

RECHTSLEER

DOCTRINE

Evoluties in het octrooirecht Overzicht van rechtspraak 2014-2018

Philippe de Jong, Christophe Ronse en Kirian Claeyé¹

I. Inleiding	751
II. Wetgeving	751
A. België	751
B. Europa	753
III. Geldigheid	753
A. De uitvinding	753
B. De toepassing van de “case law of the boards of appeal” en de onderzoeksrichtlijnen van het EOB	753
C. De verhouding tussen de Belgische octrooiwet en hogere rechtsnormen	754
C.1. Het Europese octrooiverdrag	754
C.2. De Grondwet en het EVRM	754
D. De prioriteitsdatum	754
E. Uitgesloten materie	755
E.1. Uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie strijdig zou zijn met de openbare orde of met de goede zeden	755
E.2. (Producten bekomen uit) wezenlijk biologische werkwijzen	755
F. Nieuwheid	755
F.1. Openbaar toegankelijk	755
F.2. Inhoud van Europese octrooiaanvragen	756
F.3. De compacte anterioriteit	756
F.4. De impliciete openbaring	757
F.5. Het gebruik van technische equivalenten	757
G. Uitvinderswerkzaamheid	757
G.1. Verhouding tot nieuwheid	757
G.2. De probleem-oplossing-test	757
G.3. De meest nabije stand van de techniek	758
G.4. Het objectief technisch probleem	758
G.5. Voor de hand liggend	758
G.6. De vakman	760
H. Toegevoegde materie	760
I. Nawerkbaarheid	762
J. Verhouding van nationale procedures en EOB-procedures en buitenlandse procedures in het kader van de nietigheidsvordering	763
K. Het lot van de afhankelijke conclusies	763
L. Herformulering van octrooi-conclusies	763
M. Geen tweede kans op nietigheid op dezelfde gronden	763
N. Procedurele aspecten van nietigheidsvorderingen	764
N.1. Procedureel belang	764
N.2. Samenhang	764
N.3. Bevoegdheid	764
IV. Betwistingen betreffende de titulariteit van het octrooi en de opeisingsprocedure	764

¹ Advocaten ALTIUS.

V. De inbreuk	766
<i>A. De toegepaste test</i>	766
<i>B. De inbreuk door aanbod van een geoctrooieerd product</i>	766
<i>C. De inbreuk op werkwijze-octrooien</i>	767
<i>D. Producten rechtstreeks verkregen uit een geoctrooieerde werkwijze</i>	767
<i>E. De inbreuk bij equivalentie en de “prosecution history estoppel”</i>	767
<i>F. De onderzoeksvrijstelling en de “Bolar”-exceptie</i>	769
<i>G. Voorgebruik</i>	769
<i>H. FRAND</i>	769
<i>I. Procedurele aspecten van inbreukvorderingen</i>	770
VI. Interpretatie van octrooien	771
<i>A. Algemeen</i>	771
<i>B. Nuttige interpretatie</i>	771
<i>C. Intrinsieke interpretatie</i>	771
<i>D. Extrinsieke interpretatie</i>	772
<i>E. Interpretatie in kort geding</i>	772
VII. De deskundigenopdrachten	773
VIII. Het beslag inzake namaak voor octrooihouders	773
<i>A. Hoedanigheid van de beslaglegger</i>	773
<i>B. Prima facie-geldigheid</i>	773
<i>C. Inbreuk</i>	775
<i>C.1. Aanwijzingen van inbreuk</i>	775
<i>C.2. Inbreuk redelijkerwijze niet betwistbaar en belangenafweging</i>	776
<i>D. Informatieplicht</i>	777
<i>E. Uitvoering van het beslag inzake namaak</i>	777
<i>F. Derdenverzet</i>	778
<i>G. Gewijzigde omstandigheden</i>	778
<i>H. Bescherming van vertrouwelijke gegevens</i>	779
<i>I. Aansprakelijkheid</i>	780
IX. Het kort geding	780
<i>A. Belang en hoedanigheid van de eiser</i>	780
<i>B. Hoogdringendheid</i>	780
<i>C. Prima facie-geldigheid</i>	782
<i>D. Impact van de bodemuitspraak op de prima facie -geldigheid</i>	785
<i>E. Prima facie-inbreuk</i>	786
<i>F. Belangenafweging</i>	786
<i>G. Gewijzigde omstandigheden</i>	787
<i>H. Eenzijdige voorlopige inbreukverboden</i>	787
<i>I. Eenzijdige opschorting van voorlopige maatregelen</i>	788
<i>J. Rechtsmacht van de kortgedingrechter</i>	789
<i>K. Anti-suit-injunction</i>	789
X. De opgelegde maatregelen ten gronde	789
<i>A. Schadevergoeding</i>	789
<i>A.1. Schadevergoeding wegens octrooi-inbreuk</i>	789
<i>A.2. Redelijke vergoeding wegens inbreuk op octrooiaanvraag</i>	791
<i>A.3. Schadevergoeding voor de vergissing van een octrooigemachtigde</i>	791
<i>A.4. Schade(vergoeding) wegens foutief octrooigebruik</i>	791
<i>B. De staking</i>	791
<i>C. (Gerechts)kosten</i>	791
XI. Aanvullende beschermingscertificaten	792
<i>A. Definities</i>	792
<i>B. De toekenningsvoorwaarden</i>	793
<i>B.1. Product beschermd door een basisoctrooi</i>	793
<i>B.2. Vergunning voor het product als geneesmiddel</i>	794
<i>B.3. Geen eerder certificaat voor het product</i>	794
<i>B.4. Eerste vergunning voor het product als geneesmiddel</i>	795

<i>C. Herstelling van gebreken</i>	795
<i>D. Duur van het ABC</i>	795
<i>E. Rechtsmiddelen</i>	796
XII. Het octrooi als deel van het vermogen	796
<i>A. Licenties</i>	796
<i>B. Vertaling en het recht op eigendom</i>	797
XIII. Raakpunten met de marktpraktijkenwetgeving	797

* * *

I. Introduction	751
II. Législation	751
<i>A. Belgique</i>	751
<i>B. Europe</i>	753
III. La validité	753
<i>A. L'invention</i>	753
<i>B. L'application de la jurisprudence des chambres de recours et des directives d'examen de l'OEB</i>	753
<i>C. La relation entre le droit belge des brevets et les normes juridiques supérieures</i>	754
<i>C.1. La Convention sur le brevet européen</i>	754
<i>C.2. La Constitution et la CEDH</i>	754
<i>D. La date de priorité</i>	754
<i>E. Les inventions non brevetables</i>	755
<i>E.1. Les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs</i>	755
<i>E.2. (Produits obtenus à partir de) procédés essentiellement biologiques</i>	755
<i>F. La nouveauté</i>	755
<i>F.1. Accessible au public</i>	755
<i>F.2. Contenu des demandes de brevets européens</i>	756
<i>F.3. L'antériorité compacte</i>	756
<i>F.4. La divulgation implicite</i>	757
<i>F.5. L'utilisation d'équivalents techniques</i>	757
<i>G. L'activité inventive</i>	757
<i>G.1. Le rapport avec la nouveauté</i>	757
<i>G.2. L'approche « problème-solution »</i>	757
<i>G.3. L'état de la technique la plus proche</i>	758
<i>G.4. Le problème technique objectif</i>	758
<i>G.5. L'évidence</i>	758
<i>G.6. L'homme de métier</i>	760
<i>H. L'extension non autorisée de l'étendue de la protection</i>	760
<i>I. La description suffisamment claire et complète de l'invention</i>	762
<i>J. Les rapports entre procédures nationales et procédures diligentées devant l'OEB ou à l'étranger en matière d'actions en annulation</i>	763
<i>K. Le sort des revendications dépendantes</i>	763
<i>L. La reformulation des revendications du brevet</i>	763
<i>M. Pas de seconde chance pour une demande en annulation sur la base des mêmes motifs</i>	763
<i>N. Aspects procéduraux des demandes en annulation</i>	764
<i>N.1. Intérêt procédural</i>	764
<i>N.2. Cohérence</i>	764
<i>N.3. Compétence</i>	764
IV. Le contentieux relatif à la titularité du brevet et l'action en revendication	764
V. La contrefaçon	766
<i>A. Le test applicable</i>	766
<i>B. La contrefaçon par l'offre à la vente d'un produit breveté</i>	766
<i>C. La contrefaçon d'un brevet de procédé</i>	767
<i>D. Produits obtenus directement à partir d'un procédé breveté</i>	767
<i>E. La contrefaçon par équivalent et la « prosecution history estoppel »</i>	767
<i>F. L'exception à des fins de recherche et l'exception « Bolar »</i>	769

<i>G. L'utilisation antérieure</i>	769
<i>H. Equitable, Raisonnable et Non Discriminatoire (« Frand »)</i>	769
<i>I. Aspects procéduraux de l'action en revendication</i>	770
VI. L'interprétation des brevets	771
<i>A. Généralité</i>	771
<i>B. L'interprétation pertinente</i>	771
<i>C. L'interprétation intrinsèque</i>	771
<i>D. L'interprétation extrinsèque</i>	772
<i>E. L'interprétation lors d'une procédure en référé</i>	772
VII. Les missions d'expertise	773
VIII. La saisie-contrefaçon à l'usage des titulaires de brevets	773
<i>A. La capacité du tiers saisi</i>	773
<i>B. La validité prima facie</i>	773
<i>C. Contrefaçon</i>	775
<i>C.1. Indices de contrefaçon</i>	775
<i>C.2. La contrefaçon ne peut raisonnablement pas être contestée et mise en balance des intérêts</i>	776
<i>D. Exigence d'information</i>	777
<i>E. Exécution de la saisie-contrefaçon</i>	777
<i>F. Tierce opposition</i>	778
<i>G. Changement de circonstances</i>	778
<i>H. Protection des données confidentielles</i>	779
<i>I. Responsabilité</i>	780
IX. Le référé	780
<i>A. Intérêt et qualité du demandeur</i>	780
<i>B. L'urgence</i>	780
<i>C. La validité prima facie</i>	782
<i>D. L'impact de la décision au fond sur la validité prima facie</i>	785
<i>E. Contrefaçon prima facie</i>	786
<i>F. Mise en balance des intérêts</i>	786
<i>G. Changement de circonstances</i>	787
<i>H. Interdiction de contrefaçon unilatérale et provisoire</i>	787
<i>I. Suspension unilatérale des mesures provisoires</i>	788
<i>J. Compétence du Juge des référés</i>	789
<i>K. Les injonctions anti-poursuite (anti-suit injunction)</i>	789
X. Les mesures imposées au fond	789
<i>A. Dommages et intérêts</i>	789
<i>A.1. Des dommages et intérêts pour la contrefaçon du brevet</i>	789
<i>A.2. Indemnisation raisonnable en cas de contrefaçon d'une demande de brevet</i>	791
<i>A.3. Dommages et intérêts suite à une erreur d'un conseil en brevet</i>	791
<i>A.4. Dommages (et intérêts) pour une utilisation fautive d'un brevet</i>	791
<i>B. La cessation</i>	791
<i>C. Les frais (de justice)</i>	791
XI. Les certifications complémentaires de protection	792
<i>A. Définitions</i>	792
<i>B. Les conditions de délivrance</i>	793
<i>B.1. Produit protégé par un brevet de base</i>	793
<i>B.2. Autorisation d'un produit en tant que médicament</i>	794
<i>B.3. Absence de certificat antérieur pour le produit</i>	794
<i>B.4. Première autorisation du produit en tant que médicament</i>	795
<i>C. Réparation des défauts</i>	795
<i>D. Durée d'un CCP</i>	795
<i>E. Voies de recours</i>	796
XII. Le brevet comme objet de propriété	796
<i>A. Les licences</i>	796
<i>B. La traduction et le droit de propriété</i>	797
XIII. Liens avec le droit relatif aux pratiques du marché	797

I. INLEIDING

1. Dit is het vierde overzicht van octrooirechtspraak dat verschijnt in het *Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht*². Het huidige overzicht bestrijkt de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2018.

Sinds 1 januari 2015 zijn de Brusselse rechtbanken van koophandel exclusief bevoegd voor octrooigeschillen (zie *infra*, randnr. 5 in dit verband). Dit overzicht wordt dus grotendeels ingevuld door uitspraken van de Brusselse hoven en rechtbanken. Een voordeel van dit Brussels “onderonsje” is dat eindelijk de evolutie is ingezet naar gespecialiseerde kamers voor octrooizaken, niet alleen op het niveau van het hof maar ook van de rechtbanken van koophandel.

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 detail te treden. Volledigheid werd nagestreefd, maar het is waarschijnlijk dat enkele vonnissen of arresten door de mazen van het net geglipt zijn. De meest relevante rechtspraak kan worden teruggevonden op de EPLAW Blog (www.eplaw.org), 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).

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 (“HvJ”) die relevant zijn voor de Belgische rechtspracticus.

II. WETGEVING

A. België

4. Traditiegetrouw kunnen wij bij elk overzicht verwijzen naar wetgevende initiatieven in het octrooirecht. Ook de laatste jaren zijn gekenmerkt door heel wat wetswijzigingen waarvan de belangrijkste hieronder worden weergegeven.

5. Op nationaal wetgevend vlak is de belangrijkste wijziging de integratie van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien (“BOW”), de wet van 21 april 2007 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België, en de wet van 29 juli 1994 betreffende het beschermingscertificaat voor geneesmiddelen in Boek XI van het Wetboek economisch recht (“WER”)³. De belangrijkste doelstelling van het WER is de codificatie van de economische wetgeving, waaronder ook de intellectuele eigendomsrechten en meer specifiek octrooien.

De meeste bepalingen over het materiële octrooirecht zijn

opgenomen in “Titel 1” van Boek XI⁴. Deze titel handelt onder andere over de geldigheid van het octrooi, de mogelijkheid tot opeising, de rechten en plichten verbonden aan het octrooi, de nietigheid, de bescherming inzake namaak en de regels over de vertegenwoordiging voor de Belgische Dienst Intellectuele Eigendom (“DIE”). Sommige bepalingen, zoals artikel XI.334 WER over de inbreukvordering en artikel XI.335 WER over de vordering ten gronde inzake schadevergoeding, zijn opgenomen in Titel 9 van Boek XI. Enkele bepalingen staan in Boek XV zoals de strafbepalingen uit het BOW en de bepalingen gebaseerd op de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten. De bepalingen over aanvullende beschermingscertificaten (“ABC’s”) werden gecodificeerd in Titel 2 van Boek XI⁵.

Een belangrijke wijziging is dat de Brusselse rechtbanken van koophandel (in de toekomst de “ondernemingsrechtbank”) en het Brusselse hof van beroep exclusief bevoegd zijn voor de behandeling van geschillen over octrooien en aanvullende beschermingscertificaten (art. XI.337 WER)^{6,7}.

² De auteurs danken Laura TRAEST, Joris SWENNEN, Claire LARUE, Laurent VERGAUWEN, Wendy EYCKMANS en Blanche DEVOS voor hun kostbare steun bij de voorbereiding van dit overzicht.

³ Boek XI (art. XI.1-XI.343) ingevoegd bij art. 3 wet 19 april 2014 houdende de invoeging van Boek XI, “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht en houdende de invoeging van bepalingen eigen aan Boek XI in de Boeken I, XV en VXII van hetzelfde wetboek (BS 12 juni 2014, ed. 1), met ingang van 1 januari 2015 (art. 1 KB 19 april 2014 (BS 12 juni 2014, ed. 1)).

⁴ Titel 1 (art. XI.1-XI.91) ingevoegd bij art. 3 wet 19 april 2014 met ingang van 22 september 2014 (a rt. 1bis KB 19 april 2014 (BS 12 juni 2014, ed. 1)), zelf ingevoegd bij art. 58 KB 4 september 2014 (BS 11 september 2014, ed. 2). Zie hiervoor M.C. JANSSENS, H. VANHEES en V. VANOVERMEIRE, “Intellectuele rechten in het Wetboek economisch recht”, *RW* 2015-16, p. 643-656 en meer specifiek randnrs. 9-12.

⁵ Titel 2 (art. XI.92-XI.103) ingevoegd bij art. 3 wet 19 april 2014 (BS 12 juni 2014, ed. 1), met ingang van 22 september 2014 (art. 1ter KB 19 april 2014 (BS 12 juni 2014, ed. 1)), zelf ingevoegd bij art. 5 KB 4 september 2014 (BS 11 september 2014, ed. 2).

⁶ Art. ingevoegd bij art. 3 wet 10 april 2014 (BS 12 juni 2014, ed. 1), met ingang van 1 januari 2015 (art. 1 KB 19 april 2014 (BS 12 juni 2014, ed. 1)).

⁷ Zie ook in dit verband J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “Regroupement du contentieux des brevets à Bruxelles: pas avant le 1^{er} janvier 2015” (noot bij Kh. Luik (afd. Luik) 20 februari 2015), *ICIP* 2015, p. 300 (305).

Dit zorgt zoals gezegd voor een centralisatie van alle geschillen over octrooirechten en ABC's bij één rechtbank, wat tot meer specialisatie zou moeten leiden. Het blijft overigens verbazen dat anno 2018 sommige pleiters nog steeds vorderingen op basis van octrooien instellen voor de onbevoegde rechtbank en meer nog, dat deze vorderingen soms worden toegelaten⁸.

Andere wijzigingen hebben betrekking op de verleningsprocedure van het octrooi en de werking van de DIE, het taalregime, het taksensysteem en de herstelprocedure voor Belgische octrooien⁹.

6. Europese octrooiaanvragen mogen verder enkel nog worden ingediend bij het Europese Octrooibureau en niet langer bij de DIE. Een uitzondering bestaat voor Europese octrooien aangevraagd door personen die de Belgische nationaliteit bezitten of hun woonplaats of hun zetel in België hebben en die betrekking hebben op de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Belgische Staat kunnen aanbelangen¹⁰.

7. Op basis van het gewijzigde artikel XI.83 WER moet er in België voor een Europees octrooi zonder eenheidswerking waarvan de vermeldingen van verlening, voortzetting in gewijzigde vorm of beperking vanaf 1 januari 2017 worden bekendgemaakt in het Europees Octrooiblad geen vertaling naar een nationale taal meer worden ingediend¹¹. Op basis van artikel XI.82, § 3 WER dient de DIE wel nog een vertaling te ontvangen in één van de officiële nationale talen van de conclusies van Europese octrooiaanvragen op basis waarvan een redelijke vergoeding kan worden geëist.

8. Via de wet van 8 juli 2018 houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde¹² wordt ook gezorgd voor een juridische omkadering van het beroep van octrooigemachtigde. De wet handelt onder andere over de toegang tot het beroep, de oprichting van een Belgisch Instituut voor Octrooigemachtigden, tucht- en gedragsregels, het beroepsgeheim voor octrooigemachtigden en een spreekrecht voor de octrooigemachtigden bij octrooigeschillen voor de Belgische hoven en rechtbanken¹³. De inwerkingtreding van deze wet is bij het afsluiten van deze publicatie vooralsnog “onbepaald” in de voorlopige afwezigheid van de implementerende koninklijke besluiten.

9. De fiscale aftrek van octrooi-inkomsten zoals bepaald in artikelen 205/1-205/4 en 236bis Wetboek Inkomstenbelastingen werd verder met terugwerkende kracht opgeheven op 1 juli 2016¹⁴. De aftrek voldeed immers niet aan de voorwaarden van het BEPS-programma van de OESO (*Base Erosion and Profit Shifting*). Het nieuwe artikel 543 Wetboek Inkomstenbelastingen voorziet in een ruime overgangsregeling die van toepassing is tot en met 30 juni 2021. Intussen wordt er een nieuwe gunstregeling uitgedacht die de opheffen octrooiaftrek zal vervangen¹⁵.

10. Verder zorgt ook de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen¹⁶ voor de omzetting van richtlijn (EU) nr. 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan.

Deze richtlijn creëert geen nieuw intellectueel eigendomsrecht wat ook volgt uit de nieuwe titel van Boek XI die zal luiden “Intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen”. De richtlijn heeft als doelstelling om de regels over bedrijfsgeheimen te harmoniseren in de Europese Unie. De richtlijn voorziet in principe in een minimumharmonisatie, wat inhoudt dat de lidstaten verder reikende bepalingen kunnen aannemen zolang een aantal waarborgen ter bescherming van de belangen van derden die voorzien zijn in de richtlijn in acht worden genomen, zij het dat artikel 1, § 2 een aantal gevallen bepaalt waarin de nationale wetgevers geen keuzemogelijkheid wordt gelaten.

De omzetting in het Belgisch recht gebeurt via wijzigingen aan het WER, aan het Gerechtelijk Wetboek en aan de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten. De nieuwe wet zorgt onder andere voor een definitie van een bedrijfsgeheim en schrijft voor wanneer het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim rechtmatig of onrechtmatig is alsmede welke burgerrechtelijke maatregelen de rechter in dergelijke gevallen kan opleggen zoals onder andere een vordering tot staking en een vordering tot schadevergoeding. De wet voorziet ook in verjaringstermijnen en waarborgen voor de vertrouwelijkheid van gerechtelijke procedures over bedrijfsgeheimen.

⁸. Zie bv. Gent 18 juni 2018, 2018/RK/8, *VR Drilling e.a. / Van Moer, onuitg.* betreffende een beslag inzake namaak dat door het Gentse hof van beroep naar het Brusselse hof van beroep is verwezen.

⁹. Zie voor een bespreking van al de wijzigingen: M.C. JANSSENS, H. VANHEES en V. VANOVERMEIRE, “De intellectuele eigendomsrechten verankerd in het Wetboek economisch recht: een eerste analyse”, *IRDI* 2014, p. 459-465, randnrs. 22-55.

¹⁰. Deze nieuwe regeling is van toepassing vanaf 1 april 2018. Zie art. 10, 1° KB 18 februari 2018 (*BS* 22 februari 2018).

¹¹. Art. 22 en 96 van de wet van 29 juni 2017 houdende diverse bepalingen inzake Economie (*BS* 6 juli 2016).

¹². *BS* 19 juli 2018; zie ook *Parl.St.* 2017-18, nr. 54-3069/001.

¹³. Zie M. BECK, “Het Instituut voor Octrooigemachtigden”, *IRDI* 2018, p. 7-15.

¹⁴. Art. 4-11 van de wet van 3 augustus 2016 houdende dringende fiscale bepalingen (*BS* 11 augustus 2016).

¹⁵. Zie P. VAN DEN BERGHE en P. WOUTERS, “Uitdoofscenario voor octrooiaftrek in afwachting van nieuwe innovatieaftrek”, *Fisc.Act.* 2016, afl. 29, 6-8.

¹⁶. *BS* 14 augustus 2018; zie ook *Parl.St.* 2017-18, nr. 54-3154/001.

B. Europa

11. De toepassing van verordening nr. 1257/2012 tot instelling van een Europees octrooi met eenheidswerking en verordening nr. 1260/2012 met betrekking tot de verdere uitvoering van het eenheidsoctrooi door het vaststellen van de toepasselijke vertaalregelingen is nog steeds in afwachting van de inwerkingtreding van de internationale overeenkomst tot oprichting van het eengemaakt octrooigerecht (Unified Patent Court Agreement of “UPCA”).

Tot begin 2016 was er quasi-unanimititeit omtrent de nakende inwerkingtreding van de UPCA. Sinds het Brexit-referendum op 23 juni 2016 en de indiening door een “dissidente” advocaat van een klacht bij het Duitse Grondwettelijk Hof tegen de Duitse goedkeuringswetten heerst echter grote onzekerheid¹⁷. Of het hierdoor veroorzaakte uitstel ook zal leiden tot een afstel is vooralsnog geen uitgemaakte zaak. Na de ratificatie van het Verenigd Koninkrijk in april 2018, is het (in theorie) enkel wachten op Duitsland opdat er van start kan worden gegaan.

12. De UPCA wordt ook in België niet door iedereen toegejuicht. Zo heeft de European Software Market Association op 9 maart 2015 het Grondwettelijk Hof verzocht om de Belgische wet van 27 mei 2014, dat de UPCA bekrachtigt, nietig te verklaren. Het Hof achtte dit verzoek echter kennelijk

niet-ontvankelijk¹⁸ omdat het ruim na de termijn van 60 dagen na de bekendmaking van de wet in het *Belgisch Staatsblad* van 9 september 2014 was ingediend.

13. De Belgische wetgever bereidde zich alvast voor op de nakende inwerkingtreding met de wet van 19 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooiën in verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht¹⁹. Deze wet zal het Belgisch octrooirecht meer in overeenstemming brengen met de UPCA en zorgt er onder andere voor dat het toepassingsgebied van de onderzoeksvrijstelling voor Belgische octrooiën wordt afgestemd op deze van het eengemaakte octrooi. Deze bepalingen treden in werking van zodra de UPCA van kracht zal zijn.

14. Volledigheidshalve en hoewel dit buiten het kader van dit overzicht van *Belgische* octrooirechtspraak valt, is het ook meldenswaardig dat ook het Koninkrijk Spanje de nietigverklaring van de EU-verordening tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooiëbescherming had gevorderd op basis van verschillende middelen, waaronder een gebrek aan rechtsgrondslag en misbruik van bevoegdheid door het Parlement en de Raad. Ook dit beroep werd echter door het Hof van Justitie verworpen²⁰.

III. GELDIGHEID

A. De uitvinding

15. Noch het Belgische Wetboek van economisch recht, noch het Europees octrooi-verdrag²¹ (“EOV”) bevatten een (positieve) definitie van het begrip “uitvinding”. De Gentse rechtbank van koophandel beschrijft een uitvinding als “*een eindpunt in een evolutief intellectueel proces dat experimenteel verloopt en gepaard gaat met zoeken en tasten, vallen en opstaan (‘trial and error’), en onverwachte wendingen allerhande impliceert, omdat het resultaat ervan per definitie tegelijk verrassend en onvoorspelbaar is*”²².

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

16. De analyse van de onderscheiden uitspraken uit de onderzochte periode bevestigt dat zowel pleiters als rechters op consistente wijze rekening houden met de rechtspraak van de beroepskamers en de onderzoeksrichtlijnen van het EOB, in het bijzonder voor wat betreft het onderzoek naar de geldigheidsvoorwaarden van Europese octrooiën. Algemeen kan zelfs gesteld worden dat de Belgische rechtspraak sterk gealigneerd is op de principes die in dit verband door het EOB worden gehuldigd. In heel wat uitspraken van zowat alle hoven en rechtbanken wordt dan ook veelvuldig geciteerd uit deze bronnen²³.

17. Zie in dit verband E. VAN ZIMMEREN, “Het unitary patent package: eindelijk licht aan het einde van de tunnel?”, *SEW* 2018, p. 197.

18. GwH 21 mei 2015, nr. 71/2015, *European Software Market Association*, *BS* 29 juni 2015, p. 37.195.

19. *BS* 28 december 2017, *Parl.St.* 2017-18, nr. 54-2755/001. Zie bv. ook de invoeging van art. XI.83/1 WER.

20. HvJ 25 mei 2015, C-146/13, *Spanje / EU Parlement en Raad*, *SEW* 2015, p. 415, *TBH* 2015, p. 748.

21. Voluit: verdrag inzake de verlening van Europese octrooiën, 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.

22. Kh. Gent 4 februari 2016, *ICIP* 2016, p. 610.

23. Zie bv. Brussel 15 september 2015, 2014/AR/885, *Puratos / Dum Dum Doughnuts, onuitg.*; Bergen 3 april 2017, *ICIP* 2017, p. 299, *IRDI* 2017, p. 104, noot K. NEEFS; Kh. Brussel (Fr.) 28 april 2017, *ICIP* 2017, p. 483.

C. De verhouding tussen de Belgische octrooiwet en hogere rechtsnormen

C.1. Het Europese octrooiverdrag

17. Wij stellen vast dat ook voor Europese octrooien heel wat uitspraken blijven verwijzen naar de in het WER opgenomen nietigheidsgronden, meestal in samenlezing met de overeenkomstige nietigheidsgronden van het EOv. Deze praktijk lijkt onnodig en zelfs betwistbaar, aangezien de geldigheid van een Europees octrooi dient te worden onderzocht in het licht van de bepalingen van het EOv²⁴.

Krachtens artikel 2, (2) EOv heeft het Europese octrooi dezelfde rechtsgevolgen in elk van de verdragsluitende staten waarvoor het wordt verleend en is het aan dezelfde regeling onderworpen als een in die staat verleend nationaal octrooi, tenzij het EOv anders bepaalt. Dergelijke andersluidende regeling kan gevonden worden in artikel 138, (1) EOv dat bepaalt dat een Europees octrooi met rechtsgevolgen in een verdragsluitende staat slechts nietig kan worden verklaard in de in dit artikel bepaalde gevallen. Het Hof van Cassatie heeft hieruit geconcludeerd dat de geldigheid van een Europees octrooi in elke verdragsluitende staat waarvoor het octrooi werd verleend op grond van dezelfde criteria moet worden getoetst²⁵. Artikel 4 van de goedkeuringswet van 8 juli 1977 voorziet overigens dat de bepalingen van het EOv die gelden na verlening van toepassing zijn op het Europese octrooi dat verleend werd na een Europese verleningsprocedure. Er is dus geen enkele reden waarom Belgische rechters artikel 138 EOv niet rechtstreeks kunnen toepassen zonder de omweg van het WER²⁶.

In de mate dat de nietigheidsgronden voorzien in artikel XI.57 WER zijn gealigneerd op artikel 138 EOv en overigens door de rechtspraak op dezelfde wijze worden toegepast (zie *supra*, randnr. 17) zal dit in de praktijk van weinig belang zijn. Wanneer er een verschil is tussen beide wetteksten, oordeelde de rechtbank van koophandel te Gent terecht dat de tekst van het EOv primeert, zoals het geval was met de omschrijving van de stand van de techniek die in aanmerking kan genomen worden bij het nieuwheidsonderzoek²⁷.

C.2. De Grondwet en het EVRM

18. Wij hebben reeds in het vorige overzicht gerapporteerd over het arrest van het Grondwettelijk Hof in de *Biophoresis*-zaak²⁸. Deze uitspraak heeft uiteindelijk aanleiding gegeven tot een declaratief vonnis van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel dat de beslissing van de Dienst voor Intellectuele Eigendom die het betrokken Europees octrooi rechtsgevolgen op het Belgisch territorium had ontzegd geen wettelijke grond heeft en derhalve op grond van artikel 159 van de Grondwet niet kan worden toegepast. De vordering tot schadevergoeding van de octrooihouder werd evenwel afgewezen bij gebrek aan bewijs van enige schade, mede gelet op het feit dat de octrooihouder gebruik had gemaakt van de mogelijkheid tot retroactief herstel die was ingevoerd in het nieuwe artikel 5, § 4 van de goedkeuringswet van 8 juli 1977²⁹.

19. Het Grondwettelijk Hof heeft zich in 2017 dienen uit te spreken over de verschillen tussen de wettelijke voorwaarden voor inbreuken op productconclusies en werkwijzeconclusies. Deze uitspraak wordt hieronder nader besproken in randnr. 76.

