van de betrokken tussenpersonen. Daarentegen bleek de Antwerpse rechtbank geenszins receptief voor de vordering van Philips om deze laatste medeaansprakelijk te verklaren voor octrooi-inbreuk, bij gebrek aan het bewijs van foutief of onzorgvuldig handelen door de betrokkenen.

183. Conform artikel 53, § 2, BOW kan de rechter naast een stakingsbevel ook de terugroeping uit het handelsverkeer, de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging gelasten van de inbreukmakende goederen en, in passende gevallen, ook van de materialen en werktuigen die zijn gebruikt bij de fabricage hiervan. Voor vernietiging op grond van een weerhouden inbreuk is geen bewijs van kwade trouw vereist, doch wel een proportionaliteit tussen de ernst van de inbreuk en de gevorderde vernietiging³⁶⁶.

C. De andere maatregelen

184. De wet van 9 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten heeft de mogelijkheden tot rechtsherstel voor de octrooihouder gewijzigd, onder meer in geval van kwade trouw van de inbreukmaker³⁶⁷.

Aldus bepaalt artikel 52, § 5, 3^{de} lid, BOW dat in geval van kwade trouw de rechter bij wijze van schadevergoeding de afdracht kan bevelen van het geheel of een deel van de ten gevolge van de inbreuk genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande³⁶⁸. Deze bepaling vervangt de strengere bepaling in het vroegere artikel 53 BOW dat in geval van kwade trouw van de inbreukmaker de rechtbank een vergoeding kan toekennen waarvan het bedrag gelijk is aan de prijs van de verkochte

goederen. In de hierboven besproken uitspraken van de Antwerpse rechtbank werden diverse inbreukmakers (kopers en verkopers) waarvan de kwade trouw was weerhouden, op deze basis (*in solidum*) veroordeeld tot de betaling van een schadevergoeding aan Philips gelijk aan de omzet van de litigieuze discs³⁶⁹. Het is maar de vraag of dergelijke veroordeling op basis van de ondertussen vervangen sanctiebepaling van het oude artikel 53 BOW nog rechtsgeldig door de rechtbank kon worden opgelegd. De wet van 9 mei 2007 voorziet geen overgangsregeling in dit verband, zodat men kan veronderstellen dat de oude wetsbepalingen vanaf de inwerkingtreding van deze wet niet meer konden worden toegepast.

185. Verder kan de rechter in toepassing van het huidige artikel 52, § 6, BOW in geval van kwade trouw van de inbreukmaker de verbeurdverklaring uitspreken ten voordele van de eiser van de inbreukmakende goederen, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van die goederen zijn gebruikt, en die nog in het bezit van de verweerder zijn (dan wel een overeenkomstige vergoeding toekennen in geval van voorafgaande vervreemding), waarbij de aldus uitgesproken verbeurdverklaring de schadevergoeding opslorpt ten belope van de waarde van het verbeurdverklaarde. Deze regeling vervangt het gunstigere regime onder het (oude) artikel 53 BOW dat de rechter verplichtte om in geval van kwade trouw de verbeurdverklaring uit te spreken ten voordele van de eiser van de inbreukmakende voorwerpen en van de instrumenten of middelen die speciaal bestemd waren voor de vervaardiging ervan, dan wel om een compensatie toe te kennen ter waarde van deze activa in het geval deze ondertussen vervreemd waren³⁷⁰.

186. De bewijslast van de kwade trouw berust bij de octrooihouder die hier niet altijd in slaagt³⁷¹.

Kwade trouw veronderstelt niet alleen de kennis door de inbreukmaker van het betrokken octrooi, maar eveneens van de beschermingsomvang en de geldigheid³⁷² ervan alsmede

³⁶⁵. Rb. Antwerpen 15 januari 2009, 06/6416/A, *Koninklijke Philips Electronics / Dongguan Oisheng Electronics e.a., onuitgeg.*; Rb. Antwerpen 9 oktober 2008, 05/6313/A, *Koninklijke Philips Electronics / Unitex International Forwarding e.a., onuitgeg.*; Rb. Antwerpen 11 september 2008, 05/6993/A, *Koninklijke Philips Electronics / Aritrans e.a., onuitgeg.* Het is meldenswaardig dat de rechtbank de nieuwe bepalingen van de BOW inzake tussenpersonen toepaste op feiten die blijkbaar dateerden van vóór de inwerkingtreding van deze bepalingen. Zoals hierna verder zal besproken worden in randnr. 184, paste de rechtbank in dezelfde vonnissen van 15 januari 2009 en 9 oktober 2008 echter tegelijkertijd en op tegenstrijdige wijze de sanctiebepaling van het oude art. 53 BOW inzake te kwader trouw begane inbreuken toe (zie hieronder, randnr. 184, in dit verband).

³⁶⁶. Kh. Antwerpen 11 juni 2010, A/08/06919, *Ajinomoto / Helm e.a., onuitgeg.* In dezelfde zin: Rb. Antwerpen 11 september 2008, 05/6993/A, *Koninklijke Philips Electronics / Aritrans e.a., onuitgeg.*

³⁶⁷. Zie in dit verband: C. RONSE, "De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding" in F. BRISON (ed.), *Sancties en procedures in intellectuele rechten*, Brussel, Larcier, 2008, p. 241-248, nrs. 20-29.

³⁶⁸. Voor een toepassing: Kh. Antwerpen 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation, onuitgeg.*

³⁶⁹. Rb. Antwerpen 15 januari 2009, 06/6416/A, *Koninklijke Philips Electronics / Dongguan Oisheng Electronics e.a., onuitgeg.*; Rb. Antwerpen 9 oktober 2008, 05/6313/A, *Koninklijke Philips Electronics / Unitex International Forwarding e.a., onuitgeg.* Zie ook in dezelfde zin: Rb. Brussel 22 juni 2007, 2005/296/A, *Bühler / GBS Group, onuitgeg.*

³⁷⁰. Voor een toepassing: Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec, onuitgeg.* De rechtbank verwijst in dit verband zowel naar het oude art. 53 BOW als naar het nieuwe art. 52, § 6, BOW.

³⁷¹. Zie bv. Antwerpen 11 september 2008, 05/6993/A, *Koninklijke Philips Electronics / Aritrans e.a., onuitgeg.*

³⁷². De rechtbank te Brussel heeft het in dit verband over de 'vraisemblable validité' van het betrokken octrooi (Rb. Brussel 22 juni 2007, 2005/296/A, *Bühler / GBS Group, onuitgeg.*).

van het inbreukmakende karakter van de litigieuze voortbrengselen. Aldus kan de complexiteit van de betrokken materie of de toepasselijke wetgeving de rechter ertoe aanzetten om de kwade trouw niet te weerhouden³⁷³. Het loutere feit om oppositie aan te tekenen tegen het betrokken octrooi is op zich alvast niet voldoende om de kwade trouw te weerhouden³⁷⁴. De kwade trouw kan daarentegen wel afgeleid worden uit bijkomende omstandigheden zoals het doelbewust proberen te verbergen van bepaalde informatie tijdens het voorafgaande beslag inzake namaak³⁷⁵ of het negeren van een gemotiveerde ingebrekestelling³⁷⁶.

187. Conform artikel 53, § 3, BOW en de overeenstemmende bepaling in de Handhavingsrichtlijn, kan de rechtbank, indien dit gerechtvaardigd en redelijk voorkomt, de verweerder bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekkanalen van de inbreukmakende producten aan de octrooihouder mede te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens te verstrekken onder verbeurte van een dwangsom³⁷⁷.

188. In navolging van het oude artikel 52, § 4, 2^{de} lid, BOW voorziet artikel 53, § 4, BOW ten slotte in de mogelijkheid tot bekendmaking van de uitspraak op kosten van de inbreukmaker. Dergelijke maatregel moet vreemd zijn aan elk idee van sanctie en dient in overeenstemming te zijn met de proportionaliteitsvereiste³⁷⁸.

Net zoals bij ons vorig overzicht het geval was, hebben wij voor de onderzochte periode geen uitspraak gevonden waarin dergelijke bekendmaking is bevolen. Daarentegen werd wel de publicatie van de uitspraak bevolen ten aanzien van een octrooihouder die ten onrechte zijn concurrent had zwartgemaakt en van octrooi-inbreuk had beschuldigd³⁷⁹.

D. Gerechtskosten

189. In het bestek van het huidige overzicht van rechtspraak

kan niet worden ingegaan op de algemene problematiek van de toepassing van artikel 1022 Ger.W. in octrooigeschillen, en kan enkel worden stilgestaan bij een paar specifieke vragen in dit verband.

