

RECHTSLEER

DOCTRINE

INTELLECTUELE EIGENDOM, RECHT EN TECHNOLOGIE / DROITS INTELLECTUELS, DROIT
ET TECHNOLOGIE

Evoluties in het octrooirecht – Overzicht van rechtspraak 2011-2013

Philippe de Jong, Kristof Neefs en Christophe Ronse¹

I. Inleiding	413
II. Wetgeving	413
A. België	413
B. Europa	414
<i>B.1. Europees octrooi met eenheidswerking</i>	414
<i>B.2. Eengemaakt octrooigerecht</i>	414
<i>B.3. Inwerkingtreding</i>	415
III. De geldigheid	415
A. De uitvinding	415
<i>A.1. Esthetische vormgevingen</i>	416
<i>A.2. Ontdekkingen</i>	416
B. De toepassing van de “case law of the boards of appeal” en de onderzoeksrichtlijnen van het EOB	417
C. De bewijslast	417
D. De oude octrooiwet	417
E. De verhouding tussen de Belgische octrooiwet en hogere rechtsnormen	418
<i>E.1. Het EO</i>	418
<i>E.2. De Grondwet en het EVRM</i>	418
F. Uitgesloten materie	419
<i>F.1. Uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie strijdig zou zijn met de openbare orde of met de goede zeden</i>	419
<i>F.2. Essentieel biologische werkwijzen</i>	419
<i>F.3. Diagnostische methodes</i>	420
G. Prioriteit	420
H. Nieuwheid	420
<i>H.1. Openbaar toegankelijk</i>	420
<i>H.2. De algemene vakkennis</i>	421
<i>H.3. De compacte anterioriteit</i>	421
<i>H.4. Het gebruik van technische equivalenten</i>	422
<i>H.5. De impliciete openbaring</i>	422
I. Uitvinderswerkzaamheid	422
<i>I.1. De aard van de anterioriteit</i>	422
<i>I.2. De probleem-oplossing-test</i>	423
<i>I.3. De meest nabije stand van de techniek</i>	424
<i>I.4. Het objectief technisch probleem</i>	425
<i>I.5. Voor de hand liggend</i>	426
<i>I.6. De vakman</i>	427
J. Toegevoegde materie	427
K. Nawerkbaarheid	429

¹ Advocaten, Altius.

L. Verhouding van nationale procedures en EOB-procedures en buitenlandse procedures in het kader van de nietigheidsvordering	429
L.1. Verhouding tussen nationale en buitenlandse procedures	429
L.2. Verhouding tussen nationale procedures en EOB-procedures	430
M. Het lot van de afhankelijke conclusies	430
N. Herformulering van octrooi-conclusies	431
O. Nietigverklaring bij voorraad?	432
P. De plaats van de nietigheidsvordering in het debat en het belang om ze in te stellen	432
IV. Betwistingen betreffende de titulariteit van het octrooi en de opeisingsprocedure	432
V. De inbreuk	434
A. De toegepaste test	434
A.1. Essentiële kenmerken	434
A.2. "Bijkomstige en oppervlakkige verschillen" en toevoegingen	436
A.3. De inbreuk bij equivalentie	436
B. De inbreuk door aanbod van een geoctrooieerd product	437
C. De inbreuk door slijtage?	438
D. De inbreuk op een werkwijzeoctrooi	438
E. Producten rechtstreeks verkregen door toepassing van een geoctrooieerde werkwijze	438
F. Inbreuk op afhankelijke conclusies	439
G. De onrechtstreekse inbreuk	439
H. De onderzoeksvrijstelling	439
I. De uitputting	439
J. Voorgebruik	440
K. Het "Gillette"-verweer	440
L. De declaratoire vordering van niet-inbreuk	440
VI. Interpretatie van octrooiën	440
A. Intrinsieke interpretatie	440
B. Extrinsieke interpretatie	441
VII. Misbruik van octrooirechten	442
VIII. De deskundigenopdrachten	443
IX. Het beslag inzake namaak voor octrooihouders	444
A. Toekenningsvoorwaarden	444
A.1. Beschrijvende maatregelen	444
A.2. Effectieve beslagmaatregel	444
B. Modaliteiten	445
B.1. De opdracht van de deskundige	445
B.2. Aanwezigheid of vertegenwoordiging van de beslaglegger	445
B.3. De omvang van de beslagmaatregel	446
B.4. Confidentialiteit	446
C. De rol van de voorzitter	446
D. Het misleiden van de rechter	446
X. Het kort geding	447
A. Belang en hoedanigheid	447
B. De prima facie-geldigheid	447
C. De prima facie-inbreuk	450
D. De urgentie	450
E. De belangenafweging	451
F. De maatregelen en andere procedurele aspecten	452
XI. De opgelegde maatregelen ten gronde	453
A. De schadevergoeding	453
B. De staking	454
C. (Gerechts)kosten	454
XII. Aanvullende beschermingscertificaten	455
A. De toekenningsvoorwaarden	455
A.1. Product beschermd door een basisoctrooi	455
A.2. Vergunning voor het product als geneesmiddel	456

<i>A.3. Geen eerder certificaat voor het product</i>	457
<i>A.4. Eerste vergunning voor het product als geneesmiddel</i>	457
B. De geldigheidsduur	457
C. De inbreuk	457
XIII. Het octrooi als deel van het vermogen	458
A. De licentie gedefinieerd	458
B. Octrooilicenties en de wet op de precontractuele informatie	458
C. Terugbetaling van royalties na nietigverklaring of beperking van het octrooi	458
XIV. Internationaal (privaat)recht	459
XV. De impact van de mededingingswetgeving	460
XVI. Raakpunten met de marktpraktijkenwetgeving	460
XVII. De impact van het octrooirecht op de bescherming van knowhow en bedrijfsgeheimen	461

* * *

I. Introduction	413
II. Législation	413
A. Belgique	413
B. Europa	414
<i>B.1. Le brevet européen à effet unitaire</i>	414
<i>B.2. La Juridiction Unifiée du Brevet</i>	414
<i>B.3. Entrée en vigueur</i>	415
III. La validité	415
A. L'invention	415
<i>A.1. Les créations esthétiques</i>	416
<i>A.2. Les découvertes</i>	416
B. L'application de la jurisprudence des chambres de recours et des directives d'examen de l'OEB	417
C. La charge de la preuve	417
D. L'ancienne loi sur les brevets d'invention	417
E. Les rapports entre le loi belge sur le brevet d'invention et les normes supérieures	418
<i>E.1. La Convention sur le brevet européen</i>	418
<i>E.2. La Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme</i>	418
F. Les inventions non brevetables	419
<i>F.1. Les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs</i>	419
<i>F.2. Les procédés essentiellement biologiques</i>	419
<i>F.3. Les méthodes de diagnostic</i>	420
G. La priorité	420
H. La nouveauté	420
<i>H.1. « Accessible au public »</i>	420
<i>H.2. Les connaissances générales de l'homme de métier</i>	421
<i>H.3. L'antériorité compacte</i>	421
<i>H.4. L'utilisation d'équivalents techniques</i>	422
<i>H.5. La divulgation implicite</i>	422
I. L'activité inventive	422
<i>I.1. La nature de l'antériorité</i>	422
<i>I.2. L'approche « problème-solution »</i>	423
<i>I.3. L'état de la technique la plus proche</i>	424
<i>I.4. Le problème technique objectif</i>	425
<i>I.5. L'évidence</i>	426
<i>I.6. L'homme de métier</i>	427
J. L'extension non autorisée de l'étendue de la protection	427
K. La description suffisamment claire et complète de l'invention	429
L. Les rapports entre procédures nationales et procédures diligentées devant l'OEB ou à l'étranger en matière d'actions en annulation	429
<i>L.1. Les rapports entre procédures nationales et procédures étrangères</i>	429
<i>L.2. Les rapports entre procédures nationales et procédures diligentées devant l'OEB</i>	430

<i>M. Le sort des revendications dépendantes</i>	430
<i>N. La reformulation des revendications du brevet</i>	431
<i>O. Jugement concluant à la nullité du brevet: exécutoire par provision?</i>	432
<i>P. Du rôle de la demande en annulation dans le débat et de l'intérêt de former pareille demande</i>	432
IV. Le contentieux relatif à la titularité du brevet et l'action en revendication	432
V. La contrefaçon	434
<i>A. Le test applicable</i>	434
<i>A.1. Les caractéristiques essentielles</i>	434
<i>A.2. Les différences secondaires et superficiels et les ajouts</i>	436
<i>A.3. La contrefaçon par équivalent</i>	436
<i>B. La contrefaçon par offre en vente d'un produit breveté</i>	437
<i>C. La contrefaçon par usure?</i>	438
<i>D. La contrefaçon d'un brevet de procédé</i>	438
<i>E. Produits obtenus directement par un procédé breveté</i>	438
<i>F. La contrefaçon des protections indépendantes</i>	439
<i>G. La contrefaçon indirecte</i>	439
<i>H. L'exception à des fins de recherche</i>	439
<i>I. L'épuisement</i>	439
<i>J. La possession personnelle</i>	440
<i>K. La défense « Gillette »</i>	440
<i>L. L'action déclaratoire en non-contrefaçon</i>	440
VI. L'interprétation des brevets	440
<i>A. L'interprétation intrinsèque</i>	440
<i>B. L'interprétation extrinsèque</i>	441
VII. Abus du droit des brevets	442
VIII. Les missions d'expertise	443
IX. La saisie-contrefaçon à l'usage des titulaires de brevets	444
<i>A. Les conditions d'octroi</i>	444
<i>A.1. Mesures de description</i>	444
<i>A.2. Mesures de saisie effective</i>	444
<i>B. Les modalités</i>	445
<i>B.1. La mission de l'expert</i>	445
<i>B.2. La présence ou la représentation du saisissant</i>	445
<i>B.3. L'étendue des mesures de saisie</i>	446
<i>B.4. La confidentialité</i>	446
<i>C. Le rôle du président</i>	446
<i>D. L'induction en erreur du juge</i>	446
X. Le référé	447
<i>A. L'intérêt et la qualité</i>	447
<i>B. La validité prima facie</i>	447
<i>C. La contrefaçon prima facie</i>	450
<i>D. L'urgence</i>	450
<i>E. La mise en balance des intérêts</i>	451
<i>F. Les mesures et autres aspects procéduraux</i>	452
XI. Les mesures postulées au fond	453
<i>A. Les dommages et intérêts</i>	453
<i>B. La cessation</i>	454
<i>C. Les frais (de justice)</i>	454
XII. Les certificats complémentaires de protection	455
<i>A. Les conditions de délivrance d'un CCP</i>	455
<i>A.1. Produit protégé par un brevet de base</i>	455
<i>A.2. Autorisation du produit en tant médicament</i>	456
<i>A.3. Absence de certificat antérieur pour le produit</i>	457
<i>A.4. Première autorisation du produit en tant que médicament</i>	457
<i>B. La durée de validité d'un CCP</i>	457
<i>C. La contrefaçon d'un CCP</i>	457

XIII. Le brevet comme objet de propriété	458
<i>A. La définition de la licence</i>	458
<i>B. Les licences de brevets et la loi sur l'information précontractuelle</i>	458
<i>C. Le remboursement de royalties après l'annulation ou la limitation du brevet</i>	458
XIV. Droit international (privé)	459
XV. L'impact du droit de la concurrence	460
XVI. Liens avec le droit relatif aux pratiques du marché	460
XVII. L'impact du droit des brevets sur la protection du know-how et des secrets d'affaires	461

I. INLEIDING

1. Dit is het derde overzicht rechtspraak inzake het octrooirecht dat van onze hand verschijnt in het *Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht*². Gelet op de talrijke ontwikkelingen in dit domein, leek het verkieselijk om dit overzicht reeds na drie jaar af te ronden, in tegenstelling tot de vorige overzichten³. Het huidige overzicht bestrijkt de periode van 1 januari 2011 tot 31 december 2013. De door de drie wetten van 2007⁴ ingevoerde wijzigingen die de zgn. handhavingsrichtlijn⁵ 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, zijn intussen gemeengoed geworden. Enkel de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten, die een nieuw misdrijf van namaak invoerde in de octrooirechtelijke sfeer blijft grotendeels dode letter wat octrooi-inbreuken betreft.

2. Wij hebben ook in dit overzicht getracht om een synoptisch overzicht te geven van de meest belangwekkende octrooirechtspraak tijdens de onderzochte periode. Waar wij dit nodig achtten, hebben wij bijkomende duiding of enige persoonlijke commentaar verschaft, zonder te veel in details in te gaan. Volledigheid werd nagestreefd, maar het is niet onwaarschijnlijk dat enkele vonnissen of arresten door de mazen van het net geglipt zijn. De meest relevante rechtspraak kan worden teruggevonden op de EPLAW Patent Blog (www.eplawpatentblog.com), de Kluwer Patent Blog (www.kluwerpatentblog.com) en IE-Forum.be (www.ie-forum.be). De rechtspraak in dit overzicht wordt ook beschikbaar gesteld via Darts-IP (www.darts-ip.com) en op de site van TBH.

3. Er werd ten slotte opnieuw 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. WETGEVING

A. België

4. Na drie jaar is het nog steeds wachten op de volledige⁶ inwerkingtreding van de wet van 10 januari 2011 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 uitvindingsoctrooien⁷.

ring 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 uitvindingsoctrooien⁷.

² De auteurs danken hun collega Olivier Vrins die wegens tijdsgebrek verstek heeft gegeven voor de voorbereiding van dit overzicht. Zij danken ook hun collega's Xanne Holvoet, Nadia Benlahssen en Sara Boel voor hun waardevolle medewerking aan de voorbereiding en afwerking van dit overzicht. De redactie van dit artikel werd afgesloten op 7 maart 2014.

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") en Ph. DE JONG, O. VRINS en Ch. RONSE, "Overzicht van rechtspraak. Evoluties in het octrooirecht (2007-2010)", *TBH* 2011, p. 393-452 (hierna "Overzicht 2007-2010").

⁴ 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).

⁵ Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

⁶ Op 13 maart 2014, kort na afsluiting van de redactie van dit overzicht, werd in het *Belgisch Staatsblad* het koninklijk besluit van 9 maart 2014 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de aanpassing aan de wet van 10 januari 2011 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 gepubliceerd. Art. 48 van dit KB voorziet de inwerkingtreding van de art. 25, 42, 48 en 50 van de wet van 10 januari 2011, met betrekking tot de herstelprocedure en van art. 52 in de mate dat het op de herstelprocedure betrekking heeft. Voor de inwerkingtreding van de andere bepalingen is het volgens het verslag aan de Koning wachten op de ontwikkeling van een nieuw softwaresysteem voor het elektronisch beheren van de procedure voor verwerking van octrooiaanvragen en verleende octrooien. Dit project wordt blijkbaar door de 3 lidstaten van de Benelux gezamenlijk beheerd.

⁷ Wet van 10 januari 2011 (*BS* 16 februari 2011); *Doc.parl.* Kamer 2010-11, nr. 53-0405/007.

Intussen werd het octrooirecht ook opgenomen in het voorontwerp van wet houdende de invoering van een Boek XI, “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht en invoering van specifieke bepalingen eigen aan Boek XI in de Boeken I, XV en XVII van hetzelfde wetboek. De Raad voor de Intellectuele Eigendom heeft op 13 september 2013 over dit voorontwerp advies uitgebracht⁸.

Twee naar aanleiding van dat advies aangepaste voorontwerpen werden op 14 februari 2014 goedgekeurd door de ministerraad⁹. Bij het afsluiten van dit overzicht was nog niets bekend over de inwerkingtreding van Boek XI.

B. Europa

5. De besproken periode is gekenmerkt door grote wetgevende activiteit op Europees niveau, met name in verband met het eenheidsoctrooi. Het ligt niet binnen het bestek van deze bijdrage om uitgebreid – laat staan exhaustief – in te gaan op de betrokken wetgeving¹⁰. Dit onderdeel wordt dan ook beperkt tot een beknopte weergave van de relevante wetgevende instrumenten, met hier en daar een bedenking in de voetnoten.

B.1. Europees octrooi met eenheidswerking

6. Omdat geen unanimiteit kon worden bereikt over de vertaalregeling van het Gemeenschapsoctrooi, werd op 10 maart 2011 besloten om zonder Spanje en Italië verder te werken op basis van nauwere samenwerking (“*enhanced cooperation*”)¹¹. Het verzoek van Spanje en Italië tot nietigverklaring van besluit 2011/167/EU werd door het Hof van Justitie afgewezen¹². In uitvoering van de nauwere samenwerking werden op 17 december 2012 twee verordeningen aangenomen. Ook tegen deze verordeningen heeft Spanje procedures ingeleid voor het Hof van Justitie¹³.

7. Verordening nr. 1257/2012¹⁴ betreft de invoering van een Europees octrooi met eenheidswerking. Deze verordening omvat, naast institutionele en financiële bepalingen,

een regeling inzake de eenheidswerking, de rechtsgevolgen en de uitputting van het octrooi, alsook inzake de behandeling van eenheidsoctrooiën als deel van het vermogen. De voorziene bepalingen over inbreuk en de uitzonderingen daarop werden op het laatste nippertje uit de tekst van deze verordening verwijderd en maken thans deel uit van de hieronder besproken overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht, waardoor prejudiciële vragen over deze onderwerpen aan het Hof van Justitie van de EU verder uit den boze zijn.

8. Verordening nr. 1260/2012¹⁵ heeft betrekking op de vertaalregeling. Kort gezegd zal een octrooi met eenheidswerking worden gepubliceerd in één van de proceduretalen van het EOV (Frans, Duits of Engels), met vertaling van de conclusies in de andere talen. Bij een geschil zal de beweerde inbreukmaker een volledige vertaling naar de taal van zijn vestiging of, naar zijn keuze, de plaats van de beweerde inbreuk kunnen eisen. In afwachting van “*hoogwaardige machinevertalingen*” wordt voorzien in een overgangsregeling waarin octrooiën met het Frans of het Duits als proceduretaal sowieso in hun geheel naar het Engels moeten worden vertaald, en octrooiën met het Engels als proceduretaal naar één van de officiële talen van de Unie.

B.2. Eengemaakt octrooigerecht

9. Naast het eenheidsoctrooi, werd ook werk gemaakt van een eengemaakte jurisdictie, meer bepaald door middel van de overeenkomst van 11 januari 2013 betreffende een eengemaakt octrooigerecht (de “UPC-overeenkomst”)¹⁶. Deze overeenkomst werd op 19 februari 2013 ondertekend door de Europese lidstaten die deelnemen aan de nauwere samenwerking en door Italië. De procedureregels worden thans uitgewerkt in de schoot van een voorbereidend comité. Zij zijn op het ogenblik van deze publicatie aan de 16^{de} herwerkte versie van hun ontwerp toe¹⁷.

10. Het eengemaakt octrooigerecht is bevoegd voor octrooiën met eenheidswerking, voor aanvullende beschermingscertificaten of “ABC’s” (hoewel daarvoor kennelijk

⁸ Advies van 13 september 2013 van de Raad voor de Intellectuele Eigendom over het voorontwerp van de wet houdende de invoering van een Boek XI, “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht en invoering van specifieke bepalingen eigen aan Boek XI in de Boeken I, XV en XVII van hetzelfde wetboek, beschikbaar op <http://economie.fgov.be>.

⁹ www.presscenter.org/nl/pressrelease/20140214/wetboek-van-economisch-recht-intellectuele-eigendom.

¹⁰ Voor een uitgebreidere bespreking, zie o.m. E. DE GRUYE en V. VAN OVERMEIRE, “De EU-verordeningen betreffende het octrooi met eenheidswerking en de creatie van het ‘gemeenschappelijk octrooigerecht’”, *TBH* 2013, p. 215.

¹¹ Besluit 2011/167/EU van de Raad van 10 maart 2011 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming, *Pb. L.* 22 maart 2011, 76/53.

¹² HvJ 16 april 2013, C-274 en C-295/11, *Spanje & Italië / Europese Raad*.

¹³ Beroep ingesteld op 22 maart 2013, C-146/13, *Spanje / Europees Parlement en de Europese Raad* (met betrekking tot verordening 1257/2012) en beroep ingesteld op 22 maart 2013, C-147/13, *Spanje / Europees Parlement en de Europese Raad* (met betrekking tot verordening 1260/2012).

¹⁴ Verordening nr. 1257/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming, *Pb. L.* 31 december 2012, 361.

¹⁵ Verordening nr. 1260/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelen, *Pb. L.* 31 december 2012, 361.

¹⁶ PI 148, COUR 77, 16351/12

¹⁷ *Preliminary set of Provisions for the Rules of Procedure (“Rules”) of the Unified Patent Court*, www.unified-patent-court.org.

geen wettelijke basis is voorzien in verordening nr. 1257/2012, hetgeen nog voer voor discussie zal opleveren), voor Europese octrooien en voor aanvragen van Europese octrooien die in behandeling zijn op de datum van inwerkingtreding van de UPC-overeenkomst of die daarna werden ingediend.

Via een *opt-out*-systeem kunnen gewone Europese octrooien, octrooiaanvragen en daaruit voortvloeiende ABC's (voor zover nodig, *cf. supra*) gedurende een overgangperiode van maximaal 14 jaar na de inwerkingtreding van de UPC-overeenkomst worden onttrokken aan de bevoegdheid van het eengemaakt octrooigerecht. Tenzij intussen een procedure werd aanhangig gemaakt voor een nationale rechter, kan de houder achteraf de *opt-out* van zijn titel ongedaan maken.

11. Het eengemaakt octrooigerecht omvat een gerecht van eerste aanleg en een hof van beroep. Het hof van beroep zal zetelen in Luxemburg. Het gerecht van eerste aanleg bestaat, enerzijds, uit een centrale afdeling met zetel in Parijs en afdelingen in Londen en München¹⁸ en, anderzijds, uit lokale en regionale afdelingen. Artikel 21 UPC-overeenkomst bepaalt dat een prejudiciële vraag kan worden gesteld aan het Hof van Justitie voor de uitlegging en eenvormige toepassing van het Unierecht.

12. De centrale afdeling van het gerecht van eerste aanleg zal bevoegd zijn voor vorderingen tot nietigverklaring, declaratoire vorderingen wegens niet-inbreuk en vorderingen waarvoor geen lokale of regionale afdeling bevoegd is. Als er al een inbreukvordering aanhangig is bij een lokale of regionale afdeling, kunnen declaratoire en nietigheidsvorderingen niet langer worden ingesteld bij de centrale afdeling. De lokale of regionale afdeling van de plaats van de (dreigende) inbreuk of van de verblijfplaats van de verweerder, zal bevoegd zijn voor inbreukvorderingen, vorderingen strekkende tot voorlopige of bewarende maatregelen, vorderingen strekkende tot een redelijke vergoeding bij gebruik

van een door een aanvraag beschermde uitvinding en vorderingen strekkende tot de betaling van royalties voor licenties van rechtswege. Partijen kunnen ook overeenkomen om hun zaak in te leiden bij eender welke afdeling, waaronder de centrale afdeling.

13. Procedures voor de centrale afdeling zullen worden gevoerd in de proceduretaal van het octrooi (Engels, Frans of Duits). Bij de lokale afdelingen is de proceduretaal de officiële taal of één van de officiële talen van de lidstaat waar de afdeling zich bevindt. In een regionale afdeling is het de officiële taal (of talen) die werd(en) bepaald door de betrokken lidstaten.

B.3. Inwerkingtreding

14. Het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht zijn in zicht. Anderzijds zal het niet voor morgen zijn. Verordeningen nr. 1257/2012/EU en nr. 1260/2012 zijn in werking getreden op 20 januari 2013. Zij zullen van toepassing zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van de UPC-overeenkomst.

Artikel 89 van de UPC-overeenkomst bepaalt dat deze in principe in werking zal treden op de eerste dag van de vierde maand na de ratificatie ervan door tenminste dertien landen, waaronder minstens de grootste octrooijurisdicties Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

De toekomst zal moeten uitwijzen of het nieuwe eenheidsoctrooisysteem, gelet op zijn procedurele en inhoudelijke complexiteit, Europese ondernemingen, en dan in het bijzonder Europese KMO's die volgens de Commissie de belangrijkste begunstigden moeten zijn van het systeem, ten goede zal komen. Dit zal hopelijk in een volgend Overzicht alvast een eerste keer kunnen geëvalueerd worden. In afwachting daarvan (en ook nadien), hopen de auteurs in elk geval dat het hiernavolgende overzicht van Belgische octrooirechtspraak zijn relevantie volop behoudt.

III. DE GELDIGHEID

A. De uitvinding

15. Het begrip uitvinding wordt niet gedefinieerd in het Europees octrooiverdrag ("EOV")¹⁹, noch in de Belgische

octrooiwet ("BOW")²⁰. De rechtspraak in de besproken periode bevestigt evenwel de in de EOB-rechtspraak ontwikkelde regel dat onder een uitvinding in octrooirechtelijke zin een technische creatie moet worden verstaan²¹.

^{18.} De zaken voor de centrale afdeling zullen worden verdeeld aan de hand van het technisch gebied van de uitvinding waarop het octrooi betrekking heeft. In München zal worden beslist over werktuigbouwkunde, verlichting, verwarming, wapens en springstoffen (IPC klasse F). De Londense afdeling zal bevoegd zijn voor menselijke levensbehoeften, chemie en metaal (IPC klasse A en C). In de zetel in Parijs worden de overige zaken behandeld (IPC Klasse B, D, E, G en H).

^{19.} 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.

^{20.} Wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien (BS 9 maart 1985).

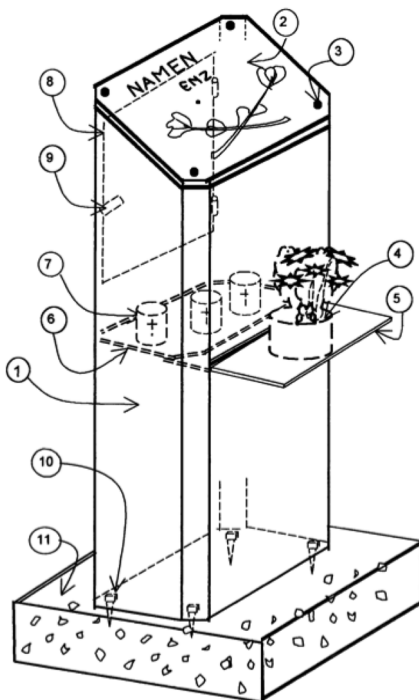
^{21.} Kh. Gent 20 december 2012, A/11/01171, *W. Pigmans / G. Cools e.a., onuitg.*

De Antwerpse rechtbank van koophandel definieerde de uitvinding als “een technische oplossing voor een technisch probleem dankzij technische middelen die herhaald kunnen worden”²².

Het EOV en de BOW bevatten wel een uitputtende lijst van “onderwerpen en werkzaamheden” die niet als uitvindingen worden beschouwd in de zin van het octrooirecht, zoals esthetische vormgevingen en ontdekkingen, doch enkel in de mate dat de in het octrooi opgeëiste materie betrekking heeft op één van die “onderwerpen of werkzaamheden” als zodanig (art. 52(3) EOV en art. 3(2) BOW). Gemengde uitvindingen, die zowel technische als niet-technische kenmerken opeisen, zijn dus niet per definitie uitgesloten van octrooiering²³.

A.1. Esthetische vormgevingen

16. Esthetische vormgevingen zijn uitgesloten van octrooiering omdat zij geen technische creaties zijn en derhalve geacht worden geen uitvindingen te zijn (art. 3 BOW; art. 52(2)(b) EOV). Aldus werd een Belgisch octrooi voor een “gedenkzuil voor de bewaring van gecremeerde lichamen” door de Gentse rechtbank van koophandel nietig verklaard omdat de erin beschreven uitvinding geen technisch karakter vertoonde.



²² Kh. Antwerpen 18 oktober 2013, *RABG* 2013, p. 1438.

²³ Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97. Dit vonnis, waarnaar ook verder in dit overzicht verwezen wordt, heeft het voorwerp uitgemaakt van een hoger beroep. In het daaruit voortvloeiende arrest van 21 november 2013 werd een schikking tussen de partijen geacteerd ingevolge waarvan voor recht verklaard werd dat het vonnis van 28 juni 2012 zonder voorwerp is geworden (Luik 21 november 2013, 2012/RG/1244, *Medisoft / Aerocrine, onuitg.*).

²⁴ Kh. Gent 20 december 2012, A/11/01171, *W. Pigmans / G. Cools e.a., onuitg.*

²⁵ Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97, met verwijzing naar TKB EOB 29 juni 2007, zaak T 1543/06 (§ 2.5 en 2.6).

De uitvinding werd in de onafhankelijke octrooiconclusie nogal ongelukkig als volgt gedefinieerd: “De gedenkzuil [die] kan worden vervaardigd in diverse vormen naar gelang de wensen van de klant. Aldus is het mogelijk bv. een drie-, zes- of nog meerhoekige te maken. Eveneens kunnen de hoeken ronde vormen aannemen. Een ronde vorm met een doorsnede, van bv. doorsnede +/- 50 cm, wordt toegepast. Tevens kan de zuil worden samengesteld uit vertikaal geplaatste en met elkaar verbonden profielen.” Ook de afhankelijke conclusies beschreven enkel voorbeelden van hoe de gedenkzuil er kon uitzien. In de beschrijving van het octrooi werd als probleem uitsluitend vooropgesteld dat “de nabestaanden de kans [moesten krijgen] om een individueel monument met de stoffelijke resten als inhoud, te plaatsen op een door hun zelf uitverkoren plek”. Nu de rechtbank oordeelde dat dit geen technisch probleem was en dat de in de conclusies gedefiniëerde uitvinding al evenmin enige technische oplossing voor het vermeende probleem bood, werd het octrooi nietig verklaard uit hoofde van artikel 3 BOW²⁴.

A.2. Ontdekkingen

17. Ontdekkingen zijn als zodanig uitgesloten van octrooiering (art. 52(2)(a) EOV en art. 3(1) BOW). Indien zij echter slechts *ten grondslag* liggen aan een voor het overige octrooieerbare uitvinding, tasten ze de octrooieerbaarheid van de opgeëiste materie niet aan. Dit argument werd kennelijk opgeworpen in een procedure tussen Aerocrine en Medisoft, twee concurrenten op het vlak van diagnostische apparatuur. Aerocrine beschuldigde Medisoft van inbreuken op vier van haar octrooien die alle bescherming boden voor verschillende verbeterde versies van een apparaat dat gebruikt wordt om de aanwezigheid en concentratie van endogeen stikstofmonoxide in de adem van een persoon te meten. De uitvindingen waarvoor in deze octrooien bescherming werd opgeëist, berustten met name op de ontdekking dat de aanwezigheid van deze stof in uitgeademde lucht een aanwijzing was van een infectie van de luchtwegen. Deze ontdekking, die op zich een uitgesloten materie vormt krachtens voormelde bepalingen, tast de octrooieerbaarheid niet aan van het apparaat waarin de ontdekking tot uitdrukking wordt gebracht. Of de bijdrage van de uitvinding aan de stand van de techniek verder gaat dan het voorwerp van de uitgesloten materie, is een vraag naar de uitvindingswerkzaamheid van de uitvinding, niet naar de toepassing van artikel 52(2)²⁵.

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

18. De Belgische hoven en rechtbanken blijven bij de beoordeling van de geldigheidsvereisten ook in de besproken periode actief rekening houden met de rechtspraak van de kamers van beroep van het EOB en de daarbijhorende “Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office”, evenals met de “Guidelines for examination” of “onderzoeksrichtlijnen” van het EOB²⁶.

C. De bewijslast

19. Ook op het vlak van de bewijslast, valt enkel maar een bevestiging waar te nemen van de reeds eerder in de rechtspraak gehanteerde principes. Degene die de geldigheid van een octrooi of een ABC betwist, draagt aldus de volledige bewijslast om aan te tonen dat de voorwaarden voor verlening van het octrooi of het ABC niet vervuld waren²⁷. Wanneer de verweerder op de nietigheidsvordering evenwel geen tegenbewijs of tegenargumentatie levert om die vordering te ontkrachten, dient aangenomen te worden dat de nietigheid niet betwist wordt²⁸.

20. Volgens de rechtbank van koophandel van Bergen kan het antwoord of al dan niet voldaan werd aan de bewijslast, niet worden afgeleid uit het feit op zich dat de partij die de bewijslast draagt haar argumentatie in de loop van de procedure gewijzigd heeft²⁹. Deze uitspraak, die in zeer algemene bewoordingen werd gesteld, dient enigszins te worden genuanceerd. In deze zaak kon de gewijzigde argumentatie van de beweerde inbreukmaker blijkbaar worden verklaard door het tussenkomen van een uitspraak over de beschermingsomvang van hetzelfde octrooi door een andere rechtsinstantie: het octrooi werd uiteindelijk breder geïnterpreteerd dan de (enige) uitleg die de beweerde inbreukmaker eraan gegeven had in het kader van zijn niet-inbreukargumentatie, waardoor die zich genoodzaakt zag ook andere niet-inbreukargumenten te ontwikkelen. Het zou de procesorde echter ernstig in het gedrang brengen indien wordt aanvaard dat een procespartij haar nietigheids- of niet-inbreukargumentatie bij elke conclusie kan wijzigen zonder enige concrete aanleiding. Dergelijke inconsistenties dienen door de rechtbank wel degelijk in aanmerking te worden genomen bij de beoordeling of een procespartij aan haar stelplicht voldaan heeft en kunnen volgens ons bijdragen tot de afwijzing van het gevorderde³⁰.

D. De oude octrooiwet

21. Betwistingen onder de oude octrooiwet van 24 mei 1854 worden alsmaar schaarser. Niettemin leverde de besproken periode twee arresten op, waarin de geldigheid en de inbreuk getoetst werden aan de voorwaarden van deze oude wet.

22. In het *Alendronaat*-arrest, oordeelde het Brusselse hof van beroep dat bij de beoordeling van de geldigheid van een aanvullend beschermingscertificaat verleend op basis van een octrooi dat op zijn beurt werd verleend onder het regime van de oude octrooiwet, de beweerde nietigheid van het basisoctrooi dient getoetst te worden aan de voorwaarden van die oude octrooiwet. Dit volgt, enerzijds, uit artikel 15(1)(c) van de ABC-verordening dat bepaalt dat een aanvullend beschermingscertificaat nietig is “...indien er na verval van het basisoctrooi nietigheidsgronden bestaan die nietigverklaring ... **gerechtvaardigd zouden hebben**”, d.i. ten tijde van de verlening van het octrooi in toepassing van de toen van kracht zijnde nationale regels en voorschriften en, anderzijds, uit artikel 77, § 2 BOW dat voorschrijft dat de huidige BOW bij haar inwerkingtreding de (door de octrooihouder) reeds verworven rechten, dus ook op het vlak van de geldigheid, niet aantast³¹.

23. In het *Kernreactor*-arrest van 2013, diende het Hof van Cassatie zich uit te spreken over een aantal inbreukmakende handelingen met betrekking tot de Tihange II-reactor in de periode 1977-1983 (!) waarop dus de oude octrooiwet van toepassing was³². Het Hof stelde voorop dat de octrooiwet die van kracht was op het ogenblik van de inbreuk(en) van toepassing was op de inbreukvraag (en de berekening van de schadevergoeding). Krachtens artikel 4(b) van de oude octrooiwet, hadden octrooihouders het exclusieve recht om “voor de rechtbanken te vervolgen al wie afbreuk zou doen aan hunne rechten, hetzij door de fabricage van producten of door het aanwenden van in het octrooi begrepen middelen, hetzij door het in bezit houden, verkoopen, te koop uitstellen of het invoeren op Belgisch grondgebied van een of meer nagemaakte voorwerpen”. Het in die bepaling vermelde “aanwenden van in het octrooi begrepen middelen” kon volgens het Hof slechts een inbreuk op de rechten van de octrooihouder uitmaken voor zover die aanwending gebeurde met een commercieel doel³³, hetgeen impliceert dat het middel wordt aangewend met het oog op het in de

²⁶. Zie o.m. Kh. Gent 20 januari 2011, *IRDI* 2011, p. 61; Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97; Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

²⁷. Kh. Bergen 3 november 2011, *ICIP* 2011, p. 624; Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

²⁸. Kh. Brussel 4 oktober 2011, A/10/5081, *Eurogenerics / Sanofi-Aventis e.a.*, onuitg.

²⁹. Kh. Bergen 21 februari 2013, *IRDI* 2013, p. 180: “Le tribunal estime qu’on ne peut rien déduire de la modification de l’argumentaire d’une partie. Rien n’empêche qu’elle avance des moyens décisifs pour la première fois en cours de procédure. Ce n’est que l’examen de ces moyens qui permettra d’en déduire le caractère déterminant.”

³⁰. In gelijkaardige zin: “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 400, nr. 11.

³¹. Brussel 7 juni 2011, *ICIP* 2011, p. 662.

³². Cass. 6 december 2013, C.11.0503.F/C.11.0528.F, *Abfin / Electrabel e.a.*, www.cass.be; verbreking van Luik 17 januari 2011, 2003/RG/835 – 2004/RG/1482 – 2004/RG/1483 – 2006/RG/175, onuitg.

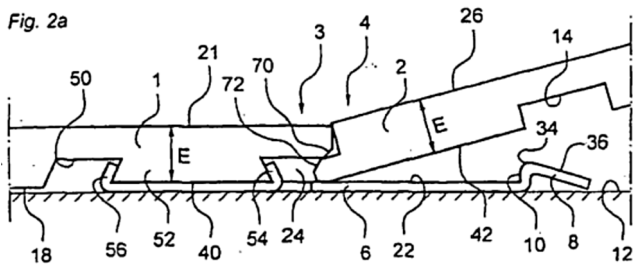
³³. “Il y a but commercial dès que l’emploi du moyen se fait en vue du trafic ultérieur des objets obtenus par cet emploi.”

handel brengen van de voorwerpen die door die aanwending worden bekomen. Daarenboven werd geoordeeld dat elke persoon die rechtstreeks deelnam aan de inbreuk, *in casu* door het geven van technische instructies bij de bouw van de reactor, medeaansprakelijk was voor de inbreuk.