D. De prioriteitsdatum

20. Het recht op prioriteit van een octrooi wordt vaak betwist in het kader van een nietigheidsverweer, aangezien het verval van de prioriteitsdatum veelal tot gevolg heeft dat nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid van de uitvinding in het gedrang worden gebracht in het licht van documenten uit de stand van de techniek die zijn gepubliceerd na de oorspronkelijke prioriteitsdatum maar voor de aanvraagdatum van het octrooi. Voor de beoordeling van de prioriteit gelden dezelfde regels als voor de beoordeling van toegevoegde materie, d.w.z. dat de geclaimde uitvinding voor de vakman op basis van zijn algemene vakkenis rechtstreeks en ondubbelzinnig moet zijn geopenbaard in het prioriteitsdocument als geheel³⁰.

21. Overeenkomstig artikel 87 EOv geniet degene die op regelmatige wijze een aanvraag heeft ingediend voor een octrooi of zijn rechtverkrijgende, voor het indienen van een Europese octrooiaanvraag voor dezelfde uitvinding een recht van voorrang gedurende een periode van 12 maanden na de datum van indiening van de eerste aanvraag.

²⁴ Zie "Overzicht 2011-2013", *TBH* 2014, p. 418, nr. 24 en "Overzicht 2007-2010", *TBH* 2011, p. 400, nr. 14.

²⁵ Cass. 12 september 2014, *Arr. Cass.* 2014, p. 1865, *ICIP* 2014, p. 615, noot P. CALLENS, *IRDI* 2014, p. 634, Concl. A. VAN INGELGEM, *JLMB* 2015, p. 682, *Pas.* 2014, I, p. 1860, *RABG* 2014, p. 1271, noot B. VAN BESIEN, *TBH* 2015, p. 888.

²⁶ De rechtsleer stelt zelfs dat art. 138 rechtstreekse werking heeft (D. VISSER, *The Annotated European Patent Convention*, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2017, p. 138: "Art. 138 does not make national revocation of European patents conditional on the adoption of special national provisions.").

²⁷ Kh. Gent 4 februari 2016, *ICIP* 2016, p. 610.

²⁸ GwH 16 januari 2014, nr. 3/2014, *Biophoresis Technologies / Belgische Staat*, *APT* 2014, p. 616, noot A. RIZZO, *ICIP* 2014, p. 25, *IRDI* 2014 (samenvatting), p. 559, noot M. BECK en N. D'HALLEWEYN, *TBH* 2014 (samenvatting G. SORREAUX en A. DELHEID), p. 313. Zie "Overzicht 2011-2013", *TBH* 2014, p. 418, nr. 25.

²⁹ Kh. Brussel (Fr.) 18 augustus 2015, A/11/04644, *Biophoresis Technologies / Etat belge*, *onuitg.*

³⁰ Zie Besl. G-2/98 van de Grote Beroepskamer van het EOB.

De vraag of het prioriteitsrecht geldig werd overgedragen, dient beoordeeld te worden volgens de nationale wetgeving van het land van de aanvraag waarvan de prioriteit wordt ingeroepen. Een interpretatie van de wetten die de overdracht van het prioriteitsdocument regelen (waaronder bv. arbeidsrecht) kan noodzakelijk zijn voor de analyse van de overdracht van (het) prioriteitsrecht(en) en de uitlegging van de overeenkomst(en) die werd(en) gesloten onder deze wetten.

Hoewel gewezen in het kader van een kort geding, oordeelde de voorzitter van de Brusselse rechtbank van koophandel dat de bedoeling van partijen bij het sluiten van een overeenkomst voorrang moet krijgen bij het interpreteren van de overeenkomsten waarop de overdracht van het prioriteitsrecht is gebaseerd. De rechter meende dat het *prima facie* logisch lijkt dat wanneer een werknemer in een overeenkomst met zijn werkgever alle uitvindingen overdraagt, dit ook het geval is voor de rechten die daaruit voortvloeien, zodat de betwisting van de overdracht van de prioriteitsrechten *prima facie* strijdig lijkt met de bedoeling van partijen³¹.

22. Indien een bepaalde conclusie twee verschillende alternatieve toepassingen claimt, kan voor elk van deze alternatieven een aparte prioriteitsdatum gelden, waarvan de geldigheid in dergelijk geval separaat moet worden onderzocht³².

E. Uitgesloten materie

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

23. Artikel 6, 2., sub c) van richtlijn nr. 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen voorziet dat het gebruik van menselijke embryo's voor industriële of commerciële doeleinden omwille van strijdigheid met de openbare orde als niet octrooieerbaar wordt beschouwd.

Dit artikel moet aldus worden uitgelegd dat een onbevuchte menselijke eicel die door parthenogenese is gestimuleerd zich te verdelen en ontwikkelen, geen "menselijk embryo" in de zin van die bepaling is indien zij, gelet op de huidige kennis van de wetenschap, als zodanig niet het inherente vermogen bezit zich te ontwikkelen tot een mens³³.

31. Voorz. Kh. Brussel (NL) 19 december 2017, C/17/00047, *Biogen e.a. / Mundipharma, onuitg.*

32. Kh. Gent 4 februari 2016, *ICIP* 2016, p. 610. Zie overigens in dit verband de beslissing G-1/15 van de Grote Beroepskamer van het EOB van 29 november 2016 die de mogelijkheid van dergelijke partiële prioriteit heeft bevestigd.

33. HvJ 18 december 2014, C-364/13, *International Stem Cell Corporation / Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*, ECLI:EU:C:2014:2451.

34. Grote Beroepskamer 25 maart 2015, beslissing in zaken G 2/12 en G 2/13, www.epo.org.

35. Art. XI.6, § 1 en 2 WER en art. 54, (1) en (2) EOV.

36. Gent 5 mei 2014, *ICIP* 2014, p. 425.

E.2. (Producten bekomen uit) wezenlijk biologische werkwijzen

24. In het "Overzicht 2011-2013" werd melding gemaakt van een nieuwe verwijzing naar de Grote Beroepskamer van het EOB over de vraag of producten die bekomen worden uit wezenlijk biologische werkwijzen net als de werkwijzen zelf zijn uitgesloten van octrooiering onder artikel 53, b) EOV. Deze zaken werden bekend als de *Broccoli II*- en *Tomaten II*-zaken. Bij beslissingen van 25 maart 2015³⁴ beantwoordde de Grote Beroepskamer deze vraag negatief.

De beslissingen brachten vervolgens evenwel een grote politieke discussie op gang, op het einde waarvan het EOB besloot om met ingang van 1 juli 2017 artikel 27, (b) van zijn uitvoeringsregels aan te passen door verwijzing naar een nieuw artikel 28, (2) dat de octrooieerbaarheid verbiedt van planten en dieren die uitsluitend verkregen zijn uit een wezenlijk biologische werkwijze. De vraag of deze nieuwe bepaling voldoende gedekt wordt door de tekst van artikel 53, b) EOV is nog maar zeer de vraag. Het is niet uitgesloten dat ook deze vraag in de toekomst het voorwerp zal uitmaken van een nieuwe verwijzing naar de Grote Beroepskamer.

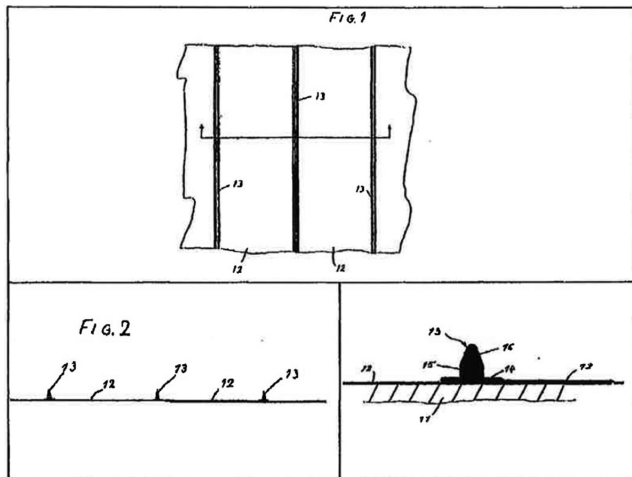
F. Nieuwheid

25. Een uitvinding is nieuw wanneer zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek. De stand van de techniek omvat alles beschikbaar gemaakt aan het publiek middels een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere manier voor de aanvraag- of prioriteitsdatum van het octrooi³⁵.

F.1. Openbaar toegankelijk

26. De vraag of iets tot de stand van de techniek behoort en aldus voor de prioriteits- of aanvraagdatum openbaar toegankelijk was, is een feitenkwestie die met alle middelen van recht kan worden bewezen³⁶.

Het hof van beroep te Gent diende in die zin te oordelen over een uitvinding betreffende een dakbedekkingssysteem, dat bestaat uit een ondoordringbaar membraan van synthetisch materiaal en bijzonder aangepaste latvormige opstaande profielen, eveneens van synthetisch materiaal.



Het hof oordeelde dat de uitvinding nieuwheid ontbeerde omdat het betrokken systeem voor deze datum op een dak was toegepast (a) waarvan niet vaststond dat het tijdens de constructie aan het oog van de arbeiders op de werf, van de werknemers in het bedrijf en van de voorbijgangers werd onttrokken en dat de dakleggers en bouwvakkers gebonden waren door een verplichting tot geheimhouding, respectievelijk (b) dat dit vanuit een ander gebouw rechtstreeks waarneembaar was, waardoor “een vakman, eventueel met behulp van een verrekijker, de vormen en materialen [kon] waarneemen”³⁷.

27. Het begrip “beschikbaar gemaakt aan het publiek” dient breed geïnterpreteerd te worden in de betekenis dat het publiek mag bestaan uit slechts één persoon die toegang tot de uitvinding had kunnen hebben. Eigenlijke kennis is niet vereist³⁸.

De openbaring van de kenmerken van de betrokken uitvinding ten aanzien van een derde die niet door enige confidentialiteitsverbintenis is gehouden, volstaat om de nieuwheid aan te tasten³⁹.

28. De Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel oordeelde dat het loutere feit dat een geneesmiddel met dezelfde naam (“Livial”) als datgene dat ten tijde van de uitspraak gecommercialiseerd werd en de geoctrooieerde uitvinding omvatte, reeds op de markt was voor de prioriteitsdatum van het octrooi, onvoldoende was om voorgaand publiek gebruik aan te tonen. Daartoe diende in casu te worden aangetoond dat het oudere product dezelfde graad van

kristallijne zuiverheid (hoger dan 90%) bezat als die waarop aanspraak gemaakt werd in het octrooi⁴⁰.

F.2. Inhoud van Europese octrooiaanvragen

29. Krachtens artikel 54, (3) EOv wordt als behorend tot de stand van de techniek tevens aangemerkt de inhoud van Europese octrooiaanvragen zoals die zijn ingediend, waarvan de datum van indiening gelegen is vóór de aanvraagdatum en die eerst op of na die datum zijn gepubliceerd⁴¹.

Volgens de rechtbank van koophandel te Gent volgt het uit deze bepaling (of meer bepaald de tekst van dit artikel vervat in de vroegere versie van het EOv uit 1973) dat deze regel enkel toepassing vindt op Europese octrooiaanvragen, en niet op internationale (PCT-)aanvragen, zelfs met aanwijzing van Europa⁴².

F.3. De compacte anterioriteit

30. Het is een vaststaand beginsel in de Belgische rechtspraak dat een anterioriteit “compact” moet zijn om als nieuwheidsschadelijk beschouwd te worden, d.w.z. dat alle relevante kenmerken van de uitvinding moeten worden aangetroffen in de ingeroepen anterioriteit die bovendien moeten leiden tot hetzelfde technische resultaat⁴³.

In navolging van dit beginsel werd geoordeeld dat een Belgisch octrooi voor een apparaat dat de starttijd van de geboorte van kalveren meet, met voor zich sprekende tekening, nieuwheid ontbeerde ten aanzien van een eerder octrooi voor een uitvinding met dezelfde kenmerken⁴⁴.

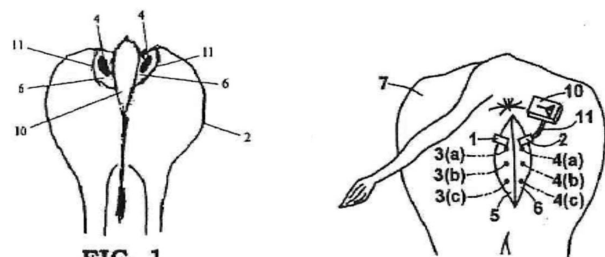


FIG. 1

(octrooi Verdrongen)
(octrooi WO 2008/117834 A1)

Het loutere feit dat het nietigverklarde octrooi een kenmerk bevatte waardoor de controle-eenheid van het apparaat kan

37. *Ibid.*

38. Voorz. Kh. Brussel (NI.) 31 juli 2017, A/16/2428, *Marcram / Signum*, onuitg.

39. Luik 26 juni 2014, 2013/RG/727, *Browning International / Jacobs*, onuitg. Zie in dit verband “Overzicht 2011-2013”, *TBH* 2014, p. 431, nr. 75.

40. Kh. Brussel (NI.) 11 december 2015, A/08/1675, *Docpharma en Mithra / MSD en Organon*, onuitg.

41. Zie ook in dezelfde zin art. XI.6, § 3 WER.

42. Kh. Gent 4 februari 2016, *ICIP* 2016, p. 610.

43. Kh. Gent 4 februari 2016, *ICIP* 2016, p. 610; Kh. Brussel (Fr.) 28 april 2017, *ICIP* 2017, p. 483. In dezelfde zin Kh. Bergen en Charleroi (afd. Bergen) 23 oktober 2014, *ICIP* 2014, p. 635.

44. Voorz. Kh. Brussel (NI.) 31 juli 2017, A/16/2428, *Marcram / Signum*, onuitg.

vastgemaakt worden aan de zogenaamde “*fossa ischioirectalis*” (door Wikipedia omschreven als de wigvormige ruimte gevuld met vet lateraal gelegen aan de anus en onder het bekkenbodemp) van de koe zodat het aan de buitenkant van de koe kan worden toegepast, werd irrelevant bevonden. De geciteerde stand van de techniek maakte namelijk zeer breed aanspraak op alle mogelijke toepassingen van de controle-eenheid aan de binnenkant van de koe, of dit op deze plek of elders in het lijf van de koe is. De rechtbank benadrukte verder dat de conclusie aangaande het kenmerk waardoor het apparaat kan vastgemaakt worden aan de *fossa ischioirectalis* hoe dan ook niet in aanmerking kan worden genomen bij de beoordeling van de nieuwheid van de conclusie, aangezien het slechts het te bereiken resultaat omschrijft, eerder dan de technische kenmerken vereist om dat resultaat te bereiken.

F.4. De impliciete openbaring

31. De vereiste van “compactheid” verhindert de rechtbank echter niet een ander element uit de stand van de techniek in beschouwing te nemen dan datgene dat werd geciteerd als nieuwheidsschadelijk, voor zover dat dit laatste element uitdrukkelijk verwijst naar het eerste⁴⁵. Het gebrek aan nieuwheid kan ook *impliciet* zijn, wanneer door de toepassing van de leer uitdrukkelijk vermeld in de anterioriteit, de vakman *noodzakelijk* komt tot het resultaat beschermd door de octrooiconclusie. Het is bijgevolg onvoldoende dat een alternatieve toepassingsvorm *bestaat* voor dat alternatief om als nieuwheidsschadelijk te worden beschouwd; het alternatief dient *noodzakelijkerwijs* te volgen uit het geciteerde document uit de stand van de techniek⁴⁶.

Of anders gesteld, bij de beoordeling van de nieuwheidsvereiste mag rekening worden gehouden met de kenmerken die op impliciete, doch rechtstreekse en ondubbelzinnige wijze voortvloeien uit de ingeroepen antecedenten⁴⁷.

F.5. Het gebruik van technische equivalenten

32. Technische equivalenten kunnen niet in aanmerking genomen worden bij de beoordeling van de nieuwheidsvereiste. Een anterioriteit waarin middelen worden geopen-

baard die niet allemaal identiek zijn, maar technisch equivalent aan diegene waarvan gewag wordt gemaakt in het litigieuze octrooi, niet schadelijk kunnen zijn voor de nieuwheid van de uitvinding⁴⁸.

G. Uitvinderswerkzaamheid

33. Artikel 56 EOV en artikel XI.7 WER bepalen dat een uitvinding als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid wordt aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek.

G.1. Verhouding tot nieuwheid

34. Volgens de Gentse rechtbank van koophandel dient een beoordeling van uitvinderswerkzaamheid steeds te worden voorafgegaan door een analyse van de nieuwheid, aangezien er zonder nieuwheid geen uitvinderswerkzaamheid kan zijn⁴⁹. Het hof van beroep te Gent oordeelde echter, in een zaak waar zowel de nieuwheid als de uitvinderswerkzaamheid van een uitvinding werden betwist, dat het volstaat dat er een negatieve beoordeling van de uitvinderswerkzaamheid voorligt om te besluiten tot de nietigheid van het octrooi, aangezien de wettelijke geldigheidsvoorwaarden cumulatief dienen vervuld te zijn⁵⁰.

G.2. De probleem-oplossing-test

35. De Belgische rechtbanken maken ten aanzien van uitvinderswerkzaamheid doorgaans toepassing van de zogenaamde “probleem-oplossing-benadering” of “problem-solution-approach” van het EOB⁵¹.

Dit was ook het geval in de onderzochte periode, met weliswaar een aantal uitzonderingen⁵². In dat opzicht bevestigde het Hof van Cassatie dat de probleem-oplossing-benadering impliceert, volgens het Brusselse hof van beroep, dat de volgende stappen worden gezet:

1. het bepalen van de meest nabije stand van de techniek niet de enige mogelijke toets is om de uitvinderswerkzaamheid te beoordelen⁵³;

⁴⁵. Kh. Brussel (Fr.) 28 april 2017, *ICIP* 2017, p. 483.

⁴⁶. *Ibid.*

⁴⁷. Kh. Gent 4 februari 2016, *ICIP* 2016, p. 610.

⁴⁸. Kh. Gent 4 februari 2016, *ICIP* 2016, p. 610.

⁴⁹. Kh. Gent 4 februari 2016, *ICIP* 2016, p. 610.

⁵⁰. Gent 27 juni 2016, 2013/AR/2378, *Syral / Roquette, onuitg.*, bevestigd door Cass. 22 maart 2018, C.16.0451, *onuitg.* In dezelfde zin Brussel 1 april 2014, 2009/AR/3204, *Doolaeghe / Atos Worldline, onuitg.*

⁵¹. Zie in het bijzonder Brussel 1 april 2014, 2009/AR/3204, *Doolaeghe / Atos Worldline, onuitg.*; Brussel 15 september 2015, 2014/AR/885, *Puratos / Dum Dum Doughnuts, onuitg.*; Kh. Gent 4 februari 2016, *ICIP* 2016, p. 610; Brussel 20 september 2016, *IRDI* 2016, p. 313; Kh. Brussel (Fr.) 28 april 2017, *ICIP* 2017, p. 483; Kh. Brussel (NL) 9 mei 2017, *ICIP* 2017, p. 461; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/54, *Icos / Teva, onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/2, *onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/3, *Icos / Mylan, onuitg.*

⁵². Zie in het bijzonder Kh. Bergen en Charleroi (afd. Bergen) 23 oktober 2014, *ICIP* 2014, p. 635; Kh. Brussel (NL) 11 december 2015, A/08/1675, *Docpharma en Mithra / MSD en Organon, onuitg.*; Gent 27 juni 2016, 2013/AR/2378, *Syral / Roquette, onuitg.*, bevestigd door Cass. 22 maart 2018, C.16.0451, *onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (NL) 31 juli 2017, A/16/2428, *Marcram / Signum, onuitg.* (betreffende een Belgisch octrooi).

⁵³. Cass. 22 maart 2018, C.16.0451, *onuitg.*

2. het bepalen van het verschil tussen de opgeëiste uitvinding en de meest nabije stand van de techniek;
3. het bepalen van het technisch effect dat wordt teweeggebracht door het verschil;
4. het bepalen van het objectief technisch probleem dat wordt opgelost door dat verschil;
5. nagaan of de beweerde oplossing, uitgaande van de meest nabije stand van de techniek en van het op te lossen objectief technisch probleem, al of niet voor de hand liggend zou zijn geweest voor de vakman⁵⁴.

Deze benadering vereist aldus het selecteren van de meest nabije stand van de techniek, waarna op basis van de technische verschillen tussen de meest nabije stand van de techniek en de uitvinding het objectief technisch probleem geformuleerd wordt. In het licht van de meest nabije stand van de techniek en het objectief technisch probleem, dient onderzocht te worden of er enige aanwijzing voorligt in de stand van de techniek die de gemiddelde vakman, geconfronteerd met het objectief technisch probleem, ertoe “zou” (niet “kon”) gebracht hebben om aan te passen of te wijzigen met het oog op het realiseren van de uitvinding⁵⁵.

G.3. De meest nabije stand van de techniek

36. Uitvinderswerkzaamheid wordt beoordeeld per zaak en in het licht van de meest nabije stand van de techniek. Dit is de stand van de techniek die het meest de geoctrooieerde uitvinding benadert vanuit het standpunt van de vakman op de prioriteitsdatum⁵⁶ en tot doel heeft hetzelfde doel of hetzelfde effect als de geoctrooieerde uitvinding te bekomen⁵⁷, nl. “*datgene wat nagenoeg overeenkomt in gebruik en een minimale structurele en functionele wijziging vereist*”⁵⁸.

G.4. Het objectief technisch probleem

37. 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. Het probleem

wordt dus gedefinieerd op basis van de onderscheidende kenmerken die bijdragen tot het technische karakter van de uitvinding.

38. Bij het bepalen van het objectief technisch probleem dient een formulering gekozen te worden die niet op de voorgestelde oplossing anticipeert. Er is geen plaats voor een *ex post facto*-analyse van de stand van de techniek⁵⁹.

Dat het objectief technisch probleem en hetgeen de uitvinder wenste op te lossen (en als dusdanig ook zo wordt weergegeven in het octrooischrift) overeenstemmen betekent volgens het Brusselse hof van beroep niet dat de formulering van het objectief technisch probleem gesteund is op een dergelijke *ex post facto*-analyse⁶⁰.

G.5. Voor de hand liggend

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

Om uitvinderswerkzaamheid te vertonen, dient een uitvinding verder te gaan dan de loutere logische ontwikkeling van de stand van de techniek. Als blijkt dat de vakman op de aanvraag- of prioriteitsdatum van het octrooi op voor de hand liggende wijze tot de uitvinding zou gekomen zijn op basis van zijn kennis van de stand van de techniek, voldoet de uitvinding niet aan de vereiste van uitvinderswerkzaamheid⁶¹.

Met andere woorden, de aangehaalde stand van de techniek moet een aanwijzing bevatten 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 opgeëiste uitvinding. In dit verband wordt verwezen naar de zgn. “*could-would-test*” die door het EOB wordt toegepast⁶².

⁵⁴. Brussel 15 september 2015, 2014/AR/885, *Puratos / Dum Dum Doughnuts, onuitg.* In dezelfde zin Brussel 10 november 2015, *ICIP* 2015, p. 661, waarin het hof echter stelde dat een andere (gedeeltelijke) invulling van dit stappenplan mogelijk is, zonder hierop in te gaan.

⁵⁵. Brussel 1 april 2014, 2009/AR/3204, *Doolaeghe / Atos Worldline, onuitg.*; Kh. Gent 4 februari 2016, *ICIP* 2016, p. 610; Kh. Brussel (Fr.) 28 april 2017, *ICIP* 2017, p. 483; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/54, *Icos / Teva, onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/2, *Icos / Sandoz, onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/3, *Icos / Mylan, onuitg.* Deze terminologie spoot met de rechtspraak van de Technische Beroepskamers van het EOB waarnaar deze uitspraken ook meestal verwijzen.

⁵⁶. Kh. Brussel (NL) 9 mei 2017, *ICIP* 2017, p. 461.

⁵⁷. Kh. Brussel (Fr.) 28 april 2017, *ICIP* 2017, p. 483. In dezelfde zin Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/54, *Icos / Teva, onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/2, *Icos / Sandoz, onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/3, *Icos / Mylan, onuitg.*

⁵⁸. Kh. Gent 4 februari 2016, *ICIP* 2016, p. 610.

⁵⁹. Brussel 1 april 2014, 2009/AR/3204, *Doolaeghe / Atos Worldline, onuitg.*; Brussel 20 september 2016, *IRDI* 2016, p. 313; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/54, *Icos / Teva, onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/2, *Icos / Sandoz, onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/3, *Icos / Mylan, onuitg.*

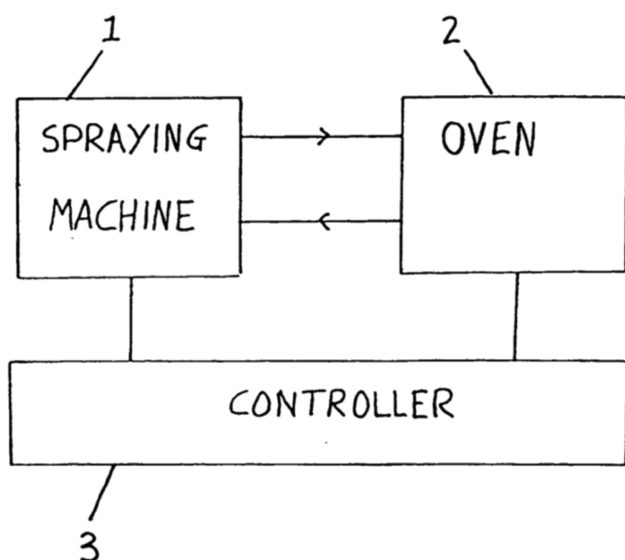
⁶⁰. Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/54, *Icos / Teva, onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/2, *Icos / Sandoz, onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/3, *Icos / Mylan, onuitg.*

⁶¹. Brussel 1 april 2014, 2009/AR/3204, *Doolaeghe / Atos Worldline, onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/54, *Icos / Teva, onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/2, *Icos / Sandoz, onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/3, *Icos / Mylan, onuitg.*

⁶². *Ibid.* In dezelfde zin Kh. Brussel (NL) 18 februari 2014, A/12/04419, *Bayer / Effik*; Kh. Brussel (NL) 18 februari 2014, *IRDI* 2015, p. 400.

Iets is niet enkel voor de hand liggend wanneer de resultaten duidelijk voorspelbaar zijn voor de vakman op de prioriteitsdatum, maar tevens wanneer er voor de vakman op grond van de stand van de techniek op de aanvraag- of prioriteitsdatum een redelijke verwachting van succes is, conform het door de EOB-rechtspraak ontwikkelde concept van “*reasonable expectation of success*”⁶³.

40. Aldus werd een octrooi dat een werkwijze beschermde voor het bereiden van een met gist gerezen donut zonder te frituren (in plaats van de donut te frituren, leerde het octrooi het product te besproeien met bakvet na het bakken), nietig verklaard wegens gebrek aan uitvindingswerkzaamheid aangezien het voor de vakman vanzelfsprekend zou zijn het bakvet aan te brengen nadat de donut gerezen was door gist, in plaats van daarvoor⁶⁴.



41. Een uitvinding moet volgens het hof van beroep te Gent getuigen van originaliteit in die zin dat ze niet evident mag zijn voor iemand met dezelfde technische achtergrond en vorming. Bij de beoordeling van de uitvindingswerkzaamheid moeten verschillende factoren in aanmerking genomen worden zoals het onverwachte resultaat verkregen door een nieuwe combinatie of nieuwe toepassing van gekende elementen, de moeilijkheidsgraad die de vakman dient te overwinnen, of het feit dat de uitvinding een aanhoudend probleem oplost⁶⁵.

42. Bij het beoordelen van de uitvindingswerkzaamheid is het eveneens toegestaan om meerdere documenten te combineren wanneer dergelijke combinatie vanzelfsprekend was voor de vakman op het tijdstip van de aanvraag⁶⁶.

43. Het bovengaande is te onderscheiden van een combinatie-uitvinding. Opdat er een combinatie-uitvinding voorhanden zou zijn, moeten de opgeëiste kenmerken of groepen van kenmerken met elkaar verbonden zijn door een functionele interactie, d.w.z. elkaar wederzijds beïnvloeden om een effect te verkrijgen dat verder gaat dan de som van de effecten die ze individueel produceren (synergie-effect). Bij afwezigheid van een combinatie-uitvinding is er sprake van een eenvoudige associatie of juxtapositie van kenmerken waarvan het inventieve karakter afzonderlijk kan worden beoordeeld⁶⁷.

44. Verschillende uitspraken uit de onderzochten periode benadrukken de noodzaak om zgn. “hindsight” te vermijden bij het onderzoek van de uitvindingsbekwaamheid.

De Gentse rechtbank oordeelde dat het ineenvloeden van opeenvolgende inventieve stappen die leiden tot een nieuw inzicht, gemakkelijker wordt aanvaard als erop teruggekeken wordt dan wanneer men ervoor staat. De instantie die de uitvindingsbekwaamheid beoordeelt, moet zich in de plaats stellen van de vakman op de prioriteits- of aanvraagdatum en zich even onbevangen opstellen als de vakman die, geconfronteerd met het technisch probleem, zoekt naar oplossingen. Daarbij valt niet uit te sluiten dat de uitvinding het resultaat vormt van een combinatie van puur toevallige handelingen, die achteraf beschouwd als voor de hand liggend voorkomt⁶⁸.

De voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel oordeelde dat het vermijden van “hindsight bias” (wat zij vertaalde als “vooringenomenheid door kennis van het verleden”) een heel belangrijk element is in de derde stap van de probleem-oplossing-benadering die een niet te onderschatten invloed heeft op de beoordeling van het feit of de oplossing aangeboden door het octrooi al dan niet vanzelfsprekend was. Immers, zodra men de uitkomst van een beslissing of het resultaat van bepaalde omstandigheden kent, is men geneigd te denken dat men die uitkomst had voorzien. Met andere woorden: achteraf gezien herziet men zijn overtuiging over wat men dacht dat er zou gebeuren. Men is ervan overtuigd dat de uitkomst voorbestemd was, alsof het niet anders had kunnen verlopen. Studies tonen aan dat mensen nooit in staat zijn om geen rekening te houden

⁶³. *Ibid.* In dezelfde zin Kh. Brussel (NL) 9 mei 2017, *ICIP* 2017, p. 461.

⁶⁴. Brussel 15 september 2015, 2014/AR/885, *Puratos / Dum Dum Doughnuts*, *onuitg.*

⁶⁵. Gent 27 juni 2016, 2013/AR/2378, *Syral / Roquette*, *onuitg.*, bevestigd door Cass. 22 maart 2018, C.16.0451, *onuitg.*

⁶⁶. Brussel 1 april 2014, 2009/AR/3204, *Doolaeghe / Atos Worldline*, *onuitg.*; Brussel 10 november 2015, *ICIP* 2015, p. 661; Kh. Gent 4 februari 2016, *ICIP* 2016, p. 610; Brussel 20 september 2016, *IRDI* 2016, p. 313; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/54, *Icos / Teva*, *onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/2, *Icos / Sandoz*, *onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/3, *Icos / Mylan*, *onuitg.*

⁶⁷. Kh. Brussel (Fr.) 28 april 2017, *ICIP* 2017, p. 483.