Het weze vermeld dat de hervorming van dit artikel door de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat een (voorlopig?) einde heeft gesteld aan een groeiende tendens om ook de gerechtskosten (in het bijzonder de advocatenkosten) te beschouwen als een vergoedbare schade in geval van octrooi-inbreuk³⁸⁰.

190. Een vraag waarop het definitieve antwoord waarschijnlijk nog niet is gegeven, betreft de conformiteit van de door artikel 1022 Ger.W. voorziene beperkingen in de toewijzing van gerechtskosten met artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn. De rechtbank van koophandel te Brussel heeft reeds (in een octrooirechtelijke context) geoordeeld dat deze beperking beantwoordt aan de vereisten van redelijkheid en proportionaliteit die door dit artikel worden gesteld, mede gelet op de principes vervat in artikel 6 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden³⁸¹.

191. Wanneer het op de gerechtskosten aankomt, is een octrooizaak niet noodzakelijkerwijze als complex te beschouwen. De Brusselse rechtbank weigerde in een geschil betreffende een farmaceutisch octrooi om de maximale rechtsplegingsvergoeding toe te kennen op grond van de overweging dat indien de zaak een ingewikkeld karakter vertoonde, dit grotendeels te wijten was aan de proceshouding van partijen die in totaal 1.113 bladzijden aan proceduristukken hadden gegenereerd. De rechter besloot dat een “*dergelijke proceshouding en chronische logorhea*” (*sic*) niet aangemoedigd mochten worden “*met een (weze het innovatief dan wel generisch) middel dat de kwaal alleen maar erger kan maken*”...³⁸².

³⁷³. Rb. Brussel 20 november 2008, *ICIP-Ing.Cons.* 2009, p. 33.

³⁷⁴. Rb. Antwerpen 6 november 2008, 07/5146/A, *Dewaegenaere e.a. / Uniphy Elektromedia e.a.*, onuitgeg.

³⁷⁵. Kh. Antwerpen 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo Bakelite Europe / Indspec Chemical Corporation*, onuitgeg.

³⁷⁶. Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, *Hugo De Clerck / Surgi-Tec*, onuitgeg.

³⁷⁷. Kh. Gent 3 juni 2010, A/08/01463, *Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik / Home Champion – Zelfbouwmarkt Ninove*, onuitgeg.

³⁷⁸. Kh. Antwerpen 11 juni 2010, A/08/06919, *Ajinomoto / Helm e.a.*, onuitgeg.

³⁷⁹. Brussel 8 juni 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2007, p. 673.

³⁸⁰. Zie Luik 5 december 2006, 2006/RG/236, *Polyfer – Topfloor / Technic-Floor*, onuitgeg. en in het bijzonder Brussel 15 oktober 2009, 2006/AR/3172, *Malak / Nouvag e.a.*, onuitgeg. Zie ook in dit verband: Antwerpen 26 maart 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2008, p. 108, waar het hof van beroep de vordering tot terugbetaling verworpt wegens gebrek aan een voldoende wettelijke basis, bij gebrek aan omzetting van de Handhavingsrichtlijn in het Belgisch recht.

³⁸¹. Kh. Brussel 3 november 2010, *IRDI* 2010, p. 474. Voor een andere visie in dit verband zie: J.D. LINDEMANS, “Verhaalbaarheid van (redelijke) erelonen van advocaten in geschillen over intellectuele eigendom: ‘even’ geduld a.u.b.”, *IRDI* 2009, p. 376.

³⁸². Rb. Brussel 8 april 2008, *IRDI* 2009, p. 31. In dezelfde zin: Rb. Gent 29 juni 2009, *ICIP-Ing.Cons.* 2009, p. 322, *IRDI* 2010, p. 30.

XII. DE PIRATERIJVERORDENING

192. De Antwerpse rechtbank van eerste aanleg maakte zich kennelijk niet al te druk over het arrest *Montex*³⁸³, waarin het Hof van Justitie stelde dat de piraterijverordening³⁸⁴ geen nieuw criterium invoert om na te gaan of er sprake is van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. De Antwerpse rechtbank oordeelde immers tot driemaal toe³⁸⁵ dat, krachtens verordening nr. 1383/2003, de loutere fysieke aanwezigheid op Belgische bodem van goederen die vallen onder de beschermingsomvang van een octrooi dat van kracht is in België, en dit zonder toestemming van de octrooihouder, een octrooi-inbreuk uitmaakt, ongeacht de eindbestemming van de producten. De rechtbank oordeelde dat het irrelevant was dat de loutere doorvoer geen inbreukmakende handeling uitmaakte overeenkomstig artikel 27 BOW. Volgens de rechtbank beoogt de piraterijverordening “te voorkomen dat namaakgoederen uit derde landen in het douanegebied van de gemeenschap worden binnengebracht, inclusief voor loutere overlading of voor plaatsing in een vrije zone of een vrij

entrepot”. Het binnenbrengen van goederen in de EU uit derde landen met het oog op het verdere doorvoeren ervan naar een derde land kan volgens de rechtbank “rechtstreekse gevolgen hebben voor de interne markt van de gemeenschap, vermits bij namaakgoederen die onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, het geval reëel is dat deze goederen toch illegaal op de interne markt worden gebracht (...)”. De rechter oordeelde dan ook dat er een risico bestond dat de in Antwerpen toegekomen litigieuze goederen effectief op de markt zouden komen in België, aangezien de goederen hun vermeende eindbestemming (nog) niet hadden bereikt. In geen enkele van de betrokken beslissingen verwijst de rechtbank naar het *Montex*-arrest en evenmin wordt ingegaan op de zgn. ‘vervaardigingsfictie’. Een andere kamer van de Antwerpse rechtbank heeft hierover inmiddels evenwel een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie, zij het in een auteursrechtelijke zaak³⁸⁶.

XIII. AANVULLENDE BESCHERMINGSCERTIFICATEN

193. Ook in de onderzochte periode zijn er enkele markante uitspraken tussengekomen over de toepassing van verordening (EG) nr. 469/2009 van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (‘ABC-Verordening’) dat zelf een codificatie inhoudt van de daaraan voorafgaande verordening nr. 1768/1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (‘ABC’)³⁸⁷.

194. Inzake de beschermingsduur van octrooien voor geneesmiddelen, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zich in de *Merck Genericos*-zaak ook uitgesproken over de mogelijke rechtstreekse toepassing van artikel 33 van het TRIPS-Verdrag³⁸⁸ dat voorziet dat de duur van de octrooibescherming niet eindigt voor het verstrijken van een

tijdvak van 20 jaar te rekenen vanaf de datum van indiening. In antwoord op een prejudiciële vraag door het Portugese Hoogerechtshof, bevestigde het Hof dat bij gebrek aan een communautaire regelgeving in dit verband het Gemeenschapsrecht zich er niet tegen verzet dat een nationale rechter artikel 33 van de TRIPS-Overeenkomst rechtstreeks toepast onder de door het nationaal recht bepaalde voorwaarden³⁸⁹.

A. De toekenningsvoorwaarden

195. Een ABC kan enkel voor een ‘product’ worden afgeleverd. Artikel 1, b), van de ABC-Verordening omschrijft ‘product’ als “de werkzame stof of de samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel”.

³⁸³. HvJ 9 november 2006, C-281/05, *Montex Holdings Ltd.*, www.curia.eu (r.o. 40).

³⁸⁴. Het ging in deze zaak om de ‘voorganger’ van verordening nr. 1383/2003, zijnde verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 houdende vaststelling van een aantal maatregelen betreffende het binnenbrengen in de Gemeenschap alsmede de uitvoer en wederuitvoer uit de Gemeenschap, van goederen die inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten (*Pb.L.* 341 van 30 december 1994, p. 8), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 241/1999 van de Raad van 25 januari 1999 (*Pb. L.* 27 van 2 februari 2009, p. 1) en verordening (EG) nr. 806/2003 van de Raad van 14 april 2003 (*Pb. L.* 122 van 16 mei 2003, p. 1).

³⁸⁵. Rb. Antwerpen 9 oktober 2008, 05/6313/A, *Koninklijke Philips Electronics / Unitex International Forwarding e.a.*, *onuitgeg.*; Rb. Antwerpen 11 september 2008, 05/6993/A, *Koninklijke Philips Electronics / Aritrans e.a.*, *onuitgeg.*; Rb. Antwerpen 15 januari 2009, 06/6416/A, *Koninklijke Philips Electronics / Dongguan Oisheng Electronics e.a.*, *onuitgeg.*

³⁸⁶. Gevoegde zaken C-446/09 (prejudiciële verwijzing van Rb. Antwerpen 4 november 2009, 07/7600/A, *Koninklijke Philips Electronics NV / Luncheng Meijing Industrial Company Ltd. e.a.*, *onuitgeg.*) en C-495/09 (prejudiciële verwijzing van Court of Appeal of England and Wales 9 november 2009, *Nokia Corporation / Her Majesty’s Commissioners of Revenue & Customs*). Advocaat-generaal Cruz Villalón heeft zijn conclusie in deze zaken op 3 februari 2011 uitgebracht.