E. De verhouding tussen de Belgische octrooiwet en hogere rechtsnormen

E.1. Het EOv

24. In de vorige editie van dit “Overzicht”³⁴ werd reeds gesteld dat de geldigheid van een Europees octrooi uitsluitend beheerst wordt door de regels van het EOv. Het *Laminaat*-arrest van het Hof van Cassatie van 14 juni 2012³⁵ bevestigt dit, maar brengt daarmee ook meteen de aanvullende rol van het nationaal recht in het gedrang (zie ook *infra*, randnr. 196). De zaak betrof een vernietigingsberoep tegen een arbitrale beslissing, maar bevat enkele interessante overwegingen over de rechtsgevolgen van de nietigverklaring en beperking van octrooien.



Aan de basis lag een contractueel geschil over de betaling van royalties voor het gebruik door de licentienemer van een geoctrooieerd legstelsel voor laminaat. De licentienemer had zijn verplichting tot betaling van royalties betwist op basis van het argument dat zijn licentieproduct niet gedekt was door het octrooi, dit met verwijzing naar een in Nederland gevoerde procedure waar dit kennelijk bevestigd werd. Ingevolge deze betwisting, zegde de licentiegever de licentieovereenkomst op, maar het geschil over de betaling van de royalties bleef bestaan. Enige tijd na de beëindiging van de overeenkomst, werd het octrooi door de technische beroepskamer van het EOB beperkt op een manier die het product van de licentienemer kennelijk buiten de beschermingsomvang van het octrooi bracht. De licentienemer beriep zich op artikel 68 EOv, krachtens hetwelk de beperking van een octrooi retroactief terugwerkt tot op de aanvraagdatum van het octrooi, zodat volgens hem nooit royalties verschuldigd

konden geweest zijn. De licentiegever beriep zich van zijn kant op artikel 50, § 2, tweede lid BOW dat stelt dat de terugwerkende kracht van de nietigverklaring (of beperking) geen invloed heeft op reeds uitgevoerde overeenkomsten.

Het Brusselse hof van beroep – zij het niet de gebruikelijke kamer bevoegd voor octrooigeschillen – volgde de argumentatie van de licentienemer. Volgens het hof voorziet artikel 68 EOv in een “onvoorwaardelijke retroactiviteit” in geval van herroeping of wijziging van een Europees octrooi, waarop geen uitzonderingen mogelijk zijn. Aangezien, volgens het hof, artikel 50, § 2, tweede lid BOW wel in een dergelijke uitzondering voorziet, door met name de gevolgen van de retroactiviteit te verzachten, wijkt die bepaling af van artikel 68 EOv. Volgens het hof dient artikel 68 EOv, ingevolge de primautiteit van internationale rechtsregels, voorrang te krijgen boven artikel 50, § 2, tweede lid BOW. Er anders over oordelen zou volgens het hof ook een schending van het kartelverbod in het mededingingsrecht uitmaken, aangezien het in stand houden van de bestaande licentieovereenkomst op basis van het oorspronkelijk verleende octrooi zou neerkomen op een overeenkomst tussen partijen waarbij minder strenge rechtsgevolgen worden toegekend aan een beperking dan deze voorzien in artikel 68 EOv. Het Hof van Cassatie bevestigde die redenering uit het arrest, zij het door slechts te stellen dat de cassatievoorziening feitelijke grondslag miste.

Het zou nochtans zinvol zijn geweest indien het Hof was ingegaan op de inhoudelijke discussie, aangezien het huidige arrest meer vragen creëert dan het beantwoordt heeft. Men kan zich met name de vraag stellen of het hof van beroep, en bijgevolg het Hof van Cassatie (door dat niet in te zien), niet zijn uitgegaan van de verkeerde premisse door te oordelen dat artikel 68 EOv hiërarchisch hoger staat dan artikel 50, § 2, tweede lid BOW en dat deze laatste bepaling in strijd is met de eerste. Het lijkt juist dat artikel 50, § 2, tweede lid BOW een aanvulling vormt op artikel 68 EOv dat zich gewoon niet uitspreekt over de rechtsgevolgen van de retroactieve werking van een nietigverklaring of beperking van een Europees octrooi. Dit ligt ook in lijn van artikel 64 EOv.

E.2. De Grondwet en het EVRM

25. Krachtens artikel 5, § 1 van de wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van enkele internationale akten³⁶ dient de titularis van een Europees octrooi waarin België is aangewezen en dat niet is opgesteld in één van de nationale talen, een vertaling in één van deze talen bij de Dienst Intellectuele

³⁴. “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 400, nr. 14.

³⁵. Cass. 14 juni 2012, C.11.0556.N – C.11.0557.N, *Välinge Innovation e.a. / Dekaply, onuitg.*, bevestiging van Brussel 5 april 2011, *IRDI* 2013, p. 295, noot B. VANBRABANT, “Transferts de technologie: la sécurisation des redevances est-elle contraire au droit de la concurrence?”.

³⁶. Voluit: “Wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van volgende internationale akten: 1. Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht, opgemaakt te Straatsburg op 27 november 1963; 2. Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Washington op 19 juni 1970; 3. Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooi-verdrag), Uitvoeringsreglement en vier Protocollen, opgemaakt te München op 5 oktober 1973; 4. Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de Gemeenschappelijke Markt (Gemeenschapsoctrooi-verdrag), en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Luxemburg op 15 december 1975” (*BS* 30 september 1977).

Eigendom in te dienen binnen de drie maanden na de publicatie van de vermelding van de verlening van het octrooi in het *Europees Octrooiblad*. Artikel 5, § 2 van die wet voorziet ook een sanctie op de niet-naleving van die vereiste, nl. dat “het Europese octrooi geacht wordt in België vanaf het begin geen gevolgen te hebben”. Deze bepaling heeft in het verleden al stof doen opwaaien³⁷, maar is thans ongrondwettelijk verklaard door het Grondwettelijk Hof omdat zij een onrechtmatige inmenging vormt in het eigendomsrecht van de octrooihouder en dus in strijd is met artikel 1 van het eerste aanvullend protocol bij het Europees verdrag voor de rechten van de mens *juncto* artikel 16 van de Grondwet³⁸. Volgens het Hof is de sanctie van artikel 5, § 2 van de wet van 1977 niet evenredig met het nagestreefde doel, zoals voorzien in artikel 65 EOV (dat dergelijke sanctie niet vereist)³⁹.

F. Uitgesloten materie

F.1. Uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie strijdig zou zijn met de openbare orde of met de goede zeden

26. Krachtens artikel 4, § 3(3) BOW, dat een omzetting vormt van artikel 6(2)(c) van de Biotech-richtlijn⁴⁰, is het gebruik van menselijke embryo's voor industriële of commerciële doeleinden uitgesloten van octrooiëring. In het *Brüstle*-arrest van 18 oktober 2011⁴¹ heeft het Hof van Justitie van de EU zich voor het eerst⁴² uitgesproken over de betekenis van het begrip “menselijke embryo”. Volgens het Hof betreft het (i) elke menselijke eicel, zodra deze is bevrucht, (ii) elke niet bevruchte menselijke eicel waarin de kern van een uitgerijpte menselijke cel is geïmplantéerd en (iii) elke niet-bevruchte menselijke eicel die is gestimuleerd tot deling en ontwikkeling middels parthenogenese. Hoewel de laatste twee categorieën strikt genomen geen bevruchting ondergaan, zetten zij, volgens het Hof, tengevolge van de techniek die is gebruikt om ze te winnen, het proces van ontwikkeling tot een mens in gang, net zoals het geval is bij het embryo dat door bevruchting van een eicel is ontstaan.

Het Hof verduidelijkte verder dat de uitsluiting van

octrooieerbaarheid van menselijke embryo's voor industriële of commerciële redenen ook gebruik voor wetenschappelijk onderzoek treft, nu de verlening van een octrooi voor een uitvinding in beginsel de industriële en commerciële exploitatie ervan impliceert en onder het octrooirecht alleen een gebruik met een therapeutisch of diagnostisch doel dat kan worden toegepast op en nuttig is voor het menselijke embryo, octrooieerbaar is.

Het Hof stelde ten slotte ook dat de uitsluiting van artikel 6(2)(c) van de Biotech-richtlijn niet enkel ziet op de octrooiëring van menselijke embryo's *per se*, maar ook op uitvindingen die de vernietiging van menselijke embryo's of het gebruik ervan als basismateriaal impliceren, ongeacht of de octrooispecificatie zelf melding maakt van het gebruik van menselijke embryo's. In de *Brüstle*-zaak betrof de uitvinding met name neurale voorlopercellen. Voor de productie van die cellen zijn stamcellen nodig die zijn verkregen uit een menselijk embryo in het blastocyststadium. Het wegemen van een stamcel uit een menselijk embryo in het blastocyststadium leidt echter tot het tenietgaan van dat embryo. Het Hof hanteerde hierbij dus een “holistische” benadering, waarbij het in zekere mate abstractie maakte van de bewoordingen van de octrooispecificatie en eerder oog had voor de eigenlijke aard van de uitvinding, ongeacht de formulering ervan in het octrooi.

F.2. Essentieel biologische werkwijzen

27. In het “Overzicht 2007-2010” werd melding gemaakt van de zogenaamde “Broccoli”- en “Tomaten”-uitspraken van de Grote Beroepskamer van het EOB waarin in essentie werd geoordeeld dat elke werkwijze die gebaseerd is op kruising en selectie van octrooiëring is uitgesloten onder artikel 53(b) EOV. Hoewel de uitspraak op zich laat wachten, is het vermeldenswaardig dat er in beide zaken (inmiddels bekend als “Broccoli II” en “Tomaten II”) twee bijkomende vragen werden gesteld aan de Grote Beroepskamer, dit keer over de vraag of producten die bekomen werden uit essentieel biologische werkwijzen onder artikel 53(b) EOV hetzelfde lot beschoren zijn als de werkwijzen zelf⁴³.

³⁷. “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, p. 469, nr. 108.

³⁸. GwH 16 januari 2014, nr. 3/2014, *Biopheresis / Belgische Staat, onuitg.* (beschikbaar op www.const-court.be). Het arrest valt strikt genomen buiten het bestek van dit overzicht, maar aangezien het een antwoord vormt op een prejudiciële vraag gesteld door de Brusselse rechtbank van koophandel in een vonnis van 7 oktober 2012 (Kh. Brussel 7 oktober 2012, *ICIP* 2013, p. 412) is de vermelding ervan hier wel op zijn plaats.

³⁹. Inmiddels is de BOW aangepast door de “wet van 10 januari 2011 ter uitvoering van het verdrag inzake octrooirecht en de akte tot herziening van het verdrag inzake de verlening van Europese octrooiën, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooiën” (*BS* 16 februari 2011) dat middels zijn art. 42 een art. 70bis in de BOW invoegt krachtens hetwelke een octrooihouder zijn eerder verzuim kan remediëren, maar deze wetswijziging is bij het schrijven van dit “Overzicht” nog niet in werking getreden. Bij niet-remediëring blijft de sanctie evenwel dezelfde, zodat men zich kan afvragen of deze nieuwe wetsbepaling de toets van het Grondwettelijk Hof zal doorstaan.

⁴⁰. Richtlijn nr. 98/44 van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen.

⁴¹. HvJ 18 oktober 2011, C-34/10, *Oliver Brüstle / Greenpeace, T.Gez.* 2012-13, p. 155.

⁴². Inmiddels is door de Engelse High Court een tweede prejudiciële vraag gesteld over de definitie van het begrip “menselijke embryo”. In zaak C-364/13 is met name de vraag aan de orde of onbevruchte menselijke eicellen, die werden gestimuleerd tot deling en verdere ontwikkeling middels parthenogenese, en die anders dan bevruchte eicellen enkel pluripotente cellen bevatten en zich niet kunnen ontwikkelen tot menselijke wezens, ook onder de term “menselijke embryo's” kunnen vallen.

⁴³. De zaken hebben volgnummers G 2/12 en G 2/13. De betrokken vraag werd trouwens inmiddels negatief beantwoord door de Nederlandse rechtbank van Den Haag (Rb. Den Haag 8 mei 2013, *BIE* 2013, p. 276).

F.3. Diagnostische methodes

28. Artikel 53(c) EOV, dat de octrooieerbaarheid uitsluit van diagnostische methoden toegepast op het menselijk lichaam, belet geenszins de octrooieerbaarheid van een apparaat waarmee een infectie aan de luchtwegen kan gediagnosticeerd worden door meting van de concentratie van endogeen stikstofmonoxide in uitgeademde lucht⁴⁴. Dit is een eenvoudige toepassing van artikel 53(c) *in fine* EOV dat bepaalt dat artikel 53(c) EOV niet van toepassing is op voortbrengselen voor toepassing in een diagnostische methode.

G. Prioriteit

29. Vaak wordt, ten behoeve van een nietigheidsverweer, het recht op prioriteit van het gewraakte octrooi betwist. Als de prioriteit ten onrechte werd ingeroepen, vervalt immers ook de prioriteitsdatum en kan de geldigheid van de geoctrooieerde uitvinding ook in het gedrang komen door anterioriteiten die gepubliceerd werden tussen de oorspronkelijke prioriteitsdatum en de eigenlijke aanvraagdatum.

Voor de beoordeling van prioriteit geldt in wezen dezelfde regel als voor de beoordeling van toegevoegde materie⁴⁵: wordt voor de vakman, gebruik makend van zijn algemene vakkennis, de opgeëiste materie (expliciet of impliciet, maar in ieder geval) direct en ondubbelzinnig geopenbaard in het prioriteitsdocument als geheel? Een document dat een masker openbaart dat “le nez *et/ou* la bouche” van de patiënt afdekt, kan rechtsgeldig als prioriteit worden ingeroepen voor een octrooiaanvraag voor een diagnostisch apparaat dat een masker bevat dat *ofwel* de neus *ofwel* de mond afdekt⁴⁶.

H. Nieuwheid

30. 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 en art. 5 BOW).

De nieuwheidsvereiste in het octrooirecht valt niet samen met de nieuwheidsvereiste onder het modellenrecht, gelet op het verschillende voorwerp van bescherming. Een model

biedt bescherming voor de uiterlijke verschijningsvorm van een voortbrengsel, terwijl een octrooi betrekking heeft op technische uitvindingen⁴⁷.

H.1. Openbaar toegankelijk

31. Het begrip “openbaar toegankelijk” heeft betrekking op de omstandigheid of een derde toegang heeft kunnen hebben tot de betrokken informatie. De loutere theoretische mogelijkheid volstaat. Het feit dat een product in een catalogus is weergegeven en aldus kon besteld worden zodat de derde-besteller kennis kon nemen van de technische specificaties van het product, volstaat derhalve om het product openbaar toegankelijk en dus mogelijk nieuwheidsschadelijk te maken⁴⁸.

32. Hoewel in het vorige “Overzicht”⁴⁹ al werd aangegeven dat Internetanterioriteiten in de rechtspraak met de nodige scepsis worden bekeken, dient volgens de voorzitter van de Antwerpse rechtbank van koophandel bij de beoordeling van de datum die zulke anterioriteiten dragen niettemin rekening te worden gehouden met de geloofwaardigheid van de titularis van de website. Wanneer het gaat om een thesis op de website van een wetenschappelijke universitaire instelling, dient te worden uitgegaan van een weerlegbaar vermoeden dat de op de thesis aangebrachte datum correct is⁵⁰.

De rechtspraak is evenwel strenger met betrekking tot informatie die op eigenlijke webpagina's is opgenomen (dus niet in een afzonderlijk bestand geupload op een site). Zo laat de Gentse rechtbank van koophandel Internetanterioriteiten slechts toe indien de partij die zich erop beroept buiten elke redelijke twijfel aantoonde dat de betrokken anterioriteit reeds op de prioriteitsdatum op het Internet beschikbaar was. Specifiek met betrekking tot archiveringswebsites, dient dit bewijs te worden geleverd door ofwel een authenticiteitsverklaring van de archivist, ofwel een “*passende verklaring betreffende de inhoud van hetzij de eigenaar, hetzij de auteur van de gearchiveerde website waarin de openbaring voorkwam*”⁵¹. Omgekeerd is het volgens dezelfde rechtbank ook zo dat het feit dat bepaalde informatie niet kan worden teruggevonden op een Internetarchief, geen sluitend bewijs vormt dat deze informatie niet eerder online stond dan de vroegste via de Internetarchieven opgespoorde datum.

⁴⁴ Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97.

⁴⁵ *Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 2010, V.B.1.1, p. 401-402, met verwijzing naar beslissing G-2/98 van de Grote Beroepskamer van het EOB.

⁴⁶ Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97.

⁴⁷ Voorz. Kh. Antwerpen 15 oktober 2013, A/13/84, *Friesland Brands / Incopack*, www.ie-forum.be.

⁴⁸ Voorz. Kh. Antwerpen 15 oktober 2013, A/13/84, *Friesland Brands / Incopack*, www.ie-forum.be.

⁴⁹ “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 402, nr. 19.

⁵⁰ Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, *ICIP* 2012, p. 56.

⁵¹ Kh. Gent 20 januari 2011, *IRDI* 2011, p. 61, met verwijzing naar rechtspraak van het EOB (ook aangehaald in ons vorig “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 402, nr. 19).

33. Een document ingediend ter verkrijging van een academische titel kan niet als vertrouwelijk worden beschouwd en is dus openbaar toegankelijk in de zin van artikel 54 EOV en artikel 5 BOW. Hetzelfde geldt voor de verdediging van een thesis⁵².

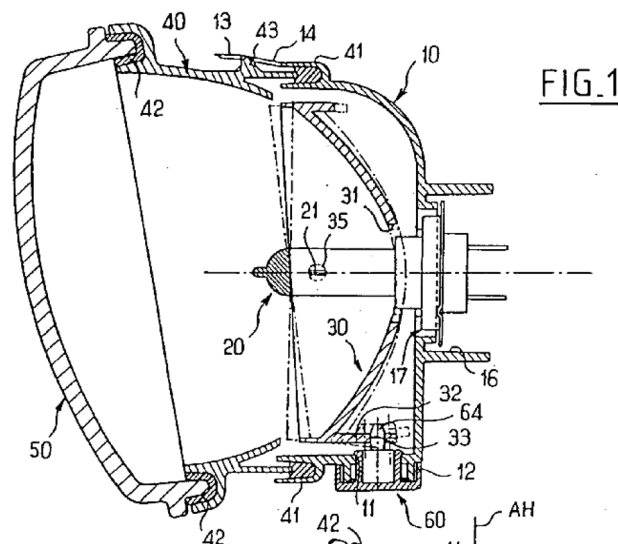
H.2. De algemene vakkennis

34. Bij de beoordeling van de nieuwheid in het licht van een document uit de stand van de techniek, dient deze anterioriteit gelezen te worden zoals ze zou worden gelezen door een vakman op de aanvraag-/prioriteitsdatum van het betwiste octrooi. Hierbij wordt rekening gehouden met de algemene vakkennis die de vakman bijvoorbeeld in handboeken kan vinden en die hem helpen bij de correcte interpretatie van bijzondere begrippen van de techniek⁵³. Net als in het kader van uitvindingswerkzaamheid, kan de notionele vakman in deze context bestaan uit een team van personen⁵⁴. Aldus oordeelde de Brusselse rechtbank van koophandel dat een anterioriteit die melding maakte van de stof “MK-507” relevant was voor de beoordeling van de nieuwheid van een octrooi voor een combinatie van de actieve bestanddelen dorzolamide en timolol, wanneer het voor het team van vakmensen, op basis van de routinematige literatuurcontroles die zij uitvoeren, duidelijk is dat MK-507 staat voor dorzolamide⁵⁵.

H.3. De compacte anterioriteit

35. Alle geanalyseerde rechtspraak volgt de lijn van de rechtspraak geanalyseerd voor de periodes 2003-2006⁵⁶ en 2007-2010⁵⁷ en past derhalve nog steeds het principe toe dat een ingeroepen anterioriteit slechts nieuwheidsschadelijk is, als zij “compact” is. Dit houdt in dat de ingeroepen anterioriteit de geöctrooide uitvinding integraal dekt en dus fotografisch identiek is aan de geöctrooide uitvinding, zowel op het vlak van de technische kenmerken geformuleerd in de octrooi-conclusie als betreffende het technisch effect van de uitvinding⁵⁸. Het volstaat dus niet om aan te tonen dat een anterioriteit hetzelfde *doel* nastreeft als de geöctrooide uitvinding⁵⁹. Het volstaat evenmin dat de anterioriteit in het algemeen de opgeëiste techniek beschrijft, zonder dat enig detail wordt gegeven over de gebruikte technische middelen.

Aldus kunnen documenten over de interne werking van autokoplampen in het algemeen a priori niet nieuwheidsschadelijk zijn, wanneer die documenten niet de specifieke kenmerken van in de octrooi-conclusie opgeëiste koplamp openbaren⁶⁰.



36. Evenmin is de loutere suggestie in een document uit de stand van de techniek dat, middels de nodige aanpassingen, het in dat document beschreven apparaat kan dienen voor het in de betwiste octrooi-conclusie gedefinieerde doel, voldoende om de nieuwheid van de betrokken uitvinding in het gedrang te brengen. Aldus zal een octrooi dat een stikstofmetingsapparaat beschermt, niet nieuwheidsschadelijk geanticipeerd worden door een apparaat dat dient om gas (in het algemeen, zonder onderscheid tussen de verschillende types gas) te detecteren en te meten, ook niet wanneer de ingeroepen anterioriteit suggereert dat stikstofmeting mogelijk is “*moyennant une modification appropriée du dispositif de détection et de mesure*”⁶¹.

37. Waar een algemeen beschreven product uit de stand van de techniek de nieuwheid van een octrooi voor een specifieke variant van dat product aldus niet aantast, zal omgekeerd een specifieke beschrijving in de stand van de techniek wel de nieuwheid van een algemeen geformuleerde octrooi-conclusie wegnemen. Zo werd de beschrijving van een

⁵². Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, *ICIP* 2012, p. 56.

⁵³. Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

⁵⁴. Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, *ICIP* 2012, p. 56.

⁵⁵. Kh. Brussel 21 februari 2012, A/10/6898, *MSD / Sandoz*, *onuitg.*

⁵⁶. “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, p. 428-430, nrs. 12 *et seq.*

⁵⁷. “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 402-403, nrs. 21 *et seq.*

⁵⁸. Kh. Gent 20 januari 2011, *IRDI* 2011, p. 61; Voorz. Kh. Antwerpen 7 juni 2011, *Bio Minerals / Dexsil*, *onuitg.*; Kh. Antwerpen 10 juni 2011, A/09/09462, *Purus Arzberg / Emotrade e.a.*, *onuitg.*; Brussel 11 oktober 2011, 2009/AR/406, *Bio Minerals / Pharma Nord* (tussenarrest), *onuitg.*; Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97; Gent 29 oktober 2012, *ICIP* 2013, p. 83; Voorz. Kh. Antwerpen 15 oktober 2013, A/13/84, *Friesland Brands / Incopack*, www.ie-forum.be.

⁵⁹. Kh. Bergen 3 november 2011, *ICIP* 2011, p. 624; Kh. Bergen 23 mei 2013, A/09/1091 en A/11/18, *Meura / Talleres Landaluce e.a.*, *onuitg.*

⁶⁰. Kh. Bergen 3 november 2011, *ICIP* 2011, p. 624.

⁶¹. Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97.

gedenkzuil met een specifieke hoogte van 1,80 m succesvol ingeroepen tegen een octrooi-conclusie die in zeer algemene termen bescherming bood voor een “gedenkzuil [die] kan worden vervaardigd in diverse vormen naar gelang de wensen van de klant”⁶².

38. Specifiek met betrekking tot de nieuwheid van enantiomeren, oordeelde het Brusselse hof van beroep dat de loutere theoretische mogelijkheid om een racemaat in de enantiomeren ervan te splitsen, geen afbreuk kan doen aan de nieuwheid van het geoctrooieerde enantiomeer. Met verwijzing naar de rechtspraak van de technische beroepskamer van het EOB⁶³, oordeelde het hof dat, in afwezigheid van enige concrete informatie in de vorm van een “technische leerstelling” over een specifiek enantiomeer, dit enantiomeer niet specifiek geopenbaard wordt door de racemaat. Zelfs wanneer het enantiomeer uitdrukkelijk wordt vernoemd in de aangehaalde anterioriteit én er mag worden verwacht dat een enantiomeer efficiënter werkt dan (samen met) zijn antipode, zal deze openbaring volgens het hof niet nieuwheids-schadelijk zijn indien de anterioriteit in kwestie de vakman niet in de mogelijkheid stelde om één van de enantiomeren te bekomen⁶⁴.

39. Het vereiste van compactheid vooronderstelt dat verschillende anterioriteiten niet kunnen worden gecombineerd (de zgn. “mozaïekmethode”) om een gebrek aan nieuwheid aan te tonen⁶⁵. Enkel indien een bepaalde anterioriteit uitdrukkelijk verwijst naar een andere, kan de inhoud van dat ander document worden beschouwd als begrepen in het document dat als voorbekend wordt aanvaard⁶⁶. Wel kunnen volgens de voorzitter van de Antwerpse rechtbank van koop-handel bepaalde passages die voorkomen op verschillende plaatsen in *eenzelfde* document met elkaar samengelezen worden, wanneer de aard van dit document (*in casu* een standaardisatierichtlijn) dit toelaat en zulke combinatie voor de vakman voor de hand ligt⁶⁷.

H.4. Het gebruik van technische equivalenten

40. Technische equivalenten komen niet in aanmerking als anterioriteit bij de beoordeling van nieuwheid⁶⁸.

⁶² Kh. Gent 20 december 2012, A/11/01171, *W. Pigmans / G. Cools e.a.*, *onuitg.*

⁶³ Zaak T-296/87, *Hoechst*, 30 augustus 1988 (zie ook “Overzicht 2007-2010”, p. 407, nr. 42).

⁶⁴ Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

⁶⁵ Brussel 11 oktober 2011, 2009/AR/406, *Bio Minerals / Pharma Nord* (tussenarrest), *onuitg.*; Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

⁶⁶ Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, *ICIP* 2012, p. 56; Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97.

⁶⁷ Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, *ICIP* 2012, p. 56.

⁶⁸ Kh. Gent 20 januari 2011, *IRDI* 2011, p. 61; Voorz. Kh. Antwerpen 15 oktober 2013, A/13/84, *Friesland Brands / Incopack*, www.ie-forum.be.

⁶⁹ Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, *ICIP* 2012, p. 56; Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97; Voorz. Kh. Antwerpen 15 oktober 2013, A/13/84, *Friesland Brands / Incopack*, www.ie-forum.be. Zie, hoewel zeer beperkt gemotiveerd, in gelijkaardige zin Rb. Luik 22 februari 2013, 03/4430/A, *Jacobs / Browning International*, *onuitg.*

⁷⁰ Brussel 11 oktober 2011, 2009/AR/406, *Bio Minerals / Pharma Nord* (tussenarrest), *onuitg.*

⁷¹ Gent 29 oktober 2012, 2010/AR/2964, *Renson / Tunal*, *onuitg.*

⁷² Zie art. 5, § 2 BOW en art. 54(2) EOV.

⁷³ Brussel 11 oktober 2011, 2009/AR/406, *Bio Minerals / Pharma Nord – Sanodis*, *onuitg.*

H.5. De impliciete openbaring

41. De rechtspraak in de besproken periode bevestigt dat een gebrek aan nieuwheid eveneens kan voortvloeien uit een impliciete openbaring in een anterioriteit in die zin dat, door de toepassing van de in dit document gegeven instructies, de vakman noodzakelijk zou komen tot een resultaat dat beantwoordt aan de uitvinding. De betrokken technische kenmerken dienen dan rechtstreeks en ondubbelzinning voort te vloeien uit de ingeroepen anterioriteit⁶⁹. De zgn. “inherentietheorie” is hierbij uit den boze: onder artikel 54(2) EOV is de vraag die moet beantwoord worden immers wat in de stand van de techniek openbaar gemaakt werd, niet wat inherent had kunnen zijn aan wat openbaar gemaakt is⁷⁰.

I. Uitvinderswerkzaamheid

42. Overeenkomstig artikel 6 BOW en artikel 56 EOV wordt een uitvinding beschouwd 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.

Ook tijdens de onderzochte periode hebben verschillende rechters zich gebogen over de delicate vraag van de uitvinderswerkzaamheid. Daar waar algemeen wordt verwezen naar de principes die door het EOB zijn ontwikkeld, wordt in de praktische toepassing hier wel eens van afgeweken.

Zoals het Gentse hof van beroep het uitdrukt, is deze kwestie (blijkbaar) moeilijk te benaderen en te beoordelen⁷¹.

I.1. De aard van de anterioriteit

43. De stand van de techniek wordt gedefinieerd als al hetgeen voor de datum van de indiening van de octrooiaanvraag openbaar is toegankelijk gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enig andere wijze⁷².

In het kader van het onderzoek van de uitvinderswerkzaamheid maken octrooiaanvragen die werden ingediend voor de prioriteitsdatum, maar pas werden gepubliceerd erna, geen deel uit van de stand van de techniek (art. 56 EOV en art. 5, § 3 BOW)⁷³.

44. In tegenstelling tot de vereiste van compactheid bij het nieuwheidsonderzoek, kunnen verschillende documenten uit de meest nabije stand van de techniek gecombineerd worden om een gebrek aan uitvinderswerkzaamheid aan te tonen indien het voor de vakman voor de hand liggend was om dit te doen op het ogenblik van het indienen van de octrooiaanvraag⁷⁴, d.w.z. zonder kennis van de uitvinding.

I.2. De probleem-oplossing-test

45. De Belgische hoven en rechtbanken passen meestal 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 techniek⁷⁵, weliswaar soms op een wijze die niet overeenstemt met de rechtspraak van het EOB. Ook op dit punt wordt de lijn doorgetrokken van de rechtspraak geanalyseerd in de vorige periodes⁷⁶.

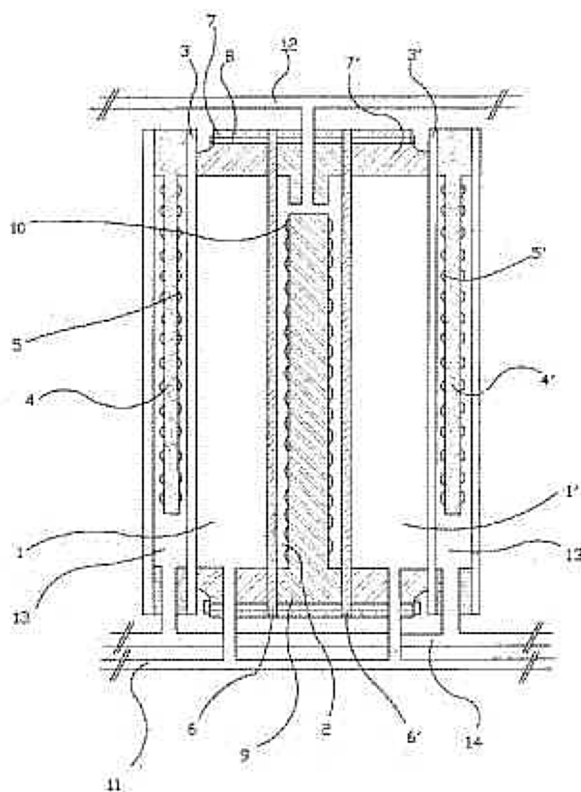
Deze methode is noch noodzakelijk, noch verplicht, doch biedt het voordeel om de beoordeling te objectiveren en een *a posteriori*-benadering te vermijden, welke te zeer vatbaar zou zijn om innovaties als evident te beschouwen terwijl ze het niet zijn, zelfs wanneer, onvermijdelijk, men rekening moet houden met de inhoud zelf van de uitvinding⁷⁷.

Bij het toepassen van de probleem-oplossing-benadering wordt een (mentale) stap teruggezet, nl. naar de stand van de techniek voorafgaand aan de datum van de octrooiaanvraag. Vanuit deze positie wordt de stand van de techniek bekeken om na te gaan of er een element bestond (voor de relevante aanvraagdatum van het octrooi) dat wees in de richting van de uitvinding⁷⁸.

46. In meer eenvoudige zaken, wanneer de uitvinderswerkzaamheid manifest niet aanwezig is, wordt uitzonderlijk afgezien van de probleem-oplossing-benadering.

In een betwisting betreffende een Belgisch octrooi betreffende een membraanfilter voor het zuiveren van mout met het oog op het brouwen van bier, oordeelde de rechtbank van koophandel te Bergen louter op basis van de voorbekendheden vermeld in het ongunstige rapport opgesteld door het

EOB dat het gebruik van water i.p.v. lucht voor het opblazen van de membranen van de filter voor de hand liggend was⁷⁹.



De Gentse rechtbank van koophandel oordeelde van haar kant dat een Europees octrooi betreffende een inrichting voor het reinigen van aardappels d.m.v. tegen elkaar in aangedreven rollichamen niet inventief was in het licht van de technische kenmerken van bestaande machines met dezelfde functie. Men kan zich wel de vraag stellen of er niet eerder sprake was van een gebrek aan nieuwheid in het licht van de vaststelling van de rechtbank dat de aangereikte technische oplossing geen uitvinding van de octrooihouder was maar ten tijde van de aanvraag van diens octrooi reeds deel uitmaakte van de stand van de techniek⁸⁰.

⁷⁴. Brussel 11 oktober 2011, 2009/AR/406, *Bio Minerals / Pharma Nord – Sanodis*, onuitg.; Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40. In dezelfde zin: Kh. Bergen 23 mei 2013, A/09/1091, *Meura / Taleres Landaluze – Coexin*, onuitg.; Kh. Gent 10 oktober 2013, A/11/1133, *AVR-Dewulf / Grimme*, onuitg.

⁷⁵. Zie o.m. Brussel 11 oktober 2011, 2009/AR/406, *Bio Minerals / Pharma Nord – Sanodis*, onuitg.; Kh. Antwerpen 18 november 2011, *IRDI* 2012, p. 68; Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97; Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

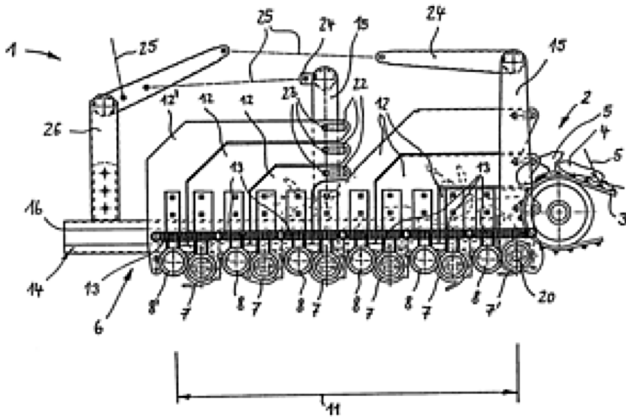
⁷⁶. “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, p. 430-432, nrs. 15-21 en “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 404-409, nrs. 31-47.

⁷⁷. Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97. In dezelfde zin: Kh. Antwerpen 18 november 2011, *IRDI* 2012, p. 68; Voorz. Kh. Antwerpen 15 oktober 2013, A/13/84, *Friesland Brands / Incopack*, www.ie-forum.be; Kh. Gent 10 oktober 2013, A/11/1133, *AVR-Dewulf / Grimme*, onuitg.

⁷⁸. Voorz. Kh. Antwerpen 15 oktober 2013, A/13/84, *Friesland Brands / Incopack*, www.ie-forum.be; Kh. Antwerpen 20 december 2013, A/12/5264, *Sandoz / AstraZeneca*, onuitg.

⁷⁹. Kh. Bergen 23 mei 2013, A/09/1091, *Meura / Taleres Landaluze – Coexin*, onuitg.

⁸⁰. Kh. Gent 10 oktober 2013, A/11/1133, *AVR-Dewulf / Grimme*, onuitg.



In nog andere gevallen wordt de probleem-oplossing-test toegepast zonder hem bij naam te noemen⁸¹.

47. Het Brusselse hof van beroep definieert met verwijzing naar de onderzoeksrichtlijnen van het EOB de probleem-oplossing-test als bestaande uit drie stappen:

1. bepaling van de *meest nabije stand van de techniek*, met name de stand van de techniek die de uitvinding het dichtst benadert, vanuit het oogpunt van de vakman op de prioriteitsdatum;
2. vervolgens wordt, vertrekkende van de meest nabije stand van de techniek en de technische problemen of effecten daarin beschreven, *het verschil* bepaald tussen de opgeëiste uitvinding en de meest nabije stand van de techniek. Nadat dit is vastgesteld kan het *objectief op te lossen technisch probleem* dat de octrooihouder poogde op te lossen bepaald worden;
3. ten slotte wordt nagegaan of de oplossing die in het octrooi wordt aangeboden aan de vakman *voor de hand liggend* was op de prioriteitsdatum, vertrekkend vanuit de meest nabije stand van de techniek en de technische problemen of effecten daarin beschreven⁸².

De rechtbank van koophandel te Antwerpen deelt de laatste vraag verder op in drie subvragen: (a) Geeft de stand van de techniek (met inbegrip van de meest nabije stand van de techniek) een wijze aan om het objectief technisch probleem op te lossen? (b) Indien ja, lossen voorwerpen uit de stand van de techniek (onderscheiden van de meest nabije stand van de techniek) het objectief technisch probleem op dezelfde wijze op? (c) Indien ja, bestaan er aanwijzingen in de stand van de techniek die een vakman (geconfronteerd

met het objectief technisch probleem en de stand van de techniek) ertoe zouden brengen om de stand van de techniek te combineren met de meest nabije stand van de techniek? Indien deze laatste vraag bevestigend wordt beantwoord, is er volgens de rechtbank geen uitvinderswerkzaamheid⁸³.