⁶⁸. Kh. Gent 4 februari 2016, *ICIP* 2016, p. 610. In dezelfde zin Kh. Brussel (Fr.) 28 april 2017, *ICIP* 2017, p. 483.

met wat ze al hebben geleerd. Ook deskundigen en rechters ontsnappen hier niet aan⁶⁹.

45. Brede conclusies zijn kwetsbaarder voor aanvallen van uitvinderswerkzaamheid dan enge conclusies op maat van een specifiek product. Zo verklaarde het Gentse hof van beroep een conclusie nietig die betrekking had op “*the use of maltotriitol to modify or control the form of maltitol crystals*” wegens gebrek aan uitvinderswerkzaamheid. Het toevoegen van onzuiverheden aan kristallen om hun vorm te beïnvloeden, werd algemene kennis geacht, en de stand van de techniek toonde aan dat de zuiverheid van maltitol beïnvloed werd door de aanwezigheid van maltotriitol. Volgens het hof was het goed mogelijk dat de octrooihouder zeer specifieke hoeveelheden maltotriitol had gebruikt bij zijn productieproces, maar op dergelijke specifieke kenmerken werd geen aanspraak gemaakt in de conclusies en hiermee kon dan ook geen rekening gehouden worden bij de beoordeling van de uitvinderswerkzaamheid⁷⁰.

G.6. De vakman

46. De uitvinderswerkzaamheid wordt onderzocht vanuit het perspectief van de vakman.

De vakman is een fictieve persoon of groep van personen die elk een onderscheiden deskundigheid bezitten. De bepaling van de vakman in het kader van de beoordeling van de uitvinderswerkzaamheid gebeurt op basis van het objectief op te lossen technisch probleem (en dus niet noodzakelijk het – subjectief – technisch probleem dat de uitvinder voornemens was op te lossen)⁷¹.

De vakman kan worden omschreven als een gewone technicus die vertrouwd is met het technisch gebied waartoe de uitvinding behoort en die over de gemiddelde normale vak-kennis en het verstand beschikt om de typische problemen waarmee hij in dit bijzonder gebied wordt geconfronteerd, op te lossen. Het is de gemiddelde persoon geschoold in de techniek, en in die zin een deskundige. De vakman is op de hoogte van wat de algemene vakkennis van de techniek was op de relevante datum. Hij wordt eveneens verondersteld

toegang te hebben tot alles in de “stand van de techniek” en in het bijzonder de documenten die geciteerd worden in het onderzoeksrapport, en om over de normale middelen en vaardigheid te beschikken voor routinewerk en experimenten⁷².

De vakman wordt verondersteld intelligent genoeg te zijn om bepaalde aanpassingen te doen en over de nodige kennis te beschikken om het hoofd te bieden aan normale problemen ook wanneer die niet opgelost worden door een eenvoudige mechanische en stereotiepe toepassing van de gebruikelijke technieken. De vakman heeft echter niet de capaciteit om uitvindingen te doen, hetgeen hem onderscheidt van de uitvinder⁷³.

H. Toegevoegde materie

47. 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 ingediend. Artikel 76, (1) EOV verhindert dat het onderwerp van een afgesplitste aanvraag verder reikt dan de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag zoals die is ingediend⁷⁴.

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. De onderliggende gedachte is te verhinderen dat de octrooihouder of aanvrager zijn positie op ongerechtvaardigde wijze zou verbeteren door niet geopenbaarde kenmerken op te eisen, wat de rechtszekerheid van derden die uitgaan van de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag zou schaden⁷⁵.

De rechtspraak in de onderzochte periode leunt opnieuw sterk aan bij de praktijk van het EOB.

48. In het geschil tussen Dr. Malak en de Zwitserse onderneming Nouvag, dat ook elders in dit overzicht aan bod komt, bevestigde het hof van beroep te Bergen⁷⁶ een vonnis van de rechtbank van koophandel van Bergen en Charleroi (afdeling Bergen)⁷⁷ dat de nietigheidsvordering van Nouvag had verworpen tegen het Belgische luik van een Europees

^{69.} Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 11 december 2017, C/17/78, *Icos / Teva*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 11 december 2017, C/17/79, *Icos / Sandoz*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 11 december 2017, C/17/80, *Icos / Mylan*, onuitg.

^{70.} Gent 27 juni 2016, 2013/AR/2378, *Syral / Roquette*, onuitg., bevestigd door Cass. 22 maart 2018, C.16.0451, onuitg.

^{71.} Brussel 1 april 2014, 2009/AR/3204, *Doolaeghe / Atos Worldline*, onuitg.; Brussel 20 september 2016, IRDI 2016, p. 313; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/54, *Icos / Teva*, onuitg.; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/2, *Icos / Sandoz*, onuitg.; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/3, *Icos / Mylan*, onuitg. (met verwijzing naar de EOB-rechtspraak).

^{72.} Brussel 1 april 2014, 2009/AR/3204, *Doolaeghe / Atos Worldline*, onuitg.; Brussel 15 september 2015, 2014/AR/885, *Puratos / Dum Dum Doughnuts*, onuitg.; Brussel 20 september 2016, IRDI 2016, p. 313; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/54, *Icos / Teva*, onuitg.; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/2, *Icos / Sandoz*, onuitg.; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/3, *Icos / Mylan*, onuitg. (met verwijzing naar de EOB-rechtspraak). In dezelfde zin: Kh. Gent 4 februari 2016, ICIP 2016, p. 610; Kh. Brussel (Fr.) 28 april 2017, ICIP 2017, p. 483.

^{73.} *Ibid.* Zie ook Kh. Gent 4 februari 2016, ICIP 2016, p. 610.

^{74.} In dezelfde zin art. XI.57, § 1, 3° WER.

^{75.} Kh. Bergen en Charleroi (afd. Bergen) 23 oktober 2014, ICIP 2014, p. 635; Brussel 15 september 2015, 2014/AR/885, *Puratos / Dum Dum Doughnuts*, onuitg.

^{76.} Bergen 3 april 2017, ICIP 2017, p. 299, IRDI 2017, p. 104, noot K. NEEFS.

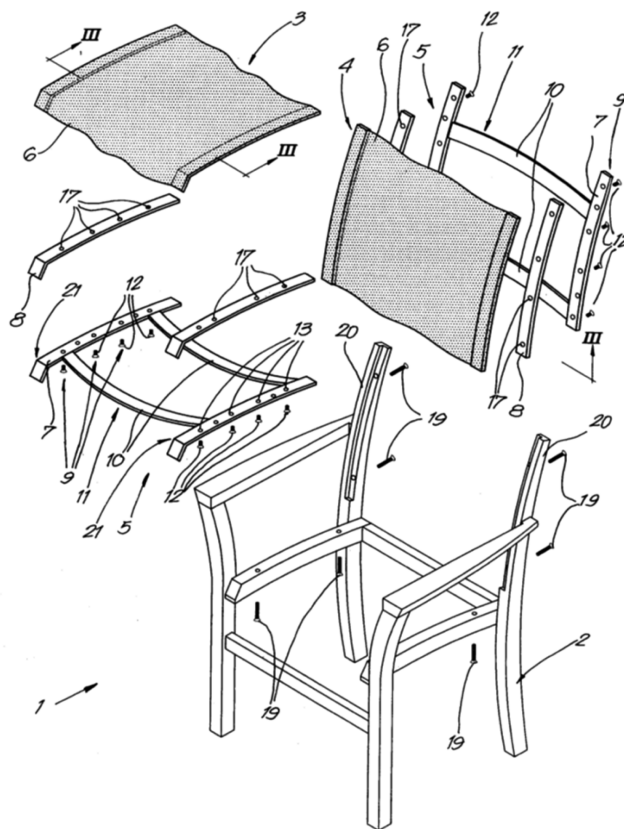
^{77.} Kh. Bergen en Charleroi (afd. Bergen) 24 december 2015, JT 2016, p. 68.

octrooi voor een liposuctieapparaat met een bewegende canule, op grond van toegevoegde materie. Het hof oordeelde dat het zich dient te plaatsen op het standpunt van de vakman om na te gaan of de geclaimde kenmerken zonder redelijke twijfel kunnen worden afgeleid uit de octrooiaanvraag in zijn geheel. Een uitdrukkelijke openbaarmaking is in dit verband niet vereist: kenmerken die impliciet zijn voor de vakman kunnen ook in aanmerking genomen worden. Het hof verwierp ook de stelling van Nouvag dat er sprake was van een zgn. “intermediate generalisation”, d.w.z. de arbitraire selectie van een kenmerk dat wordt geïsoleerd van de andere kenmerken van een specifieke openbaarmaking.

49. De test om na te gaan of “het onderwerp van het octrooi niet gedekt wordt door de inhoud van de octrooiaanvraag zoals die is ingediend”⁷⁸ is of er een verschil bestaat tussen de wijziging en de oorspronkelijke indiening dat niet “direct en ondubbelzinnig” uit de aanvraag kan worden afgeleid of, met andere woorden, of de wijziging als “nieuw” kan worden beschouwd ten opzichte van de oorspronkelijke indiening⁷⁹.

Dit is het geval indien de verwijzing – in een octrooi-conclusie betreffende een werkwijze voor de aanmaak van een donut – naar een specifieke sproeimachine “Discmaster DN4 TH” met bijzondere kenmerken wordt vervangen door een verwijzing naar een “geautomatiseerde sproeimachine”⁸⁰.

50. Ook de wijziging van het oorspronkelijke kenmerk – in een octrooi-conclusie betreffende een zitmeubel – “dat een bepaalde positie ten opzichte van het gestel van het zitmeubel inneemt” door “dat een welbepaalde positie ten opzichte van de steunvlakken van het gestel inneemt”, verruimt het voorwerp van de gewijzigde aanvraag. De steunvlakken vormen immers geen onderdeel van het gestel en hierdoor wordt de octrooi-bescherming uitgebreid naar andere uitvoeringsvormen⁸¹.



Dit is ook het geval indien in een octrooi-conclusie betreffende een bacterie van het genus *Escherichia* met een verhoogd aantal “diaminopimelate dehydrogenase” (DDH) genen die leiden tot een verhoogde biosynthese van lysine, het kenmerk wordt weggelaten dat het DDH gen afkomstig moet zijn uit een Coryneforme bacterie⁸².

51. Er is echter geen sprake van toegevoegde materie in een octrooi betreffende de synthese van het actief bestanddeel drospirenone dat is beperkt tot de watereliminatiestap, indien de waterafplitsing in de oorspronkelijke aanvraag niet in strikt verband met de eveneens geopenbaarde voorafgaandelijke oxidatiestap is geopenbaard maar als een autonome stap⁸³.

In een octrooi-conclusie betreffende een spuitkop voor voedingsproducten is er ook geen toegevoegde materie wanneer het kenmerk wordt weggelaten dat de diameter groter dan 2 cm moet zijn, aangezien dit kenmerk in de oorspronkelijke aanvraag slechts bij wijze van voorbeeld of voorkeursuit-

⁷⁸. Cf. art. XI.57, § 1, 3° WER en art. 138, (1), c) EOV.

⁷⁹. Brussel 15 september 2015, 2014/AR/885, *Puratos / Dum Dum Doughnuts*, onuitg. (met verwijzing naar beslissingen van de EOB-Beroepskamers T 194/84 en T 265/88).

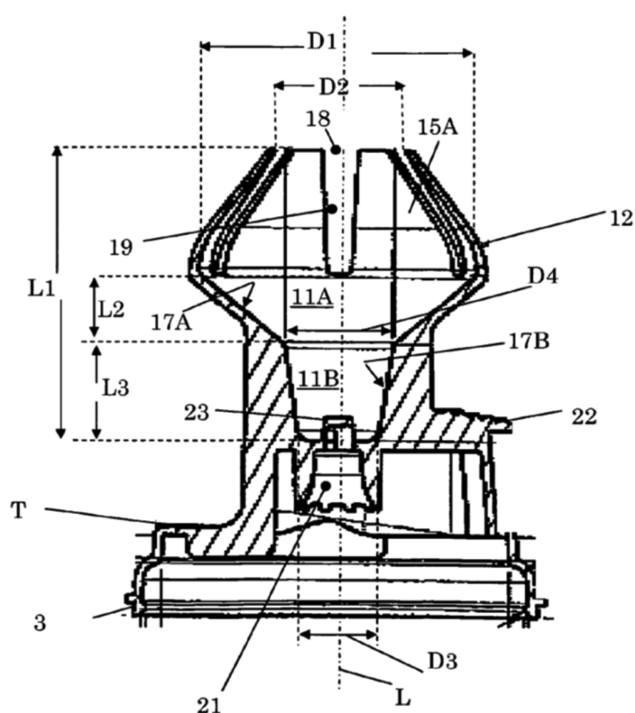
⁸⁰. *Ibid.*

⁸¹. Gent 22 september 2014, 2012/AR/1599, *Royal Botania / Overstock Garden*, onuitg.

⁸². Antwerpen 14 september 2015, 2010/AR/2481, *Helm e.a. / Ajinomoto*, onuitg. Het hof ging hiermee in tegen het andersluidende oordeel van het gerechtshof van Den Haag in de parallelle Nederlandse procedure, met verwijzing naar het advies dat door een college van deskundigen was uitgebracht.

⁸³. Kh. Brussel (NL) 18 februari 2014, A/12/04419, *Bayer / Effik*, onuitg.; Kh. Brussel (NL) 18 februari 2014, *IRDI* 2014, p. 400.

voering wordt beschreven en bijgevolg niet essentieel is, hetgeen de vakman ook onmiddellijk en ondubbelzinnig zou afleiden uit de aanvraag⁸⁴.



Evenmin is dit het geval wanneer in een octrooi-conclusie betreffende een werkwijze voor het bekleden van een (textiel)oppervlakte met een afstotende coating van polymeer, de verwijzing naar “plasma” wordt vervangen door een verwijzing naar “gepulst plasma”, gelet op de veelvuldige verwijzingen naar dit type plasma in de beschrijving van de aanvraag⁸⁵.

Ten slotte is er geen toegevoegde materie wanneer een optioneel element in de opbouw van een automatisch vuurwapen in een daaropvolgende wijziging als noodzakelijk en verplichtend wordt aangemerkt, wanneer uit de beschrijving van de aanvraag blijkt dat dit kenmerk noodzakelijk is om het beoogde technisch effect te bewerkstelligen⁸⁶.

52. Een octrooihouder kan de rechtbank conform artikel 138, (2) EOV en artikel XI.57, § 2 WER verzoeken om zijn octrooi te beperken om aldus aan een algehele nie-

tigverklaring te ontkomen. De Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel oordeelde in dit verband in de *FN Scar*-zaak over een octrooihouder die dergelijk verzoek per conclusie vordert en vervolgens hierop terugkomt omdat hij in tussentijd een centrale beperking van diens Europees octrooi had doorgevoerd op grond van artikelen 105a *et seq.* EOV. Bij gebrek aan inschrijving van de aldus gevorderde beperking in het Belgische octrooieregister kan dit niet gesanctioneerd worden op grond van artikel XI.56, § 1, derde lid WER indien de centrale beperking een uitbreiding inhoud (omwille van het weglaten van de term “lang”) ten aanzien van de eerst gevorderde beperking⁸⁷.

I. Nawerkbaarheid

53. Krachtens artikel 83 EOV moet de uitvinding in de Europese octrooiaanvraag op een zo duidelijk mogelijke manier worden uiteengezet opdat een deskundige ze zou kunnen toepassen. Indien dit niet het geval is, kan het octrooi nietig verklaard worden conform artikel 138, (1), b) EOV⁸⁸.

54. Opdat een uitvinding voldoende nawerkbaar zou zijn, is het noodzakelijk maar voldoende dat het octrooi een gedetailleerde beschrijving geeft van minstens één manier waarop de uitvinding kan worden toegepast. Dit is het geval wanneer de vakman de kenmerken waarop aanspraak gemaakt wordt kan reproduceren op basis van de volledige inhoud van de octrooi-beschrijving, zonder enige inventieve inspanning die verder reikt dan zijn normale vaardigheden. Met andere woorden, een uitvinding kan slechts beschouwd worden als niet of onvoldoende nawerkbaar wanneer het octrooi de vakman niet toelaat de uitvinding toe te passen op basis van zijn algemene kennis en een redelijke graad van experimentatie⁸⁹. Deze beoordeling moet altijd vertrekken van de vakman met een geest die bereid is tot begrijpen, en niet van de beweerdelijke inbreukmaker die zoekt naar potentiële onduidelijkheden⁹⁰.

55. Indien bepaalde parameters door de vakman moeten worden geselecteerd om de uitvinding uit te voeren, is de uitvinding voldoende nawerkbaar op voorwaarde dat de selectie van de waarden voor deze parameters een kwestie is van routine en/of nadere informatie wordt verstrekt door voorbeelden in de beschrijving van het octrooi⁹¹.

84. Antwerpen 22 juni 2015, 2014/AR/345, *Friesland Brands / Incopack*, onuitg.

85. Kh. Gent 4 februari 2016, *ICIP* 2016, p. 610.

86. Kh. Brussel (Fr.) 28 april 2017, *ICIP* 2017, p. 483.

87. Kh. Brussel (Fr.) 28 april 2017, *ICIP* 2017, p. 483.

88. In dezelfde zin art. XI.57, § 1, 2° WER.

89. Kh. Brussel 11 december 2015, A/08/1675, *Docpharma & Mithra / MSD & Organon*, onuitg. In dezelfde zin Kh. Gent 4 februari 2016, *ICIP* 2016, p. 610.

90. *Ibid.*

91. Kh. Gent 4 februari 2016, *ICIP* 2016, p. 610.

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

56. Ook in de onderzochte periode werden de Belgische rechters soms geconfronteerd met buitenlandse uitspraken inzake parallelle nationale luiken van een Europees octrooi. Deze buitenlandse uitspraken die de Belgische rechter niet binden⁹², worden soms wel gevolgd⁹³, en dan weer niet⁹⁴.

57. De interactie tussen de oppositieprocedure voor het EOB en de nationale nietigheidsprocedure kwam aan bod in een octrooigeschil voor de Gentse rechtbank van koophandel waar de beweerdde inbreukmaker verzocht had om de procedure op te schorten in afwachting van een finale en definitieve beslissing in de oppositieprocedure. De rechtbank oordeelde dat een rangorde tussen een nationale nietigheidsprocedure en een oppositieprocedure voor het EOB niet wettelijk is vastgesteld, zodat niets de nationale rechter belet zich uit te spreken in de voor hem aanhangige nietigheidsprocedure. Na afweging van de belangen van partijen en gelet op de omstandigheden, besloot deze toch om de nietigheidsvordering te schorsen tot een eindoordeel zou tussenkomen in de oppositieprocedure. Jammer genoeg voor de beweerdde inbreukmaker weigerde de rechtbank echter om ook de inbreukvordering op te schorten, op basis van de overweging dat de octrooihouder beschikte over actuele en reële verbodsrechten waaraan enkel afbreuk zou kunnen worden gedaan in de hypothese dat het octrooi zeer waarschijnlijk niet zou standhouden in de nietigheidsprocedure. Enkel in dit laatste geval kan de balans tussen belangen van octrooihouder en deze van de opposant in het voordeel van deze laatste overhellen⁹⁵.

K. Het lot van de afhankelijke conclusies

58. De geldigheid van een onafhankelijke octrooi-conclusie leidt er doorgaans 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. Dit vergt veelal een bijkomend onderzoek naar de nieuwheid en inventiviteit van de bijkomende kenmerken die in de afhankelijke conclusies worden opgeëist. In de reeds vernoemde *Donut*-zaak heeft het Brusselse hof van beroep aldus niet alleen de hoofdconclusie maar eveneens de negen afhanke-

lijke conclusies (en twee hulpverzoeken) – houdende allerlei varianten op de geclaimde receptuur – op uitvinderswerkzaamheid onderzocht en uiteindelijk ongeldig bevonden⁹⁶.

59. In de voormelde *Livial*-zaak⁹⁷ oordeelde de rechtbank van koophandel te Brussel dat, wanneer een product inventief wordt bevonden, het niet nodig is de uitvinderswerkzaamheid te onderzoeken van een werkwijzeconclusie die uitdrukkelijk verwijst naar een productconclusie. De werkwijzeconclusie 5 had in het bijzonder betrekking op “*method for the preparation of a crystalline pure compound for use in a pharmaceutical composition according to claim 3 (...)*”. Volgens de rechtbank verkrijgt de methode die gebruikt wordt om een inventief product te maken haar inventieve kenmerken van het product dat daarmee verkregen wordt.

L. Herformulering van octrooi-conclusies

60. In navolging van de EOB-praktijk worden ook in de Belgische context in stijgende lijn zgn. hulpverzoeken ingediend met een meer beperkte omvang teneinde tegemoet te komen aan eventuele geldigheidsbezwaren. Artikel 138, (2) EOv en artikel XI.57, § 2 WER bepalen dat een octrooi wordt beperkt wanneer de nietigheidsgronden het octrooi slechts gedeeltelijk aantasten.

Alternatief kan dit worden gerealiseerd door een centrale beperking voor het EOB in toepassing van artikelen 105a e.v. EOv, zoals de octrooihouder ook had getracht in de reeds vermelde *FN Scar*-zaak⁹⁸. Wij hebben vooralsnog geen toepassingen gevonden van de mogelijkheid die thans voorzien wordt door artikel XI.56 WER om het octrooi te herroepen in de loop van een gerechtelijke procedure.

M. Geen tweede kans op nietigheid op dezelfde gronden

61. In de voormelde beslissing van 3 april 2017 gewezen in het kader van het geschil tussen Dr. Malak en Nouvag⁹⁹, bevestigde het hof van beroep te Bergen dat, vanuit het oogmerk van *procedurele loyaliteit*, dezelfde partij de nietigheid van een octrooi kan vorderen waarvan zij eerder getracht had de nietigverklaring te verkrijgen op dezelfde gronden, maar gebaseerd op een ander document uit de stand van de techniek, behalve indien die partij voordien kennis had van dit element uit de stand van techniek en het moedwillig uit de

⁹². Antwerpen 14 mei 2018, 2014/AR/345, *Friesland Brands / Incopack*, onuitg. (met verwijzing naar HvJ 13 juli 2006, C-539/03, *Roche Nederland / Primus*, ECLI:EU:C:2006:458).

⁹³. Bergen 3 april 2017, *ICIP* 2017, p. 299, *IRDI* 2017, p. 104, noot K. NEEFS.

⁹⁴. Kh. Gent 4 februari 2016, *ICIP* 2016, p. 610.

⁹⁵. Kh. Gent 5 juni 2014, A/12/0464 en A/12/04131, *Clayton / Altachem*, onuitg.

⁹⁶. Brussel 15 september 2015, 2014/AR/885, *Puratos / Dum Dum Doughnuts*, onuitg.

⁹⁷. Kh. Brussel (NL) 11 december 2015, A/08/1675, *Docpharma & Mithra / MSD & Organon*, onuitg.

⁹⁸. Kh. Brussel (Fr.) 28 april 2017, *ICIP* 2017, p. 483.

⁹⁹. Bergen 3 april 2017, *ICIP* 2017, p. 299, *IRDI* 2017, p. 104, noot K. NEEFS. Dit arrest verwierp het hoger beroep tegen Kh. Henegouwen (afd. Bergen) 24 december 2015, *JT* 2016, p. 68.

procedure had gehouden. Dit werd geacht niet het geval te zijn.

Het hof kwam echter tot een andere conclusie vanuit de optiek van het gezag van gewijsde. Het octrooi was namelijk al eens gehandhaafd in een inbreukprocedure tegen de partij die nu de nietigheid ervan vorderde (de Zwitserse vennootschap Nouvag). Deze procedure leidde tot een inbreukverbod tegen Nouvag, dat uiteindelijk bevestigd werd tot op het niveau van het Hof van Cassatie¹⁰⁰. In het kader van de inbreukprocedure bouwde Nouvag tevergeefs een nietigheidsargumentatie op rond het gebrek aan nieuwigheid en uitvinderswerkzaamheid, alsook onvoldoende openbaarmaking. Het Brusselse hof van beroep verwierp de nietigheidsvordering. Nouvag stelde vervolgens een nieuwe procedure in voor de rechtbank te Bergen, gebaseerd op dezelfde gronden maar riep andere stand van de techniek in. Zowel de Bergense rechtbank van koophandel als het hof van beroep te Bergen verwierpen de vordering in zoverre zij steunde op gebrek aan nieuwigheid, uitvinderswerkzaamheid en onvoldoende openbaarmaking en achtten de vordering slechts toelaatbaar voor wat betreft de beweerdte aanwezigheid van toegevoegde materie, aangezien die grond niet eerder werd opgeworpen voor de Brusselse rechtbanken. Zij oordeelden dat het loutere feit dat een vordering gestoeld werd op nieuwe documenten en stand van de techniek ter ondersteuning van dezelfde gronden, de kracht van gewijsde van het arrest van het hof van beroep te Brussel, niet wegnam.

N. Procedurele aspecten van nietigheidsvorderingen

N.1. Procedureel belang

62. De rechtsvordering kan niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen (art. 17 Ger.W.). Volgens de rechtbank van koophan-

del te Brussel wordt deze voorwaarde niet miskend wanneer, bij een vordering tot nietigverklaring van het Belgische luik van een Europees octrooi, de eiser in zijn dagvaarding aangaf dat hij in de toekomst misschien een licentie zou geven aan een derde (naar alle waarschijnlijkheid diens lokale Belgische entiteit) om de Belgische markt te betreden met een generieke versie van het geoctrooieerde product¹⁰¹. De rechtbank nam in aanmerking dat het op de markt brengen van een geneesmiddel lang duurt en dat dit proces niet start bij de eerste commercialisering van het product, maar reeds lang voordien in het stadium van onderzoek en ontwikkeling. Ook het feit dat de eiser een klinische proef in de EU sponsoorde, werd in de betrokken omstandigheden beschouwd als bewijs van diens rechtstreeks en persoonlijk belang.

63. Men heeft echter geen belang bij een verzoek tot nietigverklaring van een octrooi dat reeds verstreken is en waarvan de inbreuk niet in het geding is. Een dergelijke vordering is noodzakelijkerwijs ontoelaatbaar¹⁰².

N.2. Samenhang

64. In zaken waar twee of meer eisers de nietigverklaring van hetzelfde Belgische luik van hetzelfde Europees octrooi vorderen op basis van ten minste twee overlappende gronden, zijn die vorderingen zo nauw verbonden dat het past hen samen te horen en te beslechten teneinde onverzoenbare beslissingen in aparte procedures te vermijden¹⁰³.

N.3. Bevoegdheid

65. Een nietigheidsvordering voor een Belgische rechtbank kan enkel ingesteld worden tegen (het Belgische luik van) een verleend Europees octrooi, en niet tegen een Europese octrooiaanvraag, hetgeen valt onder de exclusieve bevoegdheid van het EOB¹⁰⁴.

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

66. Artikel XI.10 WER, § 1 stelt dat: “[I]ndien een octrooi is aangevraagd, hetzij voor een uitvinding die aan de uitvinder of zijn rechtverkrijgende afhandig is gemaakt, hetzij met terzijde stelling van een wettelijke of contractuele verplichting, kan de benadeelde persoon eisen dat het octrooi aan hem wordt overgedragen”. Op de eiser in een vordering tot opeising rust aldus een tweeledige bewijslast.

Eenzijds dient aangetoond te worden dat hij de uitvinder is (of zijn rechtverkrijgende) van de aan het octrooi onderliggende uitvinding. Wanneer het om een gedeeltelijke opeising gaat, moet minstens bewezen worden dat hij aanzienlijk bijdroeg tot de uitvinding met eigenlijke creatieve en intellectuele input (hetgeen beoordeeld wordt vanuit het standpunt van de vakman)¹⁰⁵. Het bewijs van uitvinderschap

¹⁰⁰. Zie in dit verband “Overzicht 2011-2013”, *TBH* 2014, p. 435, nr. 92.

¹⁰¹. Kh. Brussel (NI.) 7 maart 2017, *IRDI* 2017, p. 122.

¹⁰². Kh. Henegouwen (afd. Bergen) 24 december 2015, *JT* 2016, p. 68, bevestigd door Bergen 3 april 2017, *ICIP* 2017, p. 299, *IRDI* 2017, p. 104, noot K. NEEFS.

¹⁰³. Kh. Brussel (NI.) 7 maart 2017, *IRDI* 2017, p. 122.

¹⁰⁴. Kh. Brussel (NI.) 24 februari 2017, *IRDI* 2017, p. 221.

¹⁰⁵. Antwerpen 11 april 2016, *ICIP* 2016, p. 601, *IRDI* 2016, p. 166; Kh. Brussel (NI.) 24 februari 2017, *IRDI* 2017, p. 221.

wordt doorgaans geleverd door het voorleggen van onderzoeks- en ontwikkelingsgegevens, laboresultaten, technische testen, enz.¹⁰⁶. Schriftelijke verklaringen van de aangeestelden van de eiser hebben in dit verband geen bewijswaarde¹⁰⁷. Er zal ook geen dergelijk bewijs zijn indien de verweerder (d.i. de octrooihouder) erin slaagt aan te tonen dat hij reeds inhoudelijke en concrete praktische kennis had over die kenmerken van de geoctrooierde uitvinding waarvan de eiser stelt de uitvinder te zijn¹⁰⁸.

Anderzijds moet bewezen worden dat tenminste één van de situaties vermeld in artikel XI.10 WER voorligt, d.i. dat de uitvinding aan de eiser afhandig werd gemaakt, of werd aangevraagd met terzijde stelling van een wettelijke of contractuele verplichting¹⁰⁹.

67. Een vordering waarbij de geldigheid van een overdracht tussen twee partijen wordt betwist, maakt een vordering tot opeising uit in de zin van artikel XI.10 WER en valt bijgevolg onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Brussel¹¹⁰.

68. Het Hof van Cassatie bevestigde tijdens de onderzochte periode dat eenieder die door zijn intellectuele en creatieve inbreng daadwerkelijk heeft bijgedragen tot het tot stand brengen van een uitvinding in de zin van (thans) artikel XI.3, eerste lid WER als mederechthebbende van het octrooi dient te worden aanzien. Het Hof voegde hier evenwel aan toe dat *“hierbij niet [is] vereist dat de inbreng op zich voldoet aan alle wettelijke voorwaarden opdat er sprake zou zijn van een octrooieerbare uitvinding”*¹¹¹. Het Hof van Cassatie lijkt hiermee in te gaan tegen eerdere rechtspraak (met inbegrip van het arrest dat het voorwerp uitmaakte van het betrokken cassatieberoep¹¹²) die stelde dat de revindicant zelf blijk moet hebben gegeven van uitvinderswerkzaamheid¹¹³.

Dit lijkt ons een brug te ver. Artikel XI.10 WER heeft immers tot doel om aan de daadwerkelijke (mede-)uitvinder in de zin van artikel XI.9 WER de mogelijkheid te geven om het recht op zijn uitvinding op te eisen, hetgeen vooronderstelt dat de betrokkene ook effectief heeft geparticipeerd in het inventief proces.

69. Krachtens artikel XI.10, § 3 WER moet de opeisingsvordering ten laatste twee jaar na de verlening van het octrooi in rechte worden uitgeoefend, maar is die bepaling niet van toepassing indien de octrooihouder ten tijde van de verlening of de verkrijging van het octrooi wist dat hij geen recht op het octrooi had. Uit deze bepaling volgt dat de uitoefening van de rechten bedoeld in artikel XI.10, § 1 en § 2 WER geen kwade trouw vereist in hoofde van de octrooihouder. Evenmin is enig afkeuringswaardig gedrag vereist in hoofde van de octrooihouder¹¹⁴.