³⁸⁷. Voor een recente bespreking zie: I. VERNIMME, “Het ABC: waar intellectuele eigendom en ‘regulatory’ elkaar ontmoeten” in *Liber Amicorum Ludovic De Gryse*, Brussel, Larcier, 2010, p. 343.

³⁸⁸. Overeenkomst van 15 april 1994 inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS), goedgekeurd in België bij wet van 23 december 1994, *BS* 23 januari 1997.

³⁸⁹. HvJ 23 januari 2007, C-431/05, *Merck Genericos*, www.curia.eu. Het weze vermeld dat het Hof van Cassatie zich in 2001 heeft uitgesproken tegen de rechtstreekse werking van het TRIPS-Verdrag in de Belgische rechtsorde (Cass. 11 mei 2001, *RW* 2002-03, p. 658, *IRDI* 2002, p. 165).

Uit het *MIT*-arrest³⁹⁰ (r.o. 19, 21, 23 en 24) blijkt dat dit begrip in de strikte zin van ‘werkzame stof’ moet worden opgevat, waarbij het begrip ‘product’ niet het therapeutisch gebruik van een door het basisoctrooi beschermde werkzame stof kan omvatten. Ingeval het basisoctrooi een tweede medische toepassing van een werkzame stof beschermt, vormt dit gebruik geen integrerend deel van de definitie van het product. Zoals reeds gesteld in het *Pharmacia*-arrest³⁹¹, is de bestemming van het geneesmiddel niet het beslissende criterium voor de afgifte van een ABC en geldt de door het ABC verleende bescherming voor ieder gebruik van het product als geneesmiddel.

In dezelfde zin is geen sprake van een ‘samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel’ wanneer een samenstelling van stoffen twee bestanddelen bevat, waarvan het ene een stof is met een therapeutisch effect voor een specifieke indicatie, en het andere het geneesmiddel een vorm geeft waardoor het geneesmiddel doeltreffend werkt voor die indicatie. Er kan derhalve geen apart ABC worden toegekend voor een samengesteld product dat bestaat uit het actief bestanddeel calcitriol in combinatie met een zalfbasis en dat geschikt is voor de topische behandeling van huidziekten³⁹².

196. Overeenkomstig artikel 3, c), van de ABC-Verordening wordt een certificaat enkel afgegeven indien in de lidstaat waar de aanvraag wordt ingediend en op de datum van die aanvraag voor het product niet eerder een certificaat is verkregen.

Artikel 3, 2., van verordening nr. 1610/96³⁹³ bepaalt in dit verband: “aan de houder van meerdere octrooien welke betrekking hebben op hetzelfde product kunnen niet meerdere certificaten voor dit product worden toegekend. Wanneer voor hetzelfde product twee of meer aanvragen van twee of meer houders van verschillende octrooien aanhangig zijn, kan echter aan elk van deze octrooihouders een certificaat worden afgegeven”³⁹⁴. Overeenkomstig considerans 17 van de preambule van verordening nr. 1610/96 geldt deze bepaling, *mutatis mutandis*, eveneens voor de interpretatie van de ABC-Verordening.

Deze artikelen beletten evenmin dat een ABC wordt verleend aan de houder van een basisoctrooi voor een product waarvoor op het moment van indiening van de aanvraag voor het ABC reeds één of meer ABC’s zijn verleend aan één

of meer houders van één of meer andere basisoctrooien. Hoewel artikel 3, 2., 2^{de} volzin, van verordening nr. 1610/96 stelt dat voor een product slechts een ABC kan verleend worden aan elk van de twee of meer houders van verschillende basisoctrooien voor dit product wanneer aanvragen van die houders voor een ABC *aanhangig* zijn, is dit niet het cruciale beoordelingscriterium van deze bepaling. Dit criterium is gelegen in de 1^{ste} volzin van artikel 3, 2., dat zich ertegen verzet dat aan de houder van meerdere octrooien die betrekking hebben op hetzelfde product, meerdere ABC’s voor dat product worden verleend. Op grond van de 2^{de} volzin van artikel 3, 2., kunnen evenwel meerdere ABC’s worden afgegeven in geval van twee of meer houders van verschillende octrooien voor hetzelfde product. De bijzondere voorwaarde voor de afgifte van twee of meer ABC’s voor hetzelfde product is dus dat de desbetreffende aanvragen afkomstig zijn van verschillende houders van basisoctrooien. Het gelijktijdig aanhangig zijn van de betrokken aanvragen kan niet worden beschouwd als een essentiële voorwaarde voor de in artikel 3, 2., 2^{de} volzin, van die verordening bedoelde afgifte. Een omgekeerde conclusie zou niet stroken met het algemene opzet en de doelstellingen van de ABC-Verordening³⁹⁵.

B. De geldigheidsduur

197. Conform artikel 13 van de ABC-Verordening, wordt de beschermingstermijn van een ABC berekend vanaf het verstrijken van de wettelijke duur van het basisoctrooi, voor een duur die gelijk is aan de periode die is verstreken tussen de datum van de aanvraag voor het basisoctrooi en de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen (‘VHB’) in de Gemeenschap, verminderd met een periode van vijf jaar.

De Brusselse rechtbank en het Brusselse hof van beroep stelden in een geschil betreffende de geldigheidsduur van het ABC voor aceclofenac dat het begrip ‘eerste VHB in de Gemeenschap’ in artikel 13 van de ABC-Verordening, niet kan worden geïnterpreteerd als ‘eerste VHB (in de Gemeenschap) overeenkomstig richtlijn 65/65’ (thans richtlijn 2001/83/EG van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik)³⁹⁶. Ook een VHB dat is toegekend krachtens een nationale wetgeving die nog niet aan de betrokken richt-

^{390.} HvJ 4 mei 2006, C-431/04, www.curia.eu, reeds besproken in het “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, p. 467, nr. 100.

^{391.} HvJ 19 oktober 2004, C-31/03, *Pharmacia Italia*, www.curia.eu, reeds besproken in het “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, p. 467, nr. 100.

^{392.} HvJ 17 april 2007, C-202/05, *Yissum / Comptroller-General of Patents*, www.curia.eu.

^{393.} Verordening (EG) nr. 1610/96 van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen.

^{394.} Deze bepaling is in lijn met het *Biogen*-arrest van het Hof van Justitie (zaak C-181/95, 23 januari 1997, www.curia.eu, r.o. 28). In dat arrest wordt gepreciseerd dat wanneer een product wordt beschermd door meerdere van kracht zijnde basisoctrooien die eventueel aan verschillende houders toebehoren, ieder van die octrooien kan worden aangewezen met het oog op de procedure voor de verkrijging van een ABC, zonder dat evenwel voor ieder basisoctrooi meer dan één ABC mag worden afgegeven.

^{395.} HvJ 3 september 2009, C-482/07, *AHP Manufacturing / BIE*, www.curia.eu.

^{396.} Rb Brussel 15 juni 2007, *IRDI* 2007, p. 395, bevestigd door Brussel 23 juni 2009, *IRDI* 2009, p. 365, noot J.D. LINDEMANS.

lijn is aangepast, kan aldus kwalificeren als eerste VHB in de Gemeenschap.

Deze interpretatie werd door de Brusselse rechters gesteund op de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer en het arrest van het Hof van Justitie in de *Novartis-zaak*³⁹⁷. Aangezien ook een VHB waarvoor geen communautaire harmonisatie heeft plaatsgevonden, verleend door een EVA-lidstaat, door het Hof van Justitie in aanmerking werd genomen bij het bepalen van de duur van een ABC, zou er a fortiori geen reden zijn om aan te nemen dat de Europese wetgever een VHB verleend in een EU-lidstaat slechts in aanmerking wenste te nemen voor zover deze het voorwerp heeft uitgemaakt van een communautaire harmonisatie, daar waar hij de afwezigheid van een dergelijke harmonisatie geen beletsel vond voor het in aanmerking nemen van een VHB verleend in een EVA-lidstaat.