De vraag is of zulke verdere opsplitsing praktisch en juridisch wenselijk is. Praktisch maakt zij de beoordeling van de uitvinderswerkzaamheid schijnbaar alleen maar complexer, in plaats van die beoordeling te vereenvoudigen. Juridisch lijkt ze daarenboven betwistbaar in de mate dat – zoals blijkt uit de twee eerste subvragen – zij de rechter zou toelaten om elementen uit de stand van de techniek bij zijn onderzoek te betrekken, zonder zich de vraag te stellen of deze stap voor de vakman voor de hand liggend is. Het EOB aanvaardt immers dat de loutere noodzaak om voorbekendheden te combineren om tot de uitvinding te komen reeds een indicatie kan zijn van uitvinderswerkzaamheid⁸⁴.

I.3. De meest nabije stand van de techniek

48. 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, zoals al gezegd, de stand van de techniek die de uitvinding het meest benadert, vanuit het oogpunt van de vakman op de prioriteitsdatum⁸⁵, en aldus de meest geschikte “springplank” om tot de uitvinding te komen⁸⁶.

Het hof van beroep te Brussel definieert de meest nabije stand van de techniek, met verwijzing naar de Onderzoeksrichtlijnen van het EOB en de rechtspraak van de Beroepskamers van het EOB, als hetgeen in één enkele referentie de combinatie van kenmerken openbaart die het meest belovende uitgangspunt vormt voor een evidente ontwikkeling die tot de uitvinding leidt.

Bij het bepalen van de meest nabije stand van de techniek is de eerste overweging dat deze gericht dient te zijn op hetzelfde doel en effect als de uitvinding of minstens zou behoren tot hetzelfde of een nauw aansluitend technisch gebied als dat van de opgeëiste uitvinding. In de praktijk is de meest nabije stand van de techniek doorgaans datgene dat overeenkomt met een gelijk gebruik en hetgeen een minimaal aantal structurele en functionele wijzigingen vereist om uit te komen tot de uitvinding⁸⁷.

49. Hetgeen door de octrooihouder in het octrooi wordt

81. Kh. Bergen 21 februari 2013, A/09/663, *Occhio – Logistique Spatiale Wallonne / Malvern – Sysmex*, onuitg.

82. Brussel 17 september 2012, IRDI 2013, p. 40. In dezelfde zin: Brussel 11 oktober 2011, 2009/AR/406, *Bio Minerals / Pharma Nord – Sanodis*, onuitg.; Kh. Brussel 21 februari 2012, A/10/6898, *MSD / Sandoz*, onuitg.; Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, ICIP 2012, p. 97.

83. Voorz. Kh. Antwerpen 15 oktober 2013, A/13/84, *Friesland Brands / Incopack*, www.ie-forum.be; Kh. Antwerpen 20 december 2013, A/12/5264, *Sandoz / AstraZeneca*, onuitg.

84. *EPO Guidelines for Examination* (2013), G-VII, 7. Zie ook *infra*, randnr. 50 over de bepaling van de technische domeinen die in aanmerking kunnen worden genomen.

85. Brussel 17 september 2012, IRDI 2013, p. 40.

86. Kh. Antwerpen 18 november 2011, IRDI 2012, p. 68.

87. Brussel 17 september 2012, IRDI 2013, p. 40. In dezelfde zin: Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, ICIP 2012, p. 97.

aangeduid als meest nabije stand van de techniek dient hierbij als leidraad, maar is niet altijd bepalend. In navolging van de EOB-richtlijnen aanvaardde het hof van beroep te Brussel dat de octrooihouder zich kan vergissen bij het bepalen van de meest nabije techniek⁸⁸.

50. Ook de rechtbank van koophandel te Luik sluit zich aan bij de beslissingspraktijk van het EOB. Met verwijzing naar de rechtspraak van de beroepskamers van het EOB oordeelde de Luikse rechter dat bij het bepalen van de meest nabije stand van de techniek het niet alleen passend is om de stand van de techniek te raadplegen in het specifieke domein van de aanvraag, maar ook in naburige domeinen en/of in een algemeen technisch domein dat overkoepelend is. Met andere woorden, het betreft ook de stand van de techniek in een technisch aanleunend domein, waar dezelfde of analoge problemen zich voordoen als in het domein waartoe de aanvraag behoort, en welke de vakman in dat domein normalerwijze zou moeten kennen.

Verder kan ook worden teruggegrepen naar de algemene vakkennis die van de gemiddelde vakman in het technisch vakgebied van de uitvinding kan worden verwacht⁸⁹.

51. Indien er meerdere documenten als meest nabije stand van de techniek in aanmerking komen, moet het onderzoek van de uitvinderswerkzaamheid volgens de rechtbank van koophandel te Luik op basis van elk van hen afzonderlijk worden nagegaan⁹⁰.

1.4. Het objectief technisch probleem

52. Vertrekkend van de meest nabije stand van de techniek en de daarin beschreven technische problemen of effecten, dient het objectief technisch probleem te worden bepaald dat door de betrokken uitvinding wordt opgelost.

Meer bepaald veronderstelt dit dat (a) het verschil wordt bepaald aan de hand van de technische kenmerken tussen de uitvinding enerzijds en de meest nabije stand van de techniek anderzijds, (b) vervolgens het technisch effect wordt bepaald dat wordt veroorzaakt door dit verschil, (c) om ten slotte op basis hiervan het objectief technisch probleem onderliggend aan de opgeëiste uitvinding te identificeren⁹¹.

53. Het probleem wordt dus gedefinieerd op basis van de onderscheidende kenmerken die bijdragen tot het technisch karakter van de uitvinding.

In de eerder geciteerde *Aerocrine*-zaak boog de Luikse rechtbank zich aldus over de geldigheid van diverse octrooien die voortbouwden op de ontdekking dat het endogene stikstofmonoxide uitgedemd door patiënten kan worden aangewend met het oog op het diagnosticeren van infecties aan de luchtwegen, en meer bepaald over de vraag in welke mate het kenmerk van de octrooiconclusie dat verwees naar deze ontdekking, betrokken kan worden bij het onderzoek naar de uitvinderswerkzaamheid⁹².

Een niet-octrooieerbare ontdekking mag volgens de rechtbank wel worden vermeld in het objectief technisch probleem, maar de inventiviteit van de oplossing mag enkel worden beoordeeld op basis van de technische kenmerken van de uitvinding⁹³. Aldus werden twee octrooien die betrekking hadden op de loutere toepassing en aanpassing van bekende diagnostische systemen met het oog op het meten van endogene stikstofmonoxide door de rechtbank nietig verklaard wegens gebrek aan uitvinderswerkzaamheid⁹⁴.

54. In het vorig “Overzicht”⁹⁵ werd al aangehaald dat het objectief technisch probleem wordt bepaald in het licht van de meest nabije stand van de techniek en niet noodzakelijk samenvalt met het technisch probleem dat de octrooihouder zelf in het octrooi heeft beschreven (het “subjectief technisch probleem”), hoewel dit meestal het uitgangspunt is.

In navolging van haar eerdere rechtspraak⁹⁶, blijft de rechtbank van koophandel te Antwerpen evenwel vereisen dat “het objectief technisch probleem dient te bestaan alvorens de *octrooiaanvraag* wordt ingediend”⁹⁷. Met deze formulering wil de rechtbank blijkbaar aansluiten bij het vereiste van het EOB dat (nieuwe) technische effecten enkel door de octrooihouder tijdens de verleningsprocedure kunnen worden ingeroepen met het oog op de herformulering van het objectief technisch probleem indien zij door de vakman kunnen worden afgeleid, dan wel gerelateerd met het in de octrooiaanvraag aangeduide probleem⁹⁸.

Het onderzoek naar de uitvinderswerkzaamheid betreft echter de vraag naar de *objectieve* bijdrage die de uitvinding

⁸⁸. Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

⁸⁹. Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97.

⁹⁰. Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97.

⁹¹. Voorz. Kh. Antwerpen 15 oktober 2013, A/13/84, *Friesland Brands / Incopack*, www.ie-forum.be; Kh. Antwerpen 20 december 2013, A/12/5264, *Sandoz / AstraZeneca, onuitg.*

⁹². Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97.

⁹³. De rechtbank verwees hierbij ook naar beslissing T-641/00 van de Beroepskamers van het EOB.

⁹⁴. Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97.

⁹⁵. “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 406, nr. 37.

⁹⁶. Kh. Antwerpen 11 december 2009, *IRDI* 2010, p. 254, besproken in het “Overzicht 2007-2010”, *IRDI* 2011, nr. 37.

⁹⁷. Kh. Antwerpen 18 november 2011, *IRDI* 2012, p. 68; Kh. Antwerpen 20 december 2013, A/12/5264, *Sandoz / AstraZeneca, onuitg.*

⁹⁸. Zoals de rechtbank het mooi stelt, indien er sprake is van een embryonale aanwezigheid van het geherformuleerde probleem, dient de embryonale aanwezigheid afgelijnd genoeg te blijken uit de echografie. Zie de beslissingen T-184/82 en T-386/89 van de Beroepskamers van het EOB. Zie ook *EPO Guidelines for Examination (2013)*, G-VII, 5.2 en 11.

leverde aan de stand van de techniek op de prioriteitsdatum, d.w.z. *vóór* de uitvinding gedaan werd, hetgeen niet altijd correct door de octrooihouder is onderkend of beschreven in het octrooischrift. Een herformulering van het technisch probleem dient dan ook mogelijk te zijn, in het bijzonder wanneer de octrooihouder wordt geconfronteerd met een meest nabije stand van de techniek waarvan hij geen kennis had bij het opstellen van de octrooiaanvraag.

Het objectief technisch probleem moet dus niet expliciet in de octrooiomschrijving staan. Het (objectief) probleem moet ten opzichte van de als meest nabije stand van de techniek weerhouden openbaring worden beoordeeld, ongeacht wat de uitvinder zelf als probleem zag of voorstelde⁹⁹.

De afwezigheid van expliciete vermelding van het objectief technisch probleem is ten slotte ook geen grond van nietigheid, aangezien dit niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven¹⁰⁰.

55. Bij het bepalen van het objectief op te lossen technisch probleem dient een formulering gekozen te worden die niet op de voorgestelde oplossing anticipeert. Indien reeds een deel van de oplossing van de uitvinding verwoord is in de beschrijving van het probleem, resulteert dit noodzakelijkerwijze in een *ex post facto*-beoordeling van uitvindingswerkzaamheid wanneer de stand van de techniek in functie van dit probleem wordt onderzocht¹⁰¹.

In de *Escitalopram*-zaak weigerde het Brusselse hof van beroep aldus het objectief technisch probleem te omschrijven als de vraag hoe citalopram gesplitst kan worden om tot het enantiomeer escitalopram te komen, aangezien dit uiting van de kennis dat een bepaald tussenproduct hiertoe kon worden aangewend volgens de werkwijze die in het octrooi werd opgeëist¹⁰².

1.5. Voor de hand liggend

56. Als laatste stap dient te worden beoordeeld of de aangereikte oplossing voor het objectief technisch probleem op de datum van de opeising ervan voor de vakman al dan niet voor de hand zou liggen indien wordt uitgegaan van de meest nabije stand van de techniek.

Een uitvinding is slechts voor de hand liggend indien zij niet verder reikt dan de eenvoudige en logische ontwikkeling van de stand van de techniek¹⁰³.

De vraag is of de kennis van de (combinatie van de) anterieuriteiten de vakman automatisch en zonder inspanning tot de uitvinding zou leiden. Met andere woorden, bevat de aangehaalde stand van de techniek een aanwijzing die de vakman, geconfronteerd met het objectief technisch probleem, *zou* aanzetten tot het wijzigen of aanpassen van de meest nabije stand van de techniek, om aldus te komen tot dezelfde oplossing als de geclaimde uitvinding¹⁰⁴. In dit verband wordt verwezen naar de zgn. “*could-would-test*” die door het EOB wordt toegepast¹⁰⁵. De uitspraak van de Gentse rechtbank van koophandel dat een uitvinding voor de hand liggend is indien een deskundige uit het vakgebied hiertoe *kon* komen zonder creatieve inbreng en louter door het combineren van alle elementen uit de stand van de techniek, is dan ook voor kritiek vatbaar¹⁰⁶.

57. De betrokken oplossing is niet slechts voor de hand liggend als het resultaat ervan duidelijk voorspelbaar is, maar ook wanneer er voor de vakman op grond van de stand van de techniek op de prioriteitsdatum een redelijke verwachting van succes was om tot de geöctrooieerde uitvinding te komen. 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 ook vast te staan dat de vakman een redelijke verwachting koesterde zijn onderzoek succesvol te kunnen afronden¹⁰⁷.

Wegsturing (of wegleiding) is in dit verband geen “secundaire overweging”, zoals volgens ons ten onrechte door de Antwerpse rechtbank van koophandel werd gesteld¹⁰⁸, maar is een centraal concept in deze benadering, aangezien de beoordeling van de redelijke verwachting op succes zal beïnvloed worden door het feit dat de vakman wordt “weggeleid” van de uitvinding (bv. omwille van een technisch vooroordeel) of wanneer er sprake is van een zgn. *undue burden*, d.w.z. dat de vakman een onredelijke inspanning moet doen om tot de uitvinding te komen (zoals het voeren van een volledig onderzoeksprogramma)¹⁰⁹.

Argumenten van wegsturing die door de octrooihouder wor-

^{99.} Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

^{100.} Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

^{101.} Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40, met verwijzingen van diverse uitspraken van de Beroepskamers van het EOB. In dezelfde zin: Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97 en ook Kh. Antwerpen 18 november 2011, *IRDI* 2012, p. 68.

^{102.} Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

^{103.} Brussel 11 oktober 2011, 2009/AR/406, *Bio Minerals / Pharma Nord – Sanodis*, *onuitg.*; Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

^{104.} Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97. In dezelfde zin: Brussel 11 oktober 2011, 2009/AR/406, *Bio Minerals / Pharma Nord – Sanodis*, *onuitg.*; Gent 29 oktober 2012, 2010/AR/2964, *Renson / Tunal*, *onuitg.*

^{105.} Kh. Antwerpen 18 november 2011, *IRDI* 2012, p. 68; Voorz. Kh. Antwerpen 15 oktober 2013, A/13/84, *Friesland Brands / Incopack*, www.ie-forum.be; Kh. Antwerpen 20 december 2013, A/12/5264, *Sandoz / AstraZeneca*, *onuitg.*

^{106.} Kh. Gent 10 oktober 2013, A/11/1133, *AVR-Dewulf / Grimme*, *onuitg.*

^{107.} Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

^{108.} Kh. Antwerpen 18 november 2011, *IRDI* 2012, p. 68; Voorz. Kh. Antwerpen 15 oktober 2013, A/13/84, *Friesland Brands / Incopack*, www.ie-forum.be.

^{109.} In deze zin: Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

den aangehaald, maar die vertrekken van een ander objectief technisch probleem dan dat aanvaard door de rechtbank, kunnen verder niet aanmerking komen bij de beoordeling van uitvinderswerkzaamheid¹¹⁰.

58. Het volstaat niet te beweren dat de kenmerken van de uitvinding individueel genomen gekend zijn en dat “bijgevolg” de opgeëiste uitvinding in zijn geheel voor de hand ligt. Het is noodzakelijk om te bewijzen dat de vakman, bij raadpleging van de mozaïek aan ingeroepen anterioriteiten, aangezet zou zijn om de individuele elementen te combineren teneinde een gemeenschappelijk doel te bereiken. De ingeroepen uitvinding moet als een geheel worden beschouwd¹¹¹. Een uitvinding is meer dan alleen het naast elkaar leggen van een reeks bekende kenmerken, het is ook de unieke combinatie ervan die volgens de bewoordingen van de Gentse rechtbank van koophandel overtuigt in haar originaliteit en meteen in haar uitvinderswerkzaamheid¹¹².

59. Specifiek met betrekking tot enantiomeren, oordeelde het hof van beroep te Brussel, in navolging van de rechtspraak van de Beroepskamers van het EOB dat, hoewel de stof escitalopram als dusdanig gekend was, deze toch als inventief moest worden beschouwd omdat de stand van de techniek geen werkwijze openbaarde om deze stof te produceren, en de opgeëiste werkwijze de eerste was om escitalopram te bekomen op een wijze die van uitvinderswerkzaamheid getuigt¹¹³.

I.6. De vakman

60. Inventiviteit wordt beoordeeld vanuit het standpunt van de “vakman” of de “deskundige”. Beide begrippen dekken dezelfde lading, zowel in het EOV als de BOW, aangezien het EOV door de BOW in Belgisch recht is omgezet¹¹⁴.

De vakman is een fictieve persoon. Hij is een technicus die vertrouwd is met het technische gebied waartoe de uitvinding behoort en die over de gemiddelde normale vakkennis en het verstand beschikt om de typische problemen waarmee hij in dit bijzonder gebied wordt geconfronteerd, op te los-

sen. Het gaat om de gemiddelde persoon geschoold in de techniek en in die zin is hij een deskundige¹¹⁵.

Aangezien de BOW het begrip “deskundige” uit artikel 6 BOW niet definieert, grijpt het hof van beroep te Antwerpen terug naar de gangbare taalkundige betekenis zoals verwoord door het *Van Dale Woordenboek*, nl. als iemand die door beroep of studie in het bijzonder bevoegd is tot het beoordelen van een zaak. Er is hierbij geen grond om dit te beperken tot de deskundige in “een academische omgeving” dan wel in “een commerciële/industriële omgeving”¹¹⁶.

61. De vakman is op de hoogte van de algemene vakkennis van de relevante techniek op de prioriteitsdatum. Hij wordt verondersteld toegang te hebben tot alles in de stand van de techniek en in het bijzonder de documenten geciteerd in het door het EOB afgeleverde onderzoeksrapport¹¹⁷.

De vakman beschikt over de normale middelen en vaardigheid met het oog op het uitvoeren van routinewerk en -experimenten. Hij heeft echter niet de capaciteit om uitvindingen te doen, wat hem onderscheidt van de uitvinder¹¹⁸.

Het definiëren van de vakman gebeurt op basis van het objectief op te lossen probleem, en dus niet noodzakelijk het probleem dat de uitvinder voornemens was op te lossen¹¹⁹.

62. De vakman kan in bepaalde gevallen ook een team van personen met elk een onderscheiden deskundigheid zijn, afhankelijk van de complexiteit van de materie waarop het octrooi betrekking heeft. In de *Escitalopram*-zaak werd aldus de vakman omschreven als een team van deskundigen dat is samengesteld uit een neuroloog, een farmacoloog en een farmaceutische scheikundige¹²⁰. In de *Quetiapine*-zaak was dit een clinicus op het gebied van psychische stoornissen en een formuleringsdeskundige¹²¹.

J. Toegevoegde materie

63. Volgens artikel 123(2) EOV mag een octrooiaanvraag of octrooi niet zodanig worden gewijzigd dat het voorwerp ervan verder reikt dan de inhoud van de aanvraag zoals inge-

¹¹⁰. Kh. Antwerpen 18 november 2011, *IRDI* 2012, p. 68.

¹¹¹. Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97. Zie ook Kh. Brussel 21 februari 2012, A/10/6898, *MSD / Sandoz*, *onuitg.*, waar de combinatie van de actieve bestanddelen timolol en dorzolamide voor een oculair geneesmiddel door de rechtbank als voor de hand liggend werd aangemerkt.

¹¹². Gent 29 oktober 2012, 2010/AR/2964, *Renson / Tunal*, *onuitg.*

¹¹³. Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

¹¹⁴. Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

¹¹⁵. Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40. In dezelfde zin: Brussel 11 oktober 2011, 2009/AR/406, *Bio Minerals / Pharma Nord – Sanodis*, *onuitg.*; Kh. Gent 10 oktober 2013, A/11/1133, *AVR-Dewulf / Grimme*, *onuitg.*; Kh. Antwerpen 20 december 2013, A/12/5264, *Sandoz / AstraZeneca*, *onuitg.*

¹¹⁶. Antwerpen 15 mei 2012, 2010/AR/2481, *Helm e.a. / Ajinomoto*, *onuitg.*

¹¹⁷. Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40. In dezelfde zin: Kh. Gent 10 oktober 2013, A/11/1133, *AVR-Dewulf / Grimme*, *onuitg.*; Kh. Antwerpen 20 december 2013, A/12/5264, *Sandoz / AstraZeneca*, *onuitg.*

¹¹⁸. Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013. In dezelfde zin: Kh. Bergen 23 mei 2013, A/09/1091, *Meura / Coexin*, *onuitg.* dat gewag maakt van de afwezigheid van het “creatieve genie om een echte uitvinding te realiseren”.

¹¹⁹. Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40. In dezelfde zin: Kh. Antwerpen 20 december 2013, A/12/5264, *Sandoz / AstraZeneca*, *onuitg.*

¹²⁰. Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

¹²¹. Kh. Antwerpen 20 december 2013, A/12/5264, *Sandoz / AstraZeneca*, *onuitg.*

diend. Artikel 76(1) EOV verhindert dat het onderwerp van een afgesplitste aanvraag verder reikt dan de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag zoals die is ingediend.

Deze bepalingen omvatten het zogenaamde verbod op toegevoegde materie. Zij dienen tegelijk als beperking van de mogelijkheid tot wijziging van een octrooi of octrooiaanvraag en als nietigheidsgrond voor verleende octrooien. Zij zijn dus zowel tijdens als na de verlening relevant¹²².

De onderliggende gedachte is te verhinderen dat de octrooihouder of -aanvrager zijn positie zou verbeteren door niet geopenbaarde kenmerken op te eisen, wat de rechtszekerheid van derden die uitgaan van de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag zou schaden¹²³.

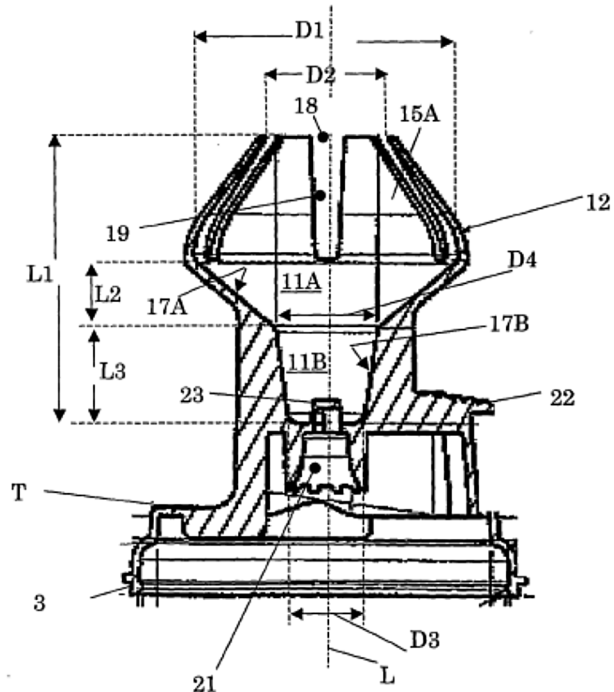
64. Het criterium om na te gaan of een wijziging toelaatbaar is, is identiek voor artikel 123(2) EOV en artikel 76(1) EOV¹²⁴. Er is sprake van ontoelaatbare uitbreiding wanneer de inhoud van het octrooi respectievelijk het afgesplitste octrooi in zijn geheel zodanig wordt gewijzigd dat de deskundige in het vakgebied met informatie wordt geconfronteerd die hij niet rechtstreeks en ondubbelzinnig kan afleiden uit wat expliciet en impliciet is geopenbaard in de aanvraag zoals ingediend respectievelijk de moederaanvraag¹²⁵.

65. De inhoud van de oorspronkelijke aanvraag wordt bepaald aan de hand van de conclusies, de beschrijving en de tekeningen¹²⁶. Het uittreksel wordt niet in aanmerking genomen¹²⁷.

De **weglating van een kenmerk** uit een conclusie is toegelaten wanneer de vakman rechtstreeks en ondubbelzinnig kan afleiden dat (1) het kenmerk niet als essentieel werd besproken in de aanvraag, (2) dat het niet onmisbaar is voor de functie van de uitvinding in het licht van het technisch probleem dat de uitvinding beoogt op te lossen en (3) de verwijdering van het kenmerk geen werkelijke aanpassing van andere kenmerken uit de conclusie vergt om de verwijdering te compenseren¹²⁸.

66. Zo oordeelde de voorzitter van de Antwerpse rechtbank van koophandel dat het kenmerk dat de maximale diameter van een slagroomsputmond minimaal 2 cm moest bedragen kon worden weggelaten uit conclusie 1 van de oorspronkelijke aanvraag zonder schending van artikel 76(1)

EOV¹²⁹. Het betrokken kenmerk was immers niet vereist in de onafhankelijke conclusies 11, 12 en 13 van de aanvraag. Daarnaast werd in de beschrijving van de aanvraag uitdrukkelijk vermeld dat het beoogde technisch effect kon worden bereikt *onafhankelijk* van het weggelaten kenmerk.



Volgens de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik werd het voorwerp van een oorspronkelijke aanvraag waarvan de conclusies gericht waren op een inrichting voor diagnostische meting van endogeen stikstofmonoxide in uitgedemde lucht evenmin ontoelaatbaar uitgebreid doordat de verleende conclusies ook inrichtingen voor metingen voor niet-diagnostische doeleinden dekten¹³⁰. De voorzitter verwees bij dat oordeel naar de beschrijving van de aanvraag, waarin de betrokken inrichting ook werd beschreven zonder verwijzing naar diagnostiek.

Een vorm van wijziging door weglating is het isoleren van een technisch kenmerk uit de context waarin het werd geopenbaard, t.t.z. een specifieke uitvoeringsvorm met andere kenmerken. Dit is enkel toegelaten wanneer het voor de vakman zonder de minste twijfel volgt uit de oorspronke-

¹²². Bergen 12 januari 2012, *IRDI* 2012, p. 150

¹²³. Bergen 12 januari 2012, *IRDI* 2012, p. 150; Kh. Gent 15 maart 2012, A/10/01876, *Botania e.a. / Overstock Garden, onuitg.*; Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97; Voorz. Kh. Antwerpen 15 oktober 2013, A/13/84, *Friesland Brands / Incopack, onuitg.*

¹²⁴. Voorz. Kh. Antwerpen 15 oktober 2013, A/13/84, *Friesland Brands / Incopack, onuitg.*

¹²⁵. Bergen 12 januari 2012, *IRDI* 2012, p. 150; Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97.

¹²⁶. Bergen 12 januari 2012, *IRDI* 2012, p. 150; Kh. Gent 15 maart 2012, A/10/01876, *Botania e.a. / Overstock Garden, onuitg.*; Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97.

¹²⁷. Kh. Gent 15 maart 2012, A/10/01876, *Botania e.a. / Overstock Garden, onuitg.* Zie ook art. 85 EOV: "Het uittreksel dient uitsluitend voor technische informatie; het mag voor geen enkele andere doel in overweging worden genomen, inzonderheid niet voor de beoordeling van de gevraagde beschermingsomvang en voor de toepassing van artikel 54, derde lid."

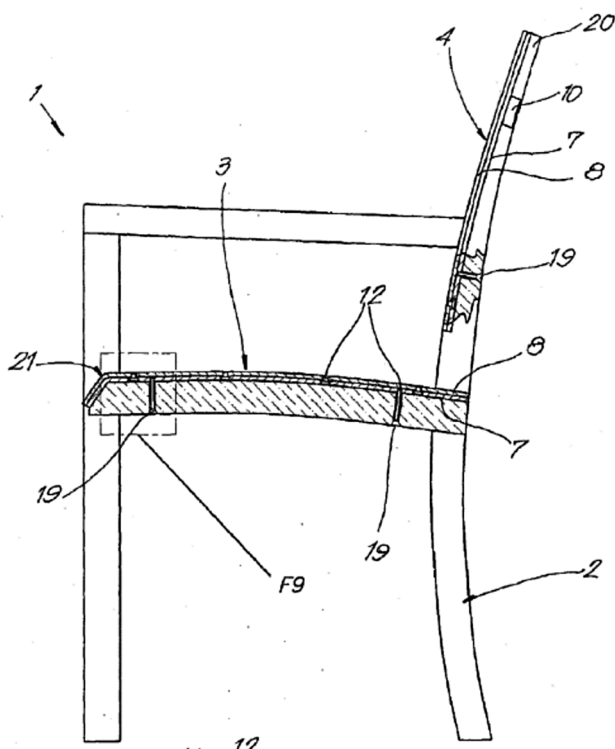
¹²⁸. Voorz. Kh. Antwerpen 15 oktober 2013, A/13/84, *Friesland Brands / Incopack*, www.ie-forum.be.

¹²⁹. Voorz. Kh. Antwerpen 15 oktober 2013, A/13/84, *Friesland Brands / Incopack*, www.ie-forum.be.

¹³⁰. Voorz. Kh. Luik 28 juni 2012, *ICIP* 2012, p. 97.

lijke aanvraag dat de inhoud van de aldus gewijzigde conclusies een volledige oplossing biedt voor het technisch probleem dat zonder dubbelzinnigheid in de aanvraag kan worden geïdentificeerd¹³¹.

67. Ook de **wijziging of toevoeging van een kenmerk** kan leiden tot een ontoelaatbare uitbreiding. Zo aanvaardde de rechtbank van koophandel te Gent niet dat de oorspronkelijke aanvraag met betrekking tot een zitmeubel waarvan een gedeelte een bepaalde positie inneemt “ten opzichte van het gestel (2) van het zitmeubel”, voldoende basis biedt voor een conclusie waarin dat gedeelte een bepaalde positie inneemt “ten opzichte van de steunvakken (3,4) van het gestel (2)”¹³². De rechtbank stelt vast dat dit verschil door een vakman niet rechtstreeks en ondubbelzinnig kan worden afgeleid uit de octrooiaanvraag zoals ingediend.



68. Artikel 123(2) EOv staat niet toe dat een specifiek kenmerk wordt vervangen door een meer algemene term, indien daardoor equivalenten worden ingevoegd die niet in de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag waren geopenbaard. Indien de beschrijving van het octrooi enkel een specifieke uitvoeringsvorm uiteenzet, is een veralgemening van speci-

fieke kenmerken niet toegestaan wanneer niets in de beschrijving aangeeft dat ze kunnen worden veralgemeend¹³³.

K. Nawerkbaarheid

69. Artikel 83 EOv (art. 17, § 1 BOW) vereist, voor de geldigheid van een octrooi, dat de uitvinding in het octrooi op een voldoende duidelijke en volledige wijze wordt uiteengezet, zodat een vakman ze kan toepassen. Artikel 83 EOv mag niet worden verward met het vereiste van duidelijkheid van de conclusies in artikel 84 EOv. Die bepaling biedt geen grondslag voor de nietigheid van een octrooi¹³⁴.

70. De rechtbank van koophandel te Gent oordeelde dat het gebruik van termen als “kan”, “mogelijk”, “bv.” en andere woorden die alle mogelijkheden openlaten in de conclusies van een octrooi met betrekking tot een “gedenkzuil ter bewaring van gecremeerde lichamen”, er toe leidt dat bescherming wordt opgeëist voor alle mogelijke gedenkzuilen, zodat het octrooi “manifest onvoldoende nawerkbaar” werd geacht¹³⁵.

Een octrooi met betrekking tot glasvezels die volgens de octrooi-conclusie geen kankerverwekkend potentieel (“aucun potentiel cancérigène”) vertonen is volgens de Luikse voorzitter van de rechtbank van koophandel duidelijk noch nawerkbaar¹³⁶. De afwezigheid van kankerverwekkend potentieel was volgens de voorzitter immers zowel het nagestreefde doel als de kenmerkende eigenschap van de uitvinding volgens de octrooi-conclusie.

De rechtbank van koophandel te Bergen wees erop dat zowel de beschrijving, tekeningen als de conclusies van een octrooi relevant zijn voor de beoordeling van nawerkbaarheid. Zij hechtte waarde aan de stelling van de onafhankelijke deskundige, ingenieur en Europees octrooigemachtigde, dat het betwiste octrooi voldoende informatie biedt om de uitvinding toe te passen¹³⁷.

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

L.1. Verhouding tussen nationale en buitenlandse procedures

71. Ook in de besproken periode¹³⁸ besteedden onze hoven en rechtbanken de nodige aandacht aan buitenlandse recht-

¹³¹. Bergen 12 januari 2012, *IRDI* 2012, p. 150.

¹³². Kh. Gent 15 maart 2012, A/10/01876, *Botania e.a. / Overstock Garden*, onuitg.

Bergen 12 januari 2012, *IRDI* 2012, p. 150.

¹³⁴. Kh. Bergen 21 februari 2013, A/09/663, *Occhio / Malvern*, onuitg.

¹³⁵. Kh. Gent 20 december 2012, A/11/01171, *W. Pigmans / G. Cools e.a.*, onuitg.

¹³⁶. Voorz. Kh. Luik 5 mei 2011, *ICIP* 2011, 127 (142).

¹³⁷. Kh. Bergen 21 februari 2013, A/09/663, *Occhio / Malvern*, onuitg.

¹³⁸. Vgl. “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 411, nrs. 62-64.

spraak over het nationale luik van het Europese octrooi waarvan zij de geldigheid moesten beoordelen¹³⁹. Zij bevestigden dat deze uitspraken hen niet binden¹⁴⁰.

Parallele procedures in andere jurisdicties leiden overigens niet altijd tot een eenduidig resultaat, wat onze rechters een spijtige zaak vinden¹⁴¹. Anderzijds kan de Belgische rechter zich in zijn oordeel over de geldigheid uiteraard gesteund voelen door het standpunt dat door een collega-rechter in een andere jurisdictie werd ingenomen¹⁴².

L.2. Verhouding tussen nationale procedures en EOB-procedures

72. Waar een buitenlands vonnis of arrest met betrekking tot het nationale luik van een Europees octrooi geen rechtsgevolgen heeft voor het Belgische luik van dat octrooi, is dat wel het geval voor definitieve beslissingen van het Europese Octrooibureau om het Europese octrooi naar aanleiding van een oppositie te beperken of te herroepen¹⁴³.

Het bestaan van een oppositieprocedure voor het EOB leidde in de besproken periode nochtans niet automatisch tot een schorsing van de nationale procedure. Systematisch schorsen bij het bestaan van een oppositieprocedure zou volgens de rechtbank van koophandel te Bergen de rechten van de octrooihouder schaden¹⁴⁴. Niettemin kunnen bijzondere omstandigheden, waaronder proces-economische overwegingen, een schorsing van de procedure rechtvaardigen¹⁴⁵.

73. Inzake ABC's is het niet zelden zo dat het Hof van Justitie uitspraak dient te doen over prejudiciële vragen die een impact hebben op de uitkomst van de Belgische procedure.

Zo kan worden gewezen op het besluit van de voorzitter van de Brusselse rechtbank van koophandel om de procedure ten gronde inzake een ABC met betrekking tot een combinatie van de molecule irbesartan en HCTZ te schorsen in afwachting van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie naar aanleiding van de prejudiciële vraag die werd gesteld door de Engelse rechter in de parallelle procedure¹⁴⁶. Ook de procedure ten gronde tussen ABC-houder Merz en Synthron werd naar de rol verzonden in afwachting van een antwoord van het Hof van Justitie op de prejudiciële vraag, gesteld in de parallelle Engelse zaak¹⁴⁷.

De rechtbank van koophandel te Antwerpen erkende eveneens dat het afwachten van een arrest van het Hof van Justitie zijn waarde kan hebben, maar zij besloot in de *Valsartan*-zaak dat schorsen een disproportioneel nadelige invloed zou hebben op één van de partijen¹⁴⁸.

M. Het lot van de afhankelijke conclusies

74. De geldigheid van een onafhankelijke octrooi-conclusie leidt er doorgaans¹⁴⁹ toe dat de daarvan afhankelijke conclusies ook geldig worden geacht. De nietigheid van een onafhankelijke conclusie betekent anderzijds niet noodzakelijk dat ook de daarvan afhankelijke conclusies nietig zijn. Artikel 49, § 2 BOW bepaalt inderdaad dat een octrooi wordt beperkt wanneer de nietigheidsgronden het octrooi slechts gedeeltelijk aantasten.

Zoals al in het "Overzicht 2007-2010" werd vastgesteld¹⁵⁰, zijn onze rechtbanken niettemin soms geneigd om ook de afhankelijke conclusies zonder meer nietig te verklaren, nadat zij tot het besluit zijn gekomen dat de onafhankelijke conclusie nietig is¹⁵¹. Die benadering is meestal correct wan-

¹³⁹. De voorzitter van de Brusselse rechtbank van koophandel wees de partijen in de *Irbesartan / HCTZ*-zaak er bijvoorbeeld fijntjes op dat zij geen standpunt hadden ingenomen over de "interessante conclusie" die de Engelse rechter in de parallelle Engelse procedure had getrokken uit de marktvergunningen van de betrokken producten; Voorz. Kh. Brussel 19 december 2012, 2012/6475, *Sanofi / Sandoz*, onuitg., randnr. 33.

¹⁴⁰. Kh. Brussel 3 oktober 2011, *IRDI* 2012, p. 57; Antwerpen 1 februari 2012, 2012/AR/486, *Roquette Frères / Syral*, onuitg.; Antwerpen 15 mei 2012, 2010/AR/2481, *Helm / Ajinomoto*, onuitg.; Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40; Kh. Antwerpen 20 december 2013, A/12/05264, *Sandoz / AstraZeneca*, onuitg.

¹⁴¹. Kh. Antwerpen 18 november 2011, *IRDI* 2012, p. 68; Kh. Antwerpen 20 december 2013, A/12/05264, *Sandoz / AstraZeneca*, onuitg.