70. De term “benadeelde persoon” in artikel XI.10 WER dient, vanuit een procedureel toelaatbaarheidsstandpunt, begrepen te worden in de zin dat de eiser het aannemelijk dient te maken dat hij nadeel ondervindt ten gevolge van het bestaan van een octrooi waarop hij meent gerechtigd te zijn. Op dat punt moet niet aangetoond worden dat hij de uitvinder was of dat hij rechten verkreeg met betrekking tot de aan het octrooi onderliggende uitvinding, aangezien dit behoort tot de grond van de zaak¹¹⁵.

71. Het begrip “uitvinding” in artikel XI.10 WER verwijst niet noodzakelijk naar de uitvinding zoals geoctrooieerd (d.i. zoals geformuleerd in de octrooi-conclusies), maar eerder naar het inventieve concept van de aan het octrooischrift onderliggende uitvinding¹¹⁶.

72. In een arrest van 25 september 2017¹¹⁷ bevestigde het Antwerpse hof van beroep een beslissing van de rechtbank van koophandel te Antwerpen¹¹⁸ waar geoordeeld werd dat de *afwezigheid* van een overeenkomst tot overdracht van het houderschap van een uitvinding van de beweerdelijke echte uitvinder aan de beweerdelijke onrechtmatige octrooihouder, de eerste ervan weerhoudt te vorderen dat de laatste het octrooi verkreeg *“met terzijde stelling van een (...) contractuele verplichting”* in de zin van artikel XI.10 WER. In het licht van de feitelijke omstandigheden van de zaak oordeelde het hof dat de initiële uitvinder (aan wie de morele rechten toegekend werden) een betere positie voor zichzelf had kunnen onderhandelen, aangezien uit de feiten niet bleek dat zijn rechten als uitvinder werden miskend. Integendeel, de uitvinder hielp de octrooihouder als (toemalige) voorzitter van de raad van bestuur het octrooi aan te vragen, waarbij hij bepaalde documenten in diens naam ondertekende.

¹⁰⁶. Kh. Brussel (NL) 24 februari 2017, *IRDI* 2017, p. 221.

¹⁰⁷. Antwerpen 11 april 2016, *ICIP* 2016, p. 601, *IRDI* 2016, p. 166.

¹⁰⁸. Kh. Brussel (NL) 24 februari 2017, *IRDI* 2017, p. 221.

¹⁰⁹. Gent 2 november 2015, 2013/AR/1572, *Ortholength / Jeannor, onuitg.*; Antwerpen 11 april 2016, *ICIP* 2016, p. 601, *IRDI* 2016, p. 166; Kh. Brussel (NL) 24 februari 2017, *IRDI* 2017, p. 221.

¹¹⁰. Kh. Kortrijk 7 maart 2017, A/16/541, *COW / Marcram, onuitg.*

¹¹¹. Cass. 18 november 2016, *JLMB* 2017, p. 1412.

¹¹². Gent 17 juni 2013, 2012/AR/2847, *KTN / Ayal, onuitg.*

¹¹³. Zie bv. Gent 2 november 2015, 2013/AR/1572, *Ortholength / Jeannor, onuitg.*: “[de revindicant] moet bewijs leveren van enige uitvinderswerkzaamheid die door haarzelf of haar oprichters zou zijn geleverd en die het voorwerp uitmaakt van de gewraakte octrooiaanvragen.”

¹¹⁴. Cass. 18 november 2016, *JLMB* 2017, p. 1412. In dezelfde zin Kh. Brussel (NL) 24 februari 2017, *IRDI* 2017, p. 221.

¹¹⁵. Kh. Brussel (NL) 24 februari 2017, *IRDI* 2017, p. 221. In dezelfde zin Gent 2 november 2015, 2013/AR/1572, *Ortholength / Jeannor, onuitg.*

¹¹⁶. Kh. Brussel (NL) 24 februari 2017, *IRDI* 2017, p. 221. Zie ook Antwerpen 11 april 2016, *ICIP* 2016, p. 601, *IRDI* 2016, p. 166.

¹¹⁷. Antwerpen 15 september 2017, 2015/AR/2492, *Plasman e.a. / Doccle e.a., onuitg.*

¹¹⁸. Kh. Antwerpen, 2 oktober 2015, *ICIP* 2016, p. 35.

73. Noch het verzoek om de verleningsprocedure van een betwist octrooi bij het EOB op te schorten in toepassing van artikel 14 van de uitvoeringsregels van het EOv, noch de eigenlijke opschorting maken een burgerlijke fout of rechtsmisbruik uit waarvoor de persoon die het houderschap opeist, aansprakelijk gesteld kan worden. De Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel achtte het wel passend om de eiser wiens opeisingsvordering was afgewezen, te bevelen het EOB te instrueren om de verleningsprocedure verder te zetten¹¹⁹.

In dezelfde zaak had de rechtbank eerder geweigerd om dezelfde vordering op voorlopige basis in toepassing van artikel 19, derde lid Ger.W. toe te kennen. De rechtbank oordeelde dat het vermoeden van titulariteit van de octrooihouder enkel geldt in het kader van de verleningsprocedure en niet in gerechtelijke procedures, en dat de schorsing van de verleningsprocedure door het EOB tot doel heeft om de rechten van de opeisende partij te vrijwaren, die de rechtbank niet op voorlopige basis kan opheffen aangezien dit een beoordeling ten gronde uitmaakt¹²⁰.

V. DE INBREUK

A. De toegepaste test

74. Uit het “Overzicht 2003-2006”¹²¹, “Overzicht 2007-2010”¹²² en “Overzicht 2011-2013”¹²³ 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, doch dat daarbij *de facto alle* kenmerken in overweging genomen worden. Dit was in de besproken periode niet anders¹²⁴.

B. De inbreuk door aanbod van een geoctrooieerd product

75. Het aanbieden van een geoctrooieerd voortbrengsel is een aan de octrooihouder voorbehouden handeling krachtens artikel XI.29, § 1, a) WER. Hetzelfde geldt voor werkwijzen (art. XI.29, § 1, b) WER) en rechtstreeks daaruit verkregen voortbrengselen (art. XI.29, § 1, c) WER). Het begrip “aanbieden” werd, in de rechtspraak besproken in de vorige “Overzichten”, ruim geïnterpreteerd.

De precieze interpretatie van het begrip “aanbieden” werd echter pas in de besproken periode voor het eerst voorgelegd aan het Hof van Cassatie. In een arrest van 19 februari 2016¹²⁵ oordeelde het Hof, met verwijzing naar de voorbereidende werken van de octrooiwet van 1984 (in 2014 vervangen door Titel 1 van Boek XI van het WER), dat het aanbieden in de zin van artikel XI.29, § 1 WER meer behelst dan het loutere aanbod tot (rechtstreekse) verkoop van het product. De bepaling heeft volgens het Hof ook betrekking op een aanbod om het product te verhuren, in licentie te

geven, uit te lenen of te geven. Het Hof verduidelijkte dat het aanbod gedaan kan worden met alle middelen, inclusief mondeling, telefonisch of door presentatie van het product. Het is, volgens het Hof, niet vereist dat het product fysiek aanwezig is op het moment dat het aanbod gedaan wordt. Op grond van deze overwegingen bevestigde het Hof het oordeel van het Brusselse hof van beroep dat de Zwitserse firma Nouvag een inbreukmakend aanbod had gedaan door haar Vacuson-liposuctietoestel op haar website te presenteren als beschikbaar in gans de EU, hoewel Nouvag stelde zelf geen rechtstreekse verkopen te doen.

Het Hof van Cassatie meende voorts dat, zelfs wanneer een aanbod niet gedaan wordt in België, het nog steeds inbreuk kan maken op het Belgische luik van een Europees octrooi in de mate dat het aanbod een effect heeft op het Belgische grondgebied. Met verwijzing naar de rechtspraak van het HvJ¹²⁶, bevestigde het Hof van Cassatie de beslissing van het Brusselse hof van beroep dat de volgende factoren determinerend waren in deze zaak: Nouvags website vermeldde dat het haar producten in de EU verkoopt; zij duidde een verkoper voor België aan met een Belgische vlag; Nouvags activiteiten zijn duidelijk mondiaal van aard en er werd geen uitzondering gemaakt voor België; de telefoonnummers op de website werden voorafgegaan door een landcode; er werd gebruik gemaakt van een .com-domeinnaam; en de website duidt aan welke luchthavens zich dichtbij haar kantoren bevinden voor haar internationaal cliënteel. Het verweer van Nouvag dat zij haar Belgische verkoper instructies had gegeven om de Vacuson niet in België te verkopen, werd verworpen als onvoldoende onderbouwd.

Tot slot verwierp het Hof van Cassatie tevens Nouvags argument dat de bevinding dat de presentatie van het product op

¹¹⁹. Kh. Brussel (Nl.) 24 februari 2017, *IRDI* 2017, p. 221.

¹²⁰. Kh. Brussel (Nl.) 18 mei 2015, A/14/50711, *Dispensing Technologies e.a. / Anheuser Busch Inbev, onuitg.*

¹²¹. “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, p. 444-445, nr. 46.

¹²². “Overzicht 2007-2010”, *TBH* 2011, p. 417, nr. 83.

¹²³. “Overzicht 2011-2013”, *TBH* 2014, p. 434-435, nr. 90.

¹²⁴. Voor een toepassing, zie Kh. Gent 5 juni 2014, A/12/4064 en A/12/4131, *Clayton / Altachem, onuitg.*

¹²⁵. Cass. 19 februari 2016, *DAOR* 2016, p. 19, *ICIP* 2016, p. 363, noot V. CASSIERS, *JLMB* 2016, p. 1303. Bevestiging van Brussel 30 januari 2014, 2013/AR/1336, *Nouvag / Malak*.

¹²⁶. HvJ 7 december 2010, gevoegde zaken C-585/08 en C-144/09, *Pammer & Heller*, ECLI:EU:C:2010:740.

haar website een daad van octrooi-inbreuk in België uitmaakt, in strijd zou zijn met het beginsel van het vrij verkeer van goederen in de EU. Nouvag had, volgens het Hof, een eenvoudige weg op haar website kunnen aangeven dat de Vacuson niet beschikbaar was in België.

C. De inbreuk op werkwijze-octrooien

76. Artikel XI.29, § 1, b) WER bepaalt dat, naast de bescherming van producten, een octrooihouder tevens het exclusieve recht heeft om iedere derde die zijn toestemming hiertoe niet verkregen heeft, 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 de toepassing van de werkwijze verboden is zonder toestemming van de octrooihouder, voor toepassing op Belgisch grondgebied aan te bieden”*.

Het hof van beroep te Brussel oordeelde dat er “gebruik” van een geoctrooierde werkwijze is wanneer de inbreukmaker *“hetzelfde pad volgt als de octrooihouder, om te eindigen met een specifiek product”*¹²⁷. Voorts kan er krachtens deze bepaling slechts een inbreukmakende handeling zijn indien de beweerdde inbreukmaker de geoctrooierde werkwijze daadwerkelijk gebruikt of aanbiedt voor gebruik. De loutere voorstelling of beschrijving van een (beweerdelijk) geoctrooierde werkwijze in een vraag voor aanbestedingen voor bouwwerken maakt geen dergelijk gebruik uit, aangezien dit louter voorbereidende handelingen zijn voor de exploitatie en geen exploitatie als dusdanig. Noch kunnen zij gekwalificeerd worden als een aanbod voor gebruik door de partij die de vraag voor aanbestedingen uitzendt, aangezien het aanbod voor gebruik van een gegeven werkwijze gedaan wordt door de aannemer die zich inschrijft voor de aanbesteding.

77. In tegenstelling tot de exclusieve rechten voorzien in artikel XI.29, § 1, a) WER met betrekking tot producten, volgt uit artikel XI.29, § 1, b) met betrekking tot werkwijzen dat *zowel* het aanbod voor gebruik *als* het daaruit voortvloeiende gebruik plaats moeten vinden in België opdat er sprake zou zijn van inbreuk. Voor producten wordt geen dergelijke territorialiteitsvereiste gesteld met betrekking tot het daaropvolgende gebruik, zodat het loutere aanbod in België een inbreuk uitmaakt, ongeacht waar het product vervolgens wordt gebruikt.

De rechtbank van koophandel te Gent¹²⁸ vroeg het Grondwettelijk Hof of deze territoriale beperking met betrekking tot werkwijze-octrooien een onwettelijke discriminatie vormt tussen dergelijke octrooien en product-octrooien. In een arrest van 28 september 2017 beantwoordde het Grond-

wettelijk Hof deze vraag negatief¹²⁹. Volgens het Hof wordt het verschil tussen beide situaties objectief verantwoord nu dit voortvloeit uit een compromis tussen de delegaties van de lidstaten in de onderhandelingen voor het Gemeenschaps-octrooi-overdrag van Luxemburg van 15 december 1975, dat nooit in werking trad maar waarvan de tekst letterlijk gekopieerd werd in de (toenmalige) Belgische octrooiwet van 1984. Het Hof oordeelde dat de geografische beperking in artikel 29, § 1, b) WER bijgevolg was *“ingegeven door de wil van de wetgever om bij te dragen tot een meer eenvormige internationaalrechtelijke bescherming van de octrooien”*. Er werd dan ook besloten dat de beperking het recht op eigendom van de werkwijze-octrooihouder niet disproportioneel beïnvloedt in de zin van artikel 1 van het eerste protocol bij het Europees verdrag voor de rechten van de mens (“EVRM”).

D. Producten rechtstreeks verkregen uit een geoctrooierde werkwijze

78. Artikel XI.29, § 1, c) WER 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 verkregen¹³⁰. Artikel XI.60, § 1, tweede lid WER stipuleert in dat opzicht een weerlegbaar vermoeden dat *“[i]ndien een octrooi betrekking heeft op een werkwijze tot vervaardiging van een nieuw voortbrengsel, zulk een voortbrengsel dat door een ander dan de octrooihouder is vervaardigd, behoudens tegenbewijs, geacht [wordt] met toepassing van de geoctrooierde werkwijze te zijn vervaardigd”*.

Uit deze bepaling volgt derhalve dat, opdat de bewijslast omgekeerd kan worden, het geoctrooierde product nieuw, en het beweerdelijk inbreukmakende product identiek moet zijn. Op basis van dit laatste criterium oordeelde de Brusselse rechtbank van koophandel in de *Livial*-zaak dat geen inbreuk vermoed kan worden in de mate dat het beweerdelijk inbreukmakend product een lagere kristallijne zuiverheid bezat dan de 90% waarop aanspraak gemaakt wordt in het octrooi¹³¹.

E. De inbreuk bij equivalentie en de “prosecution history estoppel”

79. Onder de toepassing van de equivalentieleer worden inbreukmakende handelingen betoegeld die erin bestaan om in het inbreukmakende product of de inbreukmakende werkwijze de technische kenmerken uit de betrokken conclusie(s) van het octrooi over te nemen, doch in één of enkele van die

¹²⁷ Brussel 4 februari 2016, *ICIP* 2016, p. 380, *IRDI* 2016, p. 162.

¹²⁸ Kh. Gent 4 februari 2016, *ICIP* 2016, p. 610.

¹²⁹ GwH 28 september 2017, nr. 105/2017, *Europlasma / P2i*, *ICIP* 2017, p. 435, *IRDI* 2017, p. 272, noot P. CAPPUYNS, *RW* 2017-18, p. 360.

¹³⁰ Voor een toepassing: zie Kh. Brussel (Nl.) 18 februari 2014, A/12/4419, *Bayer / Effik, onuitg.*; Kh. Brussel (Nl.) 18 februari 2014, *IRDI* 2014, p. 400.

¹³¹ Kh. Brussel (Nl.) 11 december 2015, A/08/1675, *Docpharma & Mithra / MSD & Organon, onuitg.*

kenmerken, zonder enig nieuw technisch effect, een wijziging aan te brengen in een poging om aan een inbreukverbod te ontsnappen¹³².

80. In een arrest van 12 maart 2015 in de zaak *Saint-Gobain / Knauf* boog het Hof van Cassatie zich over de reikwijdte van de equivalentie leer en de invloed daarop door het principe van de zgn. “*prosecution history estoppel*”¹³³.

De feitelijke achtergrond van de zaak, ook reeds besproken in het vorige “Overzicht”¹³⁴, is de volgende. Tijdens de verleningsprocedure voor het EOB, had de octrooihouder een octrooi-conclusie aangepast. Deze conclusie was oorspronkelijk gericht op glasvezels (o.m.) die “*een gemiddelde diameter van minder dan 8 µm vertonen*” en, na de wijziging, op glasvezels die “*een diameter van minder dan 8 µm bezitten*”. In een daaropvolgende inbreukprocedure stelde de octrooihouder niettemin dat een product dat ook glasvezels met een diameter van *meer* dan 8 µm bevatte, een inbreuk bij equivalentie uitmaakte op de uiteindelijk verleende octrooi-conclusie. Volgens de octrooihouder berustte het verschil tussen de door de octrooi-conclusie beschermde glasvezel en de beweerdelijk inbreukmakende glasvezel niet op enig technisch effect, zodat de beperking als het ware diende weggeïnterpreteerd te worden.

Het Hof van Cassatie aanvaardde de redenering van het Luikse hof van beroep dat het betwiste product weliswaar binnen de beschermingsomvang van de oorspronkelijk aangevraagde octrooiaanvraag viel, maar dat dit niet langer het geval was na wijziging van de betrokken conclusie. Als gevolg hiervan werd het beweerd inbreukmakende product volgens het Luikse hof van beroep niet langer gedekt door de beschermingsomvang van het octrooi. Ingevolge deze “*prosecution history estoppel*”, kon dit volgens het hof van beroep ook niet meer geredimeerd worden door toepassing van de equivalentie leer.

Dergelijke conclusie is ons inziens bevragenswaardig. Het argument van ‘*prosecution history estoppel*’ is van belang wanneer wijzigingen werden aangebracht om het octrooi te onderscheiden van de stand van de techniek, en zo een gebrek aan octrooieerbaarheid op te vangen. Wat niet nieuw of inventief was, kan via de inbreuk bij equivalentie niet opnieuw onder de beschermingsomvang worden gebracht. Zoals eerder geoordeeld door onder meer het hof van beroep

te Brussel besproken in ons vorig “Overzicht”¹³⁵, geldt dit echter niet voor formele wijzigingen, waaronder deze op basis van artikel 123(2) EOV.

81. Bij de beoordeling of een inbreuk bij equivalentie voorligt, passen de Belgische rechtbanken nog steeds de “*function-way-result*”-test toe, waarbij onderzocht wordt of het beweerdelijk equivalente kenmerk in wezen dezelfde functie vervult op wezenlijk dezelfde manier en met wezenlijk hetzelfde resultaat¹³⁶.

De Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel oordeelde op die basis dat, wanneer het geoctrooieerd farmaceutisch product een kristallijne zuiverheid van meer dan 90% heeft, een beweerdelijk inbreukmakend product met een zuiverheid van 88,5% of 88,6% (gemeten in twee verschillende ladingen) niet beschouwd kan worden als een inbreuk bij equivalentie. Zelfs als aanvaard wordt dat het resultaat van beide kenmerken wezenlijk hetzelfde is (een langere houdbaarheid bij kamertemperatuur), dan nog wordt dit resultaat volgens de rechtbank bereikt op een andere manier (een lagere zuiverheidsgraad). Het vonnis van de rechtbank in deze zaak lijkt in het bijzonder te zijn ingegeven door het feit dat een kristallijne zuiverheid van 85% reeds deel uitmaakte van de stand van de techniek en dat de octrooihouder voor het EOB geargumenteerde had dat precies dit verschil van 5% het technisch effect van de uitvinding creëerde. Ook dit is derhalve een vorm van “*estoppel*”. Stellen dat een puurheidsgraad van 88,50% hetzelfde technisch effect teweeg brengt als één van minstens 90%, zou, volgens de rechtbank, immers inhouden dat de nieuwigheid van de uitvinding opnieuw moet worden onderzocht¹³⁷.

82. In tegenstelling tot het Brusselse hof van beroep dat in een eerder arrest in kort geding, besproken in het vorige “Overzicht”¹³⁸, de *prima facie*-inbreuk bij equivalentie op deze basis aanvaardde, oordeelde de Brusselse rechtbank van koophandel dat een octrooi-conclusie voor een werkwijze voor de bereiding van de stof drospirenone door (a) afsplitsing van water uit de stof 5--OH-DRSP en (b) toevoeging van p-tolueensulfonzuur aan dat 5--OH-DRSP, niet wordt geschonden door een werkwijze waarbij in stap (b) het p-tolueensulfonzuur wordt vervangen door de base pyridine en water. Volgens de rechtbank komt de base immers op een wezenlijk verschillende manier dan een zuur tot het gewenste resultaat (drospirenone)¹³⁹.

¹³². Kh. Brussel (NL) 18 februari 2014, A/12/4419, *Bayer / Effik, onuitg.*; Kh. Brussel (NL) 18 februari 2014, IRDI 2014, p. 400; Kh. Gent 5 juni 2014, A/12/4064 en A/12/4131, *Clayton / Altachem, onuitg.*

¹³³. Cass. 12 maart 2015, *Arr. Cass.* 2015, p. 725, ICIP 2015, p. 293, JLMB 2015, p. 686, *Pas.* 2015, I, p. 699.

¹³⁴. “Overzicht 2011-2013”, *TBH* 2014, p. 437, nr. 98.

¹³⁵. Brussel 25 maart 2013, ICIP 2013, p. 24; Brussel 25 maart 2013, IRDI 2013, p. 197.

¹³⁶. Gent 20 januari 2014, 2011/AR/3465, *Shadow Belgium / West Deco, onuitg.*; Kh. Brussel (NL) 18 februari 2014, A/12/4419, *Bayer / Effik, onuitg.*; Kh. Brussel (NL) 18 februari 2014, IRDI 2014, p. 400; Kh. Brussel (Fr.) 27 februari 2018, C/17/00055, *Merck Sharp & Dohme BV / Exeltis Belgium, onuitg.*

¹³⁷. Kh. Brussel (NL) 11 december 2015, A/08/1675, *Docpharma & Mithra / MSD & Organon, onuitg.*

¹³⁸. “Overzicht 2011-2013”, *TBH* 2014, p. 437, nr. 96.

¹³⁹. Kh. Brussel (NL) 18 februari 2014, A/12/4419, *Bayer / Effik, onuitg.*; Kh. Brussel (NL) 18 februari 2014, IRDI 2014, p. 400.

F. De onderzoeksvrijstelling en de “Bolar”-exceptie

83. Krachtens artikel 6bis, § 1 van de geneesmiddelenwet van 25 maart 1964 wordt het uitvoeren van de noodzakelijke studies, tests en proeven om het generieke karakter van een geneesmiddel aan te tonen, evenals alle daaruit voortvloeiende praktische vereisten, niet beschouwd als een inbreuk op octrooien of aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen. Volgens de voorzitter van de Bergense rechtbank van koophandel vereist een succesvol verweer op basis van deze zgn. “Bolar”-uitzondering de beschikbaarheid op de markt van een bepaald referentiegeneesmiddel. Bij afwezigheid daarvan kan geen beroep gedaan worden op de Bolar-exceptie en is (mogelijks) enkel de octrooirechtelijke onderzoeksexceptie van artikel XI.34, § 1, b) WER van toepassing¹⁴⁰.

G. Voorgebruik

84. Krachtens artikel XI.36, § 1 WER heeft diegene die te goeder trouw vóór de aanvraag- of prioriteitsdatum, op Belgisch grondgebied in gebruik had of er in het bezit van gekomen was, het recht de uitvinding ten persoonlijke titel te exploiteren ongeacht het bestaande octrooi. De tweede paragraaf van diezelfde bepaling voegt hieraan toe dat de uit het octrooi voortvloeiende rechten zich niet uitstrekken tot handelingen die een door het octrooi beschermd voortbrengsel betreffen en op Belgisch grondgebied worden verricht, nadat het voortbrengsel in het verkeer in België is gebracht door de persoon die geniet van het recht bedoeld in § 1.

85. Algemeen wordt op die basis aangenomen dat aan volgende voorwaarden moeten voldaan zijn opdat het voorgebruik-verweer kan slagen: (i) de voorgebruiker dient een werkelijk gebruik, in de zin van exploitatie of volledige en praktische kennis van de uitvinding die toelaat de uitvinding toe te passen, op de prioriteitsdatum aan te komen; (ii) de voorgebruiker moet te goeder trouw zijn en de betrokken kennis zelfstandig en rechtmatig hebben vergaard; (iii) het voorgebruik of de exploitatie moet hebben plaatsgehad in België; (iv) het voorgebruik is beperkt tot diegene die het kan invoeren¹⁴¹.

86. Volgens de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel veronderstelt het voorgebruik, dat een uitzondering is op octrooi-inbreuk, het bestaan van een octrooi, in tegenstelling tot een octrooiaanvraag¹⁴².

87. Om in zijn vordering van voorgebruik te slagen, dient de voorgebruiker onder voorwaarde (i) dus aan te tonen dat hij te goeder trouw was, alsook dat hij volledige en praktische kennis had van de geöctrooieerde uitvinding in die mate dat hij de commercialisatie hiervan kon starten op het moment van de verlening van het octrooi¹⁴³.

88. Voorwaarde (ii) van voorgebruik of exploitatie van de uitvinding in België, sluit alle kennis uit het buitenland uit. Zo oordeelde de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel dat, bij gebrek aan enig bewijs dat gegevens bewaard op een server in Nederland daadwerkelijk toegankelijk waren in België, de gegevens niet konden dienen als bewijs van volledige en praktische voorkennis van de uitvinding in België¹⁴⁴.

89. Het invoeren van een exceptie van voorgebruik is volgens de Gentse rechtbank moeilijk te verzoenen met de in rechte ontwikkelde stellingen van de verweerder (i) dat hij de uitvinding niet toepast en (ii) dat hij de geldigheid van het octrooi betwist. Deze exceptie impliceert immers een niet-openbaar voorgebruik en kennis van de uitvinding, vermits in het andere geval de uitvinding nietig zou zijn wegens gebrek aan nieuwheid¹⁴⁵. Deze visie lijkt inderdaad correct indien deze argumenten samen worden ingeroepen, maar niets belet o.i. dat de exceptie van voorgebruik in ondergeschikte orde zou worden ingeroepen, voor het geval de argumenten van nietigheid of niet-inbreuk zouden hebben gefaald.

H. FRAND

90. In een prejudiciële procedure oordeelde het Hof van Justitie¹⁴⁶ over zgn. *standard-essential patents* en de situatie waarbij de houder van zulk een octrooi, die jegens een standaardisatieorganisatie de onherroepelijke verbintenis is aangegaan om aan derden een licentie te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende (beter bekend onder hun Engelse FRAND-benaming – “fair, reasonable and non-discriminatory”) voorwaarden, en op basis van dat octrooi een inbreukvordering of vordering tot schadevergoeding instelt tegen (dan wel de overlegging van informatie eist van) zulk een derde.

Het Hof oordeelde dat de octrooihouder daarbij geen misbruik van zijn machtspositie maakt in de zin van artikel 102 van het verdrag betreffende de werking van de EU (“VWEU”) wanneer:

¹⁴⁰ Voorz. Kh. Bergen en Charleroi (afd. Bergen) 11 juli 2014, A/14/501, *Henogen / Theravectys*, onuitg.

¹⁴¹ Kh. Gent 5 juni 2014, A/12/4064 en A/12/4131, *Clayton / Altachem*, onuitg.

¹⁴² Kh. Brussel (NL) 24 februari 2017, *IRDI* 2017, p. 221.

¹⁴³ Kh. Gent 5 juni 2014, A/12/0464 en A/12/04131, *Clayton / Altachem*, onuitg.; Kh. Brussel (NL) 24 februari 2017, *IRDI* 2017, p. 221.

¹⁴⁴ Kh. Brussel (NL) 24 februari 2017, *IRDI* 2017, p. 221.

¹⁴⁵ Kh. Gent 5 juni 2014, A/12/0464 en A/12/04131, *Clayton / Altachem*, onuitg.

¹⁴⁶ HvJ 16 juli 2015, C-170/13, *Huawei / ZTE*, ECLI:EU:C:2015:477, *BE* (NL) 2016, p. 131, noot D. DE LANGE, *Jaarboek Marktpraktijken*, 2015, 779, *RW* 2016-17, p. 638, *SEW* 2015, p. 651.

- hij vóór de instelling van die vordering, enerzijds, de betrokken derde in kennis heeft gesteld van de inbreuk die hem wordt verweten, met vermelding van het octrooi en met precisering van de wijze waarop daarop inbreuk is gemaakt, en anderzijds, nadat de betrokken derde te kennen heeft gegeven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder FRAND-voorwaarden, een concreet en schriftelijk aanbod van een licentie onder dergelijke voorwaarden heeft gedaan en daarbij met name de royalty en de wijze van berekening daarvan nader heeft aangegeven; en
- de derde het betrokken octrooi blijft gebruiken en niet met bekwame spoed overeenkomstig de handelsgebruiken en te goeder trouw gevolg geeft aan dit aanbod, hetgeen dient te worden uitgemaakt aan de hand van objectieve elementen en inhoudt dat er geen sprake is van verdragingsstactiek.

I. Procedurele aspecten van inbreukvorderingen

91. De behandeling van een inbreukvordering kan slechts worden opgeschort indien, op basis van een *prima facie*-inschatting van de kansen op slagen, zeer waarschijnlijk is dat het octrooi op basis waarvan de inbreukvordering werd ingesteld, niet zal standhouden in een hangende nietigheids- of oppositieprocedure. De zuiver theoretische mogelijkheid van een vernietiging respectievelijk herroeping volstaat daartoe niet. Het onvoldoende terughoudend omspringen met verzoeken tot opschorting van de inbreukvraag zou voor een octrooihouder neerkomen op een feitelijke opheffing van zijn verbodsrecht gedurende een onafgebroken periode van verschillende jaren. Het octrooi, dat slechts tijdelijke rechten verleent, kan hierdoor systematisch en geheel uitgehouden worden¹⁴⁷.

92. Een onderneming die als gevolg van een fusie of overname de rechten op een octrooi bekomt, beschikt over het vereiste belang om schadevergoeding te vorderen voor beweerdelijke inbreuken die de datum van de fusie of overname voorafgaan, in de mate dat zij de rechtsopvolger is van de oorspronkelijke octrooihouder¹⁴⁸.

93. Aldus kan een niet-exclusieve licentiehouder geen stakingsvordering instellen en enkel tussenkomen in schadevergoedingsvorderingen ingesteld door de octrooihouder-licentiegever. In een vonnis van 20 april 2017¹⁴⁹ verwierp de

voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel een tegen dat principe ingaande argumentatie die berustte op een analoge toepassing van het merkenrecht. Volgens de voorzitter was het merkenrechtelijke oordeel van het Hof van Justitie dat “*de licentiehouder een vordering kan instellen wegens inbreuk op het gemeenschapsmerk waarop de licentie betrekking heeft, hoewel deze licentie niet in het register van gemeenschapsmerken is ingeschreven*”¹⁵⁰, in een Belgische octrooicontext niet dienstig. Niet enkel had dit arrest specifiek betrekking op de situatie van EU-merken, maar daarenboven tonen de voorbereidende werken van de Belgische octrooiwetgeving duidelijk aan dat de vereiste dat licenties geregistreerd moeten worden om tegenstelbaar te zijn, uitsluitend gecreëerd was om die derden te beschermen en dus niet de octrooihouder of zijn (ongeregistreerde) licentienemer.