Deze interpretatie geeft een algemene strekking aan het *Novartis*-arrest dat het naar onze mening niet verdient en miskent de eerdere rechtspraak van het Hof van Justitie dat de term 'VHB' niet anders geïnterpreteerd kan worden naargelang het artikel van de verordening waarin deze term gebruikt wordt. Deze vereiste van een uniforme interpretatie volgt met name uit het *Hässle*-arrest van 11 december 2003, waaruit blijkt dat in geen enkele bepaling van de ABC-Verordening sprake is van een andere vergunning dan diegene voorzien in richtlijn 65/65, en werd nogmaals bevestigd in de reeds vermelde *Pharmacia-zaak*³⁹⁸. Hoe dan ook, is het laatste woord in deze kwestie nog niet gesproken, aangezien dezelfde rechtsvraag betreffende de toepassing van artikel 13 van de ABC-Verordening thans voor het Hof van Justitie hangende is in de zaken C-195/09 en 427/09³⁹⁹.

C. De inbreuk

198. Artikel 4 van de ABC-Verordening voorziet dat binnen de grenzen van de door het basisoctrooi verleende bescherming de door het certificaat verleende bescherming zich alleen uitstrekt tot het product dat valt onder de vergunning voor het in de handel brengen van het overeenkomstige geneesmiddel voor *“ieder gebruik van het product als geneesmiddel waarvoor vergunning is gegeven vóór de vervaldatum van het certificaat”*.

De toepassing van dit artikel maakte het voorwerp uit van

een interessant geschil voor de Brusselse rechtbank tussen de titularis en de licentiehouder van het Belgische ABC voor het actief bestanddeel vinorelbine ditartraat en een Belgische fabrikant van deze stof⁴⁰⁰. Eerstgenoemden hadden op de Amerikaanse markt de aanwezigheid vastgesteld van een geneesmiddel dat in de Verenigde Staten was gefabriceerd op basis van het actief bestanddeel vinorelbine ditartraat dat uit België was ingevoerd. De Belgische fabrikant had dit product echter nooit in België of in Europa op de markt gebracht, maar enkel uitgevoerd.

De fabrikant stelde dat artikel 4 van de ABC-Verordening de bescherming geboden door het ABC beperkt tot het gebruik van het door het ABC beschermde product als geneesmiddel, en dat de bescherming van het ABC territoriaal gebonden is, zodat dit gebruik als geneesmiddel in België dient plaats te vinden. Volgens hem was de vervaardiging in bulk van het 'product' vinorelbine ditartraat in België om het vervolgens naar de Verenigde Staten uit te voeren om het om te vormen tot een geneesmiddel aldaar, geen gebruik van het product als geneesmiddel en derhalve niet inbreukmakend in de zin van artikel 5 ABC-Verordening j° artikel 27, § 1, BOW.

De rechtbank volgde deze visie niet en oordeelde dat artikel 4 van de ABC-Verordening 1768/92 in die zin moet worden geïnterpreteerd dat bescherming wordt verleend voor elk gebruik van het werkzaam bestanddeel voor zover dit bestanddeel uiteindelijk wordt gebruikt als geneesmiddel. Het gebruik van vinorelbine ditartraat als grondstof voor het produceren van geneesmiddelen vormt een inbreuk op de exclusieve rechten van de houder van het ABC. De productie en het aanbod tot verkoop of de verkoop van het beschermde product hebben plaats op het Belgische grondgebied en zijn dus onrechtmatige handelingen. Het heeft geen belang dat het eindproduct, het geneesmiddel, wordt verkocht in de Verenigde Staten, van zodra een beschermd product in België wordt geproduceerd en verkocht en voor zover dit product betrekking heeft op de productie van geneesmiddelen in overeenstemming met het ABC.

199. De interpretatie van artikelen 4 en 5 van de ABC-Verordening was het voorwerp van een geschil dat voor de Brusselse kortgedingrechter is gevoerd tussen de houder en licentienemer van het ABC voor het actief bestanddeel losartan en een generieke concurrent⁴⁰¹.

³⁹⁷. HvJ 21 april 2005, gevoegde zaken C-207/03 en C-252/03, *Novartis*, www.curia.eu, reeds besproken in het "Overzicht 2003-2006", *TBH* 2007, p. 467, nr. 100.

³⁹⁸. HvJ 11 december 2003, C-127/00, *Hässle / Ratiopharm*, www.curia.eu, r.o. 2 en 56 tot 58 en 9 oktober 2004, zaak C-31/03, *Pharmacia Italia*, www.curia.eu, r.o. 16: "(...) de woorden 'eerste VHB' niet verschillend mogen worden uitgelegd naar gelang van de bepaling van verordening nr. 1768/92 waarin zijn voorkomen. Hetzelfde geldt a fortiori voor de woorden 'eerste VHB in de Gemeenschap'" en r.o. 21: "Er zij aan herinnerd dat het begrip 'eerste VHB in de Gemeenschap' in de verschillende bepalingen van de verordening waarin het voorkomt op dezelfde wijze moet worden uitgelegd." Deze beide arresten zijn reeds besproken in het "Overzicht 2003-2006", *TBH* 2007, p. 466-467, nrs. 98 en 99.

³⁹⁹. Zaken C-195/09 (*Synthon*) en C-427/09 (*Generics UK*). In deze zaken is op 31 maart 2011 door advocaat-generaal Mengozzi een advies uitgebracht.

⁴⁰⁰. Rb. Brussel 20 november 2008, *ICIP-Ing.Cons.* 2009, p. 33.

⁴⁰¹. Brussel 23 februari 2010, *IRDI* 2010, p. 264, met noot L. WEYNANTS. Dit arrest bevestigt een beschikking d.d. 12 februari 2010 gewezen in kort geding door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel (*IRDI* 2010, p. 261) die de vordering weliswaar op andere gronden had verworpen.

De vraag was of de beschermingsomvang van een ABC voor een product bestaande uit één actief bestanddeel (*in casu* losartan) zich in toepassing van artikel 4 van de ABC-Verordening uitstrekt tot een generiek geneesmiddel waarin dat actief bestanddeel (losartan) voorkomt in combinatie met een ander actief bestanddeel (*in casu* hydrochloorthiazide of HCTZ, een diureticum). Volgens het Brusselse hof diende deze vraag negatief te worden beantwoord, gelet in het bijzonder op de 10^{de} considerans van de preambule van de ABC-Verordening⁴⁰² en het feit dat voor de combinatie van losartan en HCTZ op zich reeds een afzonderlijk ABC was verleend.

Het hof huldigde aldus een tegengestelde visie aan deze van de voorzitter van de Parijse Tribunal de Grande Instance die zich op hetzelfde tijdstip had uit te spreken over dezelfde vraag⁴⁰³. De visie van de Parijse rechter dient naar onze mening te worden verkozen. Vooreerst is het irrelevant of voor het combinatieproduct al dan niet een afzonderlijk ABC is afgeleverd. Er is niets in artikel 4 dat erop wijst dat

de beschermingsomvang van een ABC voor een ‘product’ bestaande uit één actief bestanddeel, beperkt wordt door het bestaan van een ander ABC voor een ander ‘product’ waarin dat actief bestanddeel gecombineerd wordt met een ander actief bestanddeel. Dit zou in strijd zijn met artikel 5 van de verordening dat dezelfde rechten toedicht aan de titularis van een ABC als aan de titularis van een octrooi (zij het ‘onder voorbehoud van artikel 4’, maar dan wel correct geïnterpreteerd). De relevante grondslag in deze discussie is het laatste lid van artikel 4 en met name de vraag of de combinatie van losartan en HCTZ “*ieder gebruik van [losartan] als geneesmiddel*” uitmaakt. Rekening houdende met het feit dat de term ‘als geneesmiddel’ er enkel staat om duidelijk te maken dat het niet om een ander gebruik mag gaan (bv. als cosmeticum) en dat de term ‘geneesmiddel’ apart van de term ‘product’ gedefinieerd is, dient deze vraag naar onze mening positief beantwoord te worden. Ongetwijfeld is het laatste woord ook omtrent deze kwestie nog niet gesproken.

XIV. HET OCTROOI ALS DEEL VAN HET VERMOGEN

A. De licentie

200. Krachtens artikel 45, § 5, BOW dient een octrooilicentie, om tegenstelbaar te zijn aan derden, in het octrooiregister bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom te worden ingeschreven. Wanneer een inbreukprocedure wordt ingesteld door de houder van een niet aldus ingeschreven octrooilicentie, is de vordering onontvankelijk wegens gebrek aan hoedanigheid in de zin van artikel 17 Ger.W. Aangezien de vordering wordt beoordeeld op het ogenblik van de rechtsingang, kan deze situatie ook niet geregulariseerd worden in de loop van het geding⁴⁰⁴.