¹⁴². Kh. Brussel 4 oktober 2011, A/10/5081, *Eurogenerics / Sanofi-Aventis e.a.*, onuitg.; Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40, waarin het hof uitdrukkelijk en meermaals verwijst naar het arrest van het *Bundesgerichtshof* over het Duitse luik van het betrokken octrooi.

¹⁴³. Art. 105(b)(3) EOV.

¹⁴⁴. Kh. Bergen 3 november 2011, *ICIP* 2011, p. 624.

¹⁴⁵. Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, A/11/05443, *UVP / Telenet*, www.eplawpatentblog.com, waarin de rechter besluit, na te hebben vastgesteld dat de inbreukvordering ongegrond is, om de tegenvordering tot nietigheid van het betrokken octrooi naar de rol te verzenden in afwachting van een uitspraak in de hangende oppositieprocedure bij het EOB; Voorz. Kh. Antwerpen 17 juli 2012, A/11/05230, *Nestec / Sara Lee*, onuitg., waarin wordt verwezen naar een parallelle procedure voor de rechtbank van koophandel met betrekking tot dezelfde octrooien. Deze procedure werd om proces-economische redenen naar de rol verzonden in afwachting van een definitieve uitspraak in de oppositie tegen één van deze octrooien. De rechtbank stelde daarbij o.m. vast dat de partijen ingestemd hadden met een schorsing.

¹⁴⁶. Voorz. Kh. Brussel 19 december 2012, 2012/6475, *Sanofi / Sandoz*, onuitg.

¹⁴⁷. Kh. Brussel 11 januari 2011, 2008/6493, *Synthron / Merz*, onuitg.

¹⁴⁸. Kh. Antwerpen 13 mei 2011, *IRDI* 2012, p. 42.

¹⁴⁹. Een mogelijke uitzondering is het geval waar een afhankelijke conclusie bijkomende kenmerken omvat waarvoor geen basis bestaat in de oorspronkelijke octrooiaanvraag. In die hypothese kan het dat de afhankelijke conclusie wordt nietig verklaard, terwijl de onafhankelijke conclusie overeind blijft.

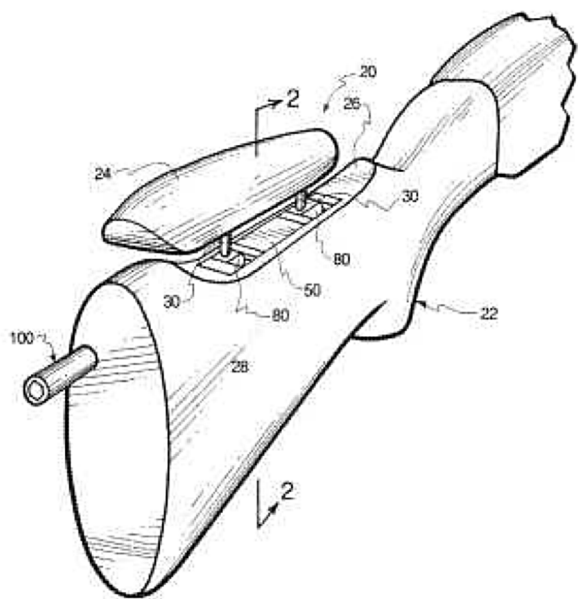
¹⁵⁰. "Overzicht 2007-2010", *TBH* 2011, p. 411, nr. 65.

¹⁵¹. Kh. Gent 20 januari 2011, *IRDI* 2011, p. 61; Kh. Antwerpen 10 juni 2011, A/09/09462, *Purus Arzberg / Emotrade e.a.*, onuitg.; Kh. Gent 15 maart 2012, A/10/1876, *Botania / Overstock Garden*, onuitg.; Kh. Gent 10 oktober 2013, A/11/01133, *AVR / Grimme*, onuitg.; Voorz. Kh. Antwerpen 15 oktober 2013, A/13/84, *Friesland Brands / Incopack*, www.ie-forum.be.

neer de onafhankelijke conclusie nietig wordt bevonden wegens toegevoegde materie (art. 123(2) EOV of art. 76(1) EOV), aangezien dat gebrek in principe ook de afhankelijke conclusies treft¹⁵².

Anders is het voor nieuwheid en inventiviteit. De afhankelijke conclusies kunnen immers technische kenmerken omvatten die, samen met de kenmerken van de onafhankelijke conclusie, een octrooieerbare uitvinding opleveren. De stelling dat een niet inventief bevonden onafhankelijke conclusie zelf deel uitmaakt van de stand van de techniek ten opzichte waarvan de inventiviteit van de daarvan afhankelijke conclusies moet worden beoordeeld, is o.i. voor kritiek vatbaar¹⁵³.

75. Het is aangewezen om de afhankelijke conclusies individueel te beoordelen, al is het summier, en om desgevallend de nietigheidsvordering slechts gedeeltelijk toe te kennen. Zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Luik dat een eerdere publicatie in “*de Vlaamse kleischutter*” slechts de nieuwheid van een aantal conclusies van een Europees octrooi met betrekking tot een aanpasbare kaaksteun voor een geweer¹⁵⁴.



Ook de Antwerpse rechtbank van koophandel ging, na te hebben geoordeeld dat de onafhankelijke conclusie met betrekking tot een vertraagde afgifteformulering van het

antipsychoticum quetiapine nietig was wegens een gebrek aan uitvindingswerkzaamheid, naar aanleiding van het ondergeschikte verweer van de octrooihouder over tot een (korte) beoordeling van de afhankelijke conclusies¹⁵⁵.

76. Eerder had dezelfde rechtbank in een procedure met betrekking tot een formulering van het anti-histaminicum ebastine nochtans vastgesteld dat de octrooihouder onvoldoende naar recht had bewezen dat de afhankelijke conclusies op zich voldeden aan het vereiste van inventiviteit¹⁵⁶.

Deze Antwerpse rechtspraak lijkt te suggereren dat de octrooihouder de bewijslast draagt van de octrooieerbaarheid van de afhankelijke conclusies, wanneer de conclusie waarvan zij afhankelijk zijn ongeldig werd verklaard¹⁵⁷. Het is afwachten of deze benadering bijval zal vinden in andere jurisdicties en of deze verzoekenbaar is met artikel 49, § 2 BOW. Octrooihouders die hun afhankelijke conclusies als terugvalpositie willen aanwenden, zullen alleszins met deze evolutie rekening moeten houden.

N. Herformulering van octrooiconclusies

77. Mede gezien voormelde rechtspraak over afhankelijke octrooiconclusies, is het voor octrooihouders in veel gevallen zinvol om, al dan niet in ondergeschikte orde, een herformulering van de conclusies (ook wel hulpverzoek genoemd, naar de Engelse term “auxiliary request”) voor te stellen.

Een herformulering is noodzakelijk een beperking van de beschermingsomvang van de conclusies (art. 123(3) EOV). Verder moet er voor de door een weglating, toevoeging of wijziging beperkte conclusie basis bestaan in de oorspronkelijke octrooiaanvraag (art. 123(2) EOV).

Zoals dat al in de vorige periode was vastgesteld¹⁵⁸, volstaat het niet dat de octrooihouder zich gedurende de procedure het recht voorbehoudt om het octrooi te beperken. Zo weigerde de rechtbank van koophandel te Gent om de debatten te heropenen om de octrooihouder toe te staan de octrooiconclusies voor een niet nieuw bevonden speculaasproduct te herformuleren¹⁵⁹.

Inzake herformuleringen oordeelde de rechtbank van koophandel te Bergen verder dat zij enkel moet beoordelen of de door de octrooihouder voorgestelde conclusies geldig dan wel nietig zijn¹⁶⁰. De rechtbank weigerde om te verifiëren of

¹⁵² Kh. Gent 15 maart 2012, A/10/1876, *Botania / Overstock Garden*, onuitg. Ook hier zijn uitzonderingen mogelijk. Indien de hoofdconclusie bv. nietig wordt verklaard omdat zij een technisch kenmerk weglaat ten opzichte van de openbaring in de aanvraag, dan kan een afhankelijke conclusie die dat kenmerk wél omvat de geldigheidstoets toch nog doorstaan.

¹⁵³ Voorz. Kh. Antwerpen 15 oktober 2013, A/13/84, *Friesland Brands / Incopack*, www.ie-forum.be.

¹⁵⁴ Rb. Luik 22 februari 2013, 03/4430/A, *Jacobs / Browning International*, onuitg.

¹⁵⁵ Kh. Antwerpen 20 december 2013, A/12/05264, *Sandoz / AstraZeneca*, onuitg.

¹⁵⁶ Kh. Antwerpen 18 november 2011, *IRDI* 2012, p. 68.

¹⁵⁷ Cf. ook Voorz. Kh. Antwerpen 15 oktober 2013, A/13/84, *Friesland Brands / Incopack*, www.ie-forum.be.

¹⁵⁸ “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011/5, p. 411, nr. 69, in het bijzonder Kh. Antwerpen 19 juni 2009, A/08/04346, *Starck / Agfa-Gevaert*, onuitg.

¹⁵⁹ Kh. Gent 20 januari 2011, *IRDI* 2011, p. 61.

¹⁶⁰ Kh. Bergen 21 februari 2013, A/09/663, *Occhio / Malvern*, onuitg.

de beperkte conclusies voldeden aan het vereiste van duidelijkheid (art. 84 EOv en art. 17, § 2 BOW). Zoals *supra* onder randnummer 69 werd uiteengezet, biedt deze bepaling immers geen nietigheidsgrond.

O. Nietigverklaring bij voorraad?

78. Artikel 51, § 2 BOW bepaalt dat een voorziening in cassatie schorsende werking heeft in geval van nietigverklaring van octrooien. Deze bepaling verzet zich tegen de uitvoerbaarheid bij voorraad van een vonnis dat de gehele of gedeeltelijke nietigheid van een octrooi vaststelt. De uitdrukkelijke en uitzonderlijke schorsende werking van een voorziening in cassatie tegen een nietigverklaring, valt immers niet te rijmen met het toestaan van de voorlopige tenuitvoerlegging van een nietigverklaring in eerste aanleg.

Het hof van beroep te Brussel vernietigde om die reden een vonnis waarin de uitvoerbaarheid bij voorraad van een nietigverklaring van het ABC met betrekking tot escitalopram werd toegekend¹⁶¹. De rechtbank van koophandel te Brussel kende ook in een eerdere procedure de voorlopige uitvoerbaarheid toe van een vonnis dat de nietigheid van een octrooi vaststelde, mede omdat de octrooihouder zich op het punt van de nietigheid niet had verweerd¹⁶². Kort na het voormelde arrest van het hof van beroep, weigerde dezelfde rechtbank anderzijds om de uitvoerbaarheid bij voorraad toe

te staan van een vonnis inzake de nietigheid van een octrooi voor een combinatie van timolol en dorzolamide¹⁶³.

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

79. Zoals in het vorige Overzicht werd vastgesteld¹⁶⁴, beoordeelt de rechter om proces-economische redenen doorgaans eerst de geldigheid van een octrooi, en daarna de inbreukvraag¹⁶⁵. Op een nietig octrooi kan immers geen inbreuk worden gepleegd.

Nochtans was er in de rechtspraak van de stakingsrechters in de vorige periode vastgesteld dat zij zich onbevoegd verklaarden om te oordelen over de geldigheid van een octrooi *nadat* zij hadden vastgesteld dat er geen inbreuk voorhanden was¹⁶⁶. Deze rechtspraak werd gesteund op het accessoire karakter van de bevoegdheid van de stakingsrechter om over de geldigheid van de ingeroepen titel te oordelen.

Die tendens heeft zich voor zover wij weten niet verder gezet in de besproken periode. De voorzitter van de Antwerpse rechtbank van koophandel achtte het integendeel aangewezenen, met het oog op een optimale besteding van middelen en tijd, om eerst te oordelen over het nietigheidsverweer van de beweerde inbreukmaker¹⁶⁷.

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

80. Krachtens artikel 8, eerste lid BOW komt het recht op een octrooi toe aan de uitvinder of aan zijn rechtverkrijgende. Bij gebrek aan enige wettelijke regeling over het eigendomsrecht op uitvindingen gedaan door werknemers in dienstverband, zal de vraag in welke mate een derde (werkgever) kan stellen rechten op de uitvinding te hebben verkregen in de zin van artikel 8, eerste lid, veelal dienen te worden afgeleid uit gemaakte contractuele afspraken¹⁶⁸.

81. De rechtspraak onderscheidt ook in de besproken periode drie categorieën van uitvindingen in dienstverband, met name (i) de dienstuitvindingen (i.e. uitvindingen die door de werknemer worden gedaan ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst), (ii) de vrije uitvindingen (i.e. de uitvindingen die geen enkele band hebben met de arbeidsovereenkomst), en (iii) de gemengde of afhankelijke uitvindingen (i.e. de uitvindingen gedaan door een werknemer die

hiervoor geen specifieke onderzoeksopdracht had, maar die niettemin een zekere band vertonen met de arbeidsovereenkomst, al was het maar omdat de werknemer gebruik heeft gemaakt van de bedrijfsmiddelen, de knowhow en de hulp van zijn collega's). In het geval van een dienstuitvinding bestaat er een vermoeden dat, hoewel de octrooieerbare rechten aanvankelijk ontstaan in het vermogen van de uitvinder, deze laatste ingevolge (de aanvaarding van) zijn dienstopdracht stilzwijgend heeft ingestemd met de overdracht van de rechten op zijn uitvinding. Een werknemer kan hiervoor geen bijkomende vergoeding vorderen aangezien hij geacht wordt voor zijn dienstverlening te zijn vergoed door het overeengekomen loon. Het loutere feit dat een werknemer / mede-uitvinder gedurende het project verhuisde van het onderzoeksdepartement van zijn werkgever naar het juridische departement dat zich bezighield met het indienen van octrooiaanvragen, bewijst niet dat het aandeel

¹⁶¹. Brussel 14 februari 2012, *IRDI* 2013, p. 40 (hervorming van Kh. Brussel 3 oktober 2011, AR 7.271/08 en 8.245/08, *Tiefenbacher e.a. / Lundbeck*).

¹⁶². Kh. Brussel 4 oktober 2011, A/10/5081, *Eurogenerics / Sanofi-Aventis e.a., onuitg.*

¹⁶³. Kh. Brussel 21 februari 2012, A/10/6898, *MSD / Sandoz, onuitg.*

¹⁶⁴. "Overzicht 2007-2010", *TBH* 2011, p. 414, nrs. 74-75.

¹⁶⁵. Kh. Gent 15 maart 2013, A/10/01876, *Botania / Overstock Garden, onuitg.*

¹⁶⁶. "Overzicht 2007-2010", *TBH* 2011, p. 441, nr. 181.

¹⁶⁷. Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, *ICIP* 2012, p. 56; Voorz. Kh. Antwerpen 15 oktober 2013, A/13/84, *Friesland Brands / Incopack*, www.ie-forum.be. Zie ook (impliciet) Gent 26 september 2011, *IRDI* 2012, p. 48.

¹⁶⁸. Arbh. Brussel 14 januari 2011, *JTT* 2011, p. 217.

van die mede-uitvinder in de geotrooieerde uitvinding buiten dienstverband werd gedaan en dus een afhankelijke uitvinding zou uitmaken, wanneer uit de feiten blijkt dat de mede-uitvinder nog zowel technisch als juridisch nauw betrokken was bij het project¹⁶⁹.

82. 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. Deze bepaling is niet beperkt tot Belgische octrooien of nationale luiken van Europese octrooien, doch biedt ook een grondslag voor de opeising van octrooien verleend aan een Belgische persoon in een ander werelddeel, zoals Amerikaanse octrooien¹⁷⁰. Dit blijkt op zich reeds uit de term “een octrooi” in artikel 9, § 1, die geen enkele territoriale beperking in zich draagt.

83. Het gebruik van de term “benadeelde persoon” in artikel 9, § 1 BOW brengt met zich dat het vereiste belang, in de procesrechtelijke zin, om een opeisingsprocedure in te stellen, wordt aangetoond door aannemelijk te maken dat de opeiser benadeeld wordt door het bestaan van het opgeëiste octrooi. De opeiser dient in deze context niet aan te tonen dat hij de uitvinding zelf heeft uitgevonden of rechten op de uitvinding zou hebben bekomen¹⁷¹. Dit behoort tot de beoordeling ten gronde.

84. Inderdaad, de opeiser draagt ten gronde een dubbele bewijslast. Hij dient, enerzijds, te bewijzen dat hij de uitvinder of rechtverkrijgende is van de uitvinding die het voorwerp uitmaakt van de opgeëiste titel. Minstens, indien hij de titel slechts gedeeltelijk opeist, dient hij aan te tonen dat hij een substantiële bijdrage tot de uitvinding geleverd heeft, in de zin van een daadwerkelijke creatieve en intellectuele inbreng, hetgeen beoordeeld wordt vanuit het oogpunt van de gemiddelde vakman¹⁷². Anderzijds, dient hij aan te tonen dat aan één van de situaties van artikel 9, § 1 BOW is voldaan, d.i. dat de uitvinding hem ofwel afhandig werd gemaakt, ofwel dat het betrokken octrooi werd aangevraagd met miskenning van een wettelijke of contractuele verplichting¹⁷³.

85. Het begrip “uitvinding” in artikel 9, § 1 BOW verwijst niet noodzakelijk naar de geotrooieerde uitvinding, zoals geformuleerd in de octrooi-conclusies, maar eerder naar de uitvindingsgedachte¹⁷⁴ of het “conceptuele gehalte”¹⁷⁵ van de uitvinding die aan de betwiste titel ten grondslag ligt. In dezelfde lijn oordeelde het Gentse hof van beroep dat de verwijdering van een technisch kenmerk uit een octrooi-conclusie niet zonder meer tot gevolg heeft dat het betrokken technisch kenmerk uit het opgeëiste octrooi kan weggeïnterpreteerd worden (en dus niet meer kan meegenomen worden in de vergelijking van de opgeëiste uitvinding met de eerdere uitvinding), wanneer uit de tekeningen blijkt dat het kenmerk nog steeds essentieel is voor de uitvoering van een in de conclusie beschreven installatie¹⁷⁶.

86. Opdat een uitvinding afhandig werd gemaakt in de zin van artikel 9, § 1 BOW dient wel specifiek te worden bewezen dat de eerder gedane uitvinding van de opeiser samenvalt met de uitvinding die beschermd wordt door het opgeëiste octrooi. Loutere verfijningen die niets wezenlijks toevoegen aan het inventief concept van de eerdere uitvinding, staan de vaststelling dat het om dezelfde uitvinding gaat in de zin van artikel 9, § 1 BOW niet in de weg¹⁷⁷.

In gelijkaardige zin oordeelde de rechtbank van Gent, in een vonnis van 2008 dat in het “Overzicht 2007-2010” kennelijk aan onze aandacht is ontsnapt, dat uit de loutere aard van een verbeteringsoctrooi niet voortvloeit dat de persoon wiens eerder geotrooieerde uitvinding verbeterd wordt, succesvol de opeising van het verbeteringsoctrooi kan opeisen. Hij dient specifiek aan te tonen dat de keuze voor de verbeterende technologie, in zijn precieze combinatie en samenstelling, aan hem kan worden toegeschreven¹⁷⁸.

Het volstaat verder niet dat de opeiser in het verleden aan de octrooihouder in algemene termen een suggestie deed die in de richting van de opgeëiste uitvinding wees, wanneer de concrete uitwerking ervan nog substantieel bijkomend uitvinderswerk vereiste. Aldus oordeelde de Antwerpse rechtbank van koophandel dat de loutere mondelinge verklaring van de opeiser tijdens een ontmoeting dat er aanwijzingen waren van een synergetisch effect dat zou voortvloeien uit de samenbrenging van de stoffen thalidomide en een artemisnine, niet volstond om te bewijzen dat de titularis van een octrooi dat ziet op de combinatie van thalidomide, een arte-

¹⁶⁹. Arbh. Brussel 14 januari 2011, 2009/AB/52741, *X / AB Inbev, JTT* 2011, afl. 1098, p. 217.

¹⁷⁰. Kh. Antwerpen 22 juni 2012, A/11/6729, *Best / Visys, onuitg.*

¹⁷¹. Kh. Antwerpen 22 juni 2012, A/11/6729, *Best / Visys, onuitg.*

¹⁷². Gent 17 juni 2013, 2012/AR/2847, *Katoen Natie / Ayal Robotics, onuitg.*

¹⁷³. Kh. Antwerpen 18 oktober 2013, *RABG* 2013, p. 1438.

¹⁷⁴. Rb. Gent 14 januari 2008, 06/2835/A, *Pipeflex e.a. / Bekaert, onuitg.* Het hoger beroep werd door het Gentse hof van beroep afgewezen wegens laat-tijdigheid (Gent 23 februari 2009, 2008/AR/951, *onuitg.*). Het betreft een vonnis en arrest uit de periode besproken in “Overzicht 2007-2010” die toen kennelijk aan onze aandacht zijn ontsnapt. Het lijkt dan ook verantwoord ze hier alsnog te vermelden.

¹⁷⁵. Kh. Antwerpen 18 oktober 2013, *RABG* 2013, p. 1438.

¹⁷⁶. Gent 17 juni 2013, 2012/AR/2847, *Katoen Natie / Ayal Robotics, onuitg.*

¹⁷⁷. Gent 17 juni 2013, 2012/AR/2847, *Katoen Natie / Ayal Robotics, onuitg.*: “Het feit dat dit onderdeel van de uitvinding daarna nog verder uitgewerkt werd door Ayal, door bijvoorbeeld de balenpers naar de zijkant te verplaatsen, wijzigt niets aan het voorgaande.”

¹⁷⁸. Rb. Gent 14 januari 2008, 06/2835/A, *Pipeflex e.a. / Bekaert, onuitg.*

misinine verbinding en een farmaceutisch aanvaardbare draager enige uitvinding zou hebben afhandig gemaakt¹⁷⁹.

87. De opeisingsvordering, en in het bijzonder de bewering dat een uitvinding afhandig is gemaakt, vereist niet het bewijs van enige kwade trouw in hoofde van de persoon wiens octrooi(aanvraag) wordt opgeëist¹⁸⁰.

88. De rechtspraak in de besproken periode bevestigt ook de heersende opvatting¹⁸¹ dat noch de opschorting van de verleningsprocedure voor het EOB, noch het verzoek daartoe, ingevolge het opstarten van een opeisingsprocedure op zich een fout uitmaakt in hoofde van de opeiser. Dit is enkel anders wanneer het verzoek tot opschorting als tergend en roekeloos kan worden beschouwd¹⁸².

Wel is de rechtspraak verdeeld over de vraag of het aan de rechter toekomt om de partij die de opschorting heeft gevraagd (d.i. de in het ongelijk gestelde opeiser), te gebiedten het EOB aan te schrijven met de boodschap dat de verleningsprocedure mag verdergezet worden. De Gentse rechtbank van koophandel meende dat zulk bevel gepast was, op straffe van een dwangsom¹⁸³; de Antwerpse rechtbank van koophandel niet¹⁸⁴.

89. Opmerkelijk in deze context is ten slotte ook nog de mening van het Gentse hof van beroep dat, wanneer een partij met een andere overeenkomt dat de eerste partij zich niet zal “verzetten” tegen de indiening van een octrooiaanvraag door de tweede partij voor een uitvinding die beide partijen vertrouwelijk besproken hebben, dit niet impliceert dat de eerste partij niet de mede-eigendom zou mogen opeisen van de ingediende octrooiaanvraag.

De redenering van het hof is dat het EOV slechts in een beperkt aantal gronden van oppositie (of dus “verzet”) voorziet en het opeisen van mede-eigendom er daar geen van is. M.a.w., volgens het hof dekt de term “verzet (tegen het indienen van een octrooiaanvraag)” die in een overeenkomst gebruikt wordt kennelijk steeds dezelfde lading als de term “oppositie” in het EOV¹⁸⁵. Deze overweging van het hof dient volgens ons beperkt te worden tot situaties waarin uit de betrokken overeenkomst blijkt dat de partijen die betekenis aan de term “verzet” hebben willen geven. Anders dient de term “verzet” in zijn dagdagelijkse betekenis te worden begrepen, die ruimer is dan de oppositiegonden opgelijst in artikel 100 EOV.

V. DE INBREUK

A. De toegepaste test

A.1. Essentiële kenmerken

90. Uit het “Overzicht 2003-2006”¹⁸⁶ en het “Overzicht 2007-2010”¹⁸⁷ bleek 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 geoctrooieerde uitvinding overneemt. Hoewel dit – in theorie althans en meestal zonder praktische relevantie – grotendeels nog steeds zo is¹⁸⁸, werd de figuur van de “essentiële kenmerken” bekritiseerd in de rechtsleer¹⁸⁹ en vertoont zij ook in de rechtspraak enkele tekenen van verval.

Zo werd in bepaalde rechtspraak uit de besproken periode de oefening tot afbakening van de essentiële kenmerken niet langer formeel gemaakt. In de *Telenet Yelo*-uitspraak van de Antwerpse stakingsrechter¹⁹⁰ bijvoorbeeld werd de inbreuk beargumenteerd op een octrooiconclusie die, samengevat, betrekking had op een: “*Werkwijze voor het gebruik van een interactief televisieprogrammagedragssysteem op basis van eerste en tweede gebruikerstelevisieapparaatinrichtingen binnen een huishouden, waarbij de eerste en tweede gebruikerstelevisieapparaatinrichting respectievelijk eerste en tweede interactieve televisieprogrammagedrag implementeren, waarbij de tweede televisieapparaatinrichting een opname-inrichting omvat, waarbij de werkwijze [de volgende stappen] omvat: [...]*.” Eerder dan één voor één te

¹⁷⁹. Kh. Antwerpen 18 oktober 2013, *RABG* 2013, p. 1438.

¹⁸⁰. Gent 17 juni 2013, 2012/AR/2847, *Katoen Natie / Ayal Robotics, onuitg.*; Kh. Antwerpen 18 oktober 2013, *RABG* 2013, p. 1438.

¹⁸¹. “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 416, nr. 81.

¹⁸². Kh. Gent 20 september 2012, 08/01213-08/01667, *Ayal / KTN, onuitg.* (later hervormd – doch niet principieel op dit punt – door Gent 17 juni 2013, 2012/AR/2847, *Katoen Natie / Ayal Robotics, onuitg.*).

¹⁸³. Kh. Gent 20 september 2012, 08/01213-08/01667, *Ayal / KTN, onuitg.* (later hervormd – doch niet principieel op dit punt – door Gent 17 juni 2013, 2012/AR/2847, *Katoen Natie / Ayal Robotics, onuitg.*).

¹⁸⁴. Kh. Antwerpen 18 oktober 2013, *RABG* 2013, p. 1438.

¹⁸⁵. Gent 17 juni 2013, 2012/AR/2847, *Katoen Natie / Ayal Robotics, onuitg.*

¹⁸⁶. “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, nr. 46, p. 444-445.

¹⁸⁷. “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 417, nr. 83.

¹⁸⁸. Kh. Gent 20 januari 2011, *IRDI* 2011, p. 61; Gent 26 september 2011, *RABG* 2011, p. 1307; Kh. Antwerpen 23 december 2011, A/10/07298-A/10/10990, *Meier Technische Beraten / Eurowire e.a., onuitg.*; Gent 24 juni 2013, *IRDI* 2013, p. 310; Luik 19 september 2013, 2011/RG/1503, *Saint-Gobain / Knauf, onuitg.*

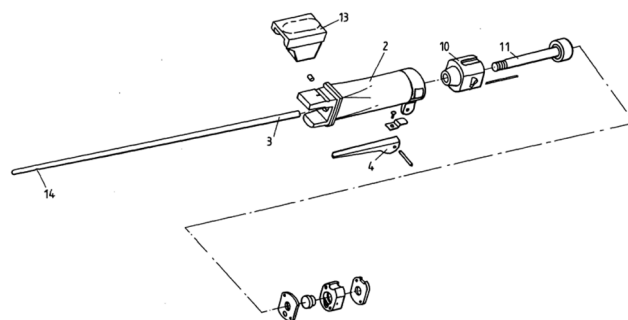
¹⁸⁹. “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 417-418, nrs. 83 *et seq.*; P. DE JONG en K. NEEFS, “De toepassing van artikel 69 EOV na het *Liposuctie*-arrest: is het vet van de soep?”, *IRDI* 2012, p. 241; C. DEKONINCK, “Over cijfers en letterlijke inbreuken”, *TBH* 2013, p. 278.

¹⁹⁰. Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, *ICIP* 2012, p. 56.

analyseren of deze of gene kenmerken essentieel of niet-essentieel waren, kwam de rechter op basis van de loutere vaststelling dat, na een in- en extrinsieke interpretatie van deze kenmerken vanuit het oogpunt van de gemiddelde vakman, de Yelo-dienst van Telenet geen gebruik maakte van een “gebruikerstelevisieapparaatinrichting”, en zich al evenmin “binnen een huishouden” bevond, tot de conclusie dat er geen sprake was van een (letterlijke) inbreuk. De voorzitter verwees in zijn inleiding weliswaar nog principieel naar de “essentiële kenmerken”-test en gaf nog mee dat de beide genoemde kenmerken essentieel waren, maar benadrukte vervolgens duidelijk dat het, in het licht van deze vaststelling, niet nodig was om ook nog andere kenmerken uit de conclusie te onderzoeken. Dit vonnis kan volgens ons dan ook gezien worden als een stap in de richting van een inbreukanalyse zonder “essentiële kenmerken”-analyse.

91. Andere uitspraken uit de besproken periode deden een poging om het begrip “essentiële kenmerken” te omschrijven en zijn alleen daarom al vermeldenswaardig. Zo stelde het hof van beroep te Gent dat de “meest essentiële kenmerken” van een octrooi deze zijn die de uitvinding onderscheiden van de stand van de techniek¹⁹¹. Deze uitspraak lijkt derhalve uit te gaan van de zgn. *contribution approach*, volgens dewelke enkel die kenmerken waarmee de geöctrooieerde uitvinding zich onderscheidt van de stand van de techniek, essentieel zijn voor de beoordeling van rechtstreekse inbreuken. De Antwerpse stakingsrechter hield er een andere benaderingswijze op na en stelde voorop dat “of een kenmerk essentieel is, wordt onderzocht in het licht van de bijdrage ervan tot de technische functie van de uitvinding”¹⁹². De voorzitter maakte daarbij ook de verduidelijking dat “de (essentiële) kenmerken dienen gedistilleerd te worden uit het octrooi (...) vanuit het oogpunt van de gemiddelde vakman”. Volgens deze benaderingswijze is een kenmerk essentieel, wanneer het bijdraagt aan de technische functie van de uitvinding.

92. Het meest in het oog springend is evenwel het *Liposuctie*-arrest van het Hof van Cassatie¹⁹³. De discussie in die zaak betrof de beweerde inbreuk op een octrooi voor een liposuctietoestel met een canule voor het wegzuigen van onderhuids vet. Die canule is volgens de betrokken octrooi-conclusie gemonteerd op een mechanische component die de canule in beweging zet.



De mechanische component zit op zijn beurt in een behuizing. De beweging van de canule is translatief langs de as van de canule. De uitvinding is volgens het kenmerkend gedeelte van de conclusie gekenmerkt doordat (1) de beweging van de canule een nutatiebeweging is die enerzijds een (1a) vibratiecomponent loodrecht op de as van de canule, en anderzijds een (1b) translatiecomponent volgens de as van de canule, met een amplitude tussen 2 mm en 1 cm omvat; en doordat (2) er een ruimte is voorzien tussen de behuizing en de canule, waarbij de ruimte voldoende gedimensioneerd is om de vibratiecomponent het vet te doen losmaken. In eerste aanleg werd de inbreukvordering afgewezen omdat het van namaak betichtte toestel wel vibreerde, maar de vibratie niet werd veroorzaakt door een voldoende gedimensioneerde ruimte tussen de behuizing en de canule (kenmerk 2)¹⁹⁴.

In beroep werd de inbreukvordering wel gegrond verklaard. Het Brusselse hof liet daarbij in het midden of de amplitude van de translatiecomponent 1,98 mm dan wel 2,5 mm bedroeg. Zelfs indien er sprake was van 1,98 mm, dan nog was dit volgens het hof slechts een bijkomstig en oppervlakkig verschil, aangezien dit inhield dat het inbreukmakende toestel op 1% na beantwoordde aan het in de octrooi-conclusie opgeëiste kenmerk¹⁹⁵. Aangezien, volgens het hof, in het kader van de inbreukbeoordeling meer gekeken wordt naar de gelijkenissen dan naar de verschillen, was dit onderscheid te beoordelen als “*sans incidence sur la contrefaçon*”. Het Hof van Cassatie bevestigde het arrest van het Brusselse hof van beroep en gaat daarbij nog verder dan een loutere toepassing van de “essentiële kenmerken”-test. Volgens het Hof vereist namaak immers niet dat de uitvinding volledig wordt overgenomen, maar is het voldoende dat de “*wezenlijke kenmerken van de uitvinding waarop het octrooi betrekking*”

¹⁹¹. Gent 26 september 2011, *RABG* 2011, p. 1307, r.o. 16.

¹⁹². Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, *ICIP* 2012, p. 56.

¹⁹³. Cass. 3 februari 2012, *TBH* 2013, 272 en *IRDI* 2012, p. 255.

¹⁹⁴. Rb. Brussel 3 februari 2006, 2005/863/A, M. / *Wolf en Nouvag*, onuitg.: “*Quoi qu'il en soit, le mouvement vibratoire de la canule dans l'appareil Vacuson ne paraît pas résulter du même dispositif technique que dans la machine Lipomatic, à savoir un 'espace suffisamment dimensionné de façon à permettre au composant de vibration de provoquer la dislocation de la graisse.*”

¹⁹⁵. Brussel 15 oktober 2009, *ICIP* 2010, p. 215: “...une différence de 0,02 mm par rapport à l'amplitude minimale doit être considérée comme une différence secondaire ou superficielle, puisqu'elle n'est que de l'ordre de 1%. ... Or, en l'espèce, Nouvag reconnaît que son appareil provoque un mouvement longitudinal dont l'amplitude est identique à 1% près à celle revendiquée par le docteur M...”

heeft” terug te vinden zijn in de werkwijze of het voortbrengsel van de derde¹⁹⁶.

Het is tevergeefs zoeken naar achterliggende redenen, motivering of rechtsvergelijkende verwijzing voor de stelling dat de “wezenlijke kenmerken van de uitvinding” voldoende zijn voor inbreuken. Dit arrest werd dan ook bekritiseerd in de rechtsleer¹⁹⁷. Het belang ervan mag echter niet overschat worden, daar het werd gewezen op basis van het oude artikel 69 EO 1973. Hoewel de interpretatie van het Hof ook onder dat artikel betwistbaar is, is ze in elk geval uit den boze onder het huidige artikel 69 EO 2000.

A.2. “Bijkomstige en oppervlakkige verschillen” en toevoegingen

93. De rechtspraak in de besproken periode, waaronder die van het Hof van Cassatie (in het hierboven besproken *Liposuctie*-arrest), consolideert – doch zonder enige concrete motivering – het principe dat de aanwezigheid van bijkomstige of oppervlakkige verschillen de inbreuk niet wegnemen¹⁹⁸. De vraag stelt zich evenwel hoe groot of klein een verschil mag zijn om als bijkomstig of oppervlakkig te worden bestempeld.

In het *Liposuctie*-arrest¹⁹⁹ heeft het Hof van Cassatie een eerder ruim toepassingsgebied toegedicht aan het begrip “bijkomstige of oppervlakkige verschillen”. De discussie in die zaak betrof, zoals hoger al gezegd, numerieke waarden met een afgebakend bereik. Het octrooi vereiste een translatieve beweging met een amplitude van 2 mm tot 1 cm, terwijl de beweerde inbreukmaker stelde dat zijn product slechts een beweging met een amplitude van 1,98 mm maakte en dus onder de ondergrens van de octrooi-conclusie viel. Het Hof van Cassatie bevestigde het oordeel van het Brussels hof van beroep dat een verschil van 0,02 mm oftewel 1% een bijkomstig en oppervlakkig verschil is.

Anderhalf jaar later diende het Luikse hof van beroep zich uit te spreken over de inbreuk op een octrooi waarin eveneens numerieke waarden aan de orde waren. Het octrooi bood bescherming voor het gebruik van glasvezels met een diameter kleiner dan 8 µm, terwijl op basis van een steekproef werd vastgesteld dat de diameter van een groot aantal

(tussen de 11 en 14%) vezels van het beweerdelijk inbreukmakende product groter was dan 8 µm. Het Luikse hof wees de inbreukvordering af en stelde, met verwijzing naar het *Liposuctie*-arrest, dat er hier geen sprake was van een bijkomstig of oppervlakkig verschil, maar van een wezenlijk verschil. Het hof verantwoordde dit bijkomend door te verwijzen naar het in de octrooi-conclusie opgeëiste kenmerk dat van de gebruikte vezels minstens 10% een diameter van minder dan 3 µm diende te hebben. Een afwijking van meer dan 10% in de andere richting, was dus volgens het hof een wezenlijk verschil dat inbreuk uitsloot²⁰⁰.

De beoordeling van de vraag of een verschil “bijkomstig en oppervlakkig” is, betreft dus duidelijk een feitenkwestie. Met de figuur van de “bijkomstige of oppervlakkige verschillen” dient volgens ons wel voorzichtig te worden omgesprongen, zeker wanneer het gaat om kenmerken gedefinieerd aan de hand van numerieke waarden, die zich bij uitstek lenen tot eenduidige interpretatie. In de mate dat deze figuur al niet overbodig is²⁰¹, betreft het een schemerzone tussen de letterlijke inbreuk en de inbreuk bij equivalent, waarvan de toepassingsvoorwaarden niet geheel duidelijk zijn. Op zijn allerminst houdt dit volgens ons in dat de vraag of een vastgesteld verschil “bijkomstig en oppervlakkig” is, dient beantwoord te worden vanuit het oogpunt van de gemiddelde vakman. Een verschil van 0,02 mm of 1% is in mathematische termen misschien zeer gering, maar kan voor een vakman een relevant verschil zijn. Misschien is het dat ook niet, maar het moet op zijn minst onderzocht worden. In geen van beide besproken arresten wordt van de vakman echter ook maar enige melding van gemaakt.

