

---

**HOF VAN CASSATIE 12 SEPTEMBER 2014**


---

**INTELLECTUELE RECHTEN**

**Octrooi – Europees octrooi – Beslag inzake namaak – Beoordeling van de ogenschijnlijke rechten van de houder – Ernstige betwisting van kwestieus octrooi – Ogenschijnlijke geldigheid van de titel – Nog niet definitieve beslissing tot vernietiging door de buitenlandse rechter**

*Hoewel de nietigverklaring van een Europees octrooi, verleend voor een bepaalde staat, enkel uitwerking heeft op het territorium van die staat en dienvolgens geen rechtsgevolgen sorteert in een andere staat, kunnen deze nietigverklaring en de daaraan ten grondslag liggende motieven pertinent zijn bij de beoordeling van de ogenschijnlijke geldigheid van het octrooi in een andere staat waarvoor het werd verleend.*

*Syral Belgium NV / Roquette Frères SA*

*Zet.: B. Deconinck, A. Smetryns, G. Jocqué, B. Wylleman en K. Moens (raadsheren)*

*OM: A. Van Ingelgem (advocaat-generaal)*

*Pl.: Mrs. C. De Baets en M. Grégoire*

*Zaak: C.13.0232.N*

**I. Rechtspleging voor het Hof**

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 1 februari 2013, gewezen op verwijzing na cassatie bij arrest van het Hof van 29 september 2011.

Advocaat-generaal A. Van Ingelgem heeft op 6 juni 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer A. Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal A. Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

**II. Cassatiemiddel**

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

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

1. Artikel 1369bis/1, § 3, eerste lid, 1) Gerechtelijk Wetboek verplicht de voorzitter om de ogenschijnlijke geldigheid van het octrooi, dat ten grondslag ligt van het beschrijvend beslag, te beoordelen rekening houdend met alle door de partijen ingeroepen feiten en omstandigheden die verband houden met de geldigheid van dit octrooi.

Zo kan hij om de ogenschijnlijke rechten van de houder van een buitenlands octrooi te beoordelen, dit octrooi, samen met

**DROITS INTELLECTUELS**

**Brevet – Brevet européen – Saisie-contrefaçon – Appréciation des droits apparents du titulaire – Contestation grave du brevet litigieux – Validité apparente du titre – Décision d’annulation d’un juge étranger pas encore définitive**

*Bien que l’annulation d’un brevet européen, délivré pour un état déterminé, n’ait d’effet que sur le territoire de cet état et ne produise, dès lors, pas d’effet juridique dans un autre état, cette annulation et les motifs sous-jacents à celle-ci peuvent être pertinents lors de l’appréciation de la validité apparente du brevet dans un autre état pour lequel il a été délivré.*

de overige daartoe dienstige elementen, nog steeds in aanmerking nemen, ook al werd dit octrooi vernietigd bij een beslissing van een buitenlandse rechter, waartegen een rechtsmiddel met schorsende werking werd ingesteld, waartomtrent nog geen definitieve uitspraak werd gedaan.

In geval van ernstige betwisting van het kwestieuze octrooi kan hij de ogenschijnlijke geldigheid van de titel evenwel niet aannemen door louter te verwijzen naar de schorsende werking van het rechtsmiddel dat tegen de beslissing tot vernietiging van het octrooi werd aangewend.

## 2. De appelrechter stelt vast dat:

– de eiseres aanvoert dat de rechtbank van eerste aanleg te Rijsel op 24 mei 2012 het gehele Franse octrooi, met inbegrip van conclusie 19, nietig heeft verklaard wegens gebrek aan nieuwheid en dat dit een uitgebreid gemotiveerd vonnis was;

– de verweerster erop wijst dat tegen dit vonnis een rechtsmiddel werd aangewend dat krachtens de Franse procedure-regels schorsende werking heeft.

3. Door te oordelen dat “*in casu onder de voorvermelde omstandigheden de nietigverklaring (voorlopig) geen juridische uitwerking heeft en dat [de verweerster] zich als octrooihouder kan blijven beroepen op de exclusieve rechten die voortvloeien uit haar Franse octrooi*”, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

*Derde onderdeel*

## GRONDEN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID

4. De verweerster werpt een grond van niet-ontvankelijkheid op: het onderdeel is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk daar de beslissing wordt geschraagd door de in het eerste onderdeel vergeefs aangevochten reden.