Ook de houder van een niet bij de Dienst voor Intellectuele Eigendom ingeschreven licentie heeft bijgevolg geen recht om een beschrijvend beslag te vorderen⁴⁰⁵.

De vraag dient gesteld of deze regel ook geldt in het kader van de stakingsvordering. Alvast volgens de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, komt de stakingsvordering op grond van het (toenmalige) artikel 96 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken enkel toe aan de vorderingsgerechtigde partijen volgens de

BOW en kan de niet-ingeschreven licentienemer zijn hoedanigheid niet stoelen op de omstandigheid dat de inbreuk tevens een oneerlijke marktpraktijk uitmaakt in de zin van het (toenmalige) artikel 95 van deze wet⁴⁰⁶.

In het kader van een kort geding, oordeelde de voorzitter van de Brusselse rechtbank daarentegen dat een niet-ingeschreven licentienemer als ‘benadeelde partij’ in de zin van artikel 52, § 4, BOW wel beschikt over een voldoende hoedanigheid om zich te voegen bij een vordering van de octrooihouder tot het opleggen van voorlopige maatregelen⁴⁰⁷.

201. De houder van een licentie die is ingeschreven in het octrooiregister is krachtens artikel 52, § 2, 4^{de} lid, BOW gerechtigd om tussen te komen in een vordering inzake namaak ingediend door de octrooihouder teneinde vergoed te worden voor de door hemzelf geleden schade. Op deze grond dient ook aangenomen te worden dat een ingeschreven licentiehouders in kort geding mag optreden teneinde maatregelen te vorderen met het oog op het beperken van zijn schade⁴⁰⁸.

⁴⁰² Met name de bepaling “*dat de aldus verleende bescherming bovendien strikt beperkt moet zijn tot het produkt dat valt onder de vergunning voor het als geneesmiddel in de handel brengen*”.

⁴⁰³ TGI Parijs (3^{de} k.) ord. de réf. 12 februari 2010, RG 10/51453, *E.I. du Pont de Nemours & Co. / Mylan S.A.S.*, bevestigd in beroep door Parijs 15 maart 2011, RG 10/03075.

⁴⁰⁴ Rb. Gent 4 april 2007, *IRDI* 2008, p. 152. Vergelijk met Voorz. Kh. Gent 7 augustus 2009, A/09/00906, *Bollegraaf – Grumbach / Stora Enso e.a., onuitgeg.*, waar de vordering van de licentiehouders ten onrechte wel onontvankelijk werd verklaard ondanks het feit dat de licentie pas twee dagen na de dagvaarding was ingeschreven.

⁴⁰⁵ Beslagr. Luik 25 februari 2008, *IRDI* 2008, p. 181. In dezelfde zin: Gent 1 december 2008, *IRDI* 2009, p. 58.

⁴⁰⁶ Voorz. Kh. Antwerpen 20 oktober 2009, *IRDI* 2010, p. 41.

⁴⁰⁷ Voorz. Rb. Brussel 9 oktober 2007, *IRDI* 2008, p. 44. Zie in dit verband: L. VAN BUNNEN, “Examen de jurisprudence. Brevets d’invention (2004 à 2008)”, *RCJB* 2009, p. 154-155, nr. 34.

⁴⁰⁸ Brussel 3 november 2008, 2008/KR/37, *4Media Werbeproduktionen – Rainer Karl Schuh / Zebra Zenith, onuitgeg.*

202. Wanneer na toekenning van een licentie voor een bundel van octrooien blijkt dat de licentiehouders niet al deze octrooien nodig had om het product onder licentie te vervaardigen, is er sprake van een verrijking zonder oorzaak in de zin van artikel 1235 BW in hoofde van de licentiegever, ongeacht of de verrijking het resultaat is van een onverschoonbare vergissing in hoofde van de licentienemer⁴⁰⁹.

De licentienemer die tot betaling van de licentievergoeding werd aangesproken, had aangevoerd dat hij royalties had betaald voor een octrooi waarvan later was gebleken dat het niet relevant was voor de vervaardiging van haar producten (terwijl uit de licentieovereenkomst bleek dat hij een licentie had afgesloten met het enige doel om haar producten te kunnen produceren). Er was dus sprake, volgens de licentienemer, van een onverschuldigde betaling. De eiseressen repliceerden hierop dat de licentienemer zich onmogelijk had kunnen vergissen over de beschermingsomvang van het octrooi en dus een (*onverschoonbare*) *fout*, t.t.z. een fout in

de zin van artikel 1382 BW, had gepleegd door gedurende 20 jaar de royalties te betalen. De rechter oordeelde dat dit niet alleen onjuist (omdat de licentienemer volgens hem werd misleid omtrent de beschermingsomvang van het octrooi), doch ook irrelevant was. Immers, om de terugbetaling van een onverschuldigd bedrag te kunnen vorderen, maakt het niet uit of de ‘solvens’ al dan niet wist (of behoorde te weten) dat het bedrag onverschuldigd was; de loutere ‘onverschuldigheid’ volstaat⁴¹⁰.

B. De overdracht

203. Het gevolg van de overdracht/verkoop van het octrooi is dat de rechten verbonden aan dit octrooi worden overgedragen aan de overnemer. Het enige recht dat blijft bestaan, tenzij anders zou zijn bedongen, is dat krachtens artikel 12 BOW de uitvinder het recht heeft om als dusdanig op het octrooi te worden vermeld⁴¹¹.

XV. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

A. De internationale bevoegdheid van de bodemrechter

1. Het aanknopingspunt van de woonplaats van de verweerder (art. 2 EEX-verordening)

204. Het natuurlijke forum van een verweerder is krachtens artikel 2 van verordening (EG) 44/2001 van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (‘EEX-verordening’) dat van zijn woonplaats. Niets belet de Belgische rechter om een Belgische verweerder op basis van een Europees octrooi een stakingsbevel met grensoverschrijdende werking op te leggen in hoofde van artikel 2 van de EEX-verordening. Inbreuken op een Europees octrooi worden beoordeeld aan de hand van het nationaal recht van de landen waarvoor het octrooi werd verleend (art. 64, (3), EOV). Noch het EOV, dat enkel een regeling inhoudt op het vlak van toepasselijk recht, noch de EEX-verordening verbieden de Belgische rechter om een inbreukverbod met extraterritoriale werking op te leggen. Het arrest *GAT/LuK*⁴¹² gaat over de bevoegdheid om te oordelen over de nietigheid van een buitenlands octrooi of een buitenlands

luik van een Europees octrooi. Het opwerpen van een geldigheidsverweer tegen een inbreukvordering heeft niet tot gevolg dat de rechtbank zich ook onbevoegd moet verklaren over de inbreukvordering. Wel kan de rechter de beslechting van het grensoverschrijdende aspect van de (niet-)inbreukvordering opschorten totdat uitspraak is gedaan over de geldigheid van het betrokken buitenlandse (luik van het Europees) octrooi overeenkomstig artikel 22, 4., van de EEX-verordening. De toepassing van artikel 22, 4., van de EEX-verordening heeft daarbij tot gevolg dat de nietigheid van de andere buitenlandse luiken van het Europees octrooi effectief moet worden gevorderd in elk land waar dat octrooi van toepassing is. Inbreukvorderingen daarentegen vallen evenwel onder de niet-exclusieve bevoegdheidsregels die een extraterritoriale werking kunnen hebben⁴¹³.

2. Het aanknopingspunt van de onrechtmatige daad (art. 5, 3., EEX-verordening)

205. Artikel 5, 3., van de EEX-verordening is van toepassing op alle vorderingen die niet voortvloeien uit een contractuele verbintenis⁴¹⁴.

⁴⁰⁹. Rb. Bergen 13 januari 2009, *ICIP-Ing.Cons.* 2009, p. 91.

⁴¹⁰. Art. 1376 en 1377 BW, waarin het algemene beginsel dat wat ten onrechte werd betaald moet worden teruggegeven, vereisen slechts de vervulling van twee voorwaarden: een daadwerkelijke betaling en het onverschuldigde karakter daarvan. Het is niet van belang dat de betalingen in kwestie het gevolg zijn van een vergissing, zelfs onverschoonbaar, in hoofde van de betaler. De toepassing van deze artikelen staat ook los van fout in de zin van art. 1382 BW.