94. Ook toevoegingen nemen de inbreuk niet noodzakelijk weg²⁰² ook niet wanneer deze de uitvinding beweerdelijk verbeteren²⁰³. Dat kan anders zijn wanneer de octrooi-conclusie uitdrukkelijk een *limitatieve* oplijsting van de technische kenmerken van de uitvinding opeist.

A.3. De inbreuk bij equivalentie

95. De rechtspraak in de besproken periode consolideert de toepassing van de zgn. “function-way-result”-test om de inbreuk bij equivalentie te beoordelen²⁰⁴. Zoals in het “Overzicht 2007-2010” beschreven, is er inbreuk bij equivalentie

¹⁹⁶. Zie in dezelfde zin: Kh. Antwerpen 23 december 2011, A/10/07298-A/10/10990, *Meier Technische Beratungen / Eurowire e.a., onuitg.*, waarin werd geoordeeld dat het volstond dat het “inventieve concept van de uitvinding” wordt hernomen.

¹⁹⁷. P. DE JONG en K. NEEFS, “De toepassing van artikel 69 EO 1973 na het *Liposuctie*-arrest: is het vet van de soep?”, *IRDI* 2012, p. 241; C. DEKONINCK, “Over cijfers en letterlijke inbreuken”, *TBH* 2013, p. 278.

¹⁹⁸. Kh. Antwerpen 23 december 2011, A/10/07298-A/10/10990, *Meier Technische Beratungen / Eurowire e.a., onuitg.*; Cass. 3 februari 2012, *IRDI* 2012, p. 255; Kh. Bergen 26 februari 2013, *IRDI* 2013, p. 180.

¹⁹⁹. Cass. 3 februari 2012, *IRDI* 2012, p. 255.

²⁰⁰. Luik 19 september 2013, 2011/RG/1503, *Saint-Gobain / Knauf, onuitg.*

²⁰¹. Voor een kritische bespreking, zie P. DE JONG en K. NEEFS, “De toepassing van artikel 69 EO 1973 na het *Liposuctie*-arrest: is het vet van de soep?”, *IRDI* 2012, p. 241, nr. 29.

²⁰². Brussel 27 juni 2012, *JLMB* 2013, p. 694.

²⁰³. Kh. Bergen 26 februari 2013, *IRDI* 2013, p. 180.

²⁰⁴. Gent 26 september 2011, *RABG* 2011, p. 1307; Gent 29 oktober 2012, *ICIP* 2013, p. 83; Kh. Bergen 26 februari 2013, *IRDI* 2013, p. 180; Brussel 25 maart 2013, *ICIP* 2013, p. 94; Brussel 25 maart 2013, *IRDI* 2013, p. 197.

wanneer een kenmerk van het geotrooieerde voorwerp weliswaar niet op identieke wijze terug te vinden is in het product of de werkwijze van de inbreukmaker, maar werd vervangen door een middel dat wezenlijk dezelfde functie vervult op wezenlijk dezelfde wijze en met wezenlijk hetzelfde technisch resultaat²⁰⁵.

96. Zo oordeelde het Brusselse hof van beroep in kort geding dat een octrooiconclusie voor een werkwijze voor de bereiding van de stof drospirenone door (a) afsplitsing van water uit de stof 5--OH-DRSP en door (b) toevoeging van p-tolueensulfonzuur aan dat 5--OH-DRSP, wordt geschonden door een werkwijze waarbij in stap (b) het zuur p-tolueensulfonzuur wordt vervangen door de base pyridine en water, wanneer pyridine/water een equivalent substituuft vormen voor p-tolueensulfonzuur. Volgens het hof was dit het geval nu pyridine en water dezelfde functie vervullen als p-tolueensulfonzuur (met name de afsplitsing van water), op wezenlijk dezelfde wijze (door als katalysator te dienen in de afsplitsingsreactie van water uit 5--OH-DRSP) en met hetzelfde resultaat (de stof drospirenone)²⁰⁶.

Zo oordeelde ook de rechtbank van koophandel van Bergen dat een inrichting voor het verspreiden van poeder (“dispositif de dispersion de poudre”) met een membraan dat scheurt onder bovendruk (i.e. door het verhogen van de druk boven het membraan), een inbreuk bij equivalent uitmaakt op een octrooiconclusie voor een gelijkaardig membraan dat scheurt onder onderdruk (i.e. door het verlagen van de druk onder het membraan)²⁰⁷.

97. Wanneer een octrooiconclusie bescherming biedt voor een kartonrecyclagemachine die voorzien is van naalden die het van het karton te scheiden papier meetrekken *in een vrije ruimte onder* de transportband, is een andere sorteermachine die het papier met naalden *aandrukt tegen* de transportband evenwel niet inbreukmakend bij equivalentie omdat het scheiden van het papier van het karton op een substantieel verschillende wijze verloopt²⁰⁸.

98. Een octrooihouder die in het kader van de verleningsprocedure van zijn octrooi afstand heeft gedaan van een technisch kenmerk uit de octrooiconclusie, kan dit kenmerk er achteraf niet weer in interpreteren in het kader van een inbreukdiscussie. Aldus verwierp het hof van beroep te Luik het argument dat een product met glasvezels waarvan een grote hoeveelheid een diameter van *meer* dan 8 µm had, een inbreuk bij equivalent zouden uitmaken op een octrooicon-

clusie voor het gebruik van glasvezels met een diameter van *minder* dan 8 µm. Ondanks het feit dat het beweerdelijk inbreukmakend product kennelijk dezelfde in de octrooiconclusie vermelde functie vervulde (het uitsluiten van een mogelijk kankerverwekkend effect van de vezels bij inademing), oordeelde het hof dat de octrooihouder tijdens de verleningsprocedure afstand had gedaan van het kenmerk dat de *gemiddelde* diameter van de vezels minder dan 8 µm moest bedragen. Hij kon dan ook nu niet, op basis van een gemiddelde, stellen dat ook een product met een substantieel aantal vezels met meer dan 8 µm diameter (het betrof tussen de 11 en de 14% van de gebruikte vezels) alsnog onder de octrooiconclusie vallen²⁰⁹.

99. Hierboven (randnr. 93) werd reeds uiteengezet dat bijkomstige of oppervlakkige verschillen de inbreuk niet wegnemen, hoewel er kennelijk geen eensgezindheid bestaat over de vraag hoe groot of klein een verschil mag zijn om als bijkomstig of oppervlakkig te worden bestempeld. Volgens het Hof van Cassatie, in het hierboven reeds besproken *Liposuctie*-arrest, is het evenwel zo dat, van zodra de rechter meent dat het om een bijkomstig of oppervlakkig verschil gaat (*in casu* in numerieke waarden), hij niet verder dient na te gaan of het verschillende technisch kenmerk uit de beweerdelijk inbreukmakende machine *in concreto* een gelijkwaardige uitwerking heeft als het technisch kenmerk uit de octrooiconclusie²¹⁰.

B. De inbreuk door aanbod van een geotrooieerd product

100. Het aanbod van een geotrooieerd voortbrengsel maakt een inbreuk uit in de zin van artikel 27, § 1, a) BOW. Deze term werd, in de uitspraken besproken in de vorige “Overzichten”, reeds ruim geïnterpreteerd als elke mededeling dat men bereid is om het voortbrengsel te leveren, ongeacht of dit fysiek wordt aangeboden of geleverd²¹¹. In deze zin heeft het Brusselse hof van beroep ook tijdens de onderzochte periode het aanmaken, uitgeven, drukken en verspreiden van informatiedragers verboden die een afbeelding of beschrijving inhouden van inbreukmakende geneesmiddelen²¹². Het Gentse hof van beroep aanvaardde van zijn kant dat het bestaan van een offerte een voldoende bewijs uitmaakte van een inbreukmakend aanbod, zelfs indien de betrokken machine niet door de potentiële klant was gekocht²¹³.

²⁰⁵ “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 419, nr. 91.

²⁰⁶ Brussel 25 maart 2013, *ICIP* 2013, p. 94; Brussel 25 maart 2013, *IRDI* 2013, p. 197. Het dient vermeld dat deze benadering in eerste aanleg niet gevolgd werd door de bodemrechter (Kh. Brussel 18 februari 2014, A/12/4423, *Bayer / Sandoz, onuitg.*).

²⁰⁷ Kh. Bergen 26 februari 2013, *IRDI* 2013, p. 180.

²⁰⁸ Gent 26 september 2011, *RABG* 2011, p. 1307.

²⁰⁹ Luik 19 september 2013, 2011/RG/1503, *Saint-Gobain / Knauf, onuitg.*

²¹⁰ Cass. 3 februari 2012, *IRDI* 2012, p. 255.

²¹¹ “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, nr. 37, p. 439 en “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, nr. 93, p. 419-420.

²¹² Brussel 7 juni 2011, *ICIP* 2011, p. 662; Brussel 25 maart 2013, *IRDI* 2013, p. 196.

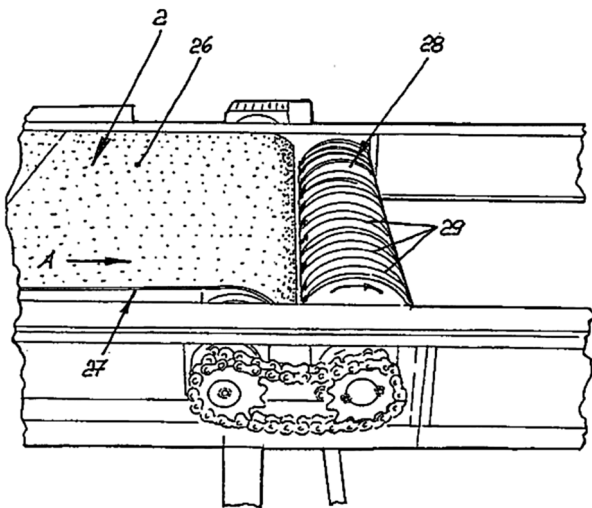
²¹³ Gent 26 september 2011, *IRDI* 2012, p. 48, *RABG* 2011, p. 1307. In dezelfde zin: Kh. Bergen 26 februari 2013, A/09/663, *Occhio / Malvern, onuitg.*

101. Overigens is het vermeldenswaardig dat het Brusselse hof van beroep een generieke inbreukmaker het verbod heeft opgelegd om stalen van een inbreukmakend geneesmiddel te verdelen, op basis van de overweging dat dit ook een inbreukmakend aanbod of gebruik uitmaakt²¹⁴.

C. De inbreuk door slijtage?

102. In de Belgische rechtspraak werd, voor zover wij weten, nooit eerder toepassing gemaakt van de zgn. “*de minimis*”-regel. Onder deze regel zal er geen sprake zijn van inbreuk wanneer zij slechts miniem is (meestal in de vorm van een uiterst minieme aanwezigheid van een geoctrooieerd product in een ander – het “kwantitatief *de minimis*-verweer”), of wanneer zij het gevolg is van een ongewenst, niet aan de beweerde inbreukmaker toe te schrijven voorval (het “kwalitatief *de minimis*-verweer”). Dit verweer zal doorgaans slechts succesvol zijn indien de aanwezigheid van het geoctrooieerde product of kenmerk daarenboven niet bijdraagt tot de werking van het eindproduct, zoals beoogd in de ingeroepen octrooi-conclusie. Het *Papierrecyclage*-arrest van het Gentse hof van beroep lijkt een eerste toepassing, of toch op zijn minst een variant, van het kwalitatief *de minimis*-verweer te zijn²¹⁵.

In dat arrest oordeelde het hof met name dat een geoctrooieerd technisch kenmerk dat slechts per ongeluk of, in dit geval, door slijtage in het betwiste product aanwezig is, niet van die aard is om het product als een inbreuk te bestempelen.



Het ging in die zaak over een octrooi voor een papierrecyclagemachine die een transportinrichting bevatte waarin “verdiept gelegen vrije ruimtes” of groeven aanwezig waren. Ten bewijze van het beweerde inbreukmakende karakter van

de machine van de tegenpartij, legde de octrooihouder een gebruikte transportband voor, waarin, volgens haar, groeven aanwezig waren. In het arrest onderkende het hof de aanwezigheid van de groeven, maar oordeelde het dat de groeven het gevolg waren van slijtage en beschadiging van de transportband. Zij waren daarenboven te plaatselijk en willekeurig om te kunnen spreken van een doordacht systeem van groeven, zoals voorzien in het octrooi.

D. De inbreuk op een werkwijzeoctrooi

103. Krachtens artikel 27, § 1, b) BOW heeft de octrooihouder het recht om derden die zijn toestemming ontberen, te verbieden een werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft, toe te passen of, indien de derde weet, dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is dat toepassing van de werkwijze verboden is zonder toestemming van de octrooihouder, voor toepassing op Belgisch grondgebied aan te bieden. Het bewijs van de inbreuk op een geoctrooieerde werkwijze zal in vele gevallen enkel via een beslag inzake namaak of een expertisemaatregel kunnen worden geleverd²¹⁶.

Inzake werkwijzeoctrooien kan een octrooihouder zich verzetten tegen het gebruik van zijn werkwijze voor zover de essentiële stappen worden hernomen²¹⁷. De criteria die in dit verband gelden met het oog op het vaststellen van een letterlijke of equivalente inbreuk zijn dus niet verschillend van deze die gelden in het geval van een inbreuk op een productconclusie.

E. Producten rechtstreeks verkregen door toepassing van een geoctrooieerde werkwijze

104. Artikel 27, § 1, c) BOW verleent aan de octrooihouder het recht om inbreukmakende handelingen te verbieden die betrekking hebben op een voortbrengsel dat rechtstreeks volgens de werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft, is verkregen. Producten die het voortbrengsel van de werkwijze bevatten of omvatten vallen eveneens binnen het bereik van de verbodsrechten van de octrooihouder.

Latere werkwijzestappen die de essentiële kenmerken van het voortbrengsel niet wijzigen nemen de inbreuk niet weg. Aldus oordeelde het hof van beroep te Brussel (zetelend in kort geding) in de *Drospirenone*-zaak dat de verwerking van een molecule in een pil aan de generieke verweerder niet toelaat te besluiten dat deze pil geen rechtstreeks voortbrengsel uitmaakt van de geoctrooieerde werkwijze voor de synthese van deze molecule²¹⁸.

²¹⁴. Brussel 3 mei 2013, 2012/AR/2825, *Lundbeck / Eurogenerics*, onuitg.

²¹⁵. Gent 26 september 2011, *RABG* 2011, p. 1307.

²¹⁶. Kh. Bergen 26 februari 2013, A/09/663, *Occhio / Malvern*, onuitg.

²¹⁷. Brussel 25 maart 2013, *IRDI* 2013, p. 196.

²¹⁸. Brussel 25 maart 2013, *IRDI* 2013, p. 196.

F. Inbreuk op afhankelijke conclusies

105. Gezien afhankelijke octrooiconclusies enkel preciseringen vormen van de onafhankelijke octrooiconclusies, is er bij gebrek aan bewijs van een inbreuk op de hoofdconclusie geen reden om de eventuele inbreuk op de afhankelijke conclusies na te gaan²¹⁹. Omgekeerd betekent een inbreuk op een onafhankelijke conclusie niet noodzakelijk dat er een inbreuk op de daarvan afhankelijke conclusie voorhanden is.

G. De onrechtstreekse inbreuk

106. Ook tijdens de onderzochte periode zijn er enkele uitspraken geweest over de onrechtstreekse inbreuk in de zin 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.

De rechtbank van koophandel te Antwerpen oordeelde dat er sprake is van onrechtstreekse inbreuk wanneer machines (door verhuring) ter beschikking worden gesteld die noodzakelijk zijn om inbreukmakende CD's en DVD's te persen. Het feit dat de machines geen onderdelen bevatten die het voorwerp van de ingeroepen octrooibescherming vormen, doet hieraan geen afbreuk. Het volstaat volgens de rechtbank dat deze machines geschikt en bestemd zijn en gebruikt worden om de inbreukmakende producten te repliceren en/of te vermenigvuldigen. Het feit dat de machines ook kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden is hierbij niet relevant. De verhuurster van de machines was zich hiervan bewust, gezien zij op hetzelfde adres gevestigd was als de directe inbreukmaker en beide vennootschappen dezelfde zaakvoerder hadden²²⁰.

De rechtbank van koophandel te Bergen verwierp van haar kant de onrechtstreekse inbreuk op een octrooi betreffende een werkwijze voor de bescherming van rails voor treinstellen door een omhulsel, waarvan het zijwaartse profiel wordt bepaald op basis van een voorafgaande berekening met het oog op de verdeling van het gewicht van het treinstel. De rechtbank oordeelde dat de fabrikant van de mallen die gebruikt werden voor de aanmaak van dergelijke omhulsels geen onrechtstreekse inbreuk begaat, aangezien het profiel

van de externe flanken van het omhulsel het resultaat dient te zijn van een voorafgaande berekening van de lastverdeling en dat het irrealistisch is om te veronderstellen dat een bedrijf belast met de aanmaak van dergelijke productiemiddelen betrokken wordt bij de berekeningen van het ontwerp van de te produceren stukgoederen²²¹.

H. De onderzoeksvrijstelling

107. Krachtens artikel 28, § 1, b) BOW strekken de octrooi-rechten zich niet uit tot handelingen die op en/of met het voorwerp van de geoctrooieerde uitvinding worden verricht voor wetenschappelijke doeleinden. Deze exceptie omvat volgens de rechtbank van koophandel te Bergen eveneens experimenten verricht door handelsondernemingen met gemengde doeleinden die deels commercieel en deels wetenschappelijk zijn²²².

I. De uitputting

108. Krachtens artikel 28, § 2 BOW en de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU ter zake strekken de rechten van de octrooihouder zich niet uit tot de verdere handelingen betreffende een octrooirechtelijk beschermd product, nadat dit product door de octrooihouder of met zijn toestemming in het verkeer is gebracht in de Europese Economische Ruimte. De rechten van de octrooihouder zijn dan m.a.w. uitgeput.

109. De bewijslast van de uitputting rust op degene die zich er op beroept.

Als blijkt dat de octrooihouder zich herhaaldelijk heeft verzet tegen de toekenning van een licentie, kan de loutere betaling van royalties niet volstaan als bewijs²²³.

In de *Disco-Press*-zaak beriepen de inbreukmakers zich op het principe van de uitputting aangezien zij voor het persen van de inbreukmakende CD's en DVD's gebruik maakten van een zgn. “glass master” (zijnde een glasplaat die in de persmachine wordt gemonteerd en die toepassing maakt van de geoctrooieerde werkwijze) die zij hadden aangekocht bij een producent die van de octrooihouder Philips een licentie had bekommen voor de productie en verkoop van persmachines. Volgens de inbreukmakers hadden zij door de betaling van deze glasplaat aldus onrechtstreeks ook een licentie bekommen voor het gebruik hiervan bij de productie van de CD's en DVD's. Dit verweer werd echter door de rechtbank

²¹⁹ Kh. Bergen 28 juni 2012, A/10/1456, *Prefarails – Feronia / CDM – ALM Industry, onuitg.*, bevestigd door Bergen 2 december 2013, 2012/RG/842, *onuitg.*

²²⁰ Kh. Antwerpen 27 april 2011, *IRDI* 2012, p. 173.

²²¹ Kh. Bergen 28 juni 2012, A/10/1456, *Prefarails – Feronia / CDM – ALM Industry, onuitg.*, bevestigd door Bergen 2 december 2013, 2012/RG/842, *onuitg.* (het hof spreekt zich echter niet uit over de onrechtstreekse inbreuk).

²²² Kh. Bergen 28 juni 2012, A/10/1456, *Prefarails – Feronia / CDM – ALM Industry, onuitg.*, bevestigd door Bergen 2 december 2013, 2012/RG/842, *onuitg.* (weliswaar op andere gronden).

²²³ Voorz. Kh. Antwerpen 24 februari 2011, *IRDI* 2011, p. 320.

verworpen, nu vaststond dat de octrooihouder ervoor had gekozen om geen licenties te verlenen aan producenten van dergelijke glasplaten, maar om haar octrooirechten enkel in een verder productiestadium ten gelde te maken door het verlenen van licenties aan de producenten van persmachines waarin zo'n glasplaat is geïncorporeerd²²⁴. Er kon in dergelijke omstandigheden dan ook geen sprake zijn van uitputting van diens octrooirechten.

J. Voorgebruik

110. Wie te goeder trouw vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag of van voorrang van een octrooi, de uitvinding, voorwerp van het octrooi, op Belgisch grondgebied in gebruik had of er in het bezit van gekomen was, behoudt krachtens artikel 30, § 1 BOW het recht de uitvinding ten persoonlijke titel te blijven exploiteren. Dit recht van voorgebruik belet de octrooihouder om zich te verzetten tegen enige handelingen die op Belgisch grondgebied worden verricht en die betrekking hebben op de producten die door de houder van dit recht in België in de handel zijn gebracht (art. 30, § 2 BOW). De bewijslast van dit recht van voorgebruik rust op degene die het voordeel ervan inroeft. Hij dient in het bijzonder aan te tonen dat hij op de betrokken datum een volledige en praktische kennis had van alle aspecten van de uitvinding zodanig dat hij in staat was de uitvinding onmiddellijk toe te passen²²⁵.

K. Het “Gillette”-verweer

111. Het “Gillette”-verweer is genoemd naar een gelijkna-

mige uitspraak van het Britse House of Lords uit het begin van de 20^{ste} eeuw²²⁶. Het komt erop neer dat er geen inbreuk kan bestaan omdat de materie die beweerdelijk inbreuk maakt deel uitmaakt van de stand van de techniek, dan wel hieruit op voor de hand liggende wijze voortvloeit.

Dit verweer kan niet weerhouden worden indien de rechtbank reeds heeft vastgesteld dat de geoctrooieerde uitvinding verschilt van de stand van de techniek en nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid vertoont. Indien een machine de geoctrooieerde werkwijze reproduceert, is zij daardoor noodzakelijkerwijze verschillend van de stand van de techniek²²⁷.

L. De declaratoire vordering van niet-inbreuk

112. De declaratoire vordering van niet-inbreuk kan niet worden toegelaten wanneer het krachtens artikelen 17 en 18 Ger.W. vereiste belang niet aanwezig is. De eiser dient volgens de rechtbank van koophandel te Gent met name een zware en ernstige bedreiging aan te tonen die een bepaalde storing veroorzaakt en kan zich niet louter baseren op de theoretische hypothese dat de octrooihouder een inbreukvordering zou kunnen instellen. Dit bewijs van bedreiging wordt alvast niet geleverd door verwijzing naar een uitspraak gedaan door de octrooihouder in een bar van een internationale beurs (*sic*) waaraan verder geen enkel gevolg werd gegeven²²⁸.

Het hof van beroep te Gent oordeelde in dezelfde zin dat de loutere vrees dat dergelijke inbreukvordering ooit zou kunnen worden geformuleerd, onvoldoende is om een wettig belang te weerhouden²²⁹.

VI. INTERPRETATIE VAN OCTROOIEN

113. Ook in de besproken periode ontbrak het niet aan betwistingen omtrent de interpretatie van octrooien en hun beschermingsomvang. Hoewel elk octrooi uiteraard op zich dient te worden beoordeeld en uitgelegd, boden onze hoven en rechtbanken in de besproken periode enig inzicht in de interpretatieregels die zij hanteren.

A. Intrinsieke interpretatie

114. Overeenkomstig artikel 69 EOV en artikel 26 BOW wordt de beschermingsomvang van een octrooi bepaald door

de conclusies. De tekeningen en de beschrijving dienen tot uitleg²³⁰.

Deze bepalingen en het protocol inzake de uitleg van artikel 69 EOV schrijven voor dat de invulling van de relevante begrippen vooreerst dient te gebeuren op basis van de tekst van het octrooischrift zelf. In die zin is het octrooi zijn eigen woordenboek²³¹.

115. Het is van belang dat conclusies nauwkeurig worden geformuleerd om de grenzen van het verbodsrecht te kunnen bepalen²³². Bij de uitleg van conclusies, geldt vooreerst dat

²²⁴. Kh. Antwerpen 27 april 2011, *IRDI* 2012, p. 173.

²²⁵. Kh. Gent 3 november 2011, A/10/446, *Baekelandt / Verhoest*, onuitg.

²²⁶. *Gillette Safety Razor Company / Anglo-American Trading Company Ltd.* [1913] 30 R.P.C. 465 (H.L.).

²²⁷. Kh. Bergen 26 februari 2013, A/09/663, *Occhio / Malvern*, onuitg.

²²⁸. Kh. Gent 31 mei 2012, A/11/288, *Elaut / Elektroncek*, onuitg.

²²⁹. Gent 29 oktober 2012, 2010/AR/2964, *Renson / Tunal*, onuitg. Dit arrest bevestigt het vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent besproken in het “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, nr. 106, p. 423.

²³⁰. Cass. 3 februari 2012, *ICIP* 2012, p. 214.

²³¹. Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, A/11/05443, *UVP / Telenet*, www.eplawpatentblog.com.

²³². Kh. Antwerpen 18 november 2011, *IRDI* 2012, p. 68; Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, A/11/05443, *UVP / Telenet*, www.eplawpatentblog.com.

wat duidelijk is, geen verdere interpretatie behoeft²³³. De rechter mag de bewoordingen van de octrooiconclusies niet miskennen²³⁴.

116. De authentieke tekst van een Europees octrooi is deze in de proceduretaal voor het EOB (art. 70(1) EOV). Wanneer in nationale procedures een vertaling wordt gebruikt, moet die nauwkeurig zijn²³⁵.

117. Onze hoven en rechtbanken houden vast aan de regel dat een octrooi strikt moet worden geïnterpreteerd²³⁶. De kernvraag blijft echter hoe een vakman in het relevante vakgebied van de uitvinding een conclusie zou lezen.

Het octrooi moet inderdaad worden uitgelegd vanuit het standpunt van de gemiddelde vakman in het technische gebied van de uitvinding²³⁷. Deze leest het in zijn geheel, met een “*mind willing to understand*”²³⁸.

Begrippen die een specifieke betekenis hebben in een bepaald domein van de techniek of waaraan een bijzondere betekenis wordt gegeven in het octrooi moeten als dusdanig worden begrepen in hun bijzondere betekenis. Zoniet zullen begrippen moeten worden begrepen in hun gewone taalkundige betekenis²³⁹.

118. De interpretatie moet leiden tot een uitleg die technisch zinvol is, met uitsluiting van interpretaties die niet logisch zijn of die geen steek houden vanuit technisch oogpunt²⁴⁰. Deze regels zijn ook van toepassing op de interpretatie van anterioriteiten die worden aangehaald in het kader van de geldigheidsdiscussie²⁴¹.

119. Een octrooiconclusie kan worden uitgelegd in haar samenhang met de andere conclusies van het octrooi. Dat geldt in het bijzonder voor conclusies die afhankelijk zijn van de te interpreteren conclusie.

Zo oordeelde het hof van beroep te Brussel dat het kenmerk “*l’application d’un faisceau laser*” in een conclusie geen ruimte liet voor meer dan één toepassing van de laserstraal bij het ondertitelen van films, aangezien in een daarvan

afhankelijke conclusie gewag wordt gemaakt van “*un second passage d’un faisceau laser*”²⁴².

De stelling dat het kenmerk “*ayant un diamètre inférieur à 8 µm*” niet vereist dat *alle* glasvezels in een samenstelling een diameter van minder dan 8 µm hebben maar dat dit kenmerk eerder wijst op de mediaan of de gemiddelde diameter, werd door het Luikse hof van beroep evenmin aanvaard. In de afhankelijke conclusie 2 van het octrooi werd de term “*moyen*” immers wel uitdrukkelijk vermeld bij de diameter (“*un diamètre moyen*”)²⁴³.

120. Uit het protocol inzake de uitleg van artikel 69 EOV volgt dat de rechter de beschrijving en de tekeningen mag gebruiken om de juiste betekenis van de gebruikte terminologie te achterhalen²⁴⁴. In de *Telenet Yelo*-zaak argumenteerde de octrooihouder bijvoorbeeld dat het kenmerk “*binnen het huishouden*” betekende dat het betrokken apparaat door een gezinslid werd gebruikt. Telenet las in dit vereiste echter een fysieke plaatsaanduiding. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen gaf Telenet hierin gelijk en verwees daarbij naar veelvuldige passages in de beschrijving van het octrooi die wezen op locatiespecificiteit²⁴⁵.

Het hof van beroep te Luik verduidelijkte echter dat de beschermingsomvang van de conclusies niet op basis van de beschrijving en tekeningen mag worden beperkt onder het mom van het principe van de strikte interpretatie²⁴⁶.

B. Extrinsieke interpretatie

121. Bij interpretatieproblemen die niet op basis van het octrooischrift kunnen worden opgelost, kan volgens de hoven en rechtbanken worden teruggegrepen naar externe elementen (extrinsieke interpretatie). Dit is enkel mogelijk indien de invulling van een begrip voor redelijke twijfel vatbaar is, die niet kan worden uitgeklaard op basis van de beschrijving en de tekeningen²⁴⁷. Onze hoven en rechtbanken besteedden daarbij bijzondere aandacht aan documenten die afkomstig waren van de octrooihouder.

²³³ Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, A/11/05443, *UVP / Telenet*, www.eplawpatentblog.com.

²³⁴ Gent 26 september 2011, *IRDI* 2012, p. 48; Luik 21 februari 2012, *IRDI* 2012, p. 263.

²³⁵ Gent 24 juni 2013, *IRDI* 2013, p. 310.

²³⁶ Luik 21 februari 2012, *IRDI* 2012, p. 263; Gent 26 september 2011, *IRDI* 2012, p. 48.

²³⁷ Luik 19 september 2013, 2011/RG/1503, *Saint-Gobain / Knauf Insulation*, www.eplawpatentblog.com; Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40; Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, A/11/05443, *UVP / Telenet*, www.eplawpatentblog.com; Gent 26 september 2011, *IRDI* 2012, p. 48.

²³⁸ Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, A/11/05443, *UVP / Telenet*, www.eplawpatentblog.com.

²³⁹ Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

²⁴⁰ Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, A/11/05443, *UVP / Telenet*, www.eplawpatentblog.com.

²⁴¹ Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, *ICIP* 2012, p. 56.

²⁴² Brussel 31 mei 2013, 2007/AR/2982, *Titra / Laser Title Industry*, *onuitg.*

²⁴³ Luik 19 september 2013, 2011/RG/1503, *Saint-Gobain / Knauf*, *onuitg.*

²⁴⁴ Luik 21 februari 2012, *IRDI* 2012, p. 263; Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, A/11/05443, *UVP / Telenet*, www.eplawpatentblog.com; Brussel 31 mei 2013, 2007/AR/2982, *Titra / Laser Title Industry*, *onuitg.*

²⁴⁵ Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, A/11/05443, *UVP / Telenet*, www.eplawpatentblog.com.

²⁴⁶ Luik 21 februari 2012, *IRDI* 2012, p. 263.

²⁴⁷ Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, A/11/05443, *UVP / Telenet*, www.eplawpatentblog.com.

122. Zo wordt, zoals dat in de vorige periode het geval was²⁴⁸, niet zelden verwezen naar het verleningsdossier²⁴⁹. Zo aanvaardden onze rechtbanken niet dat een octrooihouder kenmerken die hij tijdens de verleningsprocedure heeft toegevoegd aan een octrooi-conclusie, “weg interpreteert” in de loop van een nationale inbreukprocedure²⁵⁰. Het Luikse hof van beroep wijst er daarbij op dat grote ondernemingen zich bij het indienen en aanpassen van octrooiaanvragen laten bijstaan door gespecialiseerde adviseurs die bij het opstellen en aanpassen van octrooi-conclusies voorzichtig de gebruikte woorden en termen wikken en wegen²⁵¹.

VII. MISBRUIK VAN OCTROOIRECHTEN

124. Ook octrooirechten kunnen misbruikt worden en aanleiding geven tot een veroordeling wegens tergend en roekeloos geding. Dit is het geval wanneer de procedure wordt ingesteld met een schuldige lichtzinnigheid en naar aanleiding van een verkeerde beoordeling in feite en in rechte die zo vanzelfsprekend is dat zij door elke minimaal bedachtzame partij diende opgemerkt en vermeden te worden. Aldus veroordeelde het Brusselse hof van beroep de appellanten tot een vergoeding van 12.500 EUR wegens tergend en roekeloos procederen, aangezien zij hadden nagelaten om enige relevante en bewijskrachtige stukken neer te leggen teneinde hun aanspraken op een vergoeding *ex* artikel 29 BOW te staven²⁵².

In een andere context oordeelde het hof van beroep te Bergen dat de octrooihouder misbruik maakte van zijn procesrecht wanneer hij een inbreukprocedure instelde tegen een partij die hij in het kader van onderhandelingen met het oog op het afsluiten van een licentieovereenkomst had aangemoedigd om de commercialisering van het geoctrooieerde product te starten maar deze was stopgezet toen de partijen het niet eens werden over deze overeenkomst²⁵³.

125. In de *Speculaaspasta*-zaak ontsnapte de octrooihouder aan een veroordeling wegens misbruik van recht op basis van het feit dat hij eerst “*met de grootst mogelijke overtuiging* [het octrooi] *ridiculiseerde en banaliseerde*” om vervolgens “*met evenveel brio en verve*” de geldigheid van het octrooi te verdedigen nadat hij dit had verworven en aldus te trachten de betrokken markt op te eisen.

Hoewel de Gentse rechtbank opperde dat “*deze – klaarbij-*

123. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen greep in de *Telenet Yelo*-zaak ook terug naar een ander octrooi van de octrooihouder. Hoewel dit andere octrooi volgens de voorzitter geen doorslaggevend element was, gaf hij aan dat de vakman bij onduidelijkheden in het ingeroepen octrooi ook verwante octrooien van de octrooihouder zou kunnen raadplegen. Dit lijkt ons in de specifieke omstandigheden van die zaak niet onlogisch, aangezien beide octrooien op dezelfde dag werden ingediend, betrekking hadden op uitvindingen in dezelfde productgroep én het ene octrooi een kruisverwijzing bevatte naar het andere.

kelijk enkel door opportunistische overwegingen – ingegeven koerswijziging in geen geval een toonbeeld van duurzame ethiek noch van beginselvastheid” was, oordeelde zij dat het tot de vrijheid van een handelaar behoort om zijn handelsactiviteiten en strategieën op die wijze te organiseren die hijzelf het meest geschikt acht, hetgeen meteen inhoudt dat hij er zonder enig probleem voor kan opteren om eerdere strategieën desgevallend te verlaten of te wijzigen²⁵⁴.

Ook de rechtbank van koophandel te Brussel weigerde in dezelfde geest om een octrooihouder te veroordelen wegens deloyaal procesgedrag, nadat hij eerst zijn octrooi had ingeroepen om zich vervolgens naar de wijsheid van de rechtbank te gedragen nadat de tegenpartij een dagvaarding in nietigverklaring had uitgebracht. De rechtbank erkende dat de houding in de ogen van eiseres als “*enigszins tergend en irritant*” kon overkomen, maar oordeelde dat de aarzeling van de octrooihouder in het bijzonder in het licht van de parallele buitenlandse procedures niet als foutief kon worden aangemerkt²⁵⁵.

126. De Antwerpse stakingsrechter oordeelde dat een octrooihouder die in een ingebrekestelling nalaat om de inbreuk te preciseren en hierin volhardt na een vraag om verduidelijking van de beweerdde inbreukmaker, zich schuldig maakt aan oneerlijke marktpraktijken. De omstandigheden dat één van de ingeroepen octrooien niet eens van kracht was in België en dat uiteindelijk werd gedagvaard op grond van een octrooi dat in de betrokken ingebrekestelling niet eens werd vermeld en evenmin het voorwerp had uitgemaakt van de voorafgaande licentieonderhandelingen, waren wellicht niet vreemd aan deze stellingname²⁵⁶.

²⁴⁸. “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 426, nrs. 119-122.

²⁴⁹. Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, A/11/05443, *UVP / Telenet*, www.eplawpatentblog.com; Luik 19 september 2013, 2011/RG/1503, *Saint-Gobain / Knauf*, www.eplawpatentblog.com.

²⁵⁰. Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, A/11/05443, *UVP / Telenet*, www.eplawpatentblog.com; Luik 19 september 2013, 2011/RG/1503, *Saint-Gobain / Knauf*, www.eplawpatentblog.com.

²⁵¹. Luik 19 september 2013, 2011/RG/1503, *Saint-Gobain / Knauf*, www.eplawpatentblog.com.

²⁵². Brussel 22 maart 2011, 2009/1R/899, *Rochet e.a. / Verac e.a.*, *onuitg.*

²⁵³. Bergen 2 december 2013, 2012/RG/1003, *De Merlier / Lepoutre – Green&Company*, *onuitg.*

²⁵⁴. Kh. Gent 20 januari 2011, *IRDI* 2011, p. 61.

²⁵⁵. Kh. Brussel 4 oktober 2011, A/10/5081, *Eurogenerics / Sanofi-Aventis.*, *onuitg.*

²⁵⁶. Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, A/11/05443, *UVP / Telenet*, www.eplawpatentblog.com.