94. Wanneer een farmaceutische onderneming een procedure opstart tegen een generieke onderneming voor het beweerdelijk cross-label-gebruik van een geoctrooierde indicatie, dan is dit een octrooirechtelijke inbreukvordering gericht tegen de toepassing door de generieke onderneming van de overheidsbeslissing om het generiek product terug te betalen, en geen nietigheidsvordering tegen die overheidsbeslissing op zich. Deze vordering valt derhalve onder de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken, niet die van de administratieve Raad van State¹⁵¹.

95. Een stakingsvordering dient (logischerwijs) te worden ingesteld door een onderneming die (nog steeds) bestaat¹⁵². Als een dergelijke procedure wordt opgestart door de vroegere eigenaar van het octrooi, die nog steeds als zodanig vermeld wordt in het Belgische octrooiregister maar sindsdien ontbonden is, zal die vordering ontoelaatbaar verklaard worden aangezien de onderneming in kwestie niet de vereiste hoedanigheid heeft voor het instellen van een inbreukvordering in de zin van artikelen XI.29, XI.60 en XVII.19 WER¹⁵³.

96. Een rechter die een voorlopig inbreukverbod heeft afgewezen in het kader van een kort geding, dient niet gewraakt te worden wanneer hij of zij achteraf zetelt in een kamer van de rechtbank van koophandel die ten gronde moet oordelen over de inbreuk op hetzelfde octrooi. Volgens het Brusselse hof van beroep impliceert de omstandigheid dat de betrokken rechter in kort geding standpunt heeft ingenomen omtrent de gegrondheid van de vordering (zo had de betrokken rechter in kort geding o.m. gesteld dat “*de aangehaalde*

¹⁴⁷. Kh. Gent 5 juni 2014, A/12/4064 en A/12/4131, *Clayton / Altachem*, onuitg.

¹⁴⁸. Kh. Brussel (NL) 11 december 2015, A/08/1675, *Docpharma & Mithra / MSD & Organon*, onuitg.

¹⁴⁹. Voorz. Kh. Brussel (NL) 20 april 2017, A/17/206, *Bombardier / CAF*, onuitg. Zie tevens Voorz. Kh. Brussel (NL) 26 juli 2017, C/16/89 en A/16/5885, *De Lijn – CAF / Bombardier*, onuitg.

¹⁵⁰. HvJ 4 februari 2016, C-163/15, *Youssef Hassan / Breiding*, ECLI:EU:C:2016:71, *BIE* (NL) 2016, p. 78, *ICIP* 2016, p. 403, noot B. VANBRABANT, *IER* (NL) 2016, p. 229, noot F. EIJNSVOGELS, *JDE* 2016, p. 122.

¹⁵¹. Voorz. Kh. Brussel (NL) 29 november 2016, *IRDI* 2017, p. 79.

¹⁵². Luijk 18 februari 2014, 2011/RG/1782, *AGMD e.a. / Ville de Liège*, onuitg.

¹⁵³. Voorz. Kh. Brussel (NL) 20 april 2017, A/17/206, *Bombardier / CAF*, onuitg.

verschillen in hulpstoffen tussen [het beweerde inbreukmakende] product en [het octrooi] elke octrooi-inbreuk uitsluit¹⁵⁴), doch daarbij steeds vermeldde dat het om een *prima facie*-beoordeling gaat, niet dat de rechter zijn/haar mening

zou hebben te kennen gegeven betreffende de vorderingen die het bodemgeschil uitmaken (deels tussen andere partijen en met een ander voorwerp)¹⁵⁴.

VI. INTERPRETATIE VAN OCTROOIEN

97. 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. Algemeen

98. Het Hof van Cassatie oordeelde bij arrest van 12 maart 2015¹⁵⁵ dat, bij wege van principe, octrooien restrictief geïnterpreteerd moeten worden omdat zij een beperking op de vrijheid van handel vormen. Een alternatieve benadering is dat octrooien enkel strikt geïnterpreteerd moeten worden wanneer er elementen zijn die een dergelijke lezing verantwoordt (in de ogen van de vakman), bijvoorbeeld in het kader van mededelingen of toegevingen gedaan tijdens de verlening van het octrooi¹⁵⁶.

99. Ook de beoordeling van de geldigheid van een uitvinding (of het nu nieuwheid of uitvindingswerkzaamheid betreft) dient te gebeuren ten aanzien van de conclusies van het betwiste octrooi¹⁵⁷. Het gaat dus niet op om aan de octrooi-conclusies beperkingen toe te voegen uit de beschrijving van het octrooi die niet zijn opgeëist in de octrooi-conclusies, in een poging om aldus verschillen te creëren met de documenten uit de stand van de techniek¹⁵⁸.

100. Wanneer een octrooi numerieke waarden bevat, is de mate van interpretatie in elk geval beperkt. Zo oordeelde de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel dat cijfers veel minder interpretatie toelaten dan woorden¹⁵⁹. Wanneer uit de feiten niettemin blijkt dat het productieproces van een geïnterpreteerd product (met het kenmerk dat het een glashoud heeft “tussen 3% en 30%”) niet toelaat om

het exacte gehalte van die glashoud haarfijn tot op een tiende procent te produceren, kan volgens de Gentse rechtbank van koophandel een iets soepelere benadering gehanteerd worden, doch met dien verstande dat de “*marge niet meer dan enkele tienden van een procent kan bedragen*”. Een glashoud van 33% zou volgens de rechtbank vanuit die optiek buiten de beschermingsomvang vallen¹⁶⁰.

B. Nuttige interpretatie

101. Een octrooi dient gelezen te worden vanuit het oogpunt van een vakman in de betrokken sector¹⁶¹ die met behulp van een synthetisch denkvermogen tracht te komen tot een interpretatie van de conclusie die technisch zinvol is. De conclusie moet m.a.w. geïnterpreteerd worden met een openheid van geest die strekt tot begrijpen¹⁶². Als aldus, in een poging te argumenteren dat een geïnterpreteerde uitvinding voor een specifiek vuurwapen geen enkel technisch probleem oplost, de geïnterpreteerde uitvinding zodanig wordt uitgelegd dat het vuurwapen niet langer de functie zou kunnen uitvoeren waarvoor het ontworpen werd, dient noodzakelijkerwijs besloten te worden dat de vakman een dergelijk vuurwapen nooit in aanmerking zou genomen hebben. Het moet dan ook verondersteld worden dat het betwiste kenmerk tenminste diens functie kan garanderen binnen een automatisch wapen, d.i. in dit geval de niet-manuele sluiting en opening van het geweer toe te laten¹⁶³.

C. Intrinsieke interpretatie

102. Woorden en begrippen in een octrooi-conclusie dienen hun betekenis te putten uit het normale taalgebruik tenzij de beschrijving hen een speciale betekenis toedicht¹⁶⁴. In dat geval dient de octrooi-specificatie als zijn eigen woordenboek¹⁶⁵. Dit is het principe van intrinsieke interpretatie. Tekeningen in

¹⁵⁴. Brussel 9 juni 2015, *IRDI* 2015, p. 217.

¹⁵⁵. Cass. 12 maart 2015, *Arr. Cass.* 2015, p. 725, *ICIP* 2015, p. 293, *JLMB* 2015, p. 686, *Pas.* 2015, I, p. 699.

¹⁵⁶. Kh. Brussel (NL) 29 januari 2016, A/13/6945, *Novartis / Apotex & Mylan*, *onuitg.*

¹⁵⁷. Brussel 15 september 2015, 2014/AR/885, *Puratos / Dum Dum Doughnuts*, *onuitg.*; Brussel 20 september 2016, *IRDI* 2016, p. 313.

¹⁵⁸. Brussel 15 september 2015, 2014/AR/885, *Puratos / Dum Dum Doughnuts*, *onuitg.* (met verwijzing naar EOB-beslissing T 1940/08).

¹⁵⁹. Kh. Brussel (NL) 11 december 2015, A/08/1675, *Docpharma & Mithra / MSD & Organon*, *onuitg.*

¹⁶⁰. Kh. Gent 5 juni 2014, A/12/4064 en A/12/4131, *Clayton / Altachem*, *onuitg.*

¹⁶¹. Brussel 15 september 2015, 2014/AR/885, *Puratos / Dum Dum Doughnuts*, *onuitg.*

¹⁶². Kh. Gent 5 juni 2014, A/12/4064 en A/12/4131, *Clayton / Altachem*, *onuitg.*

¹⁶³. Kh. Brussel (Fr.) 28 april 2017, *ICIP* 2017, p. 483.

¹⁶⁴. Kh. Gent 5 juni 2014, A/12/4064 en A/12/4131, *Clayton / Altachem*, *onuitg.*; Brussel 15 september 2015, 2014/AR/885, *Puratos / Dum Dum Doughnuts*, *onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (NL) 14 september 2016, A/16/740, *Braun / Becton Dickinson*, *onuitg.*

¹⁶⁵. Voorz. Kh. Brussel (NL) 29 januari 2016, A/13/6945, *Novartis / Apotex & Mylan*, *onuitg.*; Kh. Bergen 23 oktober 2014, *ICIP* 2014, p. 635.

een octrooispecificatie dienen daarbij tot hulp in de interpretatie van de octrooi-conclusies; zij kunnen de draagwijdte ervan evenwel niet *beperken*¹⁶⁶. Wat duidelijk is uit de conclusies, behoeft daarenboven geen verdere interpretatie¹⁶⁷.

103. De Gentse rechtbank van koophandel oordeelde over het, in een octrooi voor een specifiek spuitbusventiel met een klep “*vervaardigd uit een glasgevulde polyolefine en [met] een glasinhoud (...) tussen 3% en 30% die voldoende is om het falen van [de klep] tegen te gaan*”. Volgens de rechtbank bleek duidelijk uit de beschrijving van het octrooi dat het functionele kenmerk “tegenaan van falen” (“to resist failure”) niet beperkt geïnterpreteerd moest worden, in die zin dat de mogelijkheid op falen op absolute wijze moest worden uitgeschakeld, maar breder in die zin dat slechts tegenstand moest worden geboden tegen het falen. Het falen moest dus slechts vertraagd kunnen worden, maar niet volledig voorkomen. De rechtbank oordeelde dat onder meer uit de vermelding in de beschrijving dat de glasgevulde polyolefine “*het verlengen van de houdbaarheidsdatum*” en “*een minder kleefbaar klepelement*” tot resultaat had waardoor het “*minder waarschijnlijk*” werd dat de klep zou verkleven, voor een vakman duidelijk was dat het verklevingsproces slechts zou worden uitgesteld, maar niet volledig uitgeschakeld werd¹⁶⁸.

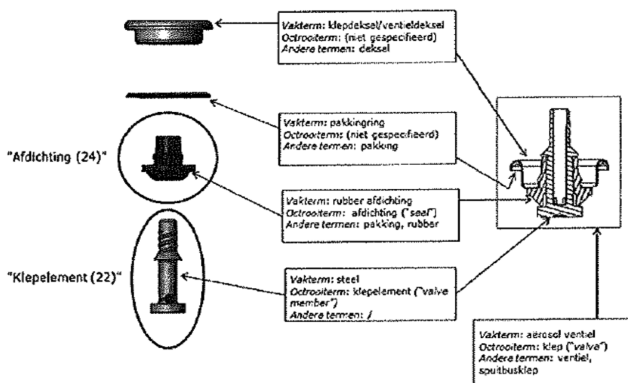


Fig. 1: Componenten van een aerosolventiel

104. Een andere interessante toepassing van de intrinsieke interpretatieregel betreft het *Transdermale pleister*-vonnis van de Brusselse rechtbank van koophandel¹⁶⁹.

In die zaak had Novartis een transdermaal therapeutisch systeem (TTS) ontwikkeld voor de aflevering van rivastigmine bij patiënten in de vorm van een pleister, de zgn. “Exelon Patch”. De octrooi-conclusie beschermde een tweede

medisch gebruik van het actief bestanddeel voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer, waarin de startdosis van de behandeling (die dosis titratie vereist) “*is die van*” (“is that of”) een referentie transdermale pleister. De conclusie beschreef de kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling van de referentiepleister in detail, waarbij die referentiepleister overeen kwam met de eigen Exelon Patch van Novartis. De octrooihouder stelde dat deze conclusie zich bijgevolg uitstrekte tot alle behandelingen die gestart werden met een transdermale pleister die bio-equivalent is aan de Exelon Patch.

Volgens de rechtbank was de conclusie echter beperkt tot de specifieke pleistersamenstelling beschreven in de octrooi-conclusie. Zelfs als de conclusie zich uitstrekte tot andere pleisters, besloot de rechtbank dat er geen bewijs voorlag dat de vakman op de prioriteitsdatum de referentiepatch verbonden zou hebben met de 5cm² Exelon Patch, die toen nog niet op de markt was. Omdat Novartis enkel kon aantonen dat de generieke pleisters overeenstemden met de Exelon Patch op de basis van de bijsluiters van de respectievelijke producten, oordeelde de rechtbank dat Novartis moest steunen op post-gepubliceerd bewijsmateriaal om haar octrooi-conclusie uit te leggen.

D. Extrinsieke interpretatie

105. Wanneer andere bronnen dan de octrooispecificatie gebruikt worden ter interpretatie van een octrooi-conclusie, spreekt men van extrinsieke interpretatie. Een specifieke vorm van zulke extrinsieke interpretatie is het gebruik van het verleningsdossier voor het EOB (zoals hierboven ook al ter sprake kwam inzake de “prosecution history estoppel”). Wanneer aldus uit de verleningsgeschiedenis blijkt dat het EOB een hulpverzoek aanvaardde waarin geen sprake was van een specifiek (en dus bep?erkend) kenmerk dat wél aanwezig was in een ander/verder hulpverzoek, kan dat specifieke kenmerk niet in de uiteindelijke conclusie worden gelezen die op basis van het eerdere hulpverzoek werd verleend¹⁷⁰.

E. Interpretatie in kort geding

106. Belgische kortgedingrechtters bleken de voorbije jaren meer en meer bereid gevonden om vragen naar octrooi-interpretatie aan te snijden, waar dit voorheen nagenoeg steeds geacht werd de grenzen van dit soort procedures te buiten te gaan.

¹⁶⁶. Kh. Brussel (Fr.) 28 april 2017, *ICIP* 2017, p. 483.

¹⁶⁷. Kh. Brussel (NL) 18 februari 2014, A/12/4419, *Bayer / Effik, onuitg.*; Kh. Brussel (NL) 18 februari 2014, *IRDI* 2014, p. 400; Voorz. Kh. Brussel 14 september 2016, A/16/740, *Braun / Becton Dickinson, onuitg.*

¹⁶⁸. Kh. Gent 5 juni 2014, A/12/4064 en A/12/4131, *Clayton / Altachem, onuitg.*

¹⁶⁹. Kh. Brussel (NL) 29 januari 2016, A/13/6945, *Novartis / Apotex & Mylan, onuitg.* In dezelfde zin oordeelde eerder ook het Brusselse hof van beroep in kort geding (Brussel 17 juni 2014, *IRDI* 2015, p. 16).

¹⁷⁰. Kh. Brussel (NL) 18 februari 2014, A/12/4419, *Bayer / Effik, onuitg.*; Kh. Brussel (NL) 18 februari 2014, *IRDI* 2014, p. 400.

Een recent voorbeeld van deze bereidwilligheid is de zaak tussen *Orion & Novartis / Eurogenerics*¹⁷¹. In die zaak weigerde de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel een voorlopig inbreukverbod toe te kennen tegen een generieke versie van een combinatiegeneesmiddel tegen de ziekte van Parkinson. Het octrooi beschermde een vaste orale samenstelling met de actieve bestanddelen levodopa, carbidopa en entacapone, waarin een substantiële hoeveelheid (“substantial portion”) van car-

bidopa gescheiden is van de andere twee actieve bestanddelen. De voorzitter oordeelde dat een “substantiële hoeveelheid” in de octrooiconclusie gelezen moest worden in die zin dat *in wezen alle* carbidopa gescheiden moest worden. Aangezien Eurogenerics bewijs naar voor bracht om aan te tonen dat carbidopa in haar generieke variant niet volledig gescheiden werd van levodopa, besloot de voorzitter tot afwezigheid van *prima facie*-inbreuk op het octrooi.

VII. DE DESKUNDIGENOPDRACHTEN

107. In het vorig “Overzicht”¹⁷² is de vraag naar de toegelaten omvang van de deskundigenopdracht reeds omstandig aan bod gekomen. De rechter kan in toepassing van artikel 962, eerste lid Ger.W. deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven die de rechter vervolgens zullen toelaten om zelf het al dan niet vervuld zijn van de geldigheidsvoorwaarden van het octrooi te beoordelen. De rechter kan de deskundige echter niet belasten met het beoordelen van de gegrondheid van de vordering, aangezien dit een niet-toegelaten overdracht van rechtsmacht zou zijn in de zin van artikel 11, eerste lid

Ger.W. Dat dit desgevallend gebeurt onder de vorm van een “onderzoek” doet niets daaraan af¹⁷³.

Een deskundigenverslag dat in strijd hiermee is opgesteld dient uit het debat te worden geweerd in de mate dat het advies verstrekt nopens de gegrondheid van de vordering. Dit belet de rechter evenwel niet de door de deskundige gedane vaststellingen en uitgebrachte technische adviezen als gegevens in aanmerking te nemen en hieruit desgevallend feitelijke vermoedens af te leiden, wanneer het bewijs door vermoedens is toegelaten¹⁷⁴.

VIII. HET BESLAG INZAKE NAMAAK VOOR OCTROOIHOUDERS

108. De besproken periode wordt gekenmerkt door een groot aantal uitspraken in het kader van procedures op derdenverzet die door de beslagen partijen zijn ingesteld tegen eenzijdig toegekende beslagmaatregelen. Het huidige overzicht is beperkt tot de uitspraken inzake octrooien.

ven licentiehouder wordt ingediend is dan ook onontvankelijk¹⁷⁵.

110. De vraag of de mede-eigenaar van een octrooi zonder akkoord van de andere mede-eigenaars om een beslag inzake namaak kan verzoeken, is positief beantwoord door de voorzitter te Bergen, maar negatief door de voorzitter te Brussel¹⁷⁶. Het komt ons voor dat de mede-eigenaar hiertoe wel bevoegd is aangezien dergelijk verzoek slechts een voorbereidende en bewarende maatregel betreft¹⁷⁷.

A. Hoedanigheid van de beslaglegger

109. Overeenkomstig artikel 1369*bis*/1, § 1 Ger.W. zijn enkel zij die een vordering inzake namaak kunnen instellen gerechtigd om over te gaan tot een beslag inzake namaak. Gelet op artikel XI.60, § 2 WER is deze mogelijkheid dus beperkt tot de houder of vruchtgebruiker van het octrooi, dan wel van de houder van een gedwongen licentie of een exclusieve licentie. Een verzoek tot beslag inzake namaak dat door een onbestaande vennootschap en een niet-ingeschre-

B. *Prima facie*-geldigheid

111. Overeenkomstig artikel 1369*bis*/1, § 3 en 5 Ger.W. dient het intellectueel eigendomsrecht op basis waarvan een beslag inzake namaak wordt verzocht ogenschijnlijk geldig

¹⁷¹ Voorz. Kh. Brussel (NL.) 20 mei 2015, C/16/2015, *Orion e.a. / Eurogenerics*, *onuitg.* (bevestigd door Brussel 20 september 2016, *IRDI* 2016, p. 313, doch op basis van een ander punt).

¹⁷² “Overzicht 2011-2013”, *TBH* 2014, p. 443, nrs. 127-129.

¹⁷³ Brussel 15 september 2015, 2014/AR/885, *Puratos / Dum Dum Doughnuts*, *onuitg.* In dezelfde zin Luik 26 juni 2014, 2013/RG/727, *Browning International / Jacobs*, *onuitg.*

¹⁷⁴ Cass. 6 maart 2014, *RDJP* 2016, p. 114.

¹⁷⁵ Voorz. Kh. Brussel (NL.) 26 juli 2017, C/16/00089 en A/16/05885, *De Lijn – CAF / Bombardier*, *onuitg.*

¹⁷⁶ Voorz. Kh. Bergen en Charleroi (afd. Bergen) 11 juli 2014, A/14/501, *Henogen / Theravectys*, *onuitg.* *Contra*: Voorz. Kh. Brussel 3 maart 2015, *IRDI* 2015, p. 39.

¹⁷⁷ In dezelfde zin, betreffende de mogelijkheid om een maatregel in kort geding te vorderen: Voorz. Kh. Brussel (NL.) 29 november 2016, *IRDI* 2017, p. 79.

te zijn. De vraag naar de *prima facie*-geldigheid van octrooien heeft ook in de betrokken periode de gemeederen in de Belgische octrooiwereld beroerd en is in de afgelopen jaren het voorwerp geweest van een aantal markante uitspraken. Hierbij was de vraag steeds of en in welke mate door de octrooihouder dient te worden aangetoond dat het octrooi geldig is om als basis voor een beslag inzake namaak of de toekenning van voorlopige maatregelen te kunnen dienen?

De eerdere rechtspraak – besproken in het vorige “Overzicht”¹⁷⁸ – volgde in dit verband meestal een formalistische benadering. Eens een octrooi of ABC was toegekend, genoot het van een quasi-onweerlegbaar vermoeden van *prima facie*-geldigheid zolang het niet was nietig verklaard door een definitieve beslissing, ongeacht het bestaan van een ernstige betwisting of van negatieve uitspraken in parallelle buitenlandse procedures.

Er lijkt in dit verband weinig betwisting te zijn dat deze voorwaarde op dezelfde wijze dient te worden ingevuld voor het kort geding als het beslag inzake namaak¹⁷⁹. Wij zullen dan ook tevens de vraag naar de *prima facie*-geldigheid van octrooien bespreken in het kader van het kort geding. Dit neemt niet weg dat het arrest van het Hof van Cassatie van 12 september 2014 dat aan de basis ligt van deze evolutie in de rechtspraak gewezen is in het kader van een beslag inzake namaak¹⁸⁰.

112. Dit arrest was een voorlopig hoogtepunt in de juridische strijd tussen octrooihouder Roquette Frères en diverse vennootschappen van de Syral-groep betreffende een octrooi dat zgn. maltitol kristallen onder bescherming stelt. Roquette had op basis van zowel haar Frans prioriteitsoctrooi als het Belgische deel van haar Europees octrooi een beslag inzake namaak gelegd dat door het Antwerpse hof van beroep was in stand gehouden ondanks het feit dat het betrokken Franse octrooi in eerste aanleg was nietig verklaard (en het voorwerp uitmaakte van een schorsend hoger beroep) en dat het overeenkomstige Britse deel van het Europees eveneens door de Londense High Court was herroepen.

Het Hof van Cassatie oordeelde dat de voorzitter de ogen-

schijnlijke geldigheid van het octrooi dient te beoordelen rekening houdend met alle door de partijen ingeroepen feiten en omstandigheden die verband houden met de geldigheid van dit octrooi. Volgens het Hof kan de rechter aldus een buitenlands octrooi 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 en waaromtrent 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.

Voor wat betreft de incidentie van de nietigverklaring door een buitenlandse rechtbank van het buitenlandse luik van een Europees octrooi op de *prima facie*-geldigheid van het Belgische luik van een Europees octrooi, aanvaardde het Hof dat deze enkel territoriale werking heeft in de betrokken staat (*in casu* het Verenigd Koninkrijk) en geen rechtsgevolgen sorteert in een andere staat (*in casu* België). Het Hof voegde daar echter aan toe dat 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, zodat de Belgische rechter deze niet zomaar terzijde kan laten bij de beoordeling van de *prima facie*-geldigheid van het Belgische luik.

Alhoewel deze uitspraak dus enkel betrekking heeft op de incidentie van buitenlandse nietigheidsuitspraken (en dus niet op beslissingen van het EOB), werd deze over het algemeen door de rechtsleer¹⁸¹ geïnterpreteerd als een bijsturing van de eerdere rechtspraak van het Hof in de *Fluvastatine*-¹⁸² en *Escitalopram*-¹⁸³zaken die een té formalistische visie op de *prima facie*-geldigheid had gehuldigd¹⁸⁴. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel heeft het in dit verband over het “verfijnen” van de eerdere cassatierechtpraak die volgens haar “richtinggevend” blijft¹⁸⁵.

Hoe dan ook, het belang van deze uitspraak ligt ongetwijfeld in de nadruk die door het Hof van Cassatie is gelegd op de motivering van de *prima facie*-geldigheid. In geval van

¹⁷⁸. “Overzicht 2011-2013”, *TBH* 2014, p. 444, nr. 134, alsook p. 447 *et seq.*, nrs. 150-154.

¹⁷⁹. Zie in dit verband Voorz. Kh. Brussel (NL) 9 december 2014, *IRDI* 2015, p. 145. *Contra*: C. RONSE, “De *prima facie*-geldigheid van octrooien: niets nieuws onder de zon?”, *IRDI* 2014, p. 616, nr. 10.

¹⁸⁰. Cass. 12 september 2014, *Arr. Cass.* 2014, p. 1865, *ICIP* 2014, p. 615, noot P. CALLENS, *IRDI* 2014, p. 634, Concl. A. VAN INGELGEM, *JLMB* 2015, p. 682, *Pas.* 2014, I, p. 1860, *RABG* 2014, p. 1271, noot B. VAN BESIEN, *TBH* 2015, p. 888.

¹⁸¹. Zie in het bijzonder M. BECK, “De *prima facie*-geldigheid van octrooien in de recente cassatierechtspraak”, *IRDI* 2014, p. 626; P. CALLENS, “Hof van Cassatie stuurt beoordeling van *prima facie*-geldigheid grondig bij”, *ICIP* 2014, p. 619; B. VAN BESIEN, “De *prima facie*-geldigheid van octrooien: het belang van een werkelijke beoordeling van de ogenschijnlijke geldigheid van octrooien in de nieuwe benadering van het Hof van Cassatie”, *RABG* 2014, p. 1275.

¹⁸². Cass. 5 januari 2012, *Arr. Cass.* 2012, p. 43, *ICIP* 2012, p. 209, noot V. CASSIERS, *IRDI* 2012, p. 262, *Pas.* 2012, I, p. 33, *RABG* 2012, p. 1403, noot S. WUYTS, *TBH* 2014, p. 498, noot P. CAPPUYNS.

¹⁸³. Cass. 24 juni 2013, *Arr. Cass.* 2013, p. 1597, *ICIP* 2013, p. 507, *IRDI* 2013, p. 294, *JT* 2014, p. 549, noot J. VAN COMPERNOLLE en J. DE LEVAL, *JLMB* 2014, p. 444, *Pas.* 2013, I, p. 1450, *RABG* 2013, p. 1424, *TBH* 2014, p. 509, noot P. CAPPUYNS.

¹⁸⁴. Zie in dit verband “Overzicht 2011-2013”, *TBH* 2014, p. 448, nrs. 152 en 153.

¹⁸⁵. Voorz. Kh. Brussel (NL) 19 december 2017, C/17/00047, *Biogen e.a. / Mundipharma, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 januari 2018, C/17/00092, *Sandoz / Icos* en C/17/00093 *Mylan / Icos, onuitg.* Deze uitspraken sluiten aan bij de stelling verdedigd door één van de auteurs dat het arrest inzake *Syral / Roquette* het noodzakelijke spiegelbeeld is van het arrest in de *Escitalopram*-zaak (C. RONSE, *o.c.*, *IRDI* 2014, p. 616, nr. 14).

hoger beroep tegen een nietigheidsuitspraak¹⁸⁶, volstaat het in geval van ernstige betwisting niet om zich te beroepen op het schorsende karakter ervan. Wanneer buitenlandse nietigheidsuitspraken zijn tussengekomen omtrent buitenlandse luiken van een Europees octrooi, dient de rechter te motiveren waarom hij deze al dan niet pertinent acht. Zoals in het hoofdstuk inzake het kort geding zal worden besproken, heeft dit ertoe geleid dat de rechtspraak van de voorzitter(s) van de rechtbank van koophandel te Brussel en van het hof van beroep te Brussel in de afgelopen periode is geëvolueerd naar een meer *in concreto*, zij het nog steeds *prima facie*-beoordeling van de geldigheid, soms zelfs bij afwezigheid van buitenlandse nietigheidsuitspraken.

C. Inbreuk

C.1. Aanwijzingen van inbreuk

113. Om een beschrijvend beslag inzake namaak te verkrijgen, vereist artikel 1369bis/1, § 3 Ger.W. dat “*er aanwijzingen zijn dat inbreuk zou zijn gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht of dat een inbreuk dreigt*”. Deze drempel wordt algemeen als lager beschouwd dan die tot het bekomen van een eigenlijk beslag van de inbreukmakende goederen.

114. Het relevante tijdstip om de aanwijzingen van inbreuk te beoordelen, is de datum waarop de maatregelen werden toegekend. Met andere woorden: de rechter die oordeelt over het derdenverzet of het hoger beroep kan geen rekening houden met informatie die verkregen is als gevolg van de uitvoering van het beslag of die niet is neergelegd samen met het oorspronkelijke verzoekschrift¹⁸⁷.

115. De voorwaarde van *aanwijzingen* van inbreuk impliceert noodzakelijkerwijze dat eigenlijk bewijs van inbreuk niet vereist is en dat de rechter gevat met een verzoek tot beslag inzake namaak zich dient te weerhouden van het “te diep graven” naar de merites van de zaak of het opleggen van bijkomende voorwaarden die niet voorzien zijn door de wet. Aldus hervormde het Brusselse hof van beroep een beschikking gewezen in eerste aanleg waarbij een verzoek tot beslag

inzake namaak afgewezen werd omdat het (i) geheel niet vaststond dat alle beweerdelijk inbreukmakende producten werkelijk geproduceerd werden in België en (ii) de verzoeker zijn verzoek veel eerder had kunnen instellen¹⁸⁸.

116. De beoordelingsmarge van de “aanwijzingen van inbreuk” door de rechter die het verzoekschrift tot beslag inzake namaak beoordeelt, is dus beperkt aangezien de beschrijvende maatregelen er in het bijzonder op gericht zijn bewijs van inbreuk te *verzamelen* (in plaats van dit te bewijzen) en dit bewijs veilig te stellen in afwachting van een bodemprocedure¹⁸⁹. Niettemin gaan een aantal uitspraken uit de onderzochte periode kritisch om met de vereiste van aanwijzingen van inbreuk. In lijn met de *Ineos*-uitspraak van het Hof van Cassatie¹⁹⁰, wordt hierbij benadrukt dat de feiten, afzonderlijk of in combinatie met elkaar, van dien aard moeten zijn dat zij op basis van een *prima facie*-beoordeling een vermoeden van inbreuk of een dreiging daarvan doen rijzen¹⁹¹. Een commentator heeft in dit verband geopperd dat dit neerkomt op een impliciete belangenafweging, waarbij de rechter rekening houdt met de impact van het beslag¹⁹².