⁴¹¹. Rb. Antwerpen 25 juni 2009, 07/1843/A, *Parein Eric / Brasscom – Van Roy Hedwig – DKL Europe, onuitgeg.*

⁴¹². HvJ 13 juli 2006, C-4/03, *Gesellschaft für Antriebstechnik (‘GAT’) / Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs (‘LuK’)*, *IER* 2006, 262, *Ing.Cons.* 2006, 519, besproken in het ‘Overzicht 2003-2006’, *TBH* 2007, p. 470-472, nrs. 112-117.

⁴¹³. Rb. Antwerpen 29 februari 2008, *IRDI* 2008, p. 184.

⁴¹⁴. Antwerpen 18 mei 2009, 2008/AR/1171, *De Winter / Universitair Medisch Centrum Utrecht e.a., onuitgeg.*

206. Wanneer de inbreukmakende handelingen zich in het buitenland hebben voorgedaan, zijn de Belgische rechtbanken slechts bevoegd om zich uit te spreken over de in België ingetreden schadelijke gevolgen. Wanneer de inbreukmakende handelingen zich daarentegen in België hebben voltrokken, zijn zij bevoegd om zich grensoverschrijdend uit te spreken over de schadelijke gevolgen van deze inbreuken in alle landen waar deze schade geleden wordt⁴¹⁵.

Een Italiaanse firma die beweerdelijk inbreukmakende sloten vervaardigt, kan samen met een Belgische firma die deze sloten in België commercialiseert, voor een Belgische rechtbank worden gedagvaard op basis van artikel 5, 3., van de EEX-verordening, maar kan in België slechts voor de in België ontstane schade veroordeeld worden. België is immers slechts de plaats waar de schade wordt verwezenlijkt, d.w.z. de plaats van de commercialisering van het product. De schadeveroorzakende gebeurtenis heeft zich in Italië voorgedaan waar de betrokken sloten in omloop werden gebracht. De schadeveroorzakende gebeurtenis is steeds de eerste handeling van de reeks die in schade resulteerde. Als plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis moet worden aange merkt de plaats waar zich de oorspronkelijke handeling heeft voorgedaan die feitelijk de opeenvolging van gebeurtenissen die uiteindelijk tot schade heeft geleid, lijkt te hebben ingezet en die eventueel aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad⁴¹⁶.

207. De plaats van het intreden van de schade is de plaats waar het schadeverwekkende feit de schadelijke gevolgen voor de schadelijder heeft voortgebracht⁴¹⁷. Het dient wel rechtstreekse schadelijke gevolgen te betreffen, zoals blijkt uit een opmerkelijk arrest van het Antwerpse hof van beroep. De zaak betrof een Belgische chirurg die destijds verbonden was geweest aan een Nederlands ziekenhuis. Tijdens zijn werknemerschap aldaar zou hij een ‘hechtingloze’ anastomose-techniek hebben ontwikkeld. Toen de chirurg daarna het ziekenhuis verliet, heeft hij twee Europese octrooiaanvragen ingediend voor een bepaalde schroef die bij zijn techniek gebruikt wordt. Het ziekenhuis waar de chirurg voorheen werkzaam was geweest, schreef daarop het EOB aan met het verzoek de verleningsprocedure op te schorten aangezien de uitvinding beweerdelijk in dienstverband was gebeurd en derhalve niet de chirurg, doch het ziekenhuis, minstens in mede-eigendom, rechthebbende was ten aanzien van de twee ingediende octrooiaanvragen. Het ziekenhuis

stelde dienaangaande een opeisingsprocedure te zullen opstarten in Nederland. De brief aan het EOB werd opgenomen in het publieke gedeelte van de databank van het EOB. Het EOB reageerde echter dat niet aan het opschortingsverzoek kon worden voldaan aangezien geen bewijs van effectieve dagvaarding werd geleverd (conform regel 14 van het uitvoeringsreglement EOV). Volgens de chirurg beging het ziekenhuis een onrechtmatige daad in de zin van artikel 1382 BW door het EOB aan te schrijven en aldus bewust de opname van zijn brief in het publieke verleningsdossier te bekomen, terwijl het wist dat dit verzoek op dat ogenblik niet ontvankelijk was. De chirurg dagvaardde het Nederlandse ziekenhuis daarop voor de Antwerpse rechtbank, die zich internationaal onbevoegd verklaarde. Dit werd bevestigd in hoger beroep⁴¹⁸. Volgens het Antwerpse hof was de schade die de chirurg beweerde te hebben geleden (t.t.z. ingevolge het opnemen van de brief van het ziekenhuis in het publieke verleningsdossier van het EOB met de bedoeling de verleningsprocedure negatief te beïnvloeden), niet ingetreden in België, doch in München, waar de zetel van het EOB gevestigd is. Nog volgens het hof dient de ‘plaats waar de schade is ingetreden’ te worden begrepen als de plaats waar de veroorzakende gebeurtenis rechtstreeks schadelijke gevolgen heeft gehad voor de direct benadeelde, d.w.z. Duitsland. De term ‘de plaats van de veroorzakende gebeurtenis’ kan niet dermate ruim worden begrepen dat hij iedere plaats omvat waar de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat reeds elders daadwerkelijk ingetreden schade heeft veroorzaakt.

3. Het aanknopingspunt van de meervoudige verweerders (art. 6, 1., EEX-verordening)

208. Artikel 6, 1., van de EEX-verordening bepaalt dat, in geval van een pluraliteit van verweerders, een in een lidstaat woonachtige verweerder kan worden opgeroepen voor het gerecht van een andere lidstaat waar één van de andere verweerders zijn woonplaats heeft.

In het kader van een octrooi-inbreukvordering kunnen verschillende (Europese, niet-Belgische) verweerders voor dezelfde rechter worden gedagvaard als een Belgische verweerder wanneer de gemeenschappelijke feitelijke achtergrond van de inbreuken de verhandeling in België betreft van het inbreukmakende product waarbij alle verweerders betrokken zijn (bv. als producent, verkoper, aankoper, ver-

⁴¹⁵ Rb. Luik 6 december 2007, *ICIP-Ing.Cons.* 2008, p. 118, *IRDI* 2008, p. 162. Volgens de Gentse rechtbank van koophandel vereist de toepassing van art. 5, 3., in het kader van een grensoverschrijdende declaratoire vordering van niet-inbreuk het bestaan van een onrechtmatige daad in hoofde van de octrooihouder (Kh. Gent 24 juni 2010, A/08/03153 en A/09/01880, *Adi Roelandt / Plantefort, onuitgeg.*). In het “Overzicht 2003-2006” werd reeds aangegeven dat dergelijke benaderingswijze, ongeacht of zij ertoe strekt om de internationale bevoegdheid vast te stellen om kennis te nemen van de zaak, dan wel om grensoverschrijdende maatregelen toe te kennen, niet-inbreukvorderingen in de meeste gevallen *de facto* uitsluit van artikel 5, 3., van de EEX-verordening (zie “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, p. 476-477, nrs. 127-128).

⁴¹⁶ Rb. Gent 4 april 2007, *IRDI* 2008, p. 152.

⁴¹⁷ Rb. Gent 4 april 2007, *IRDI* 2008, p. 152.

⁴¹⁸ Rb. Antwerpen 20 maart 2008, 7/110/A, *De Winter / Universitair Medisch Centrum Utrecht e.a., onuitgeg.*, bevestigd door Antwerpen 18 mei 2009, 2008/AR/1171, *De Winter / Universitair Medisch Centrum Utrecht e.a., onuitgeg.*, bevestigd door Cass. 1 oktober 2010, C.09.0563.N, opgenomen in dit nummer.

menger, ...) ⁴¹⁹. Een eventuele splitsing van zulk geschil over verscheidene nationale rechtbanken, indien deze zich al bevoegd zouden verklaren, kan immers leiden tot tegenstrijdige uitspraken. Dit geldt des te meer nu dit geschil niet onder de uitsluitingsomvang van het arrest *Roche / Primus* ⁴²⁰ valt. Terwijl het daar immers ging om de centralisatie van octrooi-inbreuken in verschillende landen op de verschillende nationale luiken van eenzelfde Europees octrooi, ging het in dit geschil over verschillende verweerders die elk afzonderlijk werden beticht van het plegen van dezelfde inbreuk op hetzelfde nationale luik van hetzelfde Europees octrooi. Een prejudiciële vraag over deze discussie is echter inmiddels opnieuw hangende voor het Hof van Justitie ⁴²¹.

