
HOF VAN CASSATIE 5 JANUARI 2012

OCTROOI

Europees octrooi – Europees octrooiverdrag – Algemeen – Beslissing van de oppositiekamer – Hoger beroep – Schorsende werking – Behoud van de exclusieve rechten

Krachtens artikel 106 Europees octrooiverdrag heeft het beroep dat tegen de beslissing van de oppositiekamer wordt ingesteld een schorsende werking. Deze schorsende werking kan enkel worden begrepen in de zin dat de beslissing tot herroeping geen juridische gevolgen heeft en het octrooi zijn uitwerking geheel behoudt, hetgeen impliceert dat de verweerster het recht heeft en behoudt om zich als octrooihouder te blijven beroepen op de exclusieve rechten die eruit voortvloeien.

BREVET D'INVENTION

Brevet européen – Convention sur le brevet européen – Généralités – Décision de la division d'opposition – Recours – Effet suspensif – Maintien des droits exclusifs

En vertu de l'article 106 de la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, le recours contre la décision de la division d'opposition a un effet suspensif. Cet effet suspensif ne peut s'entendre que dans le sens où cette décision de révocation n'a pas d'effet juridique et que le brevet conserve entièrement ses effets, ce qui implique que la défenderesse a et conserve le droit d'invoquer les droits exclusifs qui en résultent en tant que titulaire du brevet.

Mylan BVBA / Novartis AG

Zet.: E. Dirix (afdelingsvoorzitter), E. Stassijns, B. Deconinck, A. Smetryns en G. Jocqué (raadsheren)

OM: A. Van Ingelgem (advocaat-generaal)

Pt: Mrs. L. De Gryse en P. Lefèbvre

Zaak: AR n° C.11.0101.N

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 26 oktober 2010.

Afdelingsvoorzitter E. Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht A. Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. Cassatiemiddel

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een middel aan.

III. Beslissing van het Hof**Beoordeling***Eerste onderdeel*

1. De appelrechters verwerpen en beantwoorden het bedoelde verweer met de r.o. 21. Zij dienden niet verder in te gaan op de diverse argumenten waarop dit verweer is gesteund.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

2. Krachtens artikel 106 Europees octrooiverdrag heeft het beroep dat tegen de beslissing van de oppositiekamer wordt ingesteld een schorsende werking.

Ingevolge deze bepaling sorteert de beslissing van de oppo-

sitiekamer, waartegen hoger beroep is ingesteld, geen gevolgen op de ogenschijnlijke rechten van de octrooihouder, zolang geen eindbeslissing in de oppositieprocedure is tussengekomen.

3. De appelrechters oordelen dat:

– er moet worden aangenomen dat het Belgische luik van een Europees octrooi *prima facie* geldig is en het nemen van voorlopige maatregelen ter bescherming van dit octrooi kan rechtvaardigen, zelfs indien dit ernstig wordt betwist, zolang het niet nietig werd verklaard door een beslissing die in kracht van gewijsde is getreden;

– de uitspraak van de Oppositieafdeling van het Europese Octrooibureau van 17 maart 2010, waarbij het octrooi werd herroepen, nadat het dit octrooi eerst had gehandhaafd met enkele wijzingen bij beslissing van 27 maart 2007 hieraan niet in de weg staat;

– de verweerster immers beroep heeft aangetekend tegen deze beslissing en krachtens artikel 106 Europees octrooiverdrag dit beroep schorsende werking heeft;

– deze schorsende werking enkel kan worden begrepen in de zin dat de beslissing tot herroeping geen juridische gevolgen heeft en het octrooi zijn uitwerking geheel behoudt, hetgeen impliceert dat de verweerster het recht heeft en behoudt om zich als octrooihouder te blijven beroepen op de exclusieve rechten die eruit voortvloeien.

Door aldus te oordelen verantwoordt zij hun beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Derde onderdeel

4. De appelrechters verwerpen en beantwoorden het bedoelde verweer met de r.o. 21.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eisers op 642,12 EUR en voor de verweerster op 254,88 EUR.