VIII. DE DESKUNDIGENOPDRACHTEN

127. In het “Overzicht 2007-2010”²⁵⁷ werd er op gewezen dat een door de rechtbank bevolen deskundigenopdracht nietig is wanneer de opdracht van de deskundige in wezen het geven van een juridisch advies inhoudt. Het *Princo*-arrest van het Antwerpse hof van beroep dat daar werd besproken, werd inmiddels bevestigd door het Hof van Cassatie²⁵⁸. Het Antwerpse hof van beroep heeft nadien zijn rechtspraak bevestigd²⁵⁹, doch werd hierin inmiddels weer teruggefloten door datzelfde Hof van Cassatie²⁶⁰ op basis van de overweging dat een deskundigenverslag opgesteld op basis van een juridisch geformuleerde opdracht slechts uit de debatten moet worden geweerd in de mate dat het advies verstrekt over de gegrondheid van de vordering. Dit belet volgens het Hof niet dat de rechter de vaststellingen en technische adviezen van de deskundige in aanmerking neemt.

128. In de praktijk blijkt de scheidingslijn tussen een toegelaten (technisch omschreven) deskundigenopdracht en een verboden (juridisch omschreven) deskundigenopdracht trouwens niet altijd even duidelijk te trekken. Zo stelde hetzelfde Antwerpse hof van beroep, in een arrest dat dateert van ná de zonet vermelde arresten²⁶¹, drie deskundigen aan met o.m. als opdracht “*in het algemeen feitelijke elementen te verzamelen die het hof moeten toelaten te oordelen of het Europese octrooi EP ‘710 van geïntimeerde van uitvinderswerkzaamheid getuigt*” en “*inzonderheid een technisch advies te verschaffen over de stand van de techniek op de prioriteitsdatum van EP ‘710 [en] een technisch advies te verschaffen over de vraag welke stappen de vakman diende te ondernemen om tot de geöctrooïerde uitvinding te komen en in welke mate de vakman op de prioriteitsdatum een reden had om in die richting stappen te ondernemen*”. Men kan zich de vraag stellen of dit in wezen niet op hetzelfde neerkomt als eenvoudigweg de vraag stellen aan de deskundige of de uitvinding die in het betrokken octrooi beschermd wordt, berust op uitvinderswerkzaamheid...

129. Inmiddels heeft het Hof van Cassatie bijkomende dui-

delijkheid gebracht. In het hoger vermelde *Kernreactor*-arrest, stelt het Hof voorop dat, om te beoordelen of een rechter aan een deskundige een technische opdracht heeft gegeven dan wel zijn rechtsmacht heeft overgedragen, niet enkel naar de formulering van de deskundigenopdracht moet worden gekeken, maar dat alle omstandigheden van de zaak in rekening moeten worden genomen, evenals de beweegredenen om de deskundige aan te stellen en de context waarin de deskundige wordt aangesteld²⁶². Deze richtlijnen laten de beroepsrechter die moet oordelen over de geldigheid van een eerder bevolen expertise toe om rekening te houden met het feit dat er, zeker in complexe materies, een verwevenheid kan bestaan tussen de technische vraag die de deskundige moet beantwoorden en de juridische vraag die de rechter moet beantwoorden²⁶³. Omgekeerd houdt een correcte toepassing van dit arrest volgens ons ook in dat een in wezen juridische opdracht niet met technische of niet-wettelijke terminologie kan worden gecamoufleerd om buiten het toepassingsgebied van artikel 11 Ger.W. te vallen.

130. Uit het “Overzicht 2007-2010”²⁶⁴ bleek verder dat, wanneer de deskundige zelf zijn opdracht overschrijdt door zich uit te laten over de juridische draagwijdte van de geldigheid van of inbreuk op een octrooi, de sanctie minder streng is en de rechter zich kan beperken tot het weren uit de debatten van bepaalde passages uit het deskundigenverslag. Deze rechtspraak wordt in de besproken periode bevestigd²⁶⁵.

Het feit dat een deskundige – in het kader van een beslag inzake namaak – in zijn verslag het beweerd inbreukmakende product vergelijkt met de kenmerken uit de octrooi-conclusie, houdt geen overschrijding van zijn opdracht in, maar is noodzakelijk om het verslag voor de rechter en de partijen relevant te maken. Het tegenover elkaar plaatsen van de gedane vaststellingen en de ingeroepen octrooi-conclusies behoort volgens het Gentse hof van beroep zonder meer tot de wettelijke plicht van de deskundige uit hoofde van artikel 1369bis/1, § 1 Ger.W.²⁶⁶.

²⁵⁷ “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 427, nrs. 125-126.

²⁵⁸ Cass. 28 november 2011, C.11.0314.N, *Koninklijke Philips Electronics / Princo*, www.cass.be.

²⁵⁹ Antwerpen 20 februari 2012, 2011/AR/1999, *Sarin / OGI*, *onuitg.* (waarbij het vonnis van 18 december 2007 van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg vernietigd werd, vermeld in “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 427, vn. 248).

²⁶⁰ Cass. 6 maart 2014, C.12.0615.N, *OGI / Sarin*, *onuitg.*

²⁶¹ Antwerpen 15 mei 2012, 2010/AR/2481, *Helm e.a. / Ajinomoto*, *onuitg.*, en – in gelijkaardige zin – Antwerpen 5 september 2011, 2011/7287, *MSD e.a. / Teva Pharma Belgium e.a.*, *onuitg.*, waarin het hof de deskundige vroeg om “*de feitelijke elementen te verzamelen die het hof moeten toelaten om te oordelen of de geïntimeerde [...] al dan niet inbreuk pleegt op het octrooi EP ‘186 van de eerste appellante, daarbij inzonderheid opgave te doen van de gelijkenissen/verschillen in de werkwijze voor de bereiding van het actieve bestanddeel [...]*”.

²⁶² Cass. 6 december 2013, C.11.0503.F-C.11.0528.F, *Abfin / Electrabel e.a.*, www.cass.be: “*afin d’examiner si le juge charge l’expert de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique, ou s’il a délégué sa juridiction quant à l’appréciation du litige, il y a lieu d’examiner la formulation de la mission dans son ensemble et de prendre en compte toutes les circonstances de l’espèce, les motifs et le contexte dans lequel l’expert est chargé de la mission*”. Dit vormt een toepassing van de eerdere rechtspraak van het Hof (in niet-octrooirechtelijke context): zie bv. Cass. 15 november 2012, *P&B* 2013, p. 18.

²⁶³ Kh. Bergen 26 februari 2013, *IRDI* 2013, p. 180: “*... il peut advenir que la question à laquelle l’expert est chargé de répondre d’un point de vue technique se confonde avec celle que doit trancher le juge sur le plan juridique*”, met verwijzing naar Cass. 15 november 2012, *P&B* 2013, p. 18.

²⁶⁴ “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 427, nr. 127.

²⁶⁵ Kh. Bergen 26 februari 2013, *IRDI* 2013, p. 180; Gent 24 juni 2013, *IRDI* 2013, p. 310; Cass. 6 december 2013, C.11.0503.F-C.11.0528.F, *Abfin / Electrabel e.a.*, www.cass.be.

²⁶⁶ Gent 24 juni 2013, *IRDI* 2013, p. 310.

IX. HET BESLAG INZAKE NAMAAK VOOR OCTROOIHOUDERS

131. Ook in de besproken periode maakten octrooihouders met succes gebruik van de mogelijkheid om bewijs van inbreuken te verzamelen door middel van de procedure beslag inzake namaak.

A. Toekenningsvoorwaarden

A.1. Beschrijvende maatregelen

132. Voor het verkrijgen van beschrijvende maatregelen, moet de voorzitter volgens artikel 1369bis/1, § 3 Ger.W. onderzoeken of het ingeroepen octrooi ogenschijnlijk geldig is en of er aanwijzingen zijn dat octrooi-inbreuken plaatsvinden of dreigen plaats te vinden. Andere vereisten, zoals het bestaan van urgentie, zijn niet van toepassing²⁶⁷.

133. De vraag of de wettelijke voorwaarden zijn vervuld, moet worden beoordeeld op het tijdstip dat de rechter de maatregelen weigert of toekent²⁶⁸. De voorzitter heeft daarbij slechts een marginaal toetsingsrecht²⁶⁹.

134. Voor zover aan de formaliteiten zoals het betalen van de jaartaksen werd voldaan²⁷⁰, wordt een octrooi of ABC doorgaans beschouwd als een **ogenschijnlijk geldige titel** in het kader van een procedure beslag inzake namaak, en dit zolang het octrooi niet werd nietig verklaard in een definitieve beslissing²⁷¹.

Dat de beslagene of derden een nietigheidsvordering hebben ingesteld in een procedure ten gronde, is niet voldoende om het vermoeden van geldigheid te weerleggen²⁷².

Het is niet vereist dat de geldigheid van het octrooi niet betwist of betwistbaar is²⁷³. De omstandigheid dat het nationale luik van een Europees octrooi in een andere jurisdictie nietig is verklaard, doet evenmin afbreuk aan de ogenschijnlijke geldigheid van het Belgische luik van dat octrooi²⁷⁴.

135. Het vereiste van **aanwijzingen van inbreuk of dreigende inbreuk** is een lage drempel aangezien het beslag inzake namaak precies tot doel heeft om relevant bewijsmateriaal te vergaren²⁷⁵.

Vereist maar voldoende is dat de octrooihouder gegevens aanreikt die het aannemelijk maken dat een octrooi-inbreuk zou kunnen worden gepleegd²⁷⁶. Zo oordeelde het hof van beroep te Antwerpen dat een analyse van monsters van beweerd inbreukmakende producten (*in casu* gekristalliseerd maltitol) door een partijdeskundige nuttig kan worden aangewend om aanwijzingen van inbreuk te staven²⁷⁷.

A.2. Effectieve beslagmaatregel

136. Naast beschrijvende maatregelen, voorziet artikel 1369bis/1, § 4 Ger.W. in de mogelijkheid om aan de houders van beweerd inbreukmakende goederen, de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen, werktuigen en de desbetreffende documenten, het verbod op te leggen om zich ervan te ontdoen, ze te verplaatsen of elke wijziging eraan aan te brengen die hun werking beïnvloeden.

137. Deze effectieve beslagmaatregel strekt niet enkel tot bewaring van bewijsmateriaal, maar ook om een efficiënte bescherming voor octrooihouders te verzekeren en om verdere schade te voorkomen²⁷⁸.

138. De voorzitter die uitspraak doet over een verzoek voor het verkrijgen van dergelijke maatregelen onderzoekt overeenkomstig artikel 1369bis/1, § 5 Ger.W. (1) of het ingeroepen octrooi 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

²⁶⁷. Antwerpen 12 april 2011, *IRDI* 2011, p. 216.

²⁶⁸. Antwerpen 12 april 2011, *IRDI* 2011, p. 216; Voorz. Kh. Antwerpen 21 juni 2011, *IRDI* 2011, p. 324; Cass. 25 november 2011, *IRDI* 2012, p. 217; Cass. 26 april 2012, *ICIP* 2012, p. 265; Voorz. Kh. Brussel 12 juni 2012, C-12/101, *Sanico / Lundbeck*, *onuitg.*; Antwerpen 1 februari 2013, 2012/AR/486, *Roquette Frères / Syral*, *onuitg.*; Cass. 2 mei 2013, C.12.0150.F, *Adobe e.a. / Atelier 50*, www.cass.be.

²⁶⁹. Voorz. Kh. Brussel 25 oktober 2012, A/12/6346, *Pharco / Synergia*, *onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel 4 december 2012, C-12/162, *Sandoz / Sanofi*, *onuitg.*; Antwerpen 1 februari 2013, 2012/AR/486, *Roquette Frères / Syral*, *onuitg.*

²⁷⁰. Voorz. Kh. Brussel 25 oktober 2012, A/12/6346, *Pharco / Synergia*, *onuitg.*

²⁷¹. Voorz. Kh. Luik 23 december 2011, A/11/3496, *Medisoft / Aerocrine*, *onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel 12 juni 2012, C-12/00101, *Sanico / Lundbeck*, *onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel 25 oktober 2012, A/12/06346, *Pharco / Synergia*, *onuitg.*; Antwerpen 1 februari 2013, 2012/AR/486, *Roquette Frères / Syral*, *onuitg.*

²⁷². Voorz. Kh. Luik 23 december 2011, A/11/3496, *Medisoft / Aerocrine*, *onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel 4 december 2012, C-12/00162, *Sandoz / Sanofi*, *onuitg.*

²⁷³. Voorz. Kh. Brussel 25 oktober 2012, A/12/6346, *Pharco / Synergia*, *onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel 4 december 2012, C-12/162, *Sandoz / Sanofi*, *onuitg.*

²⁷⁴. Voorz. Kh. Brussel 12 juni 2012, C-12/101, *Sanico / Lundbeck*, *onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel 4 december 2012, C-12/162, *Sandoz / Sanofi*, *onuitg.*; Antwerpen 1 februari 2013, 2012/AR/486, *Roquette Frères / Syral*, *onuitg.*

²⁷⁵. Voorz. Kh. Antwerpen 21 juni 2011, *IRDI* 2011, p. 324; Voorz. Kh. Brussel 25 oktober 2012, A/12/06346, *Pharco / Synergia*, *onuitg.*; Antwerpen 1 februari 2013, 2012/AR/486, *Roquette Frères / Syral*, *onuitg.*

²⁷⁶. Voorz. Kh. Antwerpen 21 juni 2011, *IRDI* 2011, p. 324; Voorz. Kh. Brussel 25 oktober 2012, A/12/06346, *Pharco / Synergia*, *onuitg.*

²⁷⁷. Antwerpen 1 februari 2013, 2012/AR/486, *Roquette Frères / Syral*, *onuitg.*

²⁷⁸. Voorz. Kh. Luik 23 december 2011, A/11/3496, *Medisoft / Aerocrine*, *onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel 4 december 2012, C-12/00162, *Sandoz / Sanofi*, *onuitg.*

baseert van dien aard zijn dat ze het beslag redelijkerwijze verantwoorden.

139. Voor de geldigheid van de ingeroepen titel, wordt de voorwaarde voor de effectieve beslagmaatregelen identiek ingevuld als bij een verzoek om beschrijvende maatregelen²⁷⁹.

140. Bij de inbreukbeoordeling geldt, zoals ook in het vorige “Overzicht” werd vermeld²⁸⁰, dat de rechter bij een verzoek om effectieve beslagmaatregelen over een ruimere appreciatiemarge beschikt. Het wettelijk vereiste dat de inbreuk “niet redelijkerwijze betwist kan worden” is strenger dat de voor de beschrijving vereiste “aanwijzingen” van inbreuk²⁸¹. Een betwisting die beperkt is tot de beweerde nietigheid van het octrooi/ABC, volstaat in elk geval niet om de beslagmaatregel te doen intrekken²⁸².

141. Bij de belangenafweging kan rekening worden gehouden met factoren als de graad van zekerheid van de inbreuk, het risico op verlies van marktaandeel en omzet²⁸³, de solvabiliteit²⁸⁴ en het gedrag van de partijen. Ook de belangen van derden, waaronder het algemeen belang, kunnen worden betrokken bij de belangenafweging. Een enkele brief van een arts die zijn diagnoseapparaat voor reparatie bij de beslagen partij had binnengebracht, was volgens de voorzitter van de Luikse rechtbank van koophandel onvoldoende bewijs voor de stelling dat de effectieve beslagmaatregel een gevaar voor de volksgezondheid opleverde²⁸⁵.

B. Modaliteiten

B.1. De opdracht van de deskundige

142. De wettelijke taak van de deskundige betreft het verzamelen van bewijsmateriaal omtrent het bestaan, de bestemming en de omvang van de beweerde inbreuk dat vervolgens kan worden gebruikt in Belgische of buitenlandse bodemprocedures²⁸⁶.

De opdracht beperkt zich tot een beschrijving²⁸⁷. De deskundige mag daarbij een vergelijking maken tussen het kenmerken van de octrooiconclusie en de beweerd inbreukmakende producten of processen. Anderzijds mag hij geen uitspraken doen over de beweerde inbreuk of de geldigheid van het octrooi²⁸⁸.

De deskundige treedt niet op als partijdeskundige van de verzoekende partij, maar als onpartijdige deskundige aangesteld door de rechtbank²⁸⁹. Dit sluit niet uit dat er voorafgaandelijk contact is met de verzoekende partij, in de mate dat dit open en objectief wordt meegedeeld²⁹⁰.

De deskundige moet zich houden aan de grenzen van zijn opdracht zoals die werd omschreven door de voorzitter²⁹¹. Wanneer de octrooihouder in zijn verzoekschrift enkel productconclusies van een octrooi heeft ingeroepen, gaat het niet op om tijdens de uitvoering van het beslag de opdracht uit te breiden naar het productieproces van de beweerde inbreukmaker²⁹².

Binnen de grenzen van die opdracht, dient de deskundige zelf te beoordelen welke informatie relevant is en wat hij effectief voor zijn verslag zal gebruiken en daarin zal vermelden²⁹³. Het is niet vereist dat de deskundige alle stukken waarop hij zich baseert bij zijn verslag voegt²⁹⁴.

B.2. Aanwezigheid of vertegenwoordiging van de beslaglegger

143. Volgens artikel 1369bis /4, § 1 Ger.W. mag de verzoekende partij slechts aanwezig of vertegenwoordigd zijn bij de beschrijving na daartoe bijzonder gemachtigd te zijn door de voorzitter. De toelating moet door de voorzitter in de beschikking worden gemotiveerd. Deze verplichting is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. Volgens het hof van beroep te Antwerpen was de motivering dat advocaten en octrooigemachtigden de beschrijving mochten bijwonen omwille van de juridische respectievelijk technische complexiteit van het geschil, voldoende specifiek²⁹⁵.

²⁷⁹. Voorz. Kh. Luik 23 december 2011, A/11/3496, *Medisoft / Aerocrine, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel 4 december 2012, C-12/00162, *Sandoz / Sanofi, onuitg.* Zie ook “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 431, nr. 140.

²⁸⁰. “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 431, nr. 141.

²⁸¹. Cass. 26 april 2012, *ICIP* 2012, p. 265.

²⁸². Voorz. Kh. Luik 23 december 2011, A/11/3496, *Medisoft / Aerocrine, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel 4 december 2012, C-12/00162, *Sandoz / Sanofi, onuitg.*

²⁸³. Voorz. Kh. Luik 23 december 2011, A/11/3496, *Medisoft / Aerocrine, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel 12 juni 2012, C-12/101, *Sanico / Lundbeck, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel 4 december 2012, C-12/00162, *Sandoz / Sanofi, onuitg.*

²⁸⁴. Voorz. Kh. Luik 23 december 2011, A/11/3496, *Medisoft / Aerocrine, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel 12 juni 2012, C-12/101, *Sanico / Lundbeck, onuitg.*

²⁸⁵. Voorz. Kh. Luik 23 december 2011, A/11/3496, *Medisoft / Aerocrine, onuitg.*

²⁸⁶. Voorz. Kh. Antwerpen 21 juni 2011, *IRDI* 2011, p. 324; Gent 24 juni 2013, *IRDI* 2013, p. 310.

²⁸⁷. Luik 21 februari 2012, *IRDI* 2012, p. 263.

²⁸⁸. Gent 24 juni 2013, *IRDI* 2013, p. 310.

²⁸⁹. Voorz. Kh. Antwerpen 20 december 2012, *IRDI* 2013, p. 174.

²⁹⁰. Gent 24 juni 2013, *IRDI* 2013, p. 310.

²⁹¹. Luik 21 februari 2012, *IRDI* 2012, p. 263; Gent 24 juni 2013, *IRDI* 2013, p. 310.

²⁹². Voorz. Kh. Antwerpen 20 december 2012, *IRDI* 2013, p. 174.

²⁹³. Antwerpen 1 februari 2013, 2012/AR/486, *Roquette Frères / Syral, onuitg.*

²⁹⁴. Cass. 24 maart 2011, *TBH* 2011, p. 485.

²⁹⁵. Antwerpen 1 februari 2013, 2012/AR/486, *Roquette Frères / Syral, onuitg.*

B.3. De omvang van de beslagmaatregel

144. Artikel 1369bis /1, § 4 Ger.W. bepaalt dat aan de *houder* van beweerd inbreukmakende goederen het verbod kan worden opgelegd om zich ervan te ontdoen, ze te verplaatsen of zodanig te wijzigen dat de werking ervan wordt beïnvloed. De tekst van de bepaling lijkt te impliceren dat enkel de tijdens het beslag aangetroffen goederen worden geraakt door dergelijk verbod. De voorzitter van de Brusselse rechtbank van koophandel oordeelde anderszins dat de effectieve beslagmaatregel zich ook uitstrekt tot “*toekomstige stock*” van de beslagene²⁹⁶.

B.4. Confidentialiteit

145. Artikel 1369bis /4, § 4 Ger.W. legt aan de deskundige uitdrukkelijk de verplichting op om rekening te houden met de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Niettemin zoeken beslagene in het kader van procedures op derdenverzet vaak bijkomende of meer specifieke waarborgen hieromtrent.

De voorzitter van de Antwerpse rechtbank van koophandel oordeelde dat de identiteit van afnemers van de beweerd inbreukmakende producten mocht worden opgenomen in het deskundigenverslag, aangezien het gebruik van de litigieuze machines door deze afnemers zelf tot een inbreuk kon leiden²⁹⁷. De Gentse voorzitter oordeelde anderzijds dat het beschrijven van klanten met naam en toenaam niet nodig was en beval de deskundige om deze geanonimiseerd weer te geven²⁹⁸.

In geval van twijfel kan de voorzitter bevelen dat de deskundige vertrouwelijke informatie onder gesloten omslag bewaart, zodat de bodemrechter zich over de vrijgave van deze informatie kan uitspreken²⁹⁹. Zo werd de deskundige na een derdenverzet van Janssen-Cilag door de voorzitter bevoelen om informatie uit het “common technical document” of CTD van het product Stelara® enkel op te nemen in een tweede, vertrouwelijk verslag dat onder gesloten omslag zou worden bewaard. De voorzitter bakende de vertrouwelijke delen van de CTD af aan de hand van de richtlijnen van het Europees Geneesmiddelenagentschap.

C. De rol van de voorzitter

146. Ook na het derdenverzet kan de voorzitter een rol spelen bij het beslag inzake namaak. Zoals in het vorige overzicht al werd vermeld, aanvaardde het Hof van Cassatie zo dat de voorzitter kon worden gevat naar aanleiding van incidenten die rijzen na of bij de neerlegging van het deskundigenverslag³⁰⁰.

Daarnaast kan de voorzitter in toepassing van artikel 1369bis /1, § 7 Ger.W. opnieuw worden gevat wanneer gewijzigde omstandigheden de wijziging of de intrekking van de beschikking rechtvaardigen. Volgens de voorzitter van de Brusselse rechtbank van koophandel is een beweerdelijk andersluidende *prima facie*-beoordeling van dezelfde rechtsmacht echter geen gewijzigde omstandigheid die ertoe leidt dat de voorwaarden voor een beschrijvend beslag niet langer zijn vervuld³⁰¹.

Tot slot kan ook de kortgedingrechter een rol spelen. Nadat het hof van beroep te Gent een derdenverzet tegen een beschrijvend beslag gegrond had verklaard, vatte de octrooihouder de kortgedingrechter om te verhinderen dat de deskundige in afwachting van de voorziening in cassatie (die geen schorsende werking heeft) de door hem verzamelde stukken zou teruggeven aan de beweerd inbreukmaker. Het hof van beroep te Brussel bevestigde de maatregel die de deskundige oplegde om de betrokken documenten te bewaren in afwachting van een definitieve uitspraak, om te vermijden dat het bewijs definitief verloren zou gaan voor de octrooihouder³⁰². Het Hof van Cassatie verwierp de voorziening tegen dit arrest³⁰³.

D. Het misleiden van de rechter

147. Vermeldenswaard is de Antwerpse rechtspraak die van de verzoekende partij bij een beslag inzake namaak uitdrukkelijk vereist dat zij de rechter in haar verzoekschrift correct, volledig en zo objectief mogelijk informeert over de relevante omstandigheden van de zaak³⁰⁴. Die rechtspraak vond nadien ook in Brussel bijval³⁰⁵. De sanctie die bij het niet naleven van deze verplichting werd toegepast, was de intrekking van de op éénzijdig verzoekschrift gewezen beschikking³⁰⁶.

²⁹⁶. Voorz. Kh. Brussel 4 december 2012, C-12/162, *Sandoz / Sanofi*, onuitg.

²⁹⁷. Voorz. Kh. Antwerpen 21 juni 2011, *IRDI* 2011, p. 324.

²⁹⁸. Voorz. Kh. Gent 28 september 2012, VR/12/40, *Altachem / Clayton*, onuitg.

²⁹⁹. Voorz. Kh. Antwerpen 21 juni 2011, *IRDI* 2011, p. 324; Voorz. Kh. Antwerpen 20 december 2012, *IRDI* 2013, p. 174.

³⁰⁰. “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 434, nr. 154; Cass. 24 maart 2011, *TBH* 2011, p. 485.

³⁰¹. Voorz. Kh. Brussel 19 maart 2013, C-13/18, *Sandoz / Sanofi*, onuitg.

³⁰². Brussel 22 februari 2011, *IRDI* 2011, p. 122.

³⁰³. Cass. 19 december 2013, C.11.0668.N, *Syral / Roquette Frères*, www.cass.be.

³⁰⁴. Voorz. Kh. Antwerpen 31 mei 2011, C-11/6, *XCom / Dext*, onuitg.; Voorz. Kh. Antwerpen 21 juni 2011, *IRDI* 2011, p. 324; Voorz. Kh. Antwerpen 12 september 2013, *RABG* 2013, p. 1399.

³⁰⁵. Voorz. Kh. Brussel 13 december 2012, C-12/122, *Gamma / Koziol*, onuitg.

³⁰⁶. Voorz. Kh. Antwerpen 31 mei 2011, C-11/6, *XCom / Dext*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel 13 december 2012, C-12/122, *Gamma / Koziol*, onuitg.; Voorz. Kh. Antwerpen 12 september 2013, *RABG* 2013, p. 1399.

X. HET KORT GEDING

148. In het vorige overzicht³⁰⁷ werd de bedenking gemaakt dat het aantal kort gedingen in octrooizaken in de voorgaande jaren was toegenomen, ondanks de mogelijkheid – thans voorzien door 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 marktpraktijken en consumentenbescherming – om octrooi-inbreuken te beteugelen in het kader van een stakingsprocedure voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel. Ook in de onderzochte periode zijn er heel wat uitspraken in kort geding geweest.

De door ons onderzochte rechtspraak sluit zich unaniem aan bij het principe dat niet alleen onbetwiste of evidente rechten in kort geding kunnen worden afgedwongen, maar eveneens slechts ogenschijnlijke rechten. Meer bepaald blijft het vaststaande rechtspraak, in navolging van hetgeen wij reeds hadden besproken in “Overzicht 2003-2006” en “Overzicht 2007-2010”, dat een voorlopige verbodsmaatregel 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 blijft onduidelijk over de vraag of in deze context ook een belangenafweging dient te worden doorgevoerd.

A. Belang en hoedanigheid

149. Artikel 52, § 2 BOW beperkt het recht om een vordering inzake namaak in te stellen tot de houder of vruchtgebruiker van het octrooi en – onder bepaalde voorwaarden – tot de houder van een exclusieve licentie.

De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel oordeelde met verwijzing naar een eerdere beschikking van de Brusselse kortgedingrechter³⁰⁸ dat een vordering in kort geding tegen een generieke verweerder ook ontvankelijk is wanneer zij uitgaat van de lokale distributeur in wiens naam geen (exclusieve) licentie is geregistreerd³⁰⁹. De voorzitter baseerde zijn stelling op de overweging dat een verdeler dient beschouwd te worden als een benadeelde in de zin van artikel 52, § 4 BOW. Het hof van beroep volgde deze visie

niet (volledig) en oordeelde dat, gelet op de strikte bewoordingen van artikel 52, § 2 BOW, de lokale distributeur geen hoedanigheid had om een inbreukvordering in te stellen, doch dat dit gelet op artikelen 17-18 Ger.W. wel het geval was voor de andere gevorderde maatregelen (zoals het verbod om informatie of publiciteit te voeren omtrent het betrokken generieke geneesmiddel of de schrapping van dit geneesmiddel uit de lijst van vergoedbare specialiteiten)³¹⁰. Deze uitspraak bevestigt en nuanceert aldus eerdere rechtspraak in dezelfde zin³¹¹.

B. De *prima facie*-geldigheid

150. De octrooihouder dient een voldoende graad van zekerheid van zijn octrooirechten aan te tonen in deze zin dat de geldigheid ervan op het eerste gezicht naar redelijkheid aannemelijk wordt gemaakt³¹². De Belgische hoven en rechtbanken oordelen in dit verband unaniem dat een Europees octrooi vermoed wordt *prima facie* geldig te zijn, zolang het van kracht is en het niet nietig werd verklaard door de bodemrechter³¹³.

Dit vermoeden is uiteraard weerlegbaar, doch in de praktijk wordt de manifeste ongeldigheid quasi nooit aanvaard³¹⁴. Dit is ongetwijfeld mede te verklaren door het feit dat het voeren van een nietigheidsonderzoek de bevoegdheid van de kortgedingrechter in de meeste gevallen overstijgt, aangezien dit een diepgaand onderzoek van het betrokken octrooi vergt dat in wezen niet gevoelig verschilt van het onderzoek door de bodemrechter. In dergelijk geval volstaat een oppervlakkig onderzoek, zoals vereist in een kortgedingprocedure, meestal niet om te kunnen besluiten tot het voorhanden zijn van een ernstige twijfel omtrent de geldigheid van de ingeroepen octrooirechten³¹⁵.

Dit standpunt van de Belgische hoven en rechtbanken is grotendeels gebaseerd 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 beschouwd³¹⁶.

^{307.} “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 437, nr. 165.

^{308.} Voorz. Rb. Brussel 9 oktober 2007, *IRDI* 2008, p. 44, besproken in het “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 447, nr. 200.

^{309.} Voorz. Kh. Brussel 13 juli 2012, C-12/103, *AstraZeneca / Accord – Sandoz, onuitg.*

^{310.} Brussel 5 maart 2013, 2012/KR/246, *Sandoz / AstraZeneca, onuitg.*

^{311.} “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 447, nr. 200.

^{312.} Antwerpen 9 februari 2011, *IRDI* 2011, p. 110 (mede inzake een ABC); Brussel 5 maart 2013, 2012/KR/246, *Sandoz / AstraZeneca, onuitg.*; Brussel 25 maart 2013, *IRDI* 2013, p. 196.

^{313.} Zoals hoger uiteengezet, wordt hetzelfde principe ook gehuldigd in het kader van het beslag inzake namaak.

^{314.} Wij hebben alvast geen kennis van enige uitspraak tijdens de onderzochte periode waarin een Europees octrooi als *prima facie* ongeldig werd beoordeeld.

^{315.} Zie bv. Voorz. Kh. Brussel 13 juli 2012, C-12/103, *AstraZeneca / Accord – Sandoz, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel 1 oktober 2013, C-13/93, *Novartis / Apotex, onuitg.*

^{316.} In deze zin: Antwerpen 9 februari 2011, *IRDI* 2011, p. 110; Voorz. Kh. Brussel 13 juli 2012, C-12/103, *AstraZeneca / Accord – Sandoz, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel 1 oktober 2013, C-13/93, *Novartis / Apotex, onuitg.*

Hoewel dit standpunt regelmatig in de rechtsleer wordt bekritiseerd³¹⁷, lijkt dergelijke oplossing de meest billijke bij gebrek aan de mogelijkheid om in het kader van het kort geding een grondig debat te voeren dat anticipeert op het bodemgeschil, zoals blijktbaar in sommige andere landen de regel is.

151. Van dit vermoeden kan dus enkel worden afgeweken indien de betrokken titel manifest ongeldig blijkt. Het bestaan van een oppositieprocedure voor het EOB of van nietigheidsprocedures ten gronde is in dit verband irrelevant³¹⁸.

De Brusselse kortgedingrechter heeft a contrario de afwijzing van de nietigheidsvordering in de parallelle Nederlandse procedure wel aanvaard als een bijkomende reden om te besluiten tot de *prima facie*-geldigheid van het octrooi³¹⁹. In dezelfde zin heeft hij geoordeeld: “*de al dan niet hoge of slechte kwaliteit van Europese octrooien op basis van statistische gegevens die op verschillende wijzen belicht kunnen worden dienen door ons niet beoordeeld te worden*”³²⁰.

Ook het feit dat het octrooi in tussentijd door het EOB definitief is ingeperkt, belet de octrooihouder niet om zich te beroepen op dit octrooi, weliswaar binnen de grenzen gesteld door het EOB. Dit vloeit voort uit de retroactieve werking van een beperking *ex* artikel 68 EOv³²¹. Dat de nieuwe versie van het aldus ingeperkte octrooi nog niet is gepubliceerd in uitvoering van artikel 103 EOv, doet niet ter zake³²².

152. In ons vorig Overzicht³²³ is reeds de vraag besproken of de volledige herroeping van een Europees octrooi door de Oppositieafdeling van het EOB de *prima facie*-geldigheid van dit octrooi in het gedrang brengt, hangende het beroep dat tegen deze beslissing is ingediend door de octrooihouder bij de Technische Beroepskamer van het EOB. Krachtens artikel 106 (1) EOv heeft dergelijk beroep tegen een beslissing van de Oppositieafdeling van het EOB een schorsende

werking, zodat aan de bestreden beslissing geen rechtsgevolgen kunnen worden toegekend. Bijgevolg oordeelde het Hof van Cassatie dat de beslissing van de oppositiekamer geen gevolgen heeft voor de ogenschijnlijke rechten van de octrooihouder zolang geen eindbeslissing in de oppositieprocedure voor het EOB is tussengekomen, en dat de Belgische kortgedingrechter dient uit te gaan van de *prima facie*-geldigheid van het betrokken octrooi dat aldus 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 eruit voortvloeien³²⁴.

153. De vraag naar de impact van een (niet-definitieve) beslissing van de Oppositieafdeling van het EOB³²⁵ dient onderscheiden te worden van de situatie waarin het (Belgisch luik van het) octrooi door de Belgische bodemrechter weliswaar is vernietigd, maar de octrooihouder een (schorsend) hoger beroep heeft aangetekend. Deze kwestie heeft zich voorgedaan in de reeds vermelde *Escitalopram*-zaak nadat de rechtbank van koophandel te Brussel in een vonnis van 3 oktober 2011 het ABC betreffende dit product nietig had verklaard³²⁶ en de uitvoerbaarheid bij voorraad van dit vonnis door het Brusselse hof van beroep ongedaan was gemaakt³²⁷. Met verwijzing naar de schorsende werking van het hoger beroep tegen het nietigheidsvonnis en naar het hierboven besproken arrest van het Hof van Cassatie van 5 januari 2012 oordeelde het Brusselse hof van beroep dat “*ce qui est valable pour l’opposition l’est également pour la nullité*” en dat het nietigheidsvonnis geen rechtsgevolgen kon hebben ten aanzien van het betrokken ABC dat onverkort kon worden ingeroepen³²⁸.

Deze uitspraak werd bevestigd in cassatie. Het Hof van Cassatie herinnerde eraan dat de rechter zijn beoordeling mag beperken tot het bestaan van een voldoende ogenschijnlijk recht om een voorlopige maatregel uit te spreken, waarbij hij geen rechtsregels mag betrekken die zijn beslissing niet

³¹⁷. Zie S. VAN DEN BRANDE, “De *prima facie*-geldigheid van octrooien als voorwaarde in kort geding”, *RABG* 2011, p. 38; J.D. LINDEMANS, “Biosimilars en Belgische octrooigeschillen (zoals) in kort geding: een geïnformeerd magistraat is meer waard”, *IRDI* 2013, p. 150.

³¹⁸. Brussel 5 maart 2013, 2012/KR/246, *Sandoz / AstraZeneca*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel 26 april 2012, *F. Hoffmann-La Roche / Sandoz*, C-12/59, onuitg.

³¹⁹. Voorz. Kh. Brussel 13 juli 2012, C-12/103, *AstraZeneca / Accord – Sandoz*, onuitg. In dezelfde zin Voorz. Kh. Brussel 18 december 2012, C-12/162, *Sandoz / Sanofi*, onuitg. (betreffende een beslag inzake namaak).

³²⁰. Voorz. Kh. Brussel 20 juli 2011, nr. 66/2011, *Unilever / Nestlé Belgilux*, onuitg.

³²¹. Dit artikel stelt dat de Europese octrooiaanvraag en het daarop verleende octrooi worden geacht van de aanvang niet de in de artikelen 64 en 67 bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad in de mate dat het octrooi is herroepen of beperkt tijdens een oppositie-, beperkings- of nietigheidsprocedure.

³²². Brussel 25 maart 2013, *IRDI* 2013, p. 196.

³²³. “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 438, nr. 167.

³²⁴. Brussel 26 oktober 2010, *RABG* 2011, p. 32, bevestigd door Cass. 5 januari 2012, *IRDI* 2012, p. 262, *RABG* 2012, p. 1403, noot S. WUYTS, “De *prima facie*-geldigheid van Europese octrooien bevestigd door het Hof van Cassatie. Wat nu?”, p. 1404, *ICIP* 2012, p. 209, noot V. CASSIERS (die gewag maakt van een “*malheureux précédent*”). Zie ook verder in dit nummer noot P. CAPPUYNS.

³²⁵. Het Europees octrooioverdrag kent niet het concept van gezag van gewijsde dat tussen de partijen aan een beslissing door de Oppositieafdeling zou gelden.

³²⁶. Kh. Brussel 3 oktober 2011, *IRDI* 2012, p. 57.