4. De exclusieve bevoegdheidsgrond van artikel 22, 4., EEX-verordening

209. De Belgische rechter is ambtshalve onbevoegd om te oordelen over de geldigheid van de buitenlandse luiken van een Europees octrooi (art. 22, 4. en 25 verordening nr. 44/2001). De toepassing van artikel 22, 4., van de EEX-verordening brengt met zich dat de nietigheid van buitenlandse luiken van het Europese octrooi moet worden gevorderd voor de rechter van elk land waar het octrooi van kracht is ⁴²². De bevoegdheidsbepaling inzake geldigheid is niet van toepassing op de inbreukvraag en er is dus geen sprake van verknoctheid. Indien een effectieve nietigheidsvordering werd ingesteld tegen het overeenkomstige buitenlandse luik van het Europese octrooi waarop de grensoverschrijdende inbreukvordering in België gestoeld is, dient de beslechting van het grensoverschrijdende aspect van de (niet-)inbreukvordering wel te worden opgeschort totdat uitspraak is gedaan over de geldigheid van dat buitenlandse octrooi ⁴²³.

210. Een deel van de Belgische rechtspraak oordeelt nog steeds, naar onze mening ten onrechte, dat een octrooi-inbreukvordering verknocht is met een vordering tot nietigverklaring van dat octrooi en derhalve mee het lot volgt van deze laatste onder artikel 22, 4. Zo verklaarde het Antwerpse hof van beroep zich internationaal onbevoegd om kennis te nemen van een grensoverschrijdende declaratoire vordering van niet-inbreuk omdat de vraag of er al dan niet inbreuk werd gepleegd op het betrokken octrooi volgens het hof onlosmakelijk verbonden is met de vraag naar de geldigheid van de respectievelijke andere nationale luiken van dat octrooi, ten aanzien waarvan de Belgische rechter overeen-

komstig artikel 22, 4., van de EEX-verordening niet bevoegd is ⁴²⁴.

Een opmerkelijk gevolg van die benadering is ook dat het Antwerpse hof van beroep de EEX-verordening van toepassing verklaarde op de Amerikaanse verweerder tegen wie de declaratoire vordering was ingesteld. Volgens het hof sluit de omstandigheid dat de verweerder een Amerikaanse vennootschap is zonder woonplaats in de Europese Unie in de zin van artikel 4, 1., EEX-verordening, de exclusieve bevoegdheden bedoeld bij artikel 22 EEX-verordening niet uit, aangezien die bepaling stelt dat “indien de verweerder geen woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, de bevoegdheid in elke lidstaat wordt geregeld door de wetgeving van die lidstaat, **onverminderd de artikelen 22 en 23**”. Omdat het hof stelde dat eerst moet worden geoordeeld over de geldigheid van een octrooi vooraleer beslist kan worden over de beweerd niet-inbreuk daarop, is volgens het hof de geldigheid van het betrokken octrooi aan de orde en is artikel 22, 4., automatisch van toepassing en dus niet het (intern) Belgisch internationaal privaatrecht.

Dit arrest van het hof kan niet bijgetreden worden. Ten eerste is er geen dermate verknoctheid tussen (niet-)inbreukvorderingen en nietigheidsvorderingen dat elke (niet-)inbreukvordering automatisch het lot zou volgen van een nietigheidsvordering onder artikel 22, 4., EEX-verordening. Dit is in strijd met *GAT/LuK* (overweging 16) en dit klemt in dit geval des te meer nu de eisende partijen de nietigheid van het Belgische luik van het betrokken Europese octrooi pas in meest ondergeschikte orde inriepen en er geen bewijs voorlag van enige nietigheidsvorderingen die zouden zijn ingesteld tegen de buitenlandse luiken van het octrooi. Daarenboven is het niet omdat de nietigheid (in meest ondergeschikte orde) wordt gevorderd, dat de EEX-verordening noodzakelijk van toepassing is. De nietigheid van het Belgische luik van een Europees octrooi kan ook onder het Belgisch internationaal privaatrecht worden beoordeeld, wiens functie anders trouwens zou worden uitgehold. De bevoegdheid van het hof had dan ook moeten getoetst worden op basis van de bevoegdheidsgronden inzake onrechtmatige daad, nu het ging om een niet-inbreukvordering, en niet op basis van artikel 22, 4.

211. Artikel 22, 4., is geen bevoegdheidsgrond voor de opeising van een octrooiaanvraag. Deze bepaling is immers enkel van toepassing op geschillen betreffende de registratie en de geldigheid van verleende Europese octrooien. Pas wanneer ze zijn verleend, nemen Europese octrooien de vorm aan van een bundel van nationale octrooien die elk, zoals een

⁴¹⁹. Kh. Antwerpen 11 juni 2010, A/08/06919, *Ajinomoto / Helm e.a.*, onuitgeg.

⁴²⁰. HvJ 13 juli 2006, C-539/03, *Roche Nederland / Frederick Primus en Milton Goldenberg*, IER 2006, p. 267, *Ing.Cons.* 2006, p. 530, besproken in het “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, p. 472-474, nrs. 118-121.

⁴²¹. De zaak draagt nummer C-616/10 en is een verwijzing van Rb. 's-Gravenhage 22 december 2010, HA ZA 09-2275, *Solvay / Honeywell*, onuitgeg.

⁴²². Kh. Gent 3 juni 2010, A/08/01463, *Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik / Home Champion – Zelfbouwmarkt Ninove*, onuitgeg.

⁴²³. Rb. Antwerpen 29 februari 2008, *IRDI* 2008, p. 184, met verwijzing naar § 46 van de conclusie van advocaat-generaal Geelhoed in zijn conclusie in de zaak *GAT/LuK*.

⁴²⁴. Antwerpen 5 mei 2008, *IRDI* 2008, p. 257.

rechtstreeks verkregen nationaal octrooi, onderworpen zijn aan artikel 22, 4., van de EEX-verordening. Op vorderingen die worden ingesteld tijdens de aanvraagprocedure van een Europees octrooi, is deze bepaling niet van toepassing⁴²⁵.

212. Dat ten aanzien van niet-Belgische en niet-Europese verweerders het Belgisch internationaal privaatrecht wordt toegepast, wordt bevestigd door een vonnis van de Antwerpse rechtbank van koophandel waarin de rechtbank haar bevoegdheid ontleent aan artikel 5, § 1, 1^{ste} lid j^o artikel 86, 1^{ste} lid, van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht⁴²⁶.

B. De internationale bevoegdheid van de kortgedingrechter

213. Krachtens artikel 31 van de EEX-verordening kunnen de gerechtshoven van een lidstaat in bepaalde omstandigheden voorlopige of bewarende maatregelen, zoals beslissingen in kort geding of een beslag inzake namaak, toekennen zelfs indien de gerechtshoven van een andere lidstaat bevoegd zijn om van het bodemgeschil kennis te nemen. Dit houdt eveneens de mogelijkheid in om een maatregel met grensoverschrijdende werking op te leggen. Dit wordt thans opnieuw bevestigd door een arrest van het Antwerpse hof van beroep⁴²⁷, waarbij het hof een voorlopig grensoverschrijdend inbreukverbod oplegde ten aanzien van een Belgische en een Amerikaanse verweerder en dit voor alle landen aangeduid in het betrokken Europese octrooi. Volgens het hof belet artikel 31 van de EEX-verordening niet dat een Belgische rechter een voorlopige of bewarende maatregel uitspreekt met een extraterritoriale uitwerking in de mate dat een nauw aanknooppunt met België bestaat. Deze beslissing,

hoewel zeer beperkt gemotiveerd, is in lijn met eerdere kortgedingrechtspraak ter zake⁴²⁸. Een prejudiciële vraag is echter ook in deze context hangende bij het Hof van Justitie⁴²⁹.

C. Bevoegdheid van het Gerecht

214. Het Gerecht is niet bevoegd om kennis te nemen van een vordering tot schadevergoeding wegens octrooi-inbreuk door de Europese Centrale Bank ('ECB'). Om schadevergoeding toe te kennen, zou immers eerst dienen vastgesteld te worden dat de ECB inbreuk had gemaakt op ingeroepen octrooien. Geen enkele bepaling van het Gemeenschapsrecht kent het Gerecht die bevoegdheid toe. Een inbreukvordering behoort derhalve niet tot de rechtsmiddelen waarvan het Gerecht krachtens de artikelen 220 tot en met 241 van het – toendertijd in voege zijnde – EG-Verdrag kennis kon nemen. Evenmin kan het Gerecht kennisnemen van een tegenvordering door het ECB tot nietigverklaring van de ingeroepen octrooien. Op grond van artikel 138 EOV en artikel 22, 4., van de EEX-verordening komt de exclusieve bevoegdheid om kennis te nemen van de geldigheid van octrooien immers toe aan de gerechtshoven van de lidstaten⁴³⁰.