5. Ingevolge het antwoord op het eerste onderdeel, vertoont de kritiek uitgeoefend op de redenen geviseerd door het derde onderdeel, waarop de beslissing eveneens rust, wel belang.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

6. De verweerster werpt een tweede grond van niet-ontvankelijkheid op: het onderdeel vermengt recht en feiten.

7. Anders dan de verweerster aanvoert, dient het Hof geen inhoudelijk onderzoek door te voeren van de Engelse beslissingen, om te oordelen of de appelrechter de in het onderdeel genoemde schendingen heeft begaan.

De grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen.

## GEGRONDHEID

8. Artikel 2, § 2 van het verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, ondertekend te München op 5 oktober 1973 en goedgekeurd bij wet van 8 juli 1977, zoals gewijzigd bij de akte van herziening van 29 november 2000, vastgesteld bij beslissing van de raad van bestuur van 28 juni 2001 en goedgekeurd bij wet van 21 april 2007, bepaalt dat het Europese octrooi dezelfde rechtsgevolgen heeft in elk van de verdragsluitende staten waarvoor het wordt verleend en aan dezelfde regeling is onderworpen als een in die staat verleend nationaal octrooi, tenzij het verdrag anders bepaalt.

Krachtens artikel 138, § 1 van het voormeld verdrag kan een Europees octrooi met rechtsgevolgen in een verdragsluitende staat slechts nietig worden verklaard in de aldaar bepaalde gevallen zodat de geldigheid van een Europees octrooi in elke verdragsluitende staat waarvoor het octrooi

werd verleend op grond van dezelfde criteria moet worden getoetst.

Hieruit volgt dat, hoewel de nietigverklaring van een Europees octrooi, verleend voor een bepaalde staat, enkel uitwerking heeft op het territorium van die staat en dienvolgens geen rechtsgevolgen sorteert in een andere staat, deze nietigverklaring en de daaraan ten grondslag liggende motieven pertinent kunnen zijn bij de beoordeling van de ogenschijnlijke geldigheid van het octrooi in een andere staat waarvoor het werd verleend.

9. Artikel 1369bis/1, § 3, eerste lid, 1) Gerechtelijk Wetboek verplicht de voorzitter om de ogenschijnlijke geldigheid van het octrooi, dat ten grondslag ligt van het beschrijvend beslag, te beoordelen, rekening houdend met alle door de partijen ingeroepen feiten en omstandigheden die verband houden met de geldigheid van dit octrooi.

10. Door te oordelen dat de vernietiging van een bepaald luik van een Europees octrooi enkel territoriale werking heeft en op die grond de definitieve uitspraken van de Engelse rechtbanken waarbij het Engelse luik van het Europese octrooi nietig werd verklaard, terzijde te laten bij de beoordeling van de ogenschijnlijke geldigheid van het Belgische luik van het Europese octrooi, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

**Dictum**

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigend arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

(...)

**Noot**

De hier gepubliceerde cassatierechtspraak bouwt voort op en nuanceert de problematiek aangehaald in *TBH* 2014/5: Cass. 5 januari 2012 en Cass. 24 juni 2013, noot P. CAPPUYNS, “De *prima facie*-geldigheid van octrooien en de schorsende werking van het beroep: de recente cassatierechtspraak vergeleken met die van onze buurlanden”.

Onder invloed van deze rechtspraak neemt de kortgedingrechter inmiddels naar gelang de omstandigheden een kritischer houding aan ten opzichte van het “vermoeden van geldigheid van de titel”. Zie bv. Voorz. Kh. Brussel 24 maart 2015, *Astrazeneca / Teva Pharma*, C/15/0002, IEFbe 1280; Voorz. Kh. Brussel 21 november 2014, *Sandoz / Astrazeneca*, C/14/50027, IEFbe 1073 (beroep ingesteld).