117. In een eigentijdse toepassing van de “*Gillette*”-leer, oordeelde de Brusselse voorzitter dat er geen aanwijzingen van inbreuk op een werkwijzeoctrooi zijn als blijkt dat de beslagene dezelfde werkwijze al van voor de prioriteitsdatum van het ingeroepen octrooi gebruikt¹⁹³.

118. De volgende aanwijzingen werden door het hof van beroep te Brussel als onvoldoende beschouwd m.b.t. een octrooi voor een chemische samenstelling en productieproces¹⁹⁴: (a) het feit dat de octrooihouder zich had beperkt tot het inroepen van informatie op de website van de beslagene en had nagelaten om de samenstelling van het product te laten analyseren, alhoewel dit product beschikbaar was; en (b) het feit dat de beslagene had geweigerd diens productieproces bekend te maken in een parallele Italiaanse procedure waarin de bewijslast niet op hem rustte. Het beslag inzake namaak lijkt aldus geen gemakkelijksoplossing te zijn die de beslaglegger ontslaat van de noodzaak om diligentie aan de dag te leggen bij het verzamelen van aanwijzingen van inbreuk.

^{186.} De uitspraak inzake *Syral / Roquette* had weliswaar betrekking op het schorsende karakter van een hoger beroep tegen een Franse nietigheidsuitspraak, maar lijkt onverkort toepasbaar in de Belgische context.

^{187.} Brussel 17 december 2015, *ICIP* 2016, p. 214 (met de nuance dat “*des éléments ou des faits postérieurs peuvent être considérés pour remettre des indices précédemment avancés dans une perspective plus adéquate*”); Brussel 24 mei 2016, *IRDI* 2016, p. 253, noot P. CAPPUYNS, bevestigd door Cass. 5 oktober 2017, C.16.0388, *onuitg.*; Brussel 24 april 2018, 2017/KR/11, *Becton Dickinson / Braun, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (NL) 13 februari 2018, C/17/00087, *Griffe e.a. / Secrid, onuitg.* Zie ook in dit verband “Overzicht 2011-2013”, *TBH* 2014, p. 444, nr. 133.

^{188.} Brussel 30 april 2015, 2015/QR/32, *Heckler & Koch, onuitg.*

^{189.} Brussel 24 mei 2016, *IRDI* 2016, p. 253, noot P. CAPPUYNS, bevestigd door Cass. 5 oktober 2017, C.16.0388, *onuitg.*; Brussel 24 april 2018, 2017/KR/11, *Becton Dickinson / Braun, onuitg.*

^{190.} Cass. 26 november 2009, *IRDI* 2010, p. 135.

^{191.} Brussel 19 december 2017, 2016/KR/93, *Guerbet / Bayer, onuitg.*; Brussel 24 april 2018, 2017/KR/11, *Becton Dickinson / Braun, onuitg.*

^{192.} P. CAPPUYNS, “Aanwijzingen van inbreuk voor een zuiver beschrijvend beslag inzake namaak: de octrooihouder moet eerst zijn huiswerk maken”, *IRDI* 2016, p. 259.

^{193.} Voorz. Kh. Brussel (NL) 30 december 2014, *IRDI* 2015, p. 223.

^{194.} Brussel 17 december 2015, *ICIP* 2016, p. 214.

119. In dezelfde zin oordeelde het Brusselse hof van beroep in een arrest van 24 mei 2016 dat de octrooihouder onvoldoende aanwijzingen van inbreuk had aangebracht om een beschrijvend beslag inzake namaak te laten uitvoeren¹⁹⁵. De octrooihouder Roquette Frères stelde dat Syral Belgium ooit een product (Merimalt 200) verkocht had dat *gelijkaardig* was aan een product dat beweerdelijk inbreuk maakte op haar octrooi (Merimalt 300), omdat het daarom waarschijnlijk was dat Merimalt 300 ook verkocht werd in België. Het hof oordeelde dat de octrooihouder in de eerste plaats niet eens aannemelijk had gemaakt dat Merimalt 200 en 300 gelijkaardig waren en dat de octrooihouder stappen had kunnen ondernemen om zich ervan te vergewissen of Merimalt 300, het beweerdelijk inbreukmakend product, daadwerkelijk verkocht werd in België. Aangaande de vermeende aanwijzingen van onrechtstreekse inbreuk door het aanleveren van een siroop voor het produceren van de geoctrooieerde kristallen in Frankrijk, meende het hof dat er geen aanwijzing voorlag die het argument van de octrooihouder onderbouwde en dat de octrooihouder de relevante documenten kon verkregen hebben in de Franse procedure indien dat wel het geval was.

120. Ook de voorzitter van de (Nederlandstalige) rechtbank van koophandel te Brussel stelde zich in de onderzochte periode bijwijlen kritisch op bij diens beoordeling van de vereiste aanwijzingen van inbreuk.

De voorzitter zetelend op derdenverzet¹⁹⁶, hierin gevolgd door het hof van beroep¹⁹⁷, oordeelde dat de volgende aanwijzingen voor de inbreuk – ook samen genomen – niet volstonden met betrekking tot een werkwijzeoctrooi voor de aanmaak van een farmaceutische samenstelling: (a) een deskundigenverslag stellende dat de werkwijze waarop aanspraak gemaakt wordt in het octrooi de enige was waarbij tegen redelijke kosten kon worden geproduceerd, aangezien er ook andere werkwijzen met soortgelijke werking bleken te bestaan; (b) het beweerdelijk inbreukmakend product was in het kader van een overheidsopdracht aangeboden en vervolgens in reactie op een kortgedingprocedure onbeschikbaar gesteld; (c) de vermeende inbreukmaker had een nietigheidprocedure tegen het Franse prioriteitsoctrooi ingeleid; (d) de fabrikant van het vermeende inbreukmakende product had een oppositieprocedure tegen het betrokken Europees octrooi bij het EOB ingeleid; en ten slotte (e) de fabrikant had een octrooi aangevraagd voor een werkwijze die zou lijken op de geoctrooieerde werkwijze.

121. Het loutere feit dat een generiek geneesmiddel bio-equivalent is aan een referentiegeneesmiddel, werd eveneens beschouwd als een onvoldoende aanwijzing van inbreuk¹⁹⁸.

122. Ook het feit dat de octrooihouder analyseverslagen had ingediend met betrekking tot de aanwezigheid van twee kenmerken van de geoctrooieerde werkwijze enkel op basis van de door de octrooihouder zelf gebruikte werkwijze werd als onvoldoende beschouwd als aanwijzing van inbreuk¹⁹⁹.

C.2. Inbreuk redelijkerwijze niet betwistbaar en belangenafweging

123. Voor een effectieve beslagmaatregel (naast een beschrijvende maatregel) zijn de voorwaarden strenger. Behalve dat het ingeroepen octrooi ogenschijnlijk geldig moet zijn, dient de aanvrager overeenkomstig artikel 1369bis/1, § 5 ook te bewijzen dat de inbreuk redelijkerwijs niet kan worden betwist en dat een dergelijke maatregel gerechtvaardigd is door een belangenafweging (met inbegrip van het algemene belang). De feiten en de stukken waarop de verzoeker zich baseert, moeten van dien aard zijn dat ze het beslag – dat tot de bescherming strekt van het ingeroepen recht – redelijkerwijze verantwoorden.

124. Het feit dat verweerster over een eigen Chinees en Amerikaans octrooi op het beweerdelijk inbreukmakende product beschikt, staat de vaststelling niet in de weg dat de inbreuk redelijkerwijs niet kan worden betwist. Wanneer de beweerdelijk inbreukmakende producten op het eerste gezicht binnen de beschermingsomvang van de genoemde vorderingen vallen, kan de inbreuk redelijkerwijs niet worden betwist in de zin van deze bepaling²⁰⁰.

125. Een effectieve beslagmaatregel is redelijkerwijze gerechtvaardigd wanneer deze garandeert dat er geen verdere inbreuken zullen worden gepleegd en de schade voor de verzoeker dus nog kan worden beperkt. Volgens de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel is dit de enige doeltreffende manier om een intellectueel eigendomsrecht te beschermen. Hierdoor wordt het algemene belang, dat ook vaak in aanmerking wordt genomen, niet negatief beïnvloed omdat consumenten elders nog steeds soortgelijke, niet-inbreukmakende producten kunnen kopen²⁰¹.

^{195.} Brussel 24 mei 2016, *IRDI* 2016, p. 253, noot P. CAPPUYNS, bevestigd door Cass. 5 oktober 2017, C.16.0388, *onuitg.*

^{196.} Voorz. Kh. Brussel (NL) 5 juli 2016, C/16/00021, *Bayer / Guerbet, onuitg.*

^{197.} Brussel 19 december 2017, 2016/KR/93, *Guerbet / Bayer, onuitg.*

^{198.} Voorz. Kh. Brussel (NL) 29 augustus 2016, A/16/3645 en A/16/3655, *Mylan / Teva, onuitg.* In dezelfde zin, in het kader van een kort geding: Voorz. Kh. Brussel (NL) 9 december 2014, *IRDI* 2015, p. 145.

^{199.} *Ibid.*

^{200.} Voorz. Kh. Brussel (NL) 13 februari 2018, C/17/00087, *Griffe e.a. / Secrid e.a., onuitg.*

^{201.} *Ibid.*

126. Argumenten betreffende het maatschappelijk belang van generieke geneesmiddelen, of de moeilijkheid voor de beslagen generieke onderneming om de door haar geleden schade te begroten en te verhalen op de octrooihouder wegen niet op tegen het belang van de octrooihouder om markt-exclusiviteit te bewaren²⁰².

127. De maatregelen tot effectief beslag bepaald bij artikel 1369bis/1, § 4 Ger.W., die door de wetgever werden beperkt tot een verbod van vervreemding, verplaatsing of wijziging van de beweerde inbreukmakende goederen aangehouden op het moment van uitvoering van het beslag, kunnen niet uitgebreid worden tot een algemeen verbod om toekomstige voorraad te commercialiseren²⁰³.

D. Informatieplicht

128. Geregeld benadrukken hoven en rechtbanken dat op de verzoekers van een beslag inzake namaak een plicht tot volledige en loyale openbaarmaking rust tegenover de rechter die het verzoek dient te beoordelen. Het verschaffen van onvolledige informatie door de verzoeker wordt echter niet door de wet gesanctioneerd en leidt dus niet noodzakelijkerwijze tot de intrekking van de beschikking²⁰⁴.

129. Een octrooihouder schendt zijn informatie- en loyaliteitsplicht jegens de rechter door om een beslag te verzoeken op basis van conclusies van het octrooi zoals verleend, maar opgegeven in de oppositieprocedure voor het EOB en aldus door de octrooihouder zelf ongeldig geacht²⁰⁵.

130. Een recent arrest van het hof van beroep illustreert de noodzaak voor de verzoeker om volledige en relevante informatie aan de voorzitter voor te leggen²⁰⁶. In deze zaak waren alle vermeende aanwijzingen voor inbreuk gebaseerd op uitspraken van (buitenlandse) rechtbanken in parallelle procedure, met name: (i) een Duitse rechterlijke beslissing, (ii) een Oostenrijkse rechterlijke beslissing en (iii) een Belgisch tussenvonnissen. Ten aanzien van (i) besloot het hof dat in een mondelinge uitspraak in de beroepsprocedure tegen voornoemde Duitse beslissing de inbreuk was afgewezen en dat de octrooihouder dit feit niet had vermeld in zijn initieel verzoek tot beslag inzake namaak. Met betrekking tot (ii) stemde het door octrooihouder aangevoerde stuk niet overeen met de Oostenrijkse beslissing in hoger beroep waarop deze zich steunde, maar met een vonnis gewezen in eerste aanleg waarin enkel een eerdere versie van het beweerdelijk

inbreukmakende product als inbreukmakend werd aange-merkt. Bovendien had de octrooihouder nagelaten om aan zijn verzoek een Oostenrijkse beslissing toe te voegen waarin kortgedingmaatregelen met betrekking tot de “nieuwe producten” van beslagene waren afgewezen. Wat ten slotte (iii) betreft, had de Belgische beslissing alleen betrekking op de eerdere versie van deze producten.

E. Uitvoering van het beslag inzake namaak

131. In het kader van een beslag inzake namaak wordt vaak gevraagd en bekomen dat aan de beslagene en diens aange-stelden verplichtingen worden opgelegd die de goede uit-voering van de werkzaamheden van de deskundige moeten waarborgen. Dit omvat meestal ook beperkingen voor de beslagene of diens aangestelde om, gedurende de tijd die nodig is voor de deskundige om zijn vaststellingen te doen, omtrent het beslag te communiceren met collega's dan wel met derden. De vraag stelt zich hoe ver dergelijke maatregelen kunnen reiken. De voorzitter van de Bergense rechtbank van koophandel verbood aldus aan de beslagene om zijn Amerikaanse opdrachtgever en eigenaar van de beslagen producten vóór de neerlegging van het verslag in te lichten op basis van de twijfelachtige overweging dat deze laatste een eenzijdige maatregel zou kunnen nastreven voor de Amerikaanse rechtbanken teneinde het beslag te doorkruisen²⁰⁷. Niet alleen geeft deze uitspraak o.i. blijk van een bevragenswaardig gebrek aan vertrouwen in de Amerikaanse rechtbanken, maar het lijkt ook het recht van verdediging van de betrokken derde partij te miskennen.

132. Wanneer een beschrijving tegelijkertijd op twee locaties dient te worden uitgevoerd kan de deskundige zich met het oog op de beschrijving op de tweede locatie laten bijstaan door een collega die handelt op basis van duidelijk omschreven schriftelijke instructies. Volgens de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel is er in dergelijk geval *prima facie* geen ongeldige overdracht door de deskundige van de uitvoering van diens opdracht²⁰⁸.

133. De aanwezigheid van de raadslieden van de beslaglegger bij het beslag inzake namaak kan toegestaan worden in de mate dat zij gehouden zijn door hun beroepsgeheim en deontologische verplichtingen. Hun aanwezigheid is nuttig om de taak van de deskundige te faciliteren²⁰⁹.

²⁰² Brussel 3 november 2015, 2014/KR/232, *AstraZeneca / Sandoz*, onuitg. Zie echter ook hieronder de bespreking van de belangenafweging in het hoofdstuk betreffende het kort geding.

²⁰³ Brussel 1 december 2014, *IRDI* 2015, p. 21; Brussel 3 november 2015, 2014/KR/232, *AstraZeneca / Sandoz*, onuitg.

²⁰⁴ Brussel 3 november 2015, 2014/KR/232, *AstraZeneca / Sandoz*, onuitg.

²⁰⁵ Brussel 19 december 2017, 2016/KR/93, *Guerbet / Bayer*, onuitg.

²⁰⁶ Brussel 24 april 2018, 2017/KR/11, *Becton Dickinson / Braun*, onuitg.

²⁰⁷ Voorz. Kh. Bergen en Charleroi (afd. Bergen) 11 juli 2014, A/14/501, *Henogen / Theravectys*, onuitg.

²⁰⁸ Voorz. Kh. Brussel (NL.) 7 juni 2017, A/17/01866, *Roche Diagnostics / Sequenom – Illumina*, onuitg.

²⁰⁹ Brussel 30 april 2015, 2015/QR/32, *Heckler & Koch*, onuitg.

134. Enkel de in België toegankelijke informatie kan het voorwerp uitmaken van een beschrijving en de deskundige kan geen informatie opvragen uit het buitenland. Dit geldt ook ten aanzien van een registratiedossier voor een geneesmiddel dat de houder van de marktvergunning enkel ter beschikking dient te houden van de Belgische overheid en dat door de buitenlandse moeder van de beslagen partij op een buitenlandse server wordt bewaard²¹⁰.

135. Het hof van beroep te Gent bevestigde ten slotte de gevestigde rechtspraak dat de miskenning door de deskundige van de termijn van neerlegging van zijn verslag voorzien door artikel 1369bis/7, § 1 Ger.W. niet door de wet is gesanctioneerd²¹¹.

F. Derdenverzet

136. Tegen een beschikking tot beslag inzake namaak kan door elke belanghebbende derde derdenverzet worden aangekend overeenkomstig artikel 1125 Ger.W.

De rechter dient zich voor de beoordeling van de gegrondheid van het derdenverzet tegen een beslag inzake namaak te plaatsen op het ogenblik waarop de beschikking werd gewezen waarbij het beslag inzake namaak werd toegestaan²¹².

137. Hangende het derdenverzet kan de voorzitter op grond van artikel 19, derde lid Ger.W. de neerlegging van het verslag opschorten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien het mogelijke gevaar dat de beslaglegger ten onrechte toegang zou bekomen tot confidentiële informatie of bedrijfsgeheimen, niet opweegt tegen het nadeel van een beperkt uitsstel in afwachting van de uitspraak op derdenverzet²¹³. Dit kan gerechtvaardigd zijn indien *prima facie* blijkt dat de beslaglegger niet de vereiste hoedanigheid heeft²¹⁴. Ten slotte is deze maatregel ook opgelegd omdat de opdracht van de deskundige te breed is geformuleerd en niet-inbreukmakende handelingen omvat²¹⁵.

138. Een omgekeerde situatie kan zich voordoen wanneer het beslag in eerste aanleg op derdenverzet wordt ingetrokken door de voorzitter. Dergelijke beslissing geldt in beginsel als titel voor de teruggave aan de beslagene van alle door hem overgemaakte stukken en documenten, inclusief de stukken in handen van de deskundige²¹⁶. Teneinde dit bewijsmateriaal veilig te stellen hangende de beroepsproce-

dure en de definitieve verdwijning of vernietiging ervan te voorkomen, kan de rechter op eenzijdige basis overeenkomstig artikel 584, vierde lid Ger.W. de aangewezen deskundige bevelen om een kopie van zijn stukken ter griffie van het hof in een verzegelde envelop neer te leggen²¹⁷.

139. Vorderingen in een procedure op derdenverzet waarbij de geldigheid of uitvoering van de eenzijdig bekomen beslagmaatregel betwist wordt, moeten krachtens artikel 1125 Ger.W. gebracht worden voor dezelfde rechter als deze die de initiële beschikking heeft gewezen. In Brussel, waar thans alle Belgische octrooizaken zouden moeten worden gevoerd, betekent dit dat indien een procedure op derdenverzet ingesteld wordt voor de Nederlandstalige rechtbank van koophandel, terwijl de initiële beschikking werd gewezen door de Franstalige rechtbank van koophandel, het derdenverzet onontvankelijk dient te worden verklaard²¹⁸.

G. Gewijzigde omstandigheden

140. Artikel 1369bis/1, § 7, tweede lid Ger.W. bepaalt dat de beslagene in geval van veranderde omstandigheden de wijziging of de intrekking van de beschikking kan vragen door dagvaarding hiertoe van alle partijen voor de rechter die de beschikking heeft uitgesproken.

Het enkele feit dat de beschermingsduur van het octrooi op basis waarvan het beslag verkregen was, is verstreken, maakt geen “veranderde omstandigheid” uit die het opheffen van het bevel rechtvaardigt, en verhindert de handhaving ervan niet als dit verzocht werd op grond van een intellectueel eigendomsrecht dat bestond ten tijde van de beweerde inbreuk²¹⁹.

De neerlegging (en dus de inhoud) van het beschrijvende beslag kan daarentegen wel worden gekwalificeerd als een “veranderde omstandigheid” waardoor niet meer is voldaan aan de voorwaarden voor het toekennen van effectieve beslagmaatregelen²²⁰.

141. Uit artikel 1369bis/1, § 7, tweede lid Ger.W. volgt dat de beschikking tot beschrijvende maatregelen een beperkt gezag van gewijsde heeft ten aanzien van de partijen en de rechter die gevat is door een vordering tot toelating van zulke beschrijvende maatregelen, zolang de omstandigheden

^{210.} Voorz. Kh. Brussel (NI.) 8 juni 2017, A/16/05826, *Mylan / Teva*, onuitg.

^{211.} Gent 20 januari 2014, 2011/AR/3465, *Shadow Belgium / West Deco*, onuitg.

^{212.} Brussel 3 december 2014, 2013/KR/157, *Sandoz / Sanofi*, onuitg.

^{213.} Voorz. Kh. Brussel (NI.) 2 december 2014, *IRDI* 2015, p. 221.

^{214.} Voorz. Kh. Brussel (NI.) 29 december 2016, A/16/05885, *De Lijn – CAF / Bombardier*, onuitg.

^{215.} Voorz. Kh. Brussel (NI.) 7 juni 2017, A/17/01866, *Roche Diagnostics / Sequenom – Illumina*, onuitg.

^{216.} Zie in dit verband Cass. 19 december 2013, *ICIP* 2014, p. 45.

^{217.} Brussel 22 juli 2016, 2016/QR/67, *Bayer / Guerbet*, onuitg.; 6 september 2016, 2016/QR/80, *Teva / Mylan*, onuitg.

^{218.} Voorz. Kh. Brussel (NI.) 24 mei 2016, C/16/00023, *Sandoz et al. / Mundipharma et al.*, onuitg.

^{219.} Voorz. Kh. Antwerpen 3 februari 2015, *IRDI* 2015, p. 141.

^{220.} Voorz. Kh. Brussel (NI.) 3 maart 2015, *IRDI* 2015, p. 39.

niet veranderen. Deze beschikking heeft echter geen gezag van gewijsde ten aanzien van de rechter die gevat is door een vordering tot opschorting van de kennisname en het gebruik van de resultaten van deze beschrijvende maatregelen, als voorlopige maatregel op grond van artikel 19, derde lid Ger.W.²²¹.

142. Wanneer de rechter de verzochte beschrijvende maatregelen heeft geweigerd, heeft de eiser de keuze om ofwel hoger beroep aan te tekenen tegen deze beslissing, ofwel, in geval van gewijzigde omstandigheden, zijn verzoek te herhalen. Het omwille van gewijzigde omstandigheden herhalen van een verzoek om beschrijvende maatregelen is geen verzoekschrift tot wijziging of intrekking van de beschikking in de zin van artikel 1032 Ger.W.²²².

H. Bescherming van vertrouwelijke gegevens

143. In het kader van een beslag inzake namaak zal de deskundige zijn verslag neerleggen binnen de termijn door de beschikking bepaald of, bij gebrek hieraan, binnen de 2 maanden²²³. Het komt echter voor dat de partij tegen wie het beslag inzake namaak werd uitgevoerd, het recht betwist van de verzoeker om kennis te nemen van (delen van) het deskundigenverslag, bijvoorbeeld omdat het beweerdelijk gevoelige informatie bevat.

Indien het verslag reeds is neergelegd, rijst hierbij een bevoegdheidsvraag: dient de vordering aanhangig gemaakt te worden voor de rechter die het beslag inzake namaak beval, of de rechtbank die ten gronde over de zaak oordeelt? Artikel 1369bis/8 Ger.W. stelt in dit verband dat “*de voorzitter die de beschikking heeft uitgesproken kennis [neemt] van alle incidenten in verband met de uitvoering van de beschrijvings- en beslagmaatregelen*”.

In het reeds aangehaalde geschil tussen Syral Belgium en Roquette Frères was een voorlopige maatregel opgelegd door het Gentse hof van beroep²²⁴ die de octrooihouder die een beslag inzake namaak had bekomen, verbod kennis te nemen van het deskundigenverslag tot een finale beslissing was genomen over de geldigheid van de onderliggende octrooirechten. Het Hof van Cassatie stelde dat niet artikel 1369bis/8 Ger.W. de juiste rechtsgrond is voor een

vordering die ertoe strekt de beslaglegger ervan te weerhouden kennis te nemen van het deskundigenverslag, maar wel artikel 19, derde lid Ger.W. dat de bodemrechter toelaat om voorafgaande maatregelen te bevelen, dan wel de toestand van de partijen voorlopig te regelen. Volgens het Hof van Cassatie betreft deze maatregel niet de “uitvoering” van het beslag inzake namaak, maar de kennisname en het gebruik van de resultaten van dat beslag²²⁵.

144. In dezelfde zin oordeelde de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel dat de niet-naleving van de (in de beschikking tot beslag inzake namaak) opgelegde beperkingen inzake de kennisname van het verslag geen incident vormt in de zin van artikel 1369bis/8 Ger.W. maar een “*probleem van gebruik van de resultaten na het beschrijvend beslag*”, zodat de voorzitter hiervoor niet op basis van dit artikel kan worden gevat²²⁶.

145. Vaak wordt derdenverzet tegen een beslag inzake namaak ingesteld om te trachten bijkomende vertrouwelijkheidswaarborgen te verkrijgen met betrekking tot de gegevens bekomen door de gerechtsdeskundige. Die waarborgen mogen de navolgende inbreukbeoordeling niet hinderen en dus evenmin de beslissing of men een gerechtelijke procedure zal opstarten in België of in het buitenland overeenkomstig artikel 1369bis/7, § 2 Ger.W.²²⁷. In het licht hiervan oordeelde de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel dat toegang tot het deskundigenverslag niet beperkt moet worden tot de juridische raadgevers van de octrooihouder en dat integendeel ook de R&D en product manager hiertoe toegang konden hebben aangezien artikel 1369bis/7, § 2 Ger.W. ook op hen van toepassing is²²⁸.

In dezelfde zin oordeelde de voorzitter aangaande de inhoud van het verslag dat er geen reden was om *a priori* beperkingen op te leggen aan het type van documenten de deskundige (die naast enkele beweerdelijk inbreukmakende producten tevens kopie had genomen van bijna de gehele server van de beslagene, en zo dus ook van gevoelige informatie die geen betrekking had op de vermeende inbreuk) mocht hechten aan zijn verslag. Volgens de rechtbank is artikel 1369bis/6 Ger.W.²²⁹ een voldoende waarborg tegen openbaring van beweerdelijk irrelevante documenten of informatie in het verslag²³⁰.

²²¹ Cass. 8 oktober 2015, *Arr.Cass.* 2015, p. 2306, *Pas.* 2015, I, p. 2298, *RABG* 2016, p. 701.

²²² Cass. 2 februari 2018, *ICIP* 2018, p. 213.

²²³ Art. 1369bis/7, § 1 Ger.W.

²²⁴ Gent 31 maart 2014, 2013/AR/2378, *Syral Belgium / Roquette Frères, onuitg.*

²²⁵ Cass. 8 oktober 2015, *Arr.Cass.* 2015, p. 2306, *Pas.* 2015, I, p. 2298, *RABG* 2016, p. 701.

²²⁶ Voorz. Kh. Brussel (NL), 3 april 2018, C/18/00015, *Tenneco / Koni, onuitg.*

²²⁷ I.e. dat het verslag evenals alle stukken, monsters of inlichtingen vergaard gedurende de handelingen van beschrijving slechts vrijgegeven of gebruikt mogen worden door de verzoeker of zijn rechthebbende, binnen het kader van een procedure, Belgisch of buitenlands, ten gronde of in kort geding.

²²⁸ Voorz. Kh. Brussel (NL), 14 juni 2016, *IRDI* 2017, p. 28.

²²⁹ I.e. dat de deskundige gedurende het hele verloop van de handelingen van beschrijving en bij de opstelling van zijn verslag, waakt over de vrijwaring van de wettige belangen van de beweerd inbreukmaker en van de houder van de beschreven voorwerpen, in het bijzonder wat de bescherming van vertrouwelijke informatie betreft.

²³⁰ Voorz. Kh. Brussel (NL), 14 juni 2016, *IRDI* 2017, p. 28. In dezelfde zin Voorz. Kh. Bergen en Charleroi (afd. Bergen) 11 juli 2014, A/14/501, *Henogen / Theravectys, onuitg.*

Dit neemt niet weg dat de voorzitter beperkingen kan opleggen aan de beschrijving door de deskundige indien deze *ab initio* te breed was omschreven. De voorzitter van de Bergense rechtbank van koophandel heeft aldus de beschrijving uitgesloten van de werkwijze van aanmaak van de beweerdelijk inbreukmakende producten bij gebrek aan enige werkwijzeconclusie in het ingeroepen octrooi²³¹.

IX. HET KORT GEDING

147. In het vorige “Overzicht”²³³ werd de bedenking gemaakt dat het aantal kortgedingprocedures in octrooizaken in de voorgaande jaren was toegenomen, ondanks de mogelijkheid – thans voorzien door artikel XVII.14, § 2 WER – om octrooi-inbreuken te beteugelen in het kader van een stakingsprocedure voor de voorzitter van de Brusselse rechtbank van koophandel. Ook in de onderzochte periode zijn er heel wat uitspraken in kort geding geweest.

De door ons onderzochte rechtspraak sluit zich opnieuw aan bij het principe dat niet alleen onbetwiste of evidente rechten in kort geding kunnen worden afgedwongen. Meer bepaald blijft het vaststaande rechtspraak, in navolging van hetgeen wij reeds hadden besproken in de “Overzicht 2003-2006”, “Overzicht 2007-2010” en “Overzicht 2011-2013”, dat een voorlopige verbodsmaatregel dient te worden toegekend, wanneer vaststaat dat (i) de vordering een spoedeisend karakter heeft, (ii) de ingeroepen titel *prima facie* het voorwerp dreigt uit te maken van een inbreuk en (iii) 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 van de eiser

148. Net zoals in het kader van het beslag inzake namaak, rijst hier de vraag of een mede-eigenaar zonder akkoord of tussenkomst van de andere mede-eigenaars in kort geding kan optreden. Wij verwijzen in dit verband naar randnr. 109 *supra*.

149. De vraag naar het belang van een niet-ingeschreven

I. Aansprakelijkheid

146. Indien achteraf door de bodemrechter wordt vastgesteld dat de in beslag genomen goederen niet inbreukmakend waren, kan de beslagene in toepassing van artikel 1369*bis*/3, § 2 Ger.W. aanspraak maken op schadeloosstelling, voor zover hij het bestaan van enige schade door het beslag bewijst. Volgens het hof van beroep te Antwerpen is hierbij niet vereist dat de beslagene bewijst dat de octrooihouder bij het leggen en/of handhaven van het beslag inzake namaak een fout in de zin van artikel 1382 BW beging²³².

licentienemer (zoals de lokale distributievennootschap van een farmaceutisch concern) om (samen) met de octrooihouder in kort geding op te treden blijft leiden tot betwistingen²³⁴.

De voorzitter van de Nederlandstalige Brusselse rechtbank van koophandel oordeelde dat dergelijke vordering ontvankelijk is aangezien er sprake is van oneerlijke mededinging waardoor de belangen van deze partij worden geschon- den²³⁵. Een lokale distributeur kan beschouwd worden als een benadeelde in de zin van artikel XI.335, § 1 WER. Net zoals hij het recht heeft om vergoeding voor zijn geleden schade te vorderen, kan hij tussenkomen om schade te vermijden. Zijn belang is gelegen in het feit dat de procedure tot doel heeft een concurrent te verhinderen dat een concurrerend product op de markt wordt gebracht²³⁶.

Deze visie wordt niet gedeeld door het hof van beroep dat oordeelde dat de beperking van artikel XI.60, § 2 WER ook geldt voor het vorderen van voorlopige maatregelen met betrekking tot een octrooi op grond van artikel 1369*ter*, § 1 Ger.W.²³⁷.