³²⁷. Brussel 14 februari 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

³²⁸. Brussel 27 juni 2012, *JLMB* 2013, p. 694. Het dient vermeld dat de verweerder in deze zaak geen partij was bij het nietigheidsvonnis en dus het gezag van gewijsde van deze uitspraak niet in zijn voordeel kon inroepen.

redelijkerwijze kunnen schragen. Aangezien het gezag van gewijsde van een nietigheidsvonnis waartegen beroep openstaat slechts voorwaardelijk is en gelet op de specifieke beperkingen inzake octrooien voorzien door artikel 51 BOW, oordeelde het Hof dat de kortgedingrechter aldus redelijkerwijs acht kan slaan op een Europees octrooi, zelfs wanneer het octrooi door de rechtbank van koophandel nietig werd verklaard en zolang het beroep tegen het nietigheidsvonnis niet definitief is beslecht³²⁹.

Deze uitspraak geeft aldus aan dat een Europees octrooi als *prima facie* geldig kan worden beschouwd zolang het niet nietig verklaard is door een definitieve en in kracht van gewijsde gegane beslissing van het EOB of een daartoe bevoegde Belgische rechtbank (of hof)³³⁰. Dit betreft echter geen absolute regel, op straffe van miskennis van het weerlegbare karakter van dit vermoeden van geldigheid, en naar gelang de omstandigheden kunnen zich situaties aandienen waarin de betrokken titel redelijkerwijze niet als *prima facie* geldig kan worden beschouwd³³¹. De bewijslast rust echter op de vermeende inbreukmaker om dit aan te tonen, en de loutere nietigverklaring door de bodemrechter is in dit verband niet voldoende.

154. In tegenstelling tot een Europees octrooi wordt een ABC, net zoals een Belgisch octrooi, niet onderworpen aan enig vooronderzoek. Hoewel artikel 4 van het koninklijk besluit van 5 januari 1993 betreffende het aanvragen en het verlenen van aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen³³² de mogelijkheid voorziet voor de bevoegde overheid om het certificaat te weigeren indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 van verordening nr. 469/2009, blijkt dit niet (steeds) te gebeuren. Integendeel vermeldt het ministerieel besluit tot afgifte van een ABC (althans in de gevallen die wij hebben kunnen onderzoeken) dat het certificaat wordt afgeleverd zonder voorafgaand onderzoek, in het bijzonder voor wat betreft de overeenstemming tussen het product beschermd door het basisoctrooi en het product voorwerp van de relevante vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel, en dat de aflevering gebeurt op verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Het Antwerpse hof van beroep heeft in het licht hiervan geoordeeld dat een *prima facie*-onderzoek zich opdringt naar de geldigheid van het ABC betreffende een combinatieproduct van valsartan (dat werkzaam is tegen hypertensie) en hydrochloorthiazide (een veelgebruikt diureticum), en meer bepaald naar de vereiste van artikel 3, a) van verordening nr. 469/2009 dat het betrokken product wordt beschermd door het basisoctrooi. Het hof oordeelde dat de vaststelling dat de zgn. “inbreuktest” (nl. dat het volstaat dat het combinatieproduct inbreuk zou maken op het basisoctrooi om te voldoen aan deze voorwaarde) in meerdere Europese landen wordt gehanteerd, en er door het Hof van Justitie in dit verband vooralsnog geen afwijzende beslissing werd gewezen³³³, volstond in het kader van de *prima facie*-beoordeling om te besluiten tot het bestaan van een ogenschijnlijk rechtsgeldige titel³³⁴.

Ook de voorzitter van de Brusselse rechtbank van koophandel werd met dezelfde vraag geconfronteerd inzake de *prima facie*-geldigheid van het ABC betreffende een soortgelijk combinatieproduct van irbesartan en hydrochloorthiazide. Op basis van een diepgaande analyse van het octrooischrift (dat verwees naar de combinatie van irbesartan met een onbepaald diureticum), oordeelde de voorzitter dat onvoldoende vaststond dat dit combinatieproduct beschermd werd door het basisoctrooi in de zin van de *Medeva*-rechtspraak van het Hof van Justitie (cf. *infra*, randnr. 182) en dat de *prima facie*-geldigheid van het ABC derhalve twijfelachtig was. De vordering van de octrooihouder op grond van artikel 19, tweede lid Ger.W. met het oog op een voorlopige maatregel werd bijgevolg afgewezen³³⁵. Het is meldenswaardig dat dezelfde zetel (weliswaar in een andere samenstelling) in een beschikking van de vorige dag tussen dezelfde partijen had geweigerd om de door de octrooihouder bekomen beslagmaatregelen op te heffen op grond van de overweging dat het ABC als *prima facie* geldig diende te worden beschouwd, o.a. in het licht van de uitspraken in parallelle procedures in andere Europese landen, en dat een onderzoek naar de geldigheid van deze titel niet kaderde binnen het oppervlakkig en marginaal toetsingsrecht van de kortgedingrechter³³⁶. De voorzitter stelde in dit verband dat ook een ABC, zelfs toegekend zonder vooronderzoek, als

³²⁹ Cass. 24 juni 2013, *ICIP* 2013, p. 507, *RABG* 2013, p. 1424, noot K. WAGNER, “Over de taak van de rechter in kort geding na een vernietiging van een octrooi door de bodemrechter oordelend in eerste aanleg”. Zie ook verder in dit nummer noot P. CAPPUYNS.

³³⁰ In deze zin: Brussel 5 maart 2013, 2012/KR/246, *Sandoz / AstraZeneca, onuitg.*; Brussel 25 maart 2013, *IRDI* 2013, p. 196; Voorz. Kh. Brussel 1 oktober 2013, C-13/93, *Novartis / Apotex, onuitg.*

³³¹ In dezelfde zin: K. WAGNER, “Over de taak van de rechter in kort geding na een vernietiging van een octrooi door de bodemrechter oordelend in eerste aanleg” (noot onder Cass. 24 juni 2013), *RABG* 2013, p. 1430.

³³² De tekst van dit besluit is overigens sinds 1993 onveranderd gebleven en houdt dus geen rekening met de huidige bepalingen van verordening nr. 469/2009.

³³³ De “inbreuktest” werd hiernavolgend door het Hof van Justitie verworpen in het *Medeva*-arrest (HvJ 24 november 2011, C-322/10, *Medeva*). Zie randnr. 182 in dit verband.

³³⁴ Antwerpen 9 februari 2011, *IRDI* 2011, p. 110.

³³⁵ Voorz. Kh. Brussel 19 december 2012, 2012/6475, *Sanofi / Sandoz, onuitg.* Hiermee ging de Belgische kortgedingrechter tegen het standpunt van o.a. diens Nederlandse, Duitse en Franse collega's. Het Hof van Justitie besliste uiteindelijk in antwoord op een prejudiciële vraag van de Engelse High Court in de parallelle Engelse procedure dat het ABC voor dit combinatieproduct ongeldig was (HvJ 12 december 2013, C-443/2012, *Actavis*).

³³⁶ Voorz. Kh. Brussel 18 december 2012, C-12/162, *Sandoz / Sanofi, onuitg.* In een daaropvolgende beschikking van 26 maart 2013 (C-13/18, *onuitg.*) verwierp de voorzitter eveneens de stelling van Sandoz dat de beschikking van haar collega van 19 december 2012 een gewijzigde omstandigheid uitmaakte in de zin van art. 1369bis/1, § 7, tweede lid Ger.W. die de opheffing van de beslagmaatregelen rechtvaardigde.

prima facie geldig dient te worden beschouwd zolang het niet werd vernietigd door een definitieve en in kracht van gewijsde gegane beslissing.

C. De *prima facie*-inbreuk

155. Het komt de octrooihouder toe om te bewijzen dat er sprake is van een *prima facie*-inbreuk om zijn octrooi in kort geding te kunnen afdwingen³³⁷. De octrooihouder dient van het Brusselse hof van beroep evenwel niet te bewijzen dat de inbreuk boven alle redelijke twijfel is verheven. Het volstaat dat er sprake is van een ogenschijnlijk inbreuk op basis van het redelijkerwijs beschikbare bewijsmateriaal en volgens een *prima facie*-beoordeling van de inbreuk, conform het vereiste van artikel 9 (3) van de handhavingsrichtlijn³³⁸.

Het Antwerpse hof van beroep formuleert het op gelijklopende wijze, nl. dat de beweerde inbreuk met voldoende zekerheid dient vast te staan om een ingrijpende maatregel als een marktverbod te rechtvaardigen. Het voeren van een zeer diepgaand technisch en juridisch onderzoek naar het bestaan van een inbreuk gaat het bestek van het kort geding te buiten³³⁹.

De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel oordeelde aldus in dezelfde zin dat het hem niet toekwam om een partij op te leggen informatie te verstrekken over de samenstelling van het litigieuze product of aangaande wijzigingen die hieraan zouden zijn gemaakt³⁴⁰.

156. Ook de inbreuk op een werkwijzeoctrooi volgens artikel 27, § 1, c) BOW kan in kort geding worden afdwongen, zelfs indien er sprake is van een equivalente inbreuk. Aldus werd een voorlopige maatregel uitgesproken tegen een generiek anticonceptiemiddel waarvan een actief bestanddeel was vervaardigd volgens een werkwijze die niet letterlijk overeenstemde met de geoctrooieerde werkwijze, maar volgens het hof van beroep te Brussel *prima facie* dezelfde functie vervulde met hetzelfde resultaat op een wijze die niet substantieel verschilt van de opgeëiste werkwijze³⁴¹.

157. Voor zover wij weten, is er nog nooit enige voorlopige verbodsmaatregel uitgevaardigd louter op basis van het bestaan van een onrechtstreekse octrooi-inbreuk in de zin

van artikel 27, § 2 BOW. De niet voor de hand liggende juridische (en technische) vraagstukken die in dit verband rijzen zijn hieraan waarschijnlijk niet vreemd³⁴². Het Antwerpse hof van beroep heeft deze lijn verder gezet en geweigerd om een voorlopige maatregel uit te vaardigen tegen de verhandeling van koffiecapsules die geschikt zijn voor gebruik in de Nespresso®-koffiemachines en die volgens de octrooihouder onrechtstreeks inbreuk maakten op bepaalde van haar octrooien voor een samenstel van machine en capsule³⁴³. Het hof oordeelde dat een onderzoek op eerste gezicht niet toeliet te besluiten dat het standpunt van de octrooihouder ogenschijnlijk gegrond is en dit van de verder ogenschijnlijk ongegrond.

D. De urgentie

158. Zoals ook in andere materies gangbaar is, verwijzen de meeste onderzochte uitspraken naar de klassieke cassatierechtspraak dat er urgentie is wanneer een onmiddellijke beslissing wenselijk is om de schade van een bepaalde omvang of ernstige ongemakken te voorkomen, en dat toevlucht tot het kort geding mogelijk is wanneer de gewone rechtspleging niet bij machte is het geschil tijdig te regelen. Aan de urgentievoorwaarde moet voldaan zijn zowel op het tijdstip van de inleiding van de vordering als van de uitspraak (in eerste aanleg, dan wel in graad van beroep).

159. Diverse uitspraken uit de besproken periode bevestigen dat een octrooi-inbreuk een feitelijkheid uitmaakt die van nature uit urgentie oplevert, in navolging van de rechtspraak van de hoven van beroep te Brussel en Antwerpen die in ons vorig overzicht zijn besproken³⁴⁴.

De feitelijke omstandigheden van elke zaak blijven niettemin relevant voor de urgentievereiste, zoals de houding van de octrooihouder, en met name de vraag of hij te lang gedraald heeft en aldus de situatie van urgentie zelf in de hand heeft gewerkt³⁴⁵.

In octrooigeschillen betreffende geneesmiddelen, werd het standpunt bevestigd dat het aanvragen of verkrijgen van een marktvergunning door de generieke verweerder op zichzelf geen inbreukmakende daad uitmaakt of zelfs geen dreiging is van dergelijke inbreuk, zodat dit niet volstaat om de spoedeisendheid te staven, doch dat dit element samen met

³³⁷. Voorz. Kh. Brussel 1 oktober 2013, C-13/93, *Novartis / Apotex, onuitg.*

³³⁸. Brussel 25 maart 2013, *IRDI* 2013, p. 196.

³³⁹. Antwerpen 13 juli 2011, *IRDI* 2011, p. 329. Dit geschil betrof de vraag of een generiek geneesmiddel als gemiconiseerd diende te worden beschouwd in de zin van het ingeroepen octrooi, hetgeen door het hof van beroep ontkennend werd beantwoord.

³⁴⁰. Voorz. Kh. Brussel 20 juli 2011, nr. 66/2011, *Unilever / Nestlé Belgilux, onuitg.*

³⁴¹. Brussel 25 maart 2013, *IRDI* 2013, p. 196. Zie ook de bespreking in randnr. 96.

³⁴². Zie randnr. 106 in dit verband.

³⁴³. Antwerpen 18 december 2012, 2012/RK/70, *Nestec / Sara Lee, onuitg.*

³⁴⁴. Voorz. Kh. Antwerpen 15 maart 2011, C-10/65, *Almirall / Teva Pharma Belgium, onuitg.*; Antwerpen 13 juli 2011, *IRDI* 2011, p. 329; Voorz. Kh. Brussel 13 juli 2012, C-12/103, *AstraZeneca / Accord – Sandoz, onuitg.*, met verwijzing naar Brussel 23 februari 2010, reeds besproken in het "Overzicht 2007-2010", *TBH* 2011, p. 439, nr. 172; Brussel 25 maart 2013, *IRDI* 2013, p. 196.

³⁴⁵. Antwerpen 9 februari 2011, *IRDI* 2011, p. 110; Brussel 25 maart 2013, *IRDI* 2013, p. 196.

andere elementen in aanmerking kan worden genomen, zoals de weigering van de verweerder om de rechten van de octrooihouder te respecteren of een aanvraag tot terugbetaling van het generieke geneesmiddel³⁴⁶. In dit laatste geval wordt ook gewezen op de dreigende inwerkingtreding van het prijsreferentiesysteem (dat zou leiden tot een belangrijke daling van de prijs van het referentiegeneesmiddel) als een bijkomende omstandigheid die de urgentie bevestigt³⁴⁷.

160. Het feit dat voor de octrooihouder de mogelijkheid bestaat om zijn rechten te handhaven via een stakingsprocedure voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel is evenmin een reden om de vordering van de octrooihouder in kort geding af te wijzen wegens gebrek aan urgentie.

Aldus heeft het hof van beroep te Antwerpen een beschikking van de voorzitter van de Antwerpse rechtbank van koophandel ongedaan gemaakt die de toekenning van een voorlopige verbodsmaatregel had afhankelijk gemaakt van het instellen van een stakingsprocedure tegen de verweerder, met het manifeste oogmerk om partijen er toe te bewegen om hun geschil via de stakingsprocedure te doen beslechten. Het hof oordeelde dat er rekening houdend met mogelijke problemen van aanhangigheid/samenhang met de door de verweerder ingeleide procedure ten gronde, er in hoofde van de octrooihouder geen zekerheid bestond dat er in de procedure zoals in kort geding tijdig een uitspraak ten gronde zou zijn tussengekomen. Twijfel over de mogelijkheden geboden door de gewone procedure dient in het voordeel van de eiser te worden opgelost³⁴⁸.

In een daaropvolgend arrest bevestigde het Antwerpse hof onverkort dat het bestaan van de stakingsprocedure op zich niet volstaat om in kort geding voorlopige maatregelen te weigeren, gelet op het bepaalde van artikel 9 (1) (a) van de handhavingsrichtlijn. De beschikking van de eerste rechter die de vordering van een farmaceutische octrooihouder ongegrond had verklaard omwille van het feit dat deze laatste zelf een situatie van urgentie in het leven had geroepen door te kiezen voor een gewone bodemprocedure eerder dan

voor een stakingsprocedure die volgens hem tot een tijdige oplossing van het geschil zou hebben geleid, werd vernietigd³⁴⁹.

Hiermee sloot het Antwerpse hof zich aan bij de rechtspraak van het hof van beroep te Brussel dat het bestaan van de stakingsprocedure de mogelijkheid om in kort geding op te treden onverlet laat, en dat enkel een procedure in kort geding de octrooihouder een redelijke kans op een snelle en tijdige uitspraak biedt, gelet in het bijzonder op de vertraging die waarschijnlijk zou voortvloeien uit de tegenvordering tot nietigheid in de stakingsprocedure³⁵⁰.

Dit vraagstuk lijkt dan ook definitief beslecht. Er bestaat geen wetsregel die een partij verplicht om voor een bepaalde procedure te kiezen ten opzichte van een andere procedure, waarbij twee verschillende magistraten bevoegdheid zouden hebben. De mogelijkheid om een equivalent resultaat te behalen voor een andere rechter moet behoedzaam en in concreto onderzocht worden, rekening houdend met het criterium van de efficiëntie van de beslissing die het meeste kans geeft om met de minste vertraging een einde te maken aan het nadeel of de ernstige ongemakken die de octrooihouder inroept³⁵¹.

161. Om dezelfde reden is het alternatief om in het kader van de bodemprocedure een voorlopige maatregel te vragen op grond van artikel 19, § 2 Ger.W. niet van aard om afbreuk te doen aan de urgentie, bij gebrek aan enige zekerheid dat dergelijke vordering tijdig en adequaat zal worden behandeld³⁵².

E. De belangenafweging

162. Of in geval van een *prima facie*-inbreuk op een *prima facie* geldig octrooierecht nog plaats is voor een belangenafweging, blijft een open vraag. In ons vorig “Overzicht” hadden wij vastgesteld dat het hof van beroep te Brussel, alsook het hof van beroep te Antwerpen, in een aantal uitspraken de belangenafweging in dergelijk geval hadden uitgesloten³⁵³.

³⁴⁶ Brussel 25 maart 2013, *IRDI* 2013, p. 196; Brussel 5 maart 2013, 2012/KR/246, *Sandoz / AstraZeneca, onuitg.* (bevestiging van Voorz. Kh. Brussel 13 juli 2012, C-12/103, *onuitg.*).

³⁴⁷ Antwerpen 13 juli 2011, *IRDI* 2011, p. 329; Brussel 27 juni 2012, *JLMB* 2013, p. 694.

³⁴⁸ Voorz. Kh. Antwerpen 14 december 2010, C-10/131, *Novartis / Teva Pharma Belgium, onuitg.*, hervormd door Antwerpen 9 februari 2011, *IRDI* 2011, p. 110.

³⁴⁹ Voorz. Kh. Antwerpen 15 maart 2011, C-10/165, *Amirall / Teva Pharma Belgium, onuitg.*, hervormd door Antwerpen 13 juli 2011, *IRDI* 2011, p. 329. Zie echter ook Voorz. Kh. Brussel 20 juli 2011, nr. 66/2011, *Unilever / Nestlé Belgilux, onuitg.* (de voorzitter verwees naar de vereiste van een specifieke urgentie en oordeelde, mede in het licht dat de octrooihouder niet in Frankrijk in kort geding had geageerd, dat de marktpositie van de octrooihouder ten opzichte van de beweerdde inbreukmaker niet noodzaakte tot het opleggen van voorlopige verbodsmaatregelen).

³⁵⁰ Zie in het bijzonder voor de onderzochte periode: Brussel 5 maart 2013, 2012/KR/246, *Sandoz / AstraZeneca, onuitg.* (bevestiging van Voorz. Kh. Brussel 13 juli 2012, C-12/103, *onuitg.*); Brussel 25 maart 2013, *IRDI* 2013, p. 196. In dezelfde zin: Brussel 22 februari 2011, *IRDI* 2011, p. 122: “Appellante oordeelt zelf over de gerechtelijke stappen via dewelke zij meent haar belangen het meest adequaat te kunnen behartigen.”

³⁵¹ Brussel 27 juni 2012, *JLMB* 2013, p. 694. Zie ook Voorz. Kh. Antwerpen 17 juli 2012, A/11/5230, *Nestec / Sara Lee, onuitg.*: “Partijen kunnen in se niets verweten worden m.b.t. de ingestelde procedure aangezien er in casu geen enkele regel bestaat die een partij oplegt om een procedurele weg te verkiezen boven een andere indien de materie kan gebracht worden voor alternatief bevoegde rechters.”

³⁵² Brussel 27 juni 2012, *JLMB* 2013, p. 694; Brussel 25 maart 2013, *IRDI* 2013, p. 196. *Contra*: Voorz. Kh. Antwerpen 27 januari 2011, C-11/147, *Nestec / Sara Lee, onuitg.* (weliswaar in een situatie waar de bodemprocedure reeds 5 maanden aanhangig was en er een nabije zitting voorhanden was in deze procedure).

³⁵³ “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 439-440, nr. 174.

Deze visie wordt bevestigd in een aantal uitspraken uit de onderzochte periode³⁵⁴.

163. Wanneer dan toch een belangenafweging wordt doorgevoerd, valt deze meestal uit in het voordeel van de octrooihouder³⁵⁵.

Het hof van beroep te Brussel oordeelde in kort gedingen betreffende farmaceutische octrooien dat niet vaststaat of de mogelijke schade van de octrooihouder door een dreigende inbreuk door een schadevergoeding kan vergoed worden, aangezien hij immers niet alleen financiële schade lijdt maar ook verhinderd wordt om zijn exclusieve rechten onder het octrooi uit te oefenen³⁵⁶. Dat door het bevelen van de gevorderde maatregelen het algemeen belang, het belang van de patiënt of de volksgezondheid zou worden geschaad, werd niet bewezen geacht. In verband met het belang van de patiënten oordeelde de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel dat deze laatsten niet alleen beschikken over een waardig therapeutisch alternatief in de vorm van het referentieproduct, maar dat de mogelijke verdwijning van het generiek alternatief na een uitspraak ten gronde onzekerheid zou scheppen die het vertrouwen van de patiënt schaadt³⁵⁷. In een andere uitspraak van het hof van beroep te Brussel werd dan weer geoordeeld dat de argumentatie inzake het algemeen belang en de financiering van de sociale zekerheid niet ter zake doen gezien het geschil voornamelijk de financiële belangen van twee concurrerende ondernemingen betrof³⁵⁸.

164. Het weze ten slotte vermeld dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel in een uitspraak omtrent het ABC voor het combinatieproduct irbesartan en hydrochloorthiazide (waarvan reeds sprake hierboven) in het kader van de belangenafweging aanvaardde dat de houder van het ABC er belang bij had om zijn investering in de ontwikkeling van dit product en het resulterende tijdverlies gecompenseerd te zien³⁵⁹. In een vonnis van de volgende dag werd dit belang door de voorzitter van dezelfde rechtbank verworpen op grond van de overweging dat de belangrijkste studies over het effect van de samenstelling van deze beide stoffen reeds uitgevoerd waren ter verkrijging van de markt-

vergunning voor het geneesmiddel met louter irbesartan³⁶⁰. Dergelijke redenering lijkt ons voor kritiek vatbaar in de mate dat het ABC-stelsel op Europees vlak precies is ingevoerd ter compensatie van het tijdverlies dat gepaard gaat met de ontwikkeling en vergunning van nieuwe geneesmiddelen (inclusief combinatieproducten) en dat het de kortgedingrechter niet toekomt om deze *ratio legis* in vraag te stellen, a fortiori indien hij meent dat het betrokken ABC *prima facie* geldig is.

F. De maatregelen en andere procedurele aspecten

165. De meeste kortgedingprocedures strekken ertoe om een voorlopige verbodsmaatregel te horen opleggen voor het stellen van inbreukmakende handelingen in de zin van artikel 27, § 1 BOW.

In een aantal gevallen werd ook een verbod tot het verspreiden van enige informatie en/of publiciteit omtrent het inbreukmakend generiek geneesmiddel (dan wel van stalen van dit product) opgelegd, hetgeen conform is met het recht van de octrooihouder om elk aanbod van een inbreukmakend product te verbieden³⁶¹.

In een geval waar het product reeds op de markt beschikbaar was, werd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aan de octrooihouder de toelating verleend om een kopie van de uitspraak aan de relevante marktspelers te communiceren³⁶². Het hof van beroep te Brussel wees dan weer in een andere zaak deze maatregel af aangezien dit imago-schade aan de generieke verweerder zou berokkenen, hetgeen niet wenselijk geacht werd in het kader van een *prima facie*-beoordeling³⁶³.

In deze laatste zaak heeft het hof van beroep te Brussel de generieke verweerder wel bevolen om de inbreukmakende producten terug te roepen uit het handelsverkeer teneinde deze ter beschikking van een sekwester te stellen. Het hof oordeelde dat dergelijke maatregel ook als voorlopige maatregel kan worden opgelegd en geen nadeel aan de zaak toebrengt, maar erop gericht is om te vermijden dat de verbodsmaatregel zonder gevolg zou blijven³⁶⁴.

³⁵⁴. Brussel 25 maart 2013, *IRDI* 2013, p. 196; Brussel 5 maart 2013, 2012/KR/246, *Sandoz / AstraZeneca, onuitg.* (bevestiging van Voorz. Kh. Brussel 13 juli 2012, C-12/103, *onuitg.*).

³⁵⁵. *Contra*: Voorz. Kh. Brussel 20 juli 2011, nr. 66/2011, *Unilever / Nestlé Belgilux, onuitg.*, waar de voorzitter oordeelde dat de marktpositie van de octrooihouder niet noodzaakte tot de gevraagde maatregelen. Dat oordeel werd onder andere gesteund op het gegeven dat de octrooihouder in andere jurisdicties geen voorlopige verbodsmaatregelen had gevorderd tegen de verhandeling van het inbreukmakende product.

³⁵⁶. Brussel 5 maart 2013, 2012/KR/246, *Sandoz / AstraZeneca, onuitg.*; Brussel 25 maart 2013, *IRDI* 2013, p. 196. In dezelfde zin: Voorz. Kh. Brussel 18 december 2012, C-12/162, *Sandoz / Sanofi, onuitg.* (betreffende een beslag inzake namaak).

³⁵⁷. Voorz. Kh. Brussel 18 december 2012, C-12/162, *Sandoz / Sanofi, onuitg.* (betreffende een beslag inzake namaak).

³⁵⁸. Brussel 27 juni 2012, *JLMB* 2013, p. 694.

³⁵⁹. Voorz. Kh. Brussel 18 december 2012, C-12/162, *Sandoz / Sanofi, onuitg.* (betreffende een beslag inzake namaak).

³⁶⁰. Voorz. Kh. Brussel 19 december 2012, 2012/6475, *Sanofi / Sandoz, onuitg.*

³⁶¹. Brussel 25 maart 2013, *IRDI* 2013, p. 196; Brussel 5 maart 2013, 2012/KR/246, *Sandoz / AstraZeneca, onuitg.*; Brussel 27 juni 2012, *JLMB* 2013, p. 694; Antwerpen 9 februari 2011, *IRDI* 2011, p. 110.

³⁶². Voorz. Kh. Brussel 26 april 2012, C-12/59, *F. Hoffmann-La Roche / Sandoz, onuitg.*

³⁶³. Brussel 25 maart 2013, *IRDI* 2013, p. 196.

³⁶⁴. Brussel 25 maart 2013, *IRDI* 2013, p. 196.

Een vordering tot het schrappen van het product uit de lijst van vergoedbare geneesmiddelen, dan wel het intrekken van terugbetalingsaanvragen werd ten slotte verworpen, aangezien deze handelingen op zich niet inbreukmakend zijn³⁶⁵.

166. De octrooihouder dient zich best te bezinnen over de wijze waarop en de volgorde waarin hij voorlopige en definitieve maatregelen vordert en vervolgens hiertegen hoger beroep instelt. In het voormelde geschil betreffende koffiecapsules geschikt voor Nespresso®-koffiemachines, had de octrooihouder in eerste instantie een stakingsvordering ingesteld voor de Antwerpse stakingsrechter. Aangezien de verweerder voorafgaandelijk reeds een bodemprocedure had opgestart met het oog op het bekomen van een verklaring van niet-inbreuk, had de stakingsrechter in een tussenvonnis geoordeeld dat de eerder door de verweerder ingeleide procedure voorrang had, gelet op de samenhang tussen beide zaken. Zij besloot de uitspraak in deze procedure af te wachten³⁶⁶. Toen de octrooihouder hiernavolgend in het kader van de stakingsprocedure een voorlopige maatregel nastreefde op grond van artikel 19, tweede lid Ger.W., werd ook deze vordering om dezelfde redenen geschorst in afwachting van de uitspraak in de eerder ingestelde bodemprocedure³⁶⁷.

Ook de intussen gevatte kortgedingrechter oordeelde in eerste aanleg dat de octrooihouder in het kader van laatstgenoemd bodemgeschil een voorlopige maatregel ex artikel 19, tweede lid Ger.W. had dienen te vragen³⁶⁸. Het Antwerpse hof oordeelde van zijn kant in hoger beroep dat, gelet op het procedureverloop en in het bijzonder het feit dat tegen deze dubbele schorsingsbeslissing hoger beroep was ingesteld, het niet de taak van de kortgedingrechter is om als een soort “superrechter” boven de bodemrechter in het juridisch geschil te anticiperen op de uiteindelijk door de bodemrechter te nemen beslissing over de beweerde octrooi-inbreuk³⁶⁹.

167. Het hof van beroep te Brussel oordeelde ten slotte dat een vordering tot intrekking van maatregelen in kort geding wegens nieuwe of gewijzigde omstandigheden dient gebracht te worden voor de voorzitter zetelend in eerste aanleg, zelfs indien de betrokken maatregel door het hof zijn genomen, aangezien het hof zijn saisine had uitgeput door het vellen van een eindarrest. Noch artikel 1369bis/1, § 1 Ger.W. (betreffende het beslag inzake namaak), noch artikel 1032 Ger.W. zijn volgens het hof in dit geval van toepassing³⁷⁰.

XI. DE OPGELEGDE MAATREGELEN TEN GRONDE

A. De schadevergoeding

168. Artikel 52, § 4 BOW bepaalt dat de benadeelde recht heeft op de vergoeding van elke schade die hij door de namaak of de inbreuk lijdt. 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 BW.

169. De schade wordt meestal ingedeeld in twee posten: de gedeerde 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 exclusiviteit en reputatie- en imagoschade. De rechtbank van koophandel te Bergen heeft aldus de inbreukmakers veroordeeld tot de betaling van substantiële schadevergoedingen voor een totaal van +/- 442.000 EUR op grond van de aantasting van de marktexclusiviteit en de gemaakte kosten met het oog op de procedure (naast de advocatenkosten) enerzijds, en de door de octrooihouder gedeerde royaltyinkomsten en verlies van een kans op omzet anderzijds³⁷¹.

170. Indien de goederen, materialen en werktuigen niet meer in het bezit van de verweerder zijn, kan de rechter krachtens artikel 52, § 6 BOW in geval van kwade trouw van de inbreukmaker een vergoeding toekennen waarvan het bedrag gelijk is aan de voor de verkochte goederen, materialen en werktuigen ontvangen prijs. De aldus uitgesproken verbeurdverklaring slurpt de schadevergoeding op ten belope van de waarde van het verbeurdverklaarde. De rechtbank van koophandel heeft deze bepaling toegepast in de reeds besproken *Disco-Press*-zaak betreffende de onrechtmatige duplicatie van CD's en DVD's en aan de octrooihouder Philips een schadevergoeding toegekend van niet minder dan 6.589.781 EUR, gelijk aan 90% van de omzet gerealiseerd door de inbreukmaker tijdens de jaren 1999-2001³⁷². Deze uitspraak lijkt in dubbel opzicht voor kritiek vatbaar, in de mate dat zij niet alleen de voormelde bepaling verkeerd toepast door na te laten een schadebegroting te maken, maar vooral dat het huidige artikel 52, § 6 BOW (dat pas in 2007 is ingevoerd) bezwaarlijk met terugwerkende kracht kan worden toegepast, gelet op het bepaalde van artikel 2 BW.

³⁶⁵ Brussel 5 maart 2013, 2012/KR/246, *Sandoz / AstraZeneca, onuitg.* (bevestiging van Voorz. Kh. Brussel 13 juli 2012, C-12/103, *onuitg.*).

³⁶⁶ Zie hierna de bespreking in randnr. 173 omtrent de verhouding tussen gewone bodemprocedure en stakingsprocedure.

³⁶⁷ Voorz. Kh. Antwerpen 17 juli 2012, A/11/5230, *Nestec / Sara Lee, onuitg.*

³⁶⁸ Voorz. Kh. Antwerpen 27 januari 2011, C-11/147, *Nestec / Sara Lee, onuitg.*

³⁶⁹ Antwerpen 18 december 2012, 2012/RK/70, *Nestec / Sara Lee, onuitg.*

³⁷⁰ Brussel 26 november 2013, 2013/KR/10, *Sandoz / Bayer Pharma, onuitg.*

³⁷¹ Kh. Bergen 6 augustus 2013, A/09/663, *Occhio / Malvern, onuitg.*

³⁷² Kh. Antwerpen 27 april 2011, *JRDI* 2012, p. 173.

171. Het bewijs van kwade trouw wordt in dit verband niet geleverd door te verwijzen naar de twijfel van de beweerd inbreukmaker om technische plannen te overhandigen aan de deskundige, gezien zulke twijfel gerechtvaardigd is in het licht van de verplichting om de handelsgeheimen van de klanten te respecteren³⁷³. Er is evenmin kwade trouw in hoofde van de inbreukmaker wanneer blijkt dat de octrooihouder het nodig heeft geacht om zijn octrooi substantieel in te perken³⁷⁴.

In de *Disco-Press*-zaak aanvaardde de rechtbank van koop-handel te Antwerpen wel de kwade trouw van de inbreukmaker die herhaaldelijk tevergeefs door de octrooihouder was uitgenodigd om een licentieovereenkomst aan te gaan en evenmin reageerde op een aangetekende ingebrekestelling. De vaststelling dat tijdens het beschrijvend beslag in de productiehallen van de inbreukmaker een waarschuwing was aangetroffen waarin het consigne werd verstrekt om de naam van deze laatste niet op de producten te vermelden, hetgeen door de rechtbank als verontrustend werd aangemerkt, zal hierbij ongetwijfeld ook gespeeld hebben³⁷⁵.

172. 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 (*cf.* art. 52, § 5, eerste lid BOW)³⁷⁶.

B. De staking

173. Krachtens artikel 53, § 1 BOW, dient de rechter die een inbreuk op een octrooirecht vaststelt, de staking hiervan te bevelen. Sinds 2007 kan dit ook middels een stakingsvordering op basis van de WMPC. De toepassing van de stakingsvordering staat er evenwel niet aan in de weg dat een deskundige wordt aangesteld³⁷⁷. Daarenboven is het niet onwaarschijnlijk dat een eerder ingestelde bodemprocedure betreffende een declaratoire vordering van niet-inbreuk voorrang zal krijgen, zodat een later ingestelde inbreukvordering in het kader van een stakingsprocedure zal opgeschort worden³⁷⁸. Aangezien het een beslissing inzake bevoegdheid betreft, is elk hoger beroep tegen een dergelijke beslissing dat niet tevens een beroep tegen het eindvonnis is, onontvankelijk krachtens artikel 1050, tweede lid Ger.W.³⁷⁹.

174. De staking kan, zelfs bij gemis van enig moreel bestanddeel omtrent de vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, bevolen worden ten aanzien van tussenpersonen zoals expediteurs³⁸⁰.

175. De staking wordt slechts zelden vergezeld van een publicatiemaatregel. Eensgezindheid hierover in de Belgische rechtspraak is zoek³⁸¹.

C. (Gerechts)kosten

176. In het kader van een octrooigeschil voor de rechtbank van koophandel van Gent³⁸² eiste de verweerder op de inbreukvordering (DSM) een schadevergoeding van 259.609,39 EUR aan advocatenkosten en 24.750 EUR aan technische raadgevingskosten nadat de eisende partij (Novozymes) in de loop van de procedure afstand van rechtsvordering had gedaan.

Ten grondslag aan deze vordering lag in wezen het argument dat artikel 1022 Ger.W. in strijd was met artikel 14 van de handhavingsrichtlijn dat bepaalt dat “*redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten (...) door de verliezende partij zullen worden gedragen*”. Doordat artikel 1022 Ger.W. slechts maximaal 11.000 EUR rechtsplegingsvergoeding voorziet voor niet in geld waardeerbare vorderingen en de werkelijk gedragen advocatenkosten substantieel hoger lagen, was het bedrag van 11.000 EUR volgens DSM niet “redelijk en evenredig”.

Volgens de rechtbank was er evenwel geen reden om aan te nemen dat artikel 1022 Ger.W. artikel 14 van de handhavingsrichtlijn onjuist zou hebben omgezet. Meer zelfs, de toekenning van hogere vergoedingen in het kader van geschillen omtrent intellectuele eigendomsrechten zou, volgens de rechtbank, onbillijk en discriminatoir zijn.

Voor wat betreft de kosten van technische raadgevers, verwees de rechtbank naar het cassatiearrest van 2 september 2004 ingevolge waarvan DSM volgens de rechtbank moest aantonen dat Novozymes, door het instellen en voeren van de procedure, een fout had begaan. Nu dat niet werd aangetoond, werd ook deze vordering afgewezen.

³⁷³. Kh. Bergen 28 juni 2012, A/10/1456, *Prefarails – Feronia / CDM – ALM Industry*, *onuitg.*, bevestigd door Bergen 2 december 2013, 2012/RG/842, *onuitg.*

³⁷⁴. Kh. Bergen 6 augustus 2013, A/09/663, *Occhio / Malvern*, *onuitg.*

³⁷⁵. Kh. Antwerpen 27 april 2011, *IRDI* 2012, p. 173.

³⁷⁶. In deze zin: Rb. Antwerpen 15 november 2011, 05/6993/A, *Philips / Aritrans e.a.*, *onuitg.*; Brussel 7 juni 2011, *ICIP* 2011, p. 662.

³⁷⁷. Voorz. Kh. Antwerpen 7 juni 2011, A/10/8454, *Bio Minerals / Dexsil*, *onuitg.* De taak van de aangestelde deskundige betrof weliswaar niet de octrooi-rechtelijke vordering, maar ressorteerde onder een nevenvordering uit hoofde van de schending van de eerlijke handelspraktijken.