(...)

Noot

De prima facie geldigheid van octrooien en de schorsende werking van het beroep: de recente cassatierechtspraak vergeleken met die van onze buurlanden

Patricia Cappuyns¹

INLEIDING

1. De octrooihouder beschikt in ons land over verschillende versnelde procedures om zijn rechten af te dwingen tegen eventuele inbreukmakers. Naast het klassieke kort geding² werd in 2007 ook de stakingsvordering³ ingevoerd voor een beweerde schending van intellectuele rechten. Voorts beschikt de octrooihouder, als hij over de mogelijke inbreuk meer bewijs wil verzamelen, ook over het beslag inzake namaak⁴, waarbij beschrijvende maatregelen al dan niet gekoppeld kunnen worden aan een voorlopig inbreukverbod.

2. Deze procedures hebben verschillende implicaties voor een eventueel geldigheidsverweer van de beweerde inbreukmaker. De stakingsvordering is een procedure ten gronde die gevoerd wordt zoals in kort geding, zodat de beweerde inbreukmaker een tegenvordering kan instellen tot nietigverklaring van het door de eiser ingeroepen octrooi. Om die reden is de stakingsvordering niet erg populair bij octrooihouders. Het beslag inzake namaak daarentegen wordt ook gevoerd zoals in kort geding, maar de beweerde inbreukmaker heeft daarbij niet de mogelijkheid om een tegenvordering in te stellen tot nietigverklaring van het octrooi. De octrooihouder moet, naast de andere voorwaarden, enkel aantonen dat zijn octrooi *prima facie* geldig is om een beslag inzake namaak te verkrijgen. Hetzelfde geldt voor

het “klassieke” kort geding. De octrooihouder moet aantonen dat hij een *prima facie* geldige titel heeft waarop *prima facie* inbreuk wordt gepleegd. Voor zover hij verder voldoet aan de hoogdringendheidsvereiste en voor zover een eventuele belangenafweging in zijn voordeel uitdraait⁵, wordt een voorlopig inbreukverbod in het kader van een kortgedingprocedure meestal toegekend in ons land. Het kort geding strekt er immers toe om door passende voorlopige maatregelen schade van een bepaalde omvang dan wel ernstige ongemakken te voorkomen, veeleer dan het geschil zelf te beslechten.

3. Het kort geding is populair bij farmaceutische bedrijven die hun octrooirechten willen afdwingen ten aanzien van producenten van generieke geneesmiddelen. Dat geldt zeker voor octrooien die op het punt staan te vervallen. De octrooihouder wil dan op korte termijn een voorlopig inbreukverbod bekomen zolang het octrooi nog geldt, zonder al te diep te moeten ingaan op de discussie inzake de geldigheid van zijn titel. De *prima facie* inbreuk kan wat een generiek geneesmiddel betreft doorgaans niet betwist worden, omdat het generieke product net bio-equivalent moet zijn aan het referentiegeneesmiddel⁶. Het bekomen van voorlopige (verbods)maatregelen in dergelijke zaken staat of valt dan ook meestal met de *prima facie* geldigheid van het ingeroepen octrooi.

¹ Patricia Cappuyns is werkzaam bij advocatenkantoor Cappuyns Intellectual Property Law en tevens als Of Counsel bij Olswang LLP. Zij is ook maître de conférences bij de Université de Liège waar ze octrooirecht doceert.

² Art. 584 en 1035 *et seq.* Ger.W.

³ Art. 53, § 1 van de Belgische wet op de uitvindingsoctrooien van 28 maart 1984 (“BOW”) (BS 9 maart 1985), alsook art. 3 van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming (BS 12 april 2010).

⁴ Art. 1369bis/1 *et seq.* Ger.W.

⁵ Zie voor de vereisten van het kort geding in octrooizaken: P. DE JONG, O. VRINS en C. RONSE, “Overzicht van rechtspraak. Evoluties in het octrooirecht (2007-2010)”, *TBH* 2011, 437 *et seq.*

⁶ Art. 6bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen (BS 17 april 1964).