B. Hoogdringendheid

150. Urgentie is zowel een voorwaarde voor de bevoegdheid van de kortgedingrechter, in die zin dat het ingeroepen dient te worden in de dagvaarding, als een element dat de grond van het kort geding betreft²³⁸.

Krachtens artikel 584 Ger.W. kan een voorlopig inbreukverbod toegekend worden in gevallen die als spoedeisend geacht worden en die tot de bevoegdheid van de rechtbank

²³¹. Voorz. Kh. Bergen en Charleroi (afd. Bergen) 11 juli 2014, A/14/501, *Henogen / Theravectys*, onuitg.

²³². Antwerpen 18 april 2016, 2010/AR/2481, *Helm e.a. / Ajinomoto*, onuitg.

²³³. “Overzicht 2011-2013”, *TBH* 2014, p. 447, nr. 148.

²³⁴. Zie in dit verband “Overzicht 2011-2013”, *TBH* 2014, p. 447, nr. 149.

²³⁵. Voorz. Kh. Brussel (NL) 29 november 2016, *IRDI* 2017, p. 79.

²³⁶. Voorz. Kh. Brussel (NL) 12 april 2016, C/16/00016, *Guerbet / Bayer*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 15 mei 2018, C/18/00017, *Teva / Mylan*, onuitg.

²³⁷. Brussel 21 februari 2017, *RABG* 2017, p. 1566.

²³⁸. Brussel 10 juni 2015, *JT* 2015, p. 696.

behoren. Hoogdringendheid ligt voor wanneer een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is ter voorkoming van schade van een bepaalde omvang of ernstige ongemakken²³⁹.

151. Urgentie dient niet enkel aanwezig te zijn op het tijdstip van de dagvaarding, maar ook op het ogenblik van de uitspraak van de voorzitter in kort geding en, indien hoger beroep wordt ingesteld, eveneens op het ogenblik van de uitspraak van de beroepsrechter²⁴⁰. Het verdwijnen van de urgentie maakt de procedure zonder voorwerp. Het heeft immers geen zin een beschikking te verlenen die de feitelijke toestand niet (of niet meer) rechtvaardigt²⁴¹.

152. Het dient onderzocht te worden of een evenzeer doeltreffende maatregel niet tevens verkregen kan worden middels de reguliere rechtspleging, dit rekening houdend met de aard van het geschil. Indien in een bodemprocedure, desgevallend op de inleidingszitting, de mogelijkheid bestaat voorlopige maatregelen te verkrijgen, zou dit tot de afwijzing van de vordering in kort geding moeten leiden²⁴².

153. Voorlopige maatregelen kunnen ook gevorderd worden op grond van artikel 19, derde lid Ger.W. Aldus besliste de Brusselse stakingsrechter de procedure ten gronde te schorsen hangende een technisch deskundigenonderzoek met betrekking tot de geldigheid en inbreuk van het ingeroepen octrooi in een parallelle Duitse procedure. De voorzitter beschouwde het octrooi echter wel *prima facie* geldig en oordeelde dat hierop *prima facie* inbreuk op werd gemaakt en legde een voorlopig inbreukverbod op waarbij de verweerder verboden werd de inbreukmakende katheders te verkopen tot een beslissing in de bodemprocedure zou tussenkomen²⁴³.

Dit gezegd zijnde, de rechtspraak bevestigt – o.i. terecht –

dat de mogelijkheid van een stakingsvordering of het bekomen van een voorlopige maatregel in een reguliere procedure ten gronde krachtens artikel 19, § 3 Ger.W. de octrooihouder als zodanig niet verhindert een voorlopig inbreukverbod te vorderen overeenkomstig artikel 584 Ger.W.²⁴⁴.

Een minderheid van de rechtspraak – lees: één magistraat van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel – blijft dit principe betwisten²⁴⁵.

154. Een deel van de rechtspraak oordeelt dat een dreigende octrooi-inbreuk op zichzelf een situatie van hoogdringendheid creëert die het opleggen van een voorlopige maatregel verantwoordt²⁴⁶. Andere rechtspraak acht een dergelijke aannahme echter niet passend en meent dat een beoordeling *in concreto* van de urgentie eerder de goede rechtsbedeling ten goede komt en een correcte toepassing van artikel 584 Ger.W. uitmaakt²⁴⁷.

155. De urgentie die voortvloeit uit een dreigende octrooi-inbreuk kan negatief beïnvloed worden door het eigen handelen of nalaten van de octrooihouder. De eiser kan zich niet (meer) op urgentie beroepen, wanneer hij zelf getalmd heeft of de toestand van spoed zelf in het leven heeft geroepen²⁴⁸.

Aldus werd geoordeeld dat, indien de octrooihouder sinds 2013 wist of had moeten weten dat door hem geoctrooieerde prenatale diagnostische testen door derden aangeboden en toegepast werden in België, hij geen voorlopig inbreukverbod kan bekomen in 2017 tegen een derde die dergelijke testen aanbiedt²⁴⁹. Ook de omstandigheid dat de markt ondertussen geëvolueerd was en marktspelers omvatte met een aanzienlijk groter marktaandeel dan beide procespartijen, die tevens hun eigen – beweerdelijk inbreukmakende – testen uitvoeren, werd door de voorzitter als relevant weerhou-

²³⁹ Brussel 17 juni 2014, *IRDI* 2015, p. 16; Voorz. Kh. Brussel (NL) 28 september 2017, C/17/00048, *Gilead / Mylan, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (NL) 31 oktober 2017, C/17/00063, *Gilead / Sandoz, onuitg.* (tegen deze twee laatste beschikkingen is hoger beroep ingesteld); Brussel 20 maart 2018, 2017/AR/1346, *Sequenom & Illumina / Roche Diagnostics, onuitg.*

²⁴⁰ Voorz. Kh. Brussel (NL) 9 december 2014, *IRDI* 2015, p. 145; Brussel 20 september 2016, *IRDI* 2016, p. 313; Brussel 20 maart 2018, 2017/AR/1346, *Sequenom & Illumina / Roche Diagnostics, onuitg.*

²⁴¹ Voorz. Kh. Brussel (NL) 9 december 2014, *IRDI* 2015, p. 145; Voorz. Kh. Brussel (NL) 31 oktober 2017, C/17/00063, *Gilead / Sandoz, onuitg.*

²⁴² Voorz. Kh. Brussel (NL) 31 oktober 2017, C/17/00063, *Gilead / Sandoz, onuitg.*

²⁴³ Voorz. Kh. Brussel 14 september 2016, A/16/740, *Braun / Becton Dickinson, onuitg.*

²⁴⁴ Brussel 17 juni 2014, *IRDI* 2015, p. 16; Voorz. Kh. Brussel (NL) 9 december 2014, *IRDI* 2015, p. 145; Voorz. Kh. Brussel (NL) 28 september 2017, C/17/00048, *Gilead / Mylan, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (NL) 15 mei 2018, C/18/00017, *Teva / Mylan, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (NL) 5 juni 2018, C/18/00019, *Novartis / PI Pharma, onuitg.*

²⁴⁵ Voorz. Kh. Brussel (NL) 5 juli 2017, C/17/36, *Gilead / Krka, onuitg.* (beroep hangende); Voorz. Kh. Brussel (NL) 14 juli 2017, C/17/00037, *Sequenom & Illumina / Roche Diagnostics, onuitg.* (het hoger beroep tegen deze beslissing werd afgewezen – weliswaar op andere gronden – door het hof van beroep te Brussel bij arrest van 20 maart 2018, 2017/AR/1346, *onuitg.*).

²⁴⁶ Voorz. Kh. Brussel (NL) 9 december 2014, *IRDI* 2015, p. 145; Voorz. Kh. Brussel (NL) 20 mei 2015, C/16/2015, *Orion e.a. / Eurogenerics, onuitg.*, bevestigd in beroep door Brussel 20 september 2016, *IRDI* 2016, p. 313; Voorz. Kh. Brussel (NL) 28 september 2017, C/17/00048, *Gilead / Mylan*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/2, *Icos / Sandoz, onuitg.*; 18; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/3, *Icos / Mylan, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (NL) 5 juni 2018, C/18/00019, *Novartis / PI Pharma, onuitg.*

²⁴⁷ Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00079, *Icos / Sandoz, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00080, *Icos / Mylan, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (NL) 19 december 2017, C/17/00047, *Biogen e.a. / Mundipharma, onuitg.*

²⁴⁸ Voorz. Kh. Brussel (NL) 31 oktober 2017, C/17/00063, *Gilead / Sandoz, onuitg.* (beroep hangende); Brussel 20 maart 2018, 2017/AR/1346, *Sequenom & Illumina / Roche Diagnostics, onuitg.*

²⁴⁹ Voorz. Kh. Brussel (NL) 14 juli 2017, C/17/00037, *Sequenom & Illumina / Roche Diagnostics, onuitg.* (het hoger beroep tegen deze beslissing werd afgewezen door het hof van beroep te Brussel bij arrest van 20 maart 2018, 2017/AR/1346, *onuitg.*).

den. In dezelfde beschikking werd ook gesuggereerd dat, indien de eiser kennis neemt van een beweerdelijke inbreuk door een artikel gepubliceerd op 7 februari 2017, hij niet langer urgentie kan voorhouden wanneer de dagvaarding 3 maanden later betekend wordt op 4 mei 2017.

156. In dezelfde zin wees de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel een verzoek tot voorlopige maatregelen af dat werd ingesteld door de farmaceutische onderneming Gilead. De voorzitter meende dat Gilead veel vroeger een procedure had kunnen opstarten tegen een generieke concurrent (december 2016 vs. mei 2017), d.i. van zodra de generieke concurrent zijn marktvergunning verkregen had²⁵⁰. Volgens de rechtbank vormt de aanvraag van een marktvergunning een duidelijke aanwijzing van de intentie van de generieke onderneming om het product in de nabije toekomst op de markt te lanceren. Deze stelling gaat in tegen vaststaande rechtspraak volgens dewelke de aanleiding (“trigger”) voor het instellen van een kort geding tegen een generieke concurrent niet de toekenning van dergelijke vergunning is, maar een geheel aan omstandigheden die een nakende marktgang plausibel maken zoals (tenminste in het geval van terugbetaalde geneesmiddelen) de aanvraag tot terugbetaling van het geneesmiddel in kwestie²⁵¹. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze visie niet werd gevolgd in daaropvolgende uitspraken gewezen door dezelfde rechtbank (in een andere bezetting) in twee parallelle zaken²⁵².

157. In een andere zaak oordeelde de voorzitter van de rechtbank van koophandel van Brussel dat octrooihouders van farmaceutische producten ervan mogen uitgaan dat hun octrooirechten zullen worden gerespecteerd door de producenten van generieke producten²⁵³.

Er kan van octrooihouders van farmaceutische producten niet worden verwacht dat zij een procedure opstarten tegen elke fabrikant van generieke middelen die een marktvergunning heeft bekomen. Dit zou een onbeheersbaar sneeuwbal-effect aan gerechtelijke procedures veroorzaken die achteraf vaak nutteloos en overbodig zouden blijken. Niet elke toegekende marktvergunning eindigt immers in een effectieve lancering van het product in kwestie. De toekenning van een marktvergunning maakt evenmin een octrooi-inbreuk uit. Een marktvergunning op zich is dus geen indicatie van een voornemen om een geneesmiddel op de markt te brengen²⁵⁴.

De producent van een generiek product die een marktvergunning heeft bekomen kan het octrooi aanvechten indien hij de mening toegedaan is dat het octrooi niet geldig is en/of van plan is het generiek geneesmiddel op te markt te brengen voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het octrooi. Minstens moet de producent tijdens de geldigheidsduur van het octrooi, de octrooihouder correct informeren over dit voornemen²⁵⁵.

158. Het feit dat de generieke concurrent de markt heeft betreden voorafgaand aan het voorlopig inbreukverbod tast de hoogdringendheid niet aan. Het feit dat de octrooihouder in dergelijk geval geen schade meer kan “vermijden” of “voorkomen” maakt de zaak niet minder hoogdringend. De octrooihouder kan nog steeds onherstelbare ernstige schade oplopen na de lancering van het generiek product, en daarna iedere dag dat het generiek product verder op de markt is. Enige andere conclusie zou elke producent van generieke geneesmiddelen “een vrijeleide geven en immuniteit verlenen van zodra het generiek product effectief gelanceerd is”²⁵⁶.

159. De hoogdringendheid zal ook afgewezen worden in een situatie waar de octrooihouder naliet de tijdig ingestelde kortgedingprocedure te doen volgen door een procedure ten gronde. Voorlopige inbreukverboden zijn – uit hun aard – voorlopig waardoor zij niet langer dan nodig in stand kunnen gehouden worden. Dit is het geval wanneer de octrooihouder 7 maanden na het instellen van het hoger beroep nog steeds geen procedure ten gronde had ingesteld bij het in beraad nemen van de zaak²⁵⁷. Noch het feit dat de beweerde inbreukmaker aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten had verklaard dat zijn product tijdelijk onbeschikbaar was wegens de gerechtelijke stappen van de octrooihouder, noch het feit dat de octrooihouder er tot dan toe niet in geslaagd was de resultaten van een eerder beslag inzake namaak te bekomen om zijn inbreukvordering verder te onderbouwen, kunnen het stilzitten van de octrooihouder rechtvaardigen.

C. *Prima facie*-geldigheid

160. Sinds het cassatiearrest van 12 september 2014 inzake *Syral / Roquette*, hierboven besproken in randnr. 111, is de rechtspraak gekenmerkt door een grotere bereidheid van de

²⁵⁰. Voorz. Kh. Brussel (NL) 5 juli 2017, C/17/00036, *Gilead / Krka*, onuitg. (beroep hangende).

²⁵¹. Zie in dit verband “Overzicht 2011-2013”, *TBH* 2014, p. 450, nr. 159.

²⁵². Voorz. Kh. Brussel (NL) 31 oktober 2017, C/17/00063, *Gilead / Sandoz*, onuitg.;

²⁵³. Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00079, *Icos / Sandoz*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00080, *Icos / Mylan*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 19 december 2017, C/17/00047, *Biogen e.a. / Mundipharma*, onuitg. (beroep hangende).

²⁵⁴. Voorz. Kh. Brussel (NL) 19 december 2017, C/17/00047, *Biogen e.a. / Mundipharma*, onuitg.

²⁵⁵. Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00079, *Icos / Sandoz*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00080, *Icos / Mylan*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 19 december 2017, C/17/00047, *Biogen e.a. / Mundipharma*, onuitg.

²⁵⁶. Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00079, *Icos / Sandoz*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00080, *Icos / Mylan*, onuitg.

²⁵⁷. Brussel 21 februari 2017, *RABG* 2017, p. 1566.

Belgische rechters om – zij het oppervlakkig – de voorgedegde argumenten van *prima facie*-ongeldigheid te onderzoeken. Wij zullen hieronder de meest markante uitspraken bespreken die (zowel in kort geding als in het kader van het beslag inzake namaak) zijn tussengekomen in de nasleep van de *Syral / Roquette*-uitspraak.

161. Vooreerst is en blijft het een vaststaand principe dat een octrooirecht een (weerlegbaar) vermoeden van geldigheid geniet²⁵⁸. Dit volgt vooreerst uit het beginsel “*provision est due au titre*”²⁵⁹. Als gevolg hiervan rust de bewijslast dat het ingeroepen octrooi aangetast zou zijn door een manifeste schijn van ongeldigheid, bij de verweerder²⁶⁰.

Bij gebrek aan enig ernstig verweer op dit punt, zal het octrooi *prima facie* geldig bevonden worden louter op grond van het feit dat het werd ingeschreven²⁶¹.

162. Het vermoeden van geldigheid is mede gebaseerd op het feit dat Europese octrooiën toegekend worden na een onderzoek van de geldigheidsvoorwaarden door het EOB²⁶². In het bijzonder wanneer de opgeworpen argumenten reeds onderzocht werden door het EOB, hechten de Belgische rechters meer belang aan een dergelijk onderzoek²⁶³.

163. Hoewel er in België geen dergelijk voorafgaand onderzoek is met betrekking tot aanvullende beschermingscertificaten, beschouwen de Belgische rechters deze niettemin ook als *prima facie* geldig²⁶⁴. Het feit dat een prejudiciële vraag omtrent de geldigheid van het parallelle Britse ABC bij het Hof van Justitie van de Europese Unie hangende is, werd

(mede in het licht van de uiteenlopende buitenlandse rechtspraak over het betrokken vraagstuk) beschouwd als voldoende reden om de *prima facie*-geldigheid van het overeenkomstige Belgische ABC te bevestigen²⁶⁵.

164. Het zal niet verbazen dat de Belgische kortgedingrechters regelmatig geconfronteerd worden met uiteenlopende en zelfs tegenstrijdige buitenlandse nietigheidsuitspraken. In dergelijk geval komt het de rechter toe om zelf een oordeel te vellen over de ogenschijnlijke geldigheid van het betrokken octrooi in functie van de door de buitenlandse rechters weerhouden motivering.

In ieder geval creëert de nietigverklaring in het buitenland van een buitenlands luik van een Europees octrooi geen vermoeden van ongeldigheid met betrekking tot het Belgische luik van het octrooi. Het volstaat niet dat louter wordt aangevoerd dat er één of meer buitenlandse beslissingen zijn die het respectievelijke buitenlandse luik van een Europees octrooi nietig verklaren om te besluiten tot de ongegrondheid van een verzoek tot voorlopige maatregel. De kortgedingrechter moet onderzoeken of dergelijke buitenlandse beslissing(en) en de onderliggende motivering *prima facie* relevant zijn²⁶⁶.

Anders gesteld, een diepgaande analyse van de buitenlandse uitspraken, laat staan een diepgaande vergelijkende studie daarvan, gaat het bestek van de procedure in kort geding en de beoordeling van de *prima facie*-geldigheid van een octrooi te buiten. De rechter dient, in de hypothese van één of meerdere buitenlandse beslissingen die een buitenlands luik van een Europees octrooi nietig verklaren, na te gaan of

²⁵⁸ Brussel 3 november 2015, 2014/KR/232, *AstraZeneca / Sandoz*, onuitg.; Brussel 10 november 2015, *ICIP* 2015, p. 661; Voorz. Kh. Brussel 29 augustus 2016, *Mylan / Teva*, A/16/3645 en A/16/3655, onuitg.; Brussel 20 september 2016, *IRDI* 2016, p. 313; Voorz. Kh. Brussel (NL) 28 september 2017, C/17/00048, *Gilead / Mylan*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 31 oktober 2017, C/17/00063, *Gilead / Sandoz*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00078, *Icos / Teva*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00079, *Icos / Sandoz*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00080, *Icos / Mylan*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 19 december 2017, C/17/00047, *Biogen e.a. / Mundipharma*, onuitg.; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/54, *Icos / Teva*, onuitg.; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/2, *Icos / Sandoz*, onuitg.; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/3, *Icos / Mylan*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 15 mei 2018, C/18/00017, *Teva / Mylan*, onuitg.

²⁵⁹ Brussel 3 november 2015, 2014/KR/232, *AstraZeneca / Sandoz*, onuitg.; Brussel 10 november 2015, *ICIP* 2015, p. 661; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/54, *Icos / Teva*, onuitg.; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/2, *Icos / Sandoz*, onuitg.; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/3, *Icos / Mylan*, onuitg.

²⁶⁰ Voorz. Kh. Brussel (NL) 31 oktober 2017, C/17/00063, *Gilead / Sandoz*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00078, *Icos / Teva*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 19 december 2017, C/17/00047, *Biogen e.a. / Mundipharma*, onuitg.; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/54, *Icos / Teva*, onuitg.; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/2, *Icos / Sandoz*, onuitg.; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/3, *Icos / Mylan*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 28 september 2017, C/17/00048, *Gilead / Mylan*, onuitg.

²⁶¹ Voorz. Kh. Brussel (NL) 13 februari 2018, C/17/00087, *Griffe e.a. / Secrid e.a.*, onuitg.

²⁶² Zie bv. Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00078, *Icos / Teva*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00079, *Icos / Sandoz*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00080, *Icos / Mylan*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 19 december 2017, C/17/00047, *Biogen e.a. / Mundipharma*, onuitg.; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/54, *Icos / Teva*, onuitg.; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/2, *Icos / Sandoz*, onuitg.; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/3, *Icos / Mylan*, onuitg.

²⁶³ Voorz. Kh. Brussel (NL) 14 september 2016, A/16/740, *Braun / Becton Dickinson*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00078, *Icos / Teva*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00079, *Icos / Sandoz*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00080, *Icos / Mylan*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 19 december 2017, C/17/00047, *Biogen e.a. / Mundipharma*, onuitg. Voor het omgekeerde geval, zie Voorz. Kh. Brussel (NL) 31 juli 2017, A/17/1866, *Roche Diagnostics / Sequenom & Illumina*, onuitg. (beroep hangende).

²⁶⁴ Voorz. Kh. Brussel (NL) 28 september 2017, C/17/00048, *Gilead / Mylan*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 31 oktober 2017, C/17/00063, *Gilead / Sandoz*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 5 juni 2018, C/18/00024, *Merck Sharp & Dohme Corp. / Apotex*, onuitg.

²⁶⁵ Voorz. Kh. Brussel (NL) 28 september 2017, C/17/00048, *Gilead / Mylan*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 31 oktober 2017, C/17/00063, *Gilead / Sandoz*, onuitg.

²⁶⁶ Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00078, *Icos / Teva*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00079, *Icos / Sandoz*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00080, *Icos / Mylan*, onuitg.; Voorz. Kh. Brussel (NL) 19 december 2017, C/17/00047, *Biogen e.a. / Mundipharma*, onuitg.

deze buitenlandse beslissingen *prima facie* en rekening houdend met het dossier zoals dat aan de rechter voorligt, al dan niet pertinent zijn²⁶⁷.

In dat verband zullen tevens de dubbelzinnigheid in, en/of verschillen tussen, de buitenlandse beslissingen in beschouwing genomen worden om te beoordelen of de *prima facie*-geldigheid van het octrooi werd aangetast²⁶⁸.

165. De moeilijke keuze tussen tegenstrijdige buitenlandse uitspraken stelde zich in de *Levodopa*-zaak betreffende een octrooi voor een specifieke samenstelling van een geneesmiddel voor de behandeling van de ziekte van Parkinson met de actieve bestanddelen levodopa, carbidopa en entacapone onder bescherming stelde. De vraag naar uitvinderswerkzaamheid van het betrokken octrooi maakte het voorwerp uit van tegenstrijdige geldigheidsbeslissingen in Spanje en Duitsland. Het hof van beroep te Brussel schaarde zich na een summier onderzoek op basis van de door het EOB gehuldigde “probleem-oplossing”-benadering aan de kant van de Duitse rechtbank en concludeerde dat de geldigheid van het octrooi onvoldoende zeker was om een voorlopige maatregel te rechtvaardigen²⁶⁹.

166. Dat een summier appreciatie van de *prima facie*-geldigheid kan leiden tot uiteenlopende en zelfs tegenstrijdige uitspraken en derhalve tot een grotere onzekerheid voor octrooihouders én mogelijke inbreukmakers wordt geïllustreerd door de uitspraken in de reeds vermelde *Tadalafil*-zaak. Dit geschil betreft het octrooi van Icos Corporation betreffende een specifieke eenheidsdosering van het actief bestanddeel tadalafil dat geschikt is voor de behandeling van erectiele disfuncties.

In deze octrooiïstrijd werden in een tijdsbestek van zowat 3 maanden tussen november 2017 en februari 2018 met betrekking tot drie generieke concurrenten van octrooihouder Icos niet minder dan negen (9) eenzijdige en tien (10) tegensprekelijke uitspraken gewezen door de voorzitters van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel en de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en door het hof van beroep te Brussel. Voorlopige verbodsmaatregelen op eenzijdig verzoekschrift van Icos werden opgelegd, om vervolgens op initiatief van de generieke concurrenten eenzijdig te worden opgeschort, tegensprekelijk te worden herbevestigd en opnieuw eenzijdig te worden opgeschort, om uiteindelijk tegensprekelijk in beroep te worden ingetrokken, dit alle-

maal in afwachting van de uitspraak ten gronde in de bodemprocedure die kort daarna is gepleit²⁷⁰.

Het zou het bestek van het onderhavige overzicht te buiten gaan om een gedetailleerd overzicht te geven van deze onderscheiden procedures, hoewel sommige uitspraken summier zullen worden besproken en geduid (zie in het bijzonder randnrs. 179 *et seq.*).

167. Ook wanneer geen relevante buitenlandse uitspraken voorhanden zijn, kan de *prima facie*-geldigheid van het ingeroepen octrooi worden aangevochten. Zo besliste de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel in de reeds vermelde zaak betreffende een octrooi voor een niet-invasieve prenatale test (NIPT) op basis van foetaal DNA dat wordt aangetroffen in het plasma van het moederlijk bloed, op grond van een summier beoordeling, dat het ingeroepen octrooi *prima facie* ongeldig was wegens gebrek aan uitvinderswerkzaamheid²⁷¹. De rechtbank baseerde haar oordeel op een document uit de stand van de techniek dat niet onderzocht was in het kader van de EOB-oppositieprocedure. Volgens de rechtbank maakte dit document precies wel de informatie openbaar (nl. het feit dat foetaal DNA in het moederlijk plasma wordt aangetroffen) die de vakman ertoe zou gebracht hebben om een NIPT-werkwijze gebaseerd op de detectie van foetaal DNA te bedenken met een redelijke verwachting van succes, samen genomen met de documenten uit de stand van de techniek die wel door het EOB waren onderzocht maar onvoldoende bevonden om de stap naar de uitvinding te verantwoorden.

168. De hierboven besproken uitspraken illustreren treffend hoe de rechtspraak is geëvolueerd naar een soms relatief diepgaand onderzoek van de *prima facie*-geldigheid. In die gevallen kan men zelfs stellen dat er weinig verschil meer is tussen de beoordeling van de geldigheid ten gronde en die van de *prima facie*-geldigheid in het kader van hetzij een kortgedingprocedure of een beslag inzake namaak.

Deze tendens vloeit ogenschijnlijk voort uit de *Syral/Roquette*-rechtspraak, alhoewel men de vraag kan stellen of dergelijk summier onderzoek steeds op een adequate wijze kan gevoerd worden in het bestek van een kort geding. Sommige technische kwesties zijn té complex of tijdrovend opdat de kortgedingrechter bij wijze van spreken over één nacht ijs zou kunnen gaan.

²⁶⁷. Brussel 3 november 2015, 2014/KR/232, *AstraZeneca / Sandoz*, *onuitg.*; Brussel 10 november 2015, *ICIP* 2015, p. 661; Brussel 20 september 2016, *IRDI* 2016, p. 313; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/54, *Icos / Teva*, *onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/2, *Icos / Sandoz*, *onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/3, *Icos / Mylan*, *onuitg.*

²⁶⁸. Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00078, *Icos / Teva*, *onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00079, *Icos / Sandoz*, *onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 december 2017, C/17/00080, *Icos / Mylan*, *onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (NL) 19 december 2017, C/17/00047, *Biogen e.a. / Mundipharma*, *onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/54, *Icos / Teva*, *onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/2, *Icos / Sandoz*, *onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/3, *Icos / Mylan*, *onuitg.*

²⁶⁹. Brussel 20 september 2016, *IRDI* 2016, p. 313.

²⁷⁰. Op datum van afsluiting van dit overzicht was de uitspraak in de bodemprocedure nog niet tussengekomen.

²⁷¹. Voorz. Kh. Brussel (NL) 31 juli 2017, A/17/1866, *Roche Diagnostics / Sequenom & Illumina*, *onuitg.* (beroep hangende).

Het is dan ook niet verwonderlijk dat sommige beschikkingen nog steeds vaststellen dat een diepgaande uiteenzetting van technische argumenten de *prima facie*-beoordeling van de ogenschijnlijke rechten van de octrooihouder door de kortgedingrechter overstijgt. Het komt aan de verweerder toe om aan te duiden waarom het octrooi *prima facie* ongeldig zou zijn en niet om een argumentatie te voeren die in wezen tot de grond van de zaak behoort²⁷².

169. Voor wat betreft buitenlandse kortgedinguitspraken stelde het hof van beroep te Brussel dat hieruit geen nuttig argument aangaande de geldigheid van een octrooi kan worden geput aangezien deze beslissingen enkel gesteund zijn op een *prima facie*-beoordeling en deze de rechten van de partijen niet op een definitieve en onherroepelijke wijze aantasten²⁷³.

170. Het feit dat het EOB in het kader van een hangende oppositieprocedure een negatief en niet-bindend voorlopig advies uitbracht met betrekking tot een bepaald octrooi heeft doorgaans geen invloed op het vermoeden van geldigheid. Zoals de naam het zelf zegt, is het advies van het EOB voorlopig en niet-bindend van aard voor de oppositieafdeling van het EOB en *a fortiori* voor de Belgische rechter²⁷⁴.

171. Voorts oordeelde de Brusselse voorzitter dat het feit dat de octrooihouder besloot zichzelf niet langer te verdedigen in een buitenlandse nietigheidsprocedure, en bijgevolg afstand deed van het buitenlandse luik van hetzelfde octrooi, geen invloed als zodanig heeft op de *prima facie*-geldigheid van het overeenkomstige Belgische luik van dit octrooi. Dit is in het bijzonder het geval waar dergelijke beslissing niet materieel gemotiveerd werd. Het behoort tot de rechten van de octrooihouder om afstand te doen van zijn rechten op een bepaalde markt. Deze beslissing kan gebaseerd zijn op verschillende redenen en kan niet tegen hem gehouden worden. Daarenboven moet een afstand in de juiste context geplaatst worden en dient men rekening te houden met de vraag of er een eigenlijke dreiging van inbreuk was op dat moment²⁷⁵.

D. Impact van de bodemuitspraak op de *prima facie*-geldigheid

172. In twee arresten van 26 juni 2014 in de *Quetiapine*- en *Drospirenone*-zaken heeft het Hof van Cassatie beslist dat

een kortgedingmaatregel slechts kan gelden tot de uitspraak van de bodemrechter, zelfs indien tegen deze uitspraak een schorsend hoger beroep wordt ingesteld. Uit de bepalingen van artikel 584, eerste lid en 1039, eerste lid Ger.W. volgt dat de beslissing van de kortgedingrechter ophoudt uitwerking te hebben vanaf een andersluidende beslissing van de bodemrechter, ook al is deze beslissing niet uitvoerbaar bij voorraad en werd tegen deze beslissing een rechtsmiddel aangewend. Het bepaalde van artikel XI.59 WER laat in dit verband de rechter niet toe om te voorzien dat de door hem genomen maatregelen nopens betwiste octrooirechten uitwerking zullen hebben totdat de beslissing van de bodemrechter tot vernietiging van het octrooi in kracht van gewijsde is getreden^{276,277}.

Het Hof verduidelijkte dat in dergelijk geval een voorlopige maatregel nog steeds mogelijk is indien de octrooihouder voldoende aannemelijk maakt dat zijn rechtsmiddel tegen de nietigheidsuitspraak succesvol zal zijn en dat een nieuwe voorlopige maatregel geboden is “*gelet op de omstandigheid van de zaak zoals de duur van de procedure en de omvang van de mogelijke schade*”. Er is in dit geval dus sprake van een omkering van de bewijslast ten nadele van de octrooihouder.