³⁷⁸. Voorz. Kh. Antwerpen 29 september 2011, *Nestec / Sara Lee*, *onuitg.*

³⁷⁹. Antwerpen 11 maart 2013, 2012/AR/2604, *Nestec / Sara Lee*, *onuitg.*

³⁸⁰. Voorz. Kh. Antwerpen 24 februari 2011, *IRDI* 2011, p. 320. Deze uitspraak bevestigt eerdere rechtspraak dat het begrip “tussenpersonen” ruim dient te worden geïnterpreteerd: zie “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 441, nr. 182.

³⁸¹. *Pro*: Kh. Bergen 6 augustus 2013, *IRDI* 2013, p. 180; Kh. Gent 10 oktober 2013, A/11/1133, *AVR / Grimme*, *onuitg.*; *contra*: Antwerpen 15 mei 2012, 2010/AR/2481, *Helm e.a. / Ajinomoto*, *onuitg.*

³⁸². Kh. Gent 8 maart 2012, *IRDI* 2013, p. 55.

177. Dit laatste staat in contrast met een arrest van het Gentse hof van beroep van enkele maanden eerder, waarin de kosten van de octrooigemachtigde, in toepassing van

artikel 1021 Ger.W., wél werden toegekend aan de verweerende partij die met succes de tegen haar ingestelde inbreukvordering bestreden had³⁸³.

XII. AANVULLENDE BESCHERMINGSCERTIFICATEN

178. Ook in de besproken periode was er geen gebrek aan rechtspraak inzake verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (de “ABC-verordening”) en, in mindere mate, verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen. De Engelse rechter Arnold J werd er zelfs toe bewogen om, nadat hij zijn derde prejudiciële vraag over de ABC-verordening in zes maanden tijd naar het HvJ had verwezen, de Europese wetgever en het Hof van Justitie in niet mis te verstane bewoordingen te bekritisieren³⁸⁴.

A. De toekenningsvoorwaarden

A.1. Product beschermd door een basisoctrooi

179. Artikel 3(a) ABC-verordening vereist dat het product dat het voorwerp uitmaakt van het ABC beschermd wordt door een basisoctrooi. Het “product” is volgens artikel 1(b) ABC-verordening “de werkzame stof of de samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel”. Een “basisoctrooi” is volgens artikel 1(c) ABC-verordening een “octrooi waardoor een product als zodanig dan wel een werkwijze voor de verkrijging van een product of een toepassing van een product beschermd wordt”.

180. Een “product” in de zin van artikel 3 verwijst noodzakelijkerwijs naar een product dat is onderworpen aan een administratieve vergunningsprocedure met een beoordeling van de onschadelijkheid en doeltreffendheid ervan, i.e. een product dat binnen de werkingssfeer van de ABC-verordening valt overeenkomstig artikel 2 van die verordening.

Het ABC strekt er inderdaad toe om de termijn om een VHB te verkrijgen te compenseren. Een ABC dat werd afgeleverd voor een product dat niet aan dergelijke procedure werd

onderworpen, is nietig³⁸⁵. Hetzelfde geldt voor producten die reeds in de EU op de markt werden gebracht als geneesmiddel voordat er een VHB overeenkomstig de betrokken richtlijn nr. 65/65 was afgegeven³⁸⁶.

181. Het begrip werkzame stof moet volgens het hof van beroep te Brussel worden uitgelegd conform artikel 3bis van richtlijn nr. 2011/62/EU, met name als bestanddeel dat “bestemd is om een farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect te bewerkstelligen om fysiologische functies te herstellen, te verbeteren of te wijzigen, of bestemd is om een medische diagnose te stellen”³⁸⁷.

In MIT had het Hof van Justitie al beslist dat een combinatie van een actief bestanddeel met een hulpstof die geen eigen therapeutische werking heeft, niet geldt als “samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel”³⁸⁸. In lijn met dit arrest, werd in GSK Biologicals beslist dat een combinatie van een antigeen en een adjuvans die de werking van het antigeen versterkt maar die geen eigen therapeutische werking heeft, geen “samenstelling van werkzame stoffen” in de zin van artikel 1(b) ABC-verordening uitmaakt³⁸⁹. Het adjuvans is afzonderlijk evenmin als een werkzame stof in de zin van die bepaling aan te merken.

182. In verband met artikel 3(a) ABC-verordening werd in vraag gesteld of een octrooi met betrekking tot één van de actieve bestanddelen van een combinatieproduct, volstond als basisoctrooi voor een ABC met betrekking tot de combinatie. Volgens de ene strekking was het antwoord op deze vraag positief, omdat het combinatieproduct onder de beschermingsomvang van het octrooi zou vallen (*infringement-test*). Daartegenover stond de mening dat een basisoctrooi de betrokken actieve bestanddelen in een combinatie die het voorwerp uitmaakt van een ABC expliciet moet vermelden, dan wel identificeren (*subject matter-test*).

De rechtbank van koophandel te Antwerpen hakte in de Valsartan-zaak de knoop door ten voordele van de inbreuk-

³⁸³. Gent 26 september 2011, RABG 2011, p. 1307. In dezelfde zin: Kh. Bergen 6 augustus 2013, IRDI 2013, p. 180.

³⁸⁴. High Court of Justice, Patents Court 21 maart 2013, Glaxosmithkline Biologicals / Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks, [2013] EWHC 619 (Pat), § 86: “Finally, I would observe that this is the third time in six months that I have had to refer questions of interpretation of the SPC Regulation to the CJEU. I do so with considerable regret. That this should be necessary demonstrates the dysfunctional state of the SPC system at present. This is primarily due to the poor drafting of the SPC Regulation and to the failure of the European Commission, Council and Parliament to revise it to address the problems which have emerged. Matters have not been assisted, however, by the fact that the Court of Justice’s recent case law interpreting the SPC Regulation has not provided the level of clarity and consistency that is required.”

³⁸⁵. HvJ 28 juli 2011, C-195/09, Synthon / Merz Pharma GmbH & Co. KGaA. De Brusselse rechtbank van koophandel schorste haar uitspraak in de parallelle Belgische procedure in afwachting van dit arrest: Kh. Brussel 11 januari 2011, 2008/6493, Synthon / Merz, onuitg.

³⁸⁶. HvJ 28 juli 2011, C-427/09, Generics (UK) Ltd / Synaptex Inc.

³⁸⁷. Brussel 17 september 2012, IRDI 2013, p. 40.

³⁸⁸. HvJ 4 mei 2006, C-431/04, Massachusetts Institute of Technology.

³⁸⁹. HvJ 14 november 2013, C-210/13, Glaxosmithkline Biologicals / Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks.

test³⁹⁰. In *Medeva* oordeelde het Hof van Justitie echter dat artikel 3(a) eraan in de weg staat dat een ABC wordt afgeleverd voor werkzame stoffen die niet zijn “vermeld” in de conclusies van het basisoctrooi³⁹¹. Met dit arrest sloot het Hof nationale octrooirechtelijke inbreukbepalingen uit als maatstaf om te bepalen of het product “wordt beschermd” door een basisoctrooi³⁹².

In de daaropvolgende beschikkingen bevestigde het Hof deze benadering³⁹³. Zo besliste het Hof in *Yeda* dat een octrooi waarvan de conclusies een werkzaam bestanddeel enkel in combinatie met andere bestanddelen identificeren, geen basis kan zijn voor een ABC met betrekking tot dat bestanddeel afzonderlijk³⁹⁴. Over werkwijzeoctrooien oordeelde het Hof in *Queensland University* dat een ABC op basis van dergelijk octrooi in toepassing van artikel 3(a) ABC-verordening enkel betrekking kan hebben op een product dat in de conclusies van het octrooi wordt geïdentificeerd als het product dat middels de betrokken werkwijze wordt verkregen³⁹⁵.

Aangezien *Medeva* niet uitblonk in helderheid, moest het Hof in *Eli Lilly* verduidelijken dat niet vereist is dat de werkzame stof in de conclusie wordt vermeld met een structurele formule³⁹⁶. Wanneer de werkzame stof valt onder een functionele formule in één van de conclusies van het octrooi, kan een ABC worden toegekend als de conclusie “*impliciet maar noodzakelijkerwijs en specifiek*” betrekking had op de werkzame stof. Of dat het geval is, wordt aan de nationale rechter overgelaten.

183. Indien het basisoctrooi wordt vernietigd of in die mate beperkt dat het product niet meer onder de conclusies valt, is het ABC in toepassing van artikel 15(1)(c) ABC-verordening eveneens nietig³⁹⁷.

A.2. Vergunning voor het product als geneesmiddel

184. Volgens artikel 3(b) ABC-verordening moet voor het product als geneesmiddel een van kracht zijnde vergunning voor het in de handel brengen overeenkomstig richtlijn nr. 2001/83/EG of richtlijn nr. 2001/82/EG (voorheen: richtlijn nr. 65/65/EEG of richtlijn nr. 81/851/EEG) zijn verkregen.

185. In *Medeva* stelde het Hof van Justitie dat deze bepaling niet verhindert dat een ABC wordt afgeleverd voor een combinatie van 2 werkzame bestanddelen, wanneer het geneesmiddel in de VHB waarop de aanvrager zich beroept niet enkel deze bestanddelen, maar ook andere werkzame stoffen omvat³⁹⁸. In deze zaak werd op basis van een VHB voor een vaccin voor de oorzaak van kinkhoest (*Bordetella pertussis*) dat 9 actieve bestanddelen omvatte, een ABC verleend voor een combinatie van twee van die actieve bestanddelen (perfactine en filamenteuze hemaglutine).

In haar beschikkingen in *Georgetown I* en *Queensland University* vulde het Hof aan dat dezelfde regel geldt voor een ABC met betrekking tot een *enkele* werkzame stof, op basis van een VHB met betrekking tot een geneesmiddel dat naast die stof ook andere werkzame stoffen omvat³⁹⁹.

186. Over het gelijkaardige artikel 3(1)(b) van verordening nr. 1610/96/EG⁴⁰⁰, oordeelde het Hof van Justitie in *Sumitomo* dat een noodvergunning overeenkomstig artikel 8(4) van richtlijn nr. 91/414 niet functioneel gelijkwaardig is aan de vergunning vereist in artikel 4 van die richtlijn⁴⁰¹. Integendeel, dergelijke noodvergunning wordt enkel verleend voor producten waarvoor *geen* voorafgaand risico-onderzoek werd verricht. In hetzelfde arrest gaf het Hof ook aan dat een ABC niet kon worden verleend *vooraleer* de VHB van kracht is.

³⁹⁰. Kh. Antwerpen 13 mei 2011, *IRDI* 2012, p. 42.

³⁹¹. HvJ 24 november 2011, C-322/10, *Medeva / Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*.

³⁹². HvJ 12 december 2013, C-493/12, *Eli Lilly and Company Ltd / Human Genome Sciences Inc.*, r.o. 33.

³⁹³. HvJ 25 november 2011, C-518/10, *Yeda Research and Development Company Ltd – Aventis Holdings Inc. / Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*; HvJ 25 november 2011, C-6/11, *Daiichi Sankyo Company / Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*; HvJ 25 november 2011, C-630/10, *University of Queensland – CSL Ltd / Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*.

³⁹⁴. HvJ 25 november 2011, C-518/10, *Yeda Research and Development Company Ltd – Aventis Holdings Inc. / Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*.

³⁹⁵. HvJ 25 november 2011, C-630/10, *University of Queensland – CSL Ltd / Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*.

³⁹⁶. HvJ 12 december 2013, C-493/12, *Eli Lilly and Company Ltd / Human Genome Sciences Inc.*

³⁹⁷. Brussel 7 juni 2011, *ICIP* 2011, p. 662; Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

³⁹⁸. HvJ 24 november 2011, C-322/10, *Medeva / Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*.

³⁹⁹. HvJ 24 november 2011, C-422/10, *Georgetown University e.a. / Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*; HvJ 25 november 2011, C-630/10, *University of Queensland – CSL Ltd / Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*.

⁴⁰⁰. Verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen. Art. 3(1)(b) vereist een vergunning op grond van art. 4 van richtlijn nr. 91/414/EEG betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen of een overeenkomstige bepaling van nationaal recht. Volgens het arrest *Hogan Lovells International* (C-229/09) kan ook een *voorlopige* vergunning krachtens art. 8(1) van laatstgenoemde richtlijn dienstig zijn, aangezien deze functioneel gelijkwaardig is aan een vergunning overeenkomstig art. 4.

⁴⁰¹. HvJ 17 oktober 2013, C-210/12, *Sumitomo Chemical / Deutsches Patent- und Markenamt*.

A.3. Geen eerder certificaat voor het product

187. Artikel 3(c) ABC-verordening vereist dat voor het product niet eerder een ABC werd verkregen. De Brusselse rechtbank van koophandel oordeelde in toepassing van deze bepaling dat een ABC met betrekking tot het racemaat citalopram verhinderde dat een geldig ABC voor het enantiomeer escitalopram werd verleend, omdat de therapeutische werking van het racemaat schuilt in die enantiomeer⁴⁰². Het hof van beroep hervormde dat vonnis omdat het niet bewezen was dat citalopram en escitalopram dezelfde producten zijn in de zin van de ABC-verordening⁴⁰³.

188. In *Georgetown II* stelde het Hof van Justitie dat een eerder ABC met betrekking tot een combinatie van actieve bestanddelen die wordt beschermd in een octrooi, geen beletsel vormt voor een ABC voor één van die bestanddelen dat afzonderlijk door hetzelfde octrooi wordt beschermd⁴⁰⁴. Dit arrest was welkom nadat het Hof in *Biogen*⁴⁰⁵ en in *Medeva* had gesteld dat er slechts één ABC per basisoctrooi kon worden afgegeven.

A.4. Eerste vergunning voor het product als geneesmiddel

189. Artikel 3(d) vereist inzake de geldigheid van ABC's voor geneesmiddelen tot slot dat de vergunning in artikel 3(b) de eerste VHB is voor het product als geneesmiddel.

Het hof van beroep te Brussel oordeelde dat de eerdere VHB voor het racemaat citalopram geen beletsel was voor een ABC op basis van de VHB voor het enantiomeer escitalopram, omdat het volgens het Hof niet bewezen was dat citalopram en escitalopram hetzelfde product zijn⁴⁰⁶.

In *Neurim* besloot het Hof van Justitie dat een eerdere VHB voor het gebruik van een werkzame stof bij het fokken van schapen, geen beletsel vormde voor een ABC op basis van een latere VHB voor het gebruik van die stof als geneesmiddel bij slapeloosheid⁴⁰⁷. Het basisoctrooi met betrekking tot deze tweede medische indicatie van de stof dekte immers niet het gebruik voor gebruik bij het fokken van schapen. Het Hof oordeelde integendeel dat de VHB met betrekking tot het geneesmiddel voor gebruik in de door het octrooi

beschermd toepassing (i.e. als middel tegen slapeloosheid) als eerste VHB in de zin van artikel 3(d) ABC-verordening moet worden gekwalificeerd.

B. De geldigheidsduur

190. De beschermingsduur van een ABC is volgens artikel 13 ABC-verordening gelijk aan de periode die is verstreken tussen de datum van de aanvraag voor het basisoctrooi en de datum van de eerste VHB in de Gemeenschap, verminderd met een periode van 5 jaar. De maximale duur is 5 jaar vanaf de datum van inwerkingtreding.

De VHB op basis waarvan deze termijn moet worden berekend, heeft betrekking op een product dat binnen de beschermingsomvang moet vallen van het basisoctrooi waarop de ABC-aanvraag is gebaseerd⁴⁰⁸.

In het arrest *MSD* erkende het Hof van Justitie de waarde van ABC's waarvan de duur niet positief is (d.w.z. nul of negatief)⁴⁰⁹. Die zijn met name van belang voor de verlenging van 6 maanden die beschikbaar is voor geneesmiddelen waarvoor de nodige pediatrische onderzoeken werden verricht overeenkomstig verordening (EG) nr. 1901/2006 betreffende geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik.

C. De inbreuk

191. Artikel 5 ABC-verordening voorziet dat een ABC dezelfde rechten verleent als degene die het basisoctrooi biedt en dat het aan dezelfde beperkingen en verplichtingen is onderworpen. Anderzijds strekt de bescherming zich in toepassing van artikel 4 ABC-verordening enkel uit tot het product dat valt onder de VHB van het overeenkomstige geneesmiddel, voor ieder gebruik van het product als geneesmiddel waarvoor een vergunning is gegeven voor de vervaldatum van het certificaat.

In de *Valsartan*-zaak oordeelde de rechtbank van koophandel te Antwerpen dat een combinatieproduct met de werkzame stoffen valsartan en HCTZ niet onder de beschermingsomvang valt van het ABC met betrekking tot de werkzame stof valsartan⁴¹⁰. Het Hof van Justitie oordeelde anderszins dat een ABC voor een welbepaalde stof bescherming biedt tegen de verhandeling van een product dat die stof bevat in

⁴⁰² Kh. Brussel 3 oktober 2011, *IRDI* 2012, p. 57.

⁴⁰³ Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

⁴⁰⁴ HvJ 12 december 2013, C-484/12, *Georgetown University / Octrooi Centrum Nederland*.

⁴⁰⁵ HvJ 23 januari 1997, C-181/95, *Biogen / Smithkline Beecham Biologicals*, § 28 ("Overeenkomstig artikel 3, sub c) van de verordening mag evenwel voor ieder basisoctrooi niet meer dan één certificaat worden afgegeven."); HvJ 24 november 2011, C-322/10, *Medeva / Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*, § 41 ("Voorts zij opgemerkt dat wanneer een octrooi een product beschermt, overeenkomstig artikel 3, sub c) van verordening nr. 469/2009 voor dat basisoctrooi niet meer dan één certificaat mag worden afgegeven.")

⁴⁰⁶ Brussel 17 september 2012, *IRDI* 2013, p. 40.

⁴⁰⁷ HvJ 19 juli 2012, C-130/11, *Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd / Comptroller-General of Patents*.

⁴⁰⁸ HvJ 19 juli 2012, C-130/11, *Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd / Comptroller-General of Patents*.

⁴⁰⁹ HvJ 8 december 2011, C-125/10, *Merck Sharp & Dohme Corp. / Deutsches Patent- und Markenamt*.

⁴¹⁰ Kh. Antwerpen 13 mei 2011, *IRDI* 2012, p. 42.

combinatie met één of meerdere andere werkzame stoffen als het basisoctrooi dezelfde bescherming bood⁴¹¹. In *Neurim* gaf het Hof aan dat, wanneer het basisoctrooi betrekking heeft op het gebruik van een product voor een

bepaalde medische indicatie (in deze zaak: als middel tegen slapeloosheid), de bescherming van het ABC zich niet uitstrekt tot de stof als zodanig, maar enkel tot het door het octrooi beschermde gebruik⁴¹².

XIII. HET OCTROOI ALS DEEL VAN HET VERMOGEN

A. De licentie gedefinieerd

192. Een licentie werd door het hof van beroep te Bergen gedefinieerd als een onbenoemde *sui generis*-overeenkomst waarin de houder van een exclusief recht aan een derde het recht verschaft om dit monopolie te gebruiken binnen de gestelde grenzen en voorwaarden⁴¹³.

B. Octrooilicenties en de wet op de precontractuele informatie

193. Octrooilicentieovereenkomsten vallen niet onder de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Volgens het Antwerpse hof van beroep⁴¹⁴ is dit enkel het geval voor knowhow- en merkenlicenties. In afwezigheid van enige afspraken omtrent het gebruik van een commercieel uithangbord of een gemeenschappelijke handelsnaam en zonder overdracht van knowhow of commerciële of technische bijstand bij de verkoop van producten of de verstrekking van diensten, is er volgens het hof bij een zuivere octrooilicentie geen sprake van het gebruik van een commerciële formule en is de licentieovereenkomst dus geen commerciële samenwerkingsovereenkomst in de zin van de voormelde wet.

C. Terugbetaling van royalties na nietigverklaring of beperking van het octrooi

194. In het “Overzicht 2007-2010”⁴¹⁵ werd melding gemaakt van een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Bergen dat oordeelde dat een licentienemer die gedurende jaren royalties betaald had voor een product dat (volgens hem) niet viel onder het in licentie gegeven octrooi, recht had op terugbetaling van die royalties omdat het onverschuldigde betaling betrof en, omgekeerd in hoofde van de licentiegever, een verrijking zonder oorzaak.

Dit vonnis werd in de besproken periode vernietigd door een

arrest van het hof van beroep te Bergen⁴¹⁶. Volgens het hof is het volstrekt ongeloofwaardig dat een licentienemer, die specialist (en zelf meervoudig octrooihouder) is in de in licentie gegeven materie en reeds gedurende verschillende jaren zonder enig voorbehoud royalties betaalt, plots zou vaststellen dat hij zich bij de ondertekening van de licentieovereenkomst vergist heeft over de beschermingsomvang van het betrokken octrooi. Geveinsde onwetendheid is dus geen grondslag om uit hoofde van artikel 1235 BW betaalde royalties terug te vorderen. Het Hof van Cassatie bevestigde dit arrest⁴¹⁷.

195. Het hof van beroep stelde in het voormelde arrest ook dat royalties die worden berekend op basis van verkopen van filtertechnologie, een onzekere markt, geen periodieke schuld in de zin van artikel 2277 BW uitmaken. De vordering tot betaling van dergelijke royalties is dus niet onderworpen aan een verjaringstermijn van 5 jaar⁴¹⁸.

196. Anders is het volgens het Hof van Cassatie gesteld met royalties betaald op basis van een octrooi dat tijdens de duurtijd van de licentieovereenkomst dermate gewijzigd wordt dat het in licentie gegeven product niet langer onder de beschermingsomvang ervan valt. In een arrest van 14 juni 2012⁴¹⁹ lijkt het Hof aan te geven dat in dat geval – en dus *a fortiori* in geval van volledige nietigverklaring – alle reeds betaalde royalties retroactief kunnen teruggevorderd worden. De feiten van deze zaak werden hierboven (randnr. 24) in een andere context reeds uiteengezet. Daar werd ook verduidelijkt dat het arrest gestoeld is op de (volgens ons verkeerde) premisse dat (i) artikel 68 EO primeert op artikel 50, § 2, tweede lid BOW, (ii) artikel 68 EOV voorschrijft dat, in geval van (gedeeltelijke) nietigverklaring, deze nietigverklaring retroactief van toepassing is, (iii) een nationale wetsbepaling die gevolgen niet kan verzachten, laat staan dat overeenkomsten dat zouden kunnen, en (iv) er anders over oordelen in strijd is met het mededingingsrecht en dus met de openbare orde. Op basis van deze aaneenschakeling van redeneringen werd uiteindelijk de arbitrale beslissing (want daar ging het over) die de betaling van de royal-

^{411.} HvJ 9 februari 2012, C-442/11, *Novartis AG / Actavis UK Ltd.*

^{412.} HvJ 19 juli 2012, C-130/11, *Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd / Comptroller-General of Patents.*

^{413.} Bergen 9 mei 2011, 2009/RG/450, 2009/RG/453, 2010/RG/74, *Berewtec e.a. / Meura e.a., onuitg.*

^{414.} Antwerpen 24 oktober 2011, *RW* 2012-13, p. 185.

^{415.} “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 448, nr. 202.

^{416.} Bergen 9 mei 2011, 2009/RG/450, 2009/RG/453, 2010/RG/74, *Berewtec e.a. / Meura e.a., onuitg.*

^{417.} Cass. 18 oktober 2013, C.11.0719.F, www.cass.be.

^{418.} Bergen 9 mei 2011, 2009/RG/450, 2009/RG/453, 2010/RG/74, *Berewtec e.a. / Meura e.a., onuitg.*

^{419.} Cass. 14 juni 2012, C.11.0556.N-C.11.0557.N, *Välinge Innovation e.a. / Dekaply, onuitg.*, ter bevestiging van Brussel 5 april 2011, *IRDI* 2013, p. 295.

ties had bevolen, nietig verklaard uit hoofde van artikel 1704, § 2 Ger.W.

Dit arrest – of beter de bevestiging door het Hof van het arrest van het Brusselse hof van beroep – kan, niettegenstaande de specifieke arbitrale context waarin het werd gewezen, verstrekkende gevolgen hebben. Het is opmerkelijk dat het Hof dat zelf niet heeft willen onderkennen⁴²⁰. Elke vernietiging of relevante beperking van een eerder in licentie gegeven octrooi, zal de licentienemer immers in principe toelaten om eigenhandig te beslissen zijn verplichting tot betaling van royalties niet meer uit te voeren. Echter ook een andere, nog verregaandere situatie doemt op, nl. dat een licentienemer (of eender welke contractpartij die in een andere context, zoals overdracht, iets voor het octrooi betaald heeft) ook reeds betaalde royalties kan terugvorderen, ondanks het feit dat hij de voordelen van de licentie al genoten heeft (bv. de genoten exclusiviteit, het marktvoordeel dat hij met de licentie heeft behaald, ...). Bij gebrek aan enige verdere duiding in het cassatiearrest omtrent al deze gevolgen en gelet op de foutieve lezing door het Hof van het arrest van het Brusselse hof van beroep, kan dan ook – al was het maar omwille van de rechtszekerheid – slechts een

beperkte waarde aan dit arrest worden toegekend, te meer daar het niet werd geveld door één van de kamers van het hof van beroep die normaal intellectuele eigendoms geschillen beoordelen.

197. Billijker dan een absoluut recht op terugbetaling van reeds betaalde contractueel overeengekomen bedragen, is de vordering tot terugbetaling over te laten aan de discretie van de rechter, zoals voorzien in het hierboven reeds besproken artikel 50, § 2, tweede lid BOW. Krachtens deze bepaling heeft de nietigheid van een octrooi geen invloed op een vóór de nietigverklaring gesloten overeenkomst, voor zover deze vóór de nietigverklaring is uitgevoerd. *In fine* heeft de wetgever er evenwel aan toegevoegd dat “uit billijkheidsoverwegingen echter terugbetaling [kan] worden geëist van op grond van deze overeenkomst betaalde bedragen voor zover dit door de omstandigheden gerechtvaardigd is”. Hiervan werd toepassing gemaakt in het hoger besproken *Gedenkzuil*-vonnis van het Gentse rechtbank van koophandel⁴²¹, waar de rechtbank uit billijkheid de terugbetaling beval van een bedrag van 10.000 EUR dat door de overnemer betaald was voor een manifest nietig octrooi.

XIV. INTERNATIONAAL (PRIVAAT)RECHT

198. Op het vlak van international privaatrecht is de rechtspraak eerder karig in de besproken periode, zij het daarom uiteraard niet minder belangrijk.

199. In een vonnis van 22 juni 2012 van de Antwerpse rechtbank van koophandel wordt bevestigd dat een vordering tot opeising van een Amerikaans octrooi geen “geschil betreffende de registratie of geldigheid van octrooien” betreft in de zin van artikel 24(4) (voorheen art. 22(4)) van verordening (EG) nr. 1215/2012 van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (“EEX-verordening”)⁴²², ook niet wanneer de opeising beweerdelijk raakpunten zou vertonen met de geldigheidsvoorwaarden onder Amerikaans recht. Het vermeende gegeven dat de beslissing van de Belgische rechter in de Verenigde Staten niet zou worden erkend, is een risico dat de opeiser draagt door zijn keuze om de zaak voor de

Belgische rechter te brengen, maar doet niets af aan de bevoegdheid van de Belgische rechter om kennis te nemen van de opeisingsvordering⁴²³.

200. Het Hof van Justitie van de EU bevestigde op zijn beurt de Nederlandse (en Belgische)⁴²⁴ praktijk om in het kader van een kortgedingprocedure een grensoverschrijdend inbreukverbod op te leggen uit hoofde van artikel 35 (voorheen 31) van de EEX-verordening⁴²⁵. De kortgedingrechter beoordeelt immers niet de geldigheid van het octrooi, laat staan van een buitenlands luik van een Europees octrooi (dat in strijd zou zijn met art. 24(4) EEX-verordening). Hij maakt een voorlopige inschatting en zal (in België) de maatregel niet toekennen indien het octrooi *prima facie* ongeldig is of (zoals de Nederlandse situatie waarnaar het Hof verwijst) indien er naar zijn oordeel een redelijke en niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter nietig zal worden verklaard.

⁴²⁰ In het arrest staat verrassend het volgende te lezen: “*Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, oordelen de appelrechters niet dat de artikelen 67-68 EOV en de daarin bepaalde terugwerkende kracht een Europese rechtsnorm is die omwille van een openbare orde-karakter zich zou verzetten tegen het erkennen van de rechtsgevolgen voortvloeiend uit geldig gesloten licentieovereenkomsten, noch dat artikel 50 BOW gezien de primauteit van het EOV niet mag worden ingeroepen en evenmin dat er tussen de artikelen 67-68 EOV en artikel 50 BOW een conflict bestaat. In zoverre het onderdeel daarvan uitgaat, berust het op een onjuiste lezing van het arrest en mist het feitelijke grondslag.*” Het lijkt echter onmogelijk om het arrest van het Brusselse hof van beroep anders te lezen... Het dient dan ook betreurd te worden dat het Hof zich achter het formeel argument van het gebrek aan feitelijke grondslag verschuilt in plaats van de potentieel verstrekkende gevolgen van het arrest onder ogen te zien.

⁴²¹ Kh. Gent 20 december 2012, A/11/01171, *W. Pigmans / G. Cools e.a.*, *onuitg.*

⁴²² Voorheen verordening nr. 44/2001 met dezelfde naam.

⁴²³ Kh. Antwerpen 22 juni 2012, A/11/6729, *Best / Visys, onuitg.*, met verwijzing naar Cass. 1 oktober 2010, *TBH* 2011, p. 481, besproken in “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 450, nr. 211.

⁴²⁴ “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 451, nr. 213.

⁴²⁵ HvJ 12 juli 2012, C-616/10, *Solvay / Honeywell*.

Het Hof bevestigde in dit arrest ook dat verschillende verweersters uit hoofde van artikel 8(1) (voorheen art. 6(1)) EEX-verordening voor dezelfde (in dit geval kortgeding)rechter kunnen worden gedagvaard indien zij ieder afzonderlijk worden beschuldigd van dezelfde inbreuk voor dezelfde producten in dezelfde lidstaat. Dit is dan ook het verschil met de situatie in het *Roche / Primus*-arrest uit, waarin artikel 8(1) niet van toepassing werd verklaard op inbreuken in verschillende lidstaten⁴²⁶.

XV. DE IMPACT VAN DE MEDEDINGINGSWETGEVING

202. Octrooien moeten worden verkregen, gehandhaafd en geëxploiteerd binnen de grenzen van het mededingingsrecht.

203. Het arrest van het Europees Hof van Justitie in de *AstraZeneca*-zaak is in de besproken periode wellicht de meest spraakmakende uitspraak in dat verband. Het Hof bevestigde dat het bewust misleidende verklaringen afleggen aan octrooibureaus met het oog op het verkrijgen van een ABC de grenzen van “*competition on the merits*” te buiten gaat en derhalve een misbruik van een economische machtspositie kan uitmaken in strijd met artikel 102 VWEU (voorheen art. 82 EG-Verdrag)⁴²⁹.

204. Een octrooilicentie die in strijd met artikel 101 VWEU (voorheen art. 81 EG-Verdrag) werd afgesloten, is nietig. Hoewel octrooilicenties gewoonlijk de economische effi-

201. Ten slotte, hoewel dit geen octrooizaak betreft, is het vermeldenswaardig dat het Hof van Justitie in de besproken periode heeft bevestigd dat vorderingen “*tot verkrijging van een negatieve verklaring voor recht die ertoe strekt het bestaan van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad te ontkennen*” (en dus ook declaratoire vorderingen van niet-inbreuk in octrooizaken) onder de toepassing van artikel 7(2) (voorheen art. 5(3)) EEX-verordening vallen⁴²⁷. Hierover ontstond in de Belgische octrooirechtspraak al wel eens discussie⁴²⁸.

ciëntie verbeteren en concurrentiebevorderend zijn, kunnen zij ook worden aangewend om concurrentie te verhinderen⁴³⁰.

In toepassing van deze bepaling oordeelde het hof van beroep te Brussel, hierin gevolgd door het Hof van Cassatie, dat partijen bij overeenkomst niet kunnen “afwijken” van de rechtsgevolgen die het Europese octrooiverdrag toekent aan een nietigverklaring of beperking van een octrooi⁴³¹.

Anderzijds stelde het Hof van Cassatie dat een verplichting in hoofde van de licentiehouders om een deel van zijn octrooirechten op een verbetering van de geoctrooieerde technologie over te dragen aan de licentiegever en vervolgens ook royalties te moeten betalen voor de exploitatie van deze verbetering na het verstrijken van het basisoctrooi “*manifestement pas*” in strijd met artikel 101 VWEU is⁴³²...

XVI. RAAKPUNTEN MET DE MARKTPRAKTIJKENWETGEVING

205. Bij octrooigeschillen tussen commerciële ondernemingen speelt ook de wetgeving inzake eerlijke marktpraktijken.

De voorzitter van de Antwerpse rechtbank van koophandel oordeelde dat het in gebreke stellen van ondernemingen op basis van enkele octrooien in een uitgebreide octrooiportefeuille, zonder (zelfs na een vraag om verduidelijking van de betrokken onderneming) toe te lichten welke handelingen of

producten de octrooihouder inbreukmakend acht, strijdig was met artikel 95 WMPC⁴³³.

Anderzijds oordeelde dezelfde voorzitter in een andere zaak dat het niet opging om in de pers te pochen dat een octrooi werd nietig verklaard door het EOB, zonder daarbij duidelijk aan te geven dat hoger beroep of andere rechtsmiddelen nog mogelijk waren⁴³⁴.

⁴²⁶ HvJ 13 juli 2006, C-4/03, besproken in “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, p. 472, nr. 118.

⁴²⁷ HvJ 25 oktober 2012, C-133/11, *Folien Fischer e.a. / Ritrama*.

⁴²⁸ Overzicht 2003-2006, *TBH* 2007, nr. 127 e.v.

⁴²⁹ HvJ 6 december 2012, C-457/10 P, *AstraZeneca / Commissie*.

⁴³⁰ Brussel 5 april 2011, *IRDI* 2013, p. 295.

⁴³¹ Brussel 5 april 2011, *IRDI* 2013, p. 295; Cass. 14 juni 2012, C.11.0556.N-C.11.0557.N, *Vålinge Innovation / Dekaply*, www.cass.be. Zoals hoger besproken (randnr. 24 en 196), is dit arrest evenwel voor ernstige kritiek vatbaar, specifiek op het vlak van de vraag óf er van zulke afwijking wel sprake was.

⁴³² Cass. 18 oktober 2013, C-11.0719.F, *Meura / Berewtec*, www.cass.be, bevestiging van Bergen 9 mei 2011, 2009/RG/450, 2009/RG/453, 2010/RG/74, *Berewtec e.a. / Meura e.a.*, *onuitg.*

⁴³³ Voorz. Kh. Antwerpen 3 april 2012, A/11/05443, *UVP / Telenet*, www.eplawpatentblog.com.

⁴³⁴ Voorz. Kh. Antwerpen 4 oktober 2011, C-11/78, *Blommaert / Baeck Marine*, *onuitg.*

XVII. DE IMPACT VAN HET OCTROOIRECHT OP DE BESCHERMING VAN KNOWHOW EN BEDRIJFSGEHEIMEN

206. Knowhow wordt in België niet apart beschermd als intellectueel eigendomsrecht⁴³⁵. Bescherming wordt enkel geboden via de toepassing van artikel 1382 BW en artikel 95 WMPC, geïnterpreteerd in het licht van artikel 39(2) TRIPS (“niet openbaar gemaakte informatie”)⁴³⁶, dat dan ook vaak meteen wordt samengelezen met artikel 1(i) van verordening nr. 772/2004 van de Commissie van 27 april 2004 betreffende de toepassing van artikel 81, 3. van het verdrag op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht. Krachtens die bepalingen is knowhow in essentie een geheel van niet-geoctrooieerde praktische kennis die voortvloeit uit ervaring en onderzoek en die (i) geheim is en wordt gehouden en om die reden handelswaarde heeft, (ii) wezenlijk en (iii) bepaald is. Wanneer een bepaald fabricageproces reeds

beschreven werd in een later nietig verklaard Belgisch octrooi, is het fabricageproces niet geheim in de zin van voormelde definitie en is het toepassen ervan door een derde dus ook niet onrechtmatig⁴³⁷.

207. De bescherming van knowhow strekt zich niet uit tot het product dat tot stand wordt gebracht door middel van de knowhow. Artikelen 26(2) BOW en 64(2) EOV die bepalen dat, indien een octrooi is verleend op een werkwijze, de aan dit octrooi verbonden rechten zich ook uitstrekken tot de voortbrengselen bekomen door toepassing van deze werkwijze, kunnen volgens het Antwerpse hof van beroep niet naar analogie worden toegepast op knowhow⁴³⁸.

⁴³⁵ Inmiddels ligt er sinds 28 november 2013 wel een voorstel van de Europese Commissie klaar voor een richtlijn “betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken”, waarbij aan de titularis van de betrokken knowhow een arsenaal aan afdwingingsmaatregelen wordt ter beschikking gesteld dat nauw aanleunt bij het type maatregelen dat in de handhavingsrichtlijn is voorzien.

⁴³⁶ Antwerpen 15 mei 2012, 2010/AR/2481, *Helm e.a. / Ajinomoto*, onuitg.

⁴³⁷ Brussel 8 februari 2011, *IRDI* 2012, p. 160.

⁴³⁸ Antwerpen 15 mei 2012, 2010/AR/2481, *Helm e.a. / Ajinomoto*, onuitg.