D. Toepasselijk recht

215. De vordering tegen een Chinese en een Marokkaanse onderneming betreffende een inbreuk vastgesteld in Antwerpen op een octrooi van een Nederlandse firma, wordt overeenkomstig artikel 93, 2^{de} lid, van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht en artikel 10 van de piraterijverordening onder Belgisch recht beoordeeld⁴³¹.

XVI. DE IMPACT VAN DE FARMACEUTISCHE WETGEVING

216. Een niet onbelangrijk deel van de octrooigeschillen heeft betrekking op de farmaceutische sector, en meer bepaald op geschillen tussen de zgn. innovatieve ondernemingen en hun generieke concurrenten. De strijd die in 2006-2008 door de farmaceutische onderneming Merck is

gevoerd tegen een aantal generieke concurrenten op basis van het octrooi en ABC voor alendronaat is hiervan een mooi voorbeeld en heeft op zich alleen geleid tot een tiental uitspraken in kort geding⁴³² en (tot op heden) een drietal uitspraken ten gronde⁴³³.

⁴²⁵ Antwerpen 18 mei 2009, 2008/AR/1171, *De Winter / Universitair Medisch Centrum Utrecht e.a., onuitgeg.*, bevestigd door Cass. 1 oktober 2010, C.09.0563.N, opgenomen in dit nummer. Het arrest van het Antwerpse hof van beroep van 18 mei 2009 is moeilijk te rijmen met het in de vorige paragraaf besproken arrest van 5 mei 2008. Het hof stelt in het arrest van 2009 immers – terecht – dat art. 22, 4., enkel van toepassing is op geschillen betreffende de registratie en de geldigheid van Europese octrooien en gaat hier dus, in tegenstelling tot de benaderingswijze toegepast in het arrest van 5 mei 2008, uit van de correcte stelling dat art. 22, 4., restrictief moet worden uitgelegd in die zin dat alle andere geschillen dan diegene die er worden opgesomd, niet onder de exclusieve bevoegdheidsregel vallen. De bevoegdheid om te oordelen over de inbreuk op een octrooi valt vanuit die optiek dus niet onder art. 22, 4., van de EEX-Verordening.

⁴²⁶ Kh. Antwerpen 11 juni 2010, A/08/06919, *Ajinomoto / Helm e.a., onuitgeg.*; Kh. Antwerpen 11 december 2009, *IRDI* 2010, p. 254.

⁴²⁷ Antwerpen 25 april 2007, *IRDI* 2007, p. 248.

⁴²⁸ Zie "Overzicht 2003-2006", *TBH* 2007, p. 478-480, nrs. 130-132.

⁴²⁹ Zaak C-616/10 (verwijzing van Rb. 's-Gravenhage 22 december 2010, HA ZA 09-2275, *Solvay / Honeywell, onuitgeg.*).

⁴³⁰ Ger.EG 5 september 2007, T-295/05, *Document Security Systems / Europese Centrale Bank (ECB)*, www.curia.eu.

⁴³¹ Rb. Antwerpen 9 oktober 2008, 05/6313/A, *Koninklijke Philips Electronics / Unitex International Forwarding e.a., onuitgeg.*

⁴³² Waarvan sommige reeds in het "Overzicht 2003-2006" (*TBH* 2007, p. 464, nr. 93) werden besproken, alsmede in het huidige overzicht. Zie *supra* randnr. 168 in dit verband.

⁴³³ Rb. Antwerpen 7 september 2007, 06/5740/A en 06/5788/A, *MSD Overseas / Teva, onuitgeg.*; Rb. Brussel 8 april 2008, *IRDI* 2009, p. 31; Rb. Brussel 8 april 2008, *IRDI* 2009, p. 49 (tegen deze twee laatste vonnissen is hoger beroep aangetekend).

217. Ook de farmaceutische wetgeving houdt in grote mate rekening met deze tweespalt en bevat diverse bepalingen waarin een precair evenwicht wordt betracht tussen de belangen van de octrooihouder en zijn generieke concurrenten.

Aldus voorziet artikel 6bis, § 1, *in fine*, van de geneesmiddelenwet dat het uitvoeren van de noodzakelijke studies, tests en proeven met het oog op het bekomen van een generieke marktvergunning en alle daaruit voortvloeiende praktische vereisten niet worden beschouwd als een inbreuk op octrooien of aanvullende beschermingscertificaten met betrekking tot geneesmiddelen voor menselijk gebruik (dit betreft de zgn. ‘Bolar’ uitzondering, genoemd naar de overeenkomstige Amerikaanse wetgeving). Deze uitzondering heeft enkel betrekking op de handelingen die dienen te worden gesteld met het oog op het bekomen van een generieke marktvergunning. Andere voorbereidende handelingen die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 27 BOW, zoals het voeren van publiciteit of daden van ‘pre-marketing’, kunnen derhalve geen aanspraak maken op deze wettelijke uitzondering⁴³⁴.

218. Voor wat betreft de terugbetaling van geneesmiddelen in het kader van de sociale zekerheid, voorziet artikel 35ter van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in het zgn. referentietrugbetalingssysteem voor geneesmiddelen die ‘buiten octrooi’ zijn en waarvoor generieke alternatieven beschikbaar zijn. In dergelijk geval wordt de basis van terugbetaling van het referentiegeneesmiddel teruggebracht tot het niveau van het generieke alternatief, hetgeen een flinke besparing betekent voor de overheid. In dit verband had de rechtbank te Brussel zich uit te spreken over de vraag of dit systeem kon worden toegepast op geneesmiddelen die als dusdanig reeds ‘buiten octrooi’ waren maar die nog steeds beschermd waren door een ABC. Terecht beantwoordde de rechter deze vraag negatief met verwijzing naar de betrokken bepalingen in de wet van 14 juli 1994. Hierbij werd door de rechtbank overwogen dat dergelijke interpretatie zich tevens opdringt in het licht van artikel 4 van de ABC-Verordening dat aan de houder van een ABC dezelfde rechten en verplichtingen verleent als aan de houder van een octrooi⁴³⁵.

XVII. DE IMPACT VAN DE MEDEDINGINGSWETGEVING

219. Ook de uitoefening van octrooirechten kan aanleiding geven tot bevragingen onder het Europees of Belgisch mededingingsrecht.

De rechtbank te Bergen heeft zich aldus dienen uit te spreken over de geldigheid van een octrooilicentieovereenkomst in het licht van het toenmalige artikel 81 van het EG-Verdrag (thans art. 101) dat door de licentienemer was ingeroepen in een poging om zich te onttrekken aan zijn betalingsverplichting onder deze overeenkomst. Dit verweer werd afgewezen onder verwijzing naar de groepsvrijstellingsverordening nr. 772/2004 van 27 april 2004 betreffende de toepassing van het (toenmalige) artikel 81, 3^{de} lid, van het EG-Verdrag op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht die volgens de rechtbank op de betrokken overeenkomst toepasselijk was⁴³⁶. De rechtbank oordeelde in dit verband dat de geldigheid van een overeenkomst ten aanzien van het EG-

Verdrag zich niet laat beoordelen aan de hand van de gevolgen die zij zou kunnen hebben gegenereerd als gevolg van de interpretatie of de toepassing die de partijen ervan hebben gemaakt, vrijwillig of per vergissing, maar is afhankelijk van het voorwerp en de gevolgen waartoe de overeenkomst normaal moet leiden.

220. In het kader van het huidig overzicht past het niet om in te gaan op de zgn. ‘Sector Inquiry’ die door de Europese Commissie is opgestart ten aanzien van de marktpraktijken in de farmaceutische sector⁴³⁷.

Het dient in deze context wel vermeld dat het hof van beroep te Brussel oordeelde dat het loutere afdwingen van octrooirechten op een geneesmiddel geen misbruik van machtspositie in hoofde van de octrooihouder uitmaakt⁴³⁸.

⁴³⁴. Brussel 2 juli 2007, *IRDI* 2007, p. 264.

⁴³⁵. Rb. Brussel 19 oktober 2007, 07/2485/A, *MSD Overseas – Merck Sharp & Dohme / Belgische Staat, onuitgeg.*

⁴³⁶. Rb. Bergen 13 januari 2009, *ICIP-Ing.Cons.* 2009, p. 91 (tegen dit vonnis is beroep aangetekend).

⁴³⁷. Commission Decision of 15 January 2008 initiating an inquiry into the pharmaceutical sector pursuant to Article 17 of Council Regulation (EC) N° 1/2003 (Case N° COMP/D2/39.514). Zie in dit verband alle relevante documenten op de website van de Commissie: <http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html>.

⁴³⁸. Brussel 2 juli 2007, *IRDI* 2007, p. 264.