173. Eén van de arresten van het Hof van Cassatie van 26 juni 2014 had betrekking op het octrooi van AstraZeneca voor de vertraagde afgifteformulering van quetiapine. Nadat dit octrooi in eerste aanleg door de rechtbank van koophandel te Antwerpen was nietig verklaard, volhardde de octrooihouder in zijn pogingen om dit octrooi vooralsnog op voorlopige basis af te dwingen ten aanzien van diens generieke concurrenten in afwachting van het arrest dat ten gronde zou gewezen worden in de beroepsprocedure. Gezien de tussengekomen nietigverklaring, rustte dus op de octrooihouder de bewijslast om aannemelijk te maken dat diens hoger beroep succesvol zou zijn.

In eerste aanleg werd in het kader van een derdenverzet tegen een beslag inzake namaak²⁷⁸ en vervolgens in kort geding²⁷⁹ door de voorzitter geoordeeld dat de octrooihouder niet voldoende aannemelijk maakte dat zijn beroep ten gronde een redelijke kans op slagen had, gelet ook op de nietigverklaring van de overeenkomstige delen van het octrooi o.a. in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje. Het argument van AstraZeneca dat zij (op basis van een analyse van de eerdere rechtspraak van het Antwerpse

²⁷² Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 19 december 2017, C/17/00047, *Biogen e.a. / Mundipharma, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 5 juni 2018, C/18/00019, *Novartis / PI Pharma, onuitg.*

²⁷³ Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/54, *Icos / Teva, onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/2, *Icos / Sandoz, onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/3, *Icos / Mylan, onuitg.*; zie ook Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 19 december 2017, C/17/00047, *Biogen e.a. / Mundipharma, onuitg.*

²⁷⁴ Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 19 december 2017, C/17/00047, *Biogen e.a. / Mundipharma, onuitg.*

²⁷⁵ Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 19 december 2017, C/17/00047, *Biogen e.a. / Mundipharma, onuitg.*

²⁷⁶ Cass. 26 juni 2014, *Quetiapine*, *Arr. Cass.* 2014, p. 1647, *IRDI* 2014, p. 632, *JLMB* 2015, p. 681, *Pas.* 2014, I, p. 1634, *RABG* 2014, p. 1269, noot B. VAN BESSEN, *RW* 2016-17, p. 418, *TBH* 2015, p. 886.

²⁷⁷ Cass. 26 juni 2014, *Drospirenone*, *IRDI* 2014, p. 633.

²⁷⁸ Voorz. Kh. Brussel (Nl.), 21 november 2014, C/14/00027, *Sandoz / AstraZeneca, onuitg.*

²⁷⁹ Voorz. Kh. Brussel (Nl.), 24 maart 2015, C/15/00012, *AstraZeneca / Teva, onuitg.*

hof) een kans van 50% had om het vonnis *a quo* te doen hervormen werd als onvoldoende afgewezen. In het kort geding oordeelde de voorzitter dat hij zonder een grondige analyse van de argumenten in de bodemprocedure – waarvoor hij zich niet bevoegd achtte – geen uitspraak kon doen over het argument van de octrooihouder dat de eerste rechter de uitvinderswerkzaamheid foutief had beoordeeld.

Deze beide beschikkingen werden in beroep hervormd door het hof van beroep te Brussel²⁸⁰. Het hof onderzocht de nietigheidsuitspraken gewezen in andere jurisdicties en oordeelde dat deze uitspraken niet eenduidig doch verdeeld en tegenstrijdig waren (althoewel zij allen hadden besloten tot een gebrek aan uitvinderswerkzaamheid), de beoordeling van uitvinderswerkzaamheid werd uitgevoerd op basis van verschillende criteria, en een andere invulling van de beoordelingscriteria van de uitvinderswerkzaamheid mogelijk was die zou leiden tot een andere invulling van de “probleem-oplossing”-benadering weerhouden door de eerste rechter. Het hof concludeerde aan deze dat het voldoende aannemelijk was dat het hoger beroep tegen het vonnis succesvol zou zijn²⁸¹.

Deze uitspraken van het Brusselse hof werden manifest niet in dank afgenomen door de rechtbank van koophandel. In een navolgende procedure op derdenverzet tegen een nieuw (beschrijvend) beslag inzake namaak dat AstraZeneca wou laten uitvoeren bij Sandoz, verklaarde de voorzitter van de rechtbank van koophandel dat het arrest van het hof van beroep van 3 november 2015 noch gezag van gewijsde noch precedentswaarde had²⁸². Volgens de voorzitter kan het niet de bedoeling zijn dat de kortgedingrechter optreedt als een soort beroepsrechter of cassatierechter ten aanzien van de eerste rechter in de bodemprocedure, maar dient hij in dit kader enkel *prima facie* na te kijken of (a) de eerste rechter een flagrante fout heeft gemaakt, en (b) de eerste rechter bepaalde elementen niet kende en daar dus geen rekening mee heeft gehouden. Uit het feit dat alle voorliggende relevante buitenlandse uitspraken geoordeeld hadden dat het betrokken octrooi nietig is, samen met het uitvoerige en ernstige verweer van Sandoz in de beroepsprocedure te Antwerpen (dat blijkbaar niet eerder was voorgelegd), leidde de voorzitter af dat AstraZeneca niet redelijkerwijze aantoonde dat haar beroepsprocedure tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen succesvol zou zijn.

E. *Prima facie*-inbreuk

174. De octrooihouder dient aan te tonen dat *prima facie* inbreuk wordt gepleegd op diens octrooi, d.w.z. hij dient de inbreuk voldoende aannemelijk te maken²⁸³. Of anders gesteld, “*il ne suffit pas que la contrefaçon soit simplement possible mais il est nécessaire que les circonstances invoquées impliquent un risque réel de contrefaçon et qu’elles créent une présomption à cet égard*”²⁸⁴.

175. In de reeds vermelde *Levodopa*-zaak oordeelde de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel dat een beoordeling van de inbreuk bij equivalentie een analyse van de schijn van recht van de octrooihouder in kortgedingprocedures te buiten gaat, aangezien dit een diepgaand juridisch en technisch onderzoek vergt²⁸⁵.

Het komt ons voor dat dit niet kan betekenen dat de vraag naar een equivalente inbreuk (dan wel van een indirecte inbreuk) niet in kort geding kan worden beoordeeld. De juiste insteek werd o.i. gehanteerd door de voorzitter van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel wanneer hij stelde dat een *prima facie*-onderzoek naar de mogelijke inbreuk bij equivalentie geenszins kan worden beschouwd als sowieso vallend buiten het kader van een kort geding, doch dat enkel een uiterst diepgaand technisch en juridisch onderzoek (“*un examen technique et juridique très approfondi*”) het kader van het kort geding te buiten gaat, hetgeen net zo goed het geval kan zijn bij de vraag naar letterlijke inbreuk²⁸⁶. Deze uitspraak is ook in lijn met de rechtspraak van het Brusselse hof van beroep besproken in ons vorig “Overzicht 2011-2013”²⁸⁷.

F. Belangenafweging

176. De Belgische rechtspraak neemt geen eenduidig standpunt in met betrekking tot de vraag of een belangenafweging moet worden doorgevoerd.

177. Bepaalde rechtspraak meent dat de respectievelijke belangen niet moeten worden afgewogen wanneer vastgesteld werd dat de vordering hoogdringend is, de ingeroepen

²⁸⁰. Brussel 3 november 2015, 2014/KR/232, *AstraZeneca / Sandoz*, onuitg.; Brussel 10 november 2015, *ICIP* 2015, p. 661.

²⁸¹. In sommige passages van de betrokken arresten lijkt het hof uit te gaan van een vermoeden *iuris tantum* van de *prima facie*-geldigheid van het betrokken octrooi, hetgeen in strijd lijkt met de omkering van bewijslast die volgt uit de cassatierechtspraak van 26 juni 2014 en de daaropvolgende consideransen van de arresten die wel in lijn zijn met deze cassatierechtspraak.

²⁸². Voorz. Kh. Brussel (NL) 11 maart 2016, C/16/00003, *Sandoz / AstraZeneca*, onuitg.

²⁸³. Brussel 17 juni 2014, *IRDI* 2015, p. 16.

²⁸⁴. Voorz. Kh. Brussel (Fr.) 27 februari 2018, C/17/00055, *Merck Sharp & Dohme BV / Exeltis Belgium*, onuitg.

²⁸⁵. Voorz. Kh. Brussel (NL) 20 mei 2015, C/16/2015, *Orion e.a. / Eurogenerics*, onuitg. Het hoger beroep tegen deze uitspraak werd verworpen op basis van de *prima facie*-ongeldigheid van het octrooi, zonder dat het hof zich over de inbreuk heeft uitgesproken (Brussel 20 september 2016, *IRDI* 2016, p. 313).

²⁸⁶. Voorz. Kh. Brussel (Fr.) 27 februari 2018, C/17/00055, *Merck Sharp & Dohme BV / Exeltis Belgium*, onuitg.

²⁸⁷. “Overzicht 2011-2013”, *TBH* 2014, p. 437, nr. 96.

rechten *prima facie* geldig zijn en dat hierop ogenschijnlijk inbreuk werd gemaakt²⁸⁸.

178. Wanneer men echter wel de belangen afweegt, blijkt dat de belangenafweging quasi altijd wordt afgestemd op de beoordeling van de ogenschijnlijke rechten (d.i. de *prima facie*-geldigheid van een inbreuk op het octrooirecht).

Bijgevolg besluiten de rechters doorgaans, na het weerhouden van de *prima facie*-geldigheid en inbreuk, dat de belangenafweging doorweegt in het voordeel van de octrooihouder²⁸⁹.

Omgekeerd dient te worden vastgesteld dat wanneer de schijn van recht niet wordt weerhouden, de rechters soms een belangenafweging doorvoeren die in dat geval steevast in het voordeel van de verweerder uitdraait²⁹⁰. Zo oordeelde het hof van beroep te Brussel, nadat was vastgesteld dat het ingeroepen octrooi *niet prima facie* geldig was, dat de belangen van de generieke concurrent zwaarder doorwogen. Het hof hield daarbij wel rekening met het feit dat de pleitzitting in de bodemprocedure binnen relatief korte termijn was vastgesteld²⁹¹.

De juiste benadering lijkt o.i. deze die in enkele recente uitspraken is toegepast door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, nl. dat eens hoogdringendheid en schijn van recht zijn vastgesteld, een belangenafweging enkel een matigende rol kan spelen bij het bepalen van de op te leggen maatregel²⁹². De voorzitter kan immers bezwaarlijk in het kader van de belangenafweging terugkomen op hetgeen hij heeft beslist betreffende de schijn van recht.

G. Gewijzigde omstandigheden

179. Het feit dat sinds het opleggen van een voorlopige maatregel bijkomende buitenlandse uitspraken waren tussengekomen waarin parallelle luiken van het betrokken Europese octrooi nietig werden bevonden, maakt geen nieuwe en veranderde omstandigheid uit die de herroeping rechtvaardigt van deze voorlopige maatregel²⁹³.

H. Eenzijdige voorlopige inbreukverboden

180. Overeenkomstig artikel 584, vierde lid Ger.W. kan de voorzitter in geval van volstreekte noodzakelijkheid een voorlopige maatregel opleggen. In het afgelopen jaar zijn er verschillende inbreukverboden op eenzijdige basis door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel opgelegd. Het lijkt erop dat dit fenomeen in de hand wordt gewerkt door de grotere bereidheid van inbreukmakers om een zgn. “launch-at-risk” te wagen, gelet op de onzekerheid omtrent de voorlopige afdwinging van betwiste octrooirechten die is ontstaan in de nasleep van de *Syral / Roquette*-jurisprudentie.

181. Volstreekte noodzakelijkheid houdt in dat de gevraagde maatregel dermate spoedeisend is, van dien aard is of zodanig moet worden geformuleerd dat de rechten van de eiser, zelfs met verkorting van de dagvaardingstermijn, niet adequaat kunnen worden beschermd via de tegensprekelijke kortgedingprocedure²⁹⁴.

Een dergelijke uitzonderlijke situatie, die het mogelijk maakt af te wijken van het principe van tegenspraak ter bescherming van de rechten van verdediging van de partij tegen wie de maatregel wordt gevorderd, wordt geacht te bestaan: (a) wanneer zelfs de kleinste vertraging, die inherent is aan een procedure op tegenspraak, onverenigbaar is met de te verlenen rechtsbescherming, zoals bijvoorbeeld de onmiddellijke dreiging van ernstige en onherstelbare schade; (b) indien op specifieke en objectieve wijze redelijk aanneemelijk is gemaakt dat er een gegronde vrees bestaat dat, gelet op de aard van de hoogdringende voorlopige maatregel, deze in een procedure op tegenspraak niet op doeltreffende wijze kan worden gelast omdat de wederpartij in een procedure op tegenspraak in staat zou zijn vooruit te lopen op de gevraagde maatregel, en zo de maatregel van zijn doel zou kunnen ontdoen of de doeltreffendheid ervan in gevaar zou kunnen brengen; (c) indien er geen tegenpartij is of indien de tegenpartij afwezig of onbekend is of indien het onmogelijk blijkt de persoon of personen tegen wie de verkregen maatregelen moeten worden uitgevoerd, nauwkeurig, zeker en

^{288.} Zie bv. Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 28 september 2017, C/17/00048, *Gilead / Mylan, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 11 december 2017, C/17/00078, *Icos / Teva, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 11 december 2017, C/17/00079, *Icos / Sandoz, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 11 december 2017, C/17/00080, *Icos / Mylan, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 19 december 2017, C/17/00047, *Biogen e.a. / Mundipharma, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 15 mei 2018, C/18/00017, *Teva / Mylan, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 5 juni 2018, C/18/00019, *Novartis / PI Pharma, onuitg.*

^{289.} Brussel 10 november 2015, *ICIP* 2015, p. 661; Voorz. Kh. Brussel 14 september 2016, A/16/740, *Braun / Becton Dickinson, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 28 september 2017, C/17/00048, *Gilead / Mylan, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 11 december 2017, C/17/00078, *Icos / Teva, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 11 december 2017, C/17/00079, *Icos / Sandoz, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 11 december 2017, C/17/00080, *Icos / Mylan, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 19 december 2017, C/17/00047, *Biogen e.a. / Mundipharma, onuitg.*

^{290.} Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 9 december 2014, *IRDI* 2015, p. 145; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 24 maart 2015, C/15/00012, *AstraZeneca / Teva, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 20 mei 2015, C/16/2015, *Orion e.a. / Eurogenerics, onuitg.*

^{291.} Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/54, *Icos / Teva, onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/2, *Icos / Sandoz, onuitg.*; Brussel 20 februari 2018, 2017/KR/3, *Icos / Mylan, onuitg.*

^{292.} Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 15 mei 2018, C/18/00017, *Teva / Mylan, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 5 juni 2018, C/18/00019, *Novartis / PI Pharma, onuitg.*

^{293.} Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 11 januari 2018, C/17/00092, *Sandoz / Icos* en C/17/00093, *Mylan / Icos, onuitg.*

^{294.} Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 31 juli 2017, EV/17/00113, *Gilead / Mylan, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 20 november 2017, EV/17/00163, *Icos / Teva, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 20 november 2017, EV/17/00164, *Icos / Mylan, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (Nl.) 20 november 2017, EV/17/00165, *Icos / Sandoz, onuitg.*

doeltreffend te identificeren²⁹⁵.

Het bestaan van volstreekte noodzakelijkheid moet worden beoordeeld op het moment dat het eenzijdig verzoekschrift wordt neergelegd²⁹⁶.

182. Hoewel dit een moeilijk haalbare drempel is, hebben de Belgische rechtbanken in de besproken periode minstens in drie verschillende zaken op eenzijdige basis voorlopige maatregelen toegekend.

In een eerste zaak had een generieke concurrent wiens product op 1 augustus 2017 terugbetaald zou worden, aanstalten gemaakt om dit product op dezelfde datum op de markt te brengen ondanks het feit dat een tegensprekelijke kortgedingprocedure was ingeleid en een hoorzitting was vastgelegd op 22 augustus 2017. De voorzitter overwoog dat de octrooihouder tijdig de nodige stappen had gezet en over geen andere optie meer beschikte om een aanzienlijke en onherstelbare schade te vermijden. In afwachting van de uitkomst van de tegensprekelijke kortgedingprocedure werd een voorlopige maatregel opgelegd²⁹⁷.

In een tweede zaak had een generieke concurrent wiens product in de loop van oktober 2017 terugbetaald zou worden, nadat de debatten in de tegensprekelijke kortgedingprocedure waren gesloten, de octrooihouder ervan in kennis gesteld dat hij van plan was binnen 4 weken de markt te betreden en tegelijkertijd een verzoek neergelegd om de debatten in de hangende kortgedingprocedure te heropenen. Ook hier overwoog de voorzitter dat de octrooihouder tijdig de nodige stappen had gezet en met de rug tegen de muur werd geplaatst, waardoor hij aanzienlijke en onherstelbare schade zou lijden. In afwachting van de tegensprekelijke kortgedingprocedure werd een voorlopige maatregel opgelegd²⁹⁸ die later eveneens op derdenverzet werd bevestigd²⁹⁹.

De derde zaak betrof het reeds vermelde octrooi voor een eenheidsdosering van tadalafil. In deze zaak hadden drie generieke concurrenten het stilzwijgen behouden omtrent het feit of zij na verloop van het aanvullende beschermingscertificaat voor tadalafil met de octrooibeschermde doseringen op de markt wilden komen, ondanks het feit dat één van de generieke bedrijven tegen dit octrooi een nietigheidsprocedure had ingeleid. Nadat de octrooihouder een paar weken voor het verstrijken van het basisoctrooi een aanmaningsbrief had gestuurd, deelden de generieke bedrijven de octrooihouder, sommigen meer op de valreep dan anderen, mee dat zij het doseringsoctrooi niet zouden respecteren. De octrooihouder stelde een kortgedingprocedure in en verzocht

tegelijkertijd om een eenzijdige maatregel in afwachting van de uitkomst van de kortgedingprocedure, hetgeen door de rechtbank werd toegekend³⁰⁰.

I. Eenzijdige opschorting van voorlopige maatregelen

183. Een tactiek, die tot nog toe ongezien was, is door generieke ondernemingen toegepast in de reeds vermelde *Tadalafil*-zaak en bestond erin om op eenzijdig verzoekschrift in toepassing van artikel 584, vierde lid Ger.W. de opschorting aan te vragen van voorlopige maatregelen die door de octrooihouder zijn bekomen. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden naargelang de voorlopige maatregelen op eenzijdig verzoekschrift zijn opgelegd, dan wel in het kader van een tegensprekelijke procedure.

184. Ingeval de bestreden voorlopige maatregel op eenzijdig verzoekschrift door de octrooihouder is bekomen, voorziet artikel 1127 Ger.W. dat de partij die derdenverzet heeft gedaan de beslagrechter (op dagvaarding en na oproeping van alle partijen) kan verzoeken om de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing voorlopig op te schorten. In spoedeisende gevallen kan dergelijke opschorting door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel 584 Ger.W. zo nodig zelfs eenzijdig worden bevolen. Het eenzijdig verzoekschrift van twee generieke ondernemingen werd verworpen door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Het hof van beroep te Brussel schortte echter eenzijdig de uitvoering van de eenzijdig door de octrooihouder bekomen maatregelen (besproken in het vorige randnr.) op tot er door de kortgedingrechter een beslissing zou worden genomen ten aanzien van het door de beweerde inbreukmakers ingestelde derdenverzet. Het hof overwoog dat de rechten van de verdediging van de appellanten waren geschonden door de onmogelijkheid om op korte termijn het tegensprekelijk derdenverzet te pleiten en dat een tegensprekelijk debat vereist was om hen mogelijk te behouden voor onherstelbare schade ten gevolge van de uitvoering van de door de octrooihouder bekomen eenzijdige maatregel³⁰¹. Deze beslissing werd bevestigd op derdenverzet³⁰².

De mogelijkheid voor de inbreukmaker om van deze procedurele weg gebruik te maken vooronderstelt weliswaar dat er nog steeds een derdenverzet hangende is. Eens de procedure in derdenverzet is afgesloten door uitputting van alle gewone

²⁹⁵. *Ibid.*

²⁹⁶. *Ibid.*

²⁹⁷. Voorz. Kh. Brussel (NL) 31 juli 2017, EV/17/00113, *Gilead / Mylan, onuitg.*

²⁹⁸. Voorz. Kh. Brussel (NL) 27 oktober 2017, EV/17/00142, *Biogen e.a. / Mundipharma, onuitg.*

²⁹⁹. Voorz. Kh. Brussel (NL) 25 januari 2018, C/17/00086, *Mundipharma / Biogen e.a., onuitg.*

³⁰⁰. Voorz. Kh. Brussel (NL) 20 november 2017, EV/17/00163, *Icos / Teva, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (NL) 20 november 2017, EV/17/00164, *Icos / Mylan, onuitg.*; Voorz. Kh. Brussel (NL) 20 november 2017, EV/17/00165, *Icos / Sandoz, onuitg.*

³⁰¹. Brussel 27 november 2017, 2017/QR/88, *Sandoz & Mylan / Icos, onuitg.*

³⁰². Brussel 11 december 2017, 2017/AR/1931, *Sandoz & Mylan / Icos, onuitg.*

rechtsmiddelen, zal dergelijke vordering als onontvankelijk worden afgewezen³⁰³.

185. Vanuit juridisch standpunt is de situatie volledig anders wanneer reeds een tegensprekelijke maatregel op vraag van de octrooihouder is uitgesproken, bij gebrek aan mogelijke toepassing van artikel 1127 Ger.W. Dit heeft een generieke onderneming (opnieuw in de *Tadalafil*-zaak) er niet van weerhouden om in afwachting van de behandeling van diens tegensprekelijk verzoek tot opschorting door het hof van beroep, bij eenzijdig verzoekschrift gericht tot de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel op grond van artikel 584, vierde lid Ger.W. de voorlopige opschorting te vragen van de tegensprekelijk aan haar opgelegde voorlopige maatregel (*sic*). Dit verzoek was gebaseerd op het bestaan van een zgn. executiegeschil, nl. de mogelijkheid dat de tegensprekelijk opgelegde dwangsommen zouden verbeuren, en op de bevoegdheid (opnieuw) van de beslagrechter om in dit geval de rechtmatigheid en de regelmatigheid van de tenuitvoerlegging te beoordelen en deze in voorkomend geval preventief te schorsen wanneer de betrokken titel niet meer “actueel” is. *In casu* werd geargumenteed dat de tegensprekelijke beschikking van de kortgedingrechter niet meer “actueel” was omwille van het standpunt dat in het nadeel van de octrooihouder door het hof van beroep in een parallelle procedure in derdenverzet tegen een eenzijdige maatregel was ingenomen (zie vorig randnr.) en een aantal voor de octrooihouder ongunstige ontwikkelingen in het buitenland. Dit verzoek is door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel ook aanvaard³⁰⁴ en na derdenverzet van de octrooihouder bevestigd³⁰⁵. Paradoxaal genoeg was een zelfde verzoek door twee andere generieke ondernemingen door een andere voorzitter van dezelfde rechtbank enkele dagen daarvoor afgewezen op

grond van de (o.i. niet onterechte) overweging dat het niet aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg toekomt om tussen te komen in zaken die behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van koophandel³⁰⁶.

J. Rechtsmacht van de kortgedingrechter

186. De voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel werd gevraagd een generieke onderneming te verplichten om de terugbetaling van diens generiek product voor een therapeutische indicatie die het voorwerp uitmaakt van een octrooi voor zgn. tweede medisch gebruik ongedaan te maken wegens het risico op navolgend inbreukmakend gebruik valt. De voorzitter oordeelde echter dat dit buiten de bevoegdheidssfeer van de kortgedingrechter lag, aangezien de gevorderde maatregel niet echt *voorlopig* van aard is, maar de rechtspositie van de generieke fabrikant definitief en onherroepelijk zou aantasten³⁰⁷.

K. Anti-suit-injunction

187. Een (grensoverschrijdende) declaratoire vordering van niet-inbreuk, waarbij de kortgedingrechter op eenzijdig verzoekschrift wordt gevraagd te verklaren dat een onderneming niet de Belgische en Franse luiken van een Europees octrooi schendt opdat de octrooihouder geen beslag inzake namaak zou kunnen uitvoeren tegen die onderneming, is geen voorlopige maatregel die uit hoofde van artikel 584, derde lid Ger.W. kan worden bevolen, maar maakt volgens het Brusselse hof van beroep daarentegen een verboden “anti-suit-injunction” uit in de zin van het *Turner*-arrest van het Hof van Justitie (C-159/02³⁰⁸)³⁰⁹.

X. DE OPGELEEGDE MAATREGELEN TEN GRONDE

A. Schadevergoeding

A.1. Schadevergoeding wegens octrooi-inbreuk

188. Het uitgangspunt van de berekening van schadevergoeding in België is het principe van equivalentie tussen schade en herstel. De concrete schade dient te worden begroot op grond van het geleden verlies en de gederfde

winst. Indien de schade niet op een andere wijze kan vastgesteld worden, kan de rechter teruggrijpen naar een forfaitaire berekening naar redelijkheid en billijkheid, oftewel “*ex aequo et bono*”. Wanneer de eisende partij omwille van confidentialiteitsredenen geen concrete cijfergegevens wenst mee te delen omdat deze dan aldus in de handen van haar inbreukmakende concurrent vallen, dient een deskundige te worden aangesteld³¹⁰.

³⁰³. Gent 31 maart 2014, 2013/AR/2745 en 2013/AR/2842, *Roquette / Syral*, onuitg.

³⁰⁴. Voorz. Rb. Brussel (NL) 20 december 2017, 17/1536/B, *Teva / Icos*, onuitg.

³⁰⁵. Voorz. Rb. Brussel (NL) 28 december 2017, 17/113/C, *Teva / Icos*, onuitg. (beroep hangende).

³⁰⁶. Voorz. Rb. Brussel (NL) 14 december 2017, 17/1521/B, *Sandoz & Mylan / Icos*, onuitg. Een verzoek gericht tot de voorzitter van de rechtbank van koophandel werd een dag later wegens afwezigheid van volstreekte noodzakelijkheid afgewezen: Voorz. Kh. Brussel (NL) 15 december 2017, EV/17/00180, *Mylan / Icos*, onuitg.

³⁰⁷. Voorz. Kh. Brussel (NL) 29 november 2016, *IRDI* 2017, p. 79.

³⁰⁸. Zie “Overzicht 2003-2006”, *TBH* 2007, p. 450, nr. 57.

³⁰⁹. Brussel 10 juni 2015, *JT* 2015, p. 696.

³¹⁰. Kh. Gent 5 juni 2014, A/12/4064 en A/12/4131, *Clayton / Altachem*, onuitg.

189. Een typische discussie in Belgische octrooizaken is de vraag voor welke schadeposten schadevergoeding verkregen kan worden. In een arrest van 9 februari 2015 moest het hof van beroep te Bergen zich buigen over de volgende in eerste aanleg niet toegekende schadeposten op basis waarvan de octrooihouder (“Occhio” genaamd) zijn schadevergoeding had berekend in het kader van een inbreukvordering: (i) 500.000 EUR *ex aequo et bono* voor de aantasting van exclusiviteit; (ii) ongeveer 43.200 EUR wegens gedeelde winst; en (iii) nog eens 500.000 EUR voor verlies van een kans. Daarenboven (iv) werd de verbeurdverklaring van de beweerde inbreukmakende producten gevorderd wegens beweerde kwade trouw³¹¹.

In lijn met vaststaande rechtspraak, erkende het hof het bestaan van exclusiviteit én de aantasting ervan ingevolge de octrooi-inbreuk. Hoewel er volgens het hof geen objectieve methode bestaat voor de berekening van deze specifieke schadepost, kan volgens het hof niet worden ontkend dat de octrooihouder in de omstandigheden van deze zaak (de inbreukmakende machine was goedkoper dan die van Occhio, de markt was eng en specifiek, en de inbreukmaker was bekender op de markt dan Occhio) recht had op tenminste enige monetaire compensatie wegens de aantasting van haar monopolie. In plaats van 500.000 EUR kende het hof het *ex aequo et bono* 250.000 EUR toe.

De vordering wegens gedeelde royalties werd vervolgens afgewezen omdat volgens het hof naar Belgisch recht deze schadepost slechts openstaat voor de octrooihouder die de uitvinding niet zelf, maar via licenties aan derden exploiteert. Het hof erkende weliswaar dat, in bepaalde gevallen, het mogelijk is voor een octrooihouder om beide te doen, d.i. eigen exploitatie en licentiëren, bijvoorbeeld wegens een beperkte productiecapaciteit. In onderhavige zaak was volgens het hof de markt in België echter dermate klein dat er geen reden was om aan te nemen dat de octrooihouder de technologie niet zelf had kunnen produceren en commercialiseren. Het hof besloot dat er geen werkelijk en tastbaar bewijs voorlag dat de octrooihouder daadwerkelijk inkomsten uit royalties misgelopen was omdat hij de technologie niet in licentie kon geven aan derden. De octrooihouder kon volgens het hof aldus enkel aanspraak maken op gedeelde winst.

Voor die gedeelde winst, waarvan het hof het bestaan erkende, werd een bedrag van 43.200 EUR toegekend, berekend op basis van de traditioneel toegepaste methode van vermenigvuldiging van de winstmarge van de octrooihouder met het aantal inbreukmakende producten verkocht door de inbreukmaker. Het hof stelde vast dat die inbreukmaker geen

enkel inbreukmakend product op de Belgische markt had verkocht, maar enkel een soort kit aan een derde hetgeen deze toeliet zijn bestaande machine te upgraden naar een machine die binnen de beschermingsomvang van Occhio's octrooi viel. Het hof kende daarom slechts een schadevergoeding toe voor gedeelde inkomsten uit de verkoop van *één machine* die Occhio verkocht zou kunnen hebben aan de derde partij in kwestie indien deze laatste de kit niet had aangekocht.

Voor wat betreft Occhio's vordering gebaseerd op het “verlies van een kans” (d.i. het verlies van de kans om haar markt verder te onwikkelen indien Malvern niet onrechtmatig die markt betreden had), oordeelde het hof dat de partij die een dergelijke schadevergoeding vordert, dient te bewijzen dat zij werkelijk nadeel leed, d.i. dat de inbreuk een effect had op het marktaandeel van de octrooihouder omdat de inbreukmaker onterecht nieuwe klanten binnenhaalde met de inbreukmakende technologie, die hij niet had kunnen aanbieden zonder de inbreuk. In onderhavige zaak wees het hof de vordering van Occhio af op grond van het feit dat het beweerdelijk geleden nadeel puur hypothetisch was. Malvern verkocht geen enkele geoctrooieerde machine behalve de hoger vermelde upgrade van de bestaande machine. Malvern's louter “bedreigende aanwezigheid” op de markt werd onvoldoende bevonden om als basis te dienen voor deze vergoeding wegens het “verlies van een kans”.

Tot slot oordeelde het hof dat het loutere feit dat een derde kennis heeft van het bestaan van een octrooi, op zich geen bewijs vormt van kwade trouw. Ook het feit dat het octrooi werd aangepast in de loop van de procedure werd door het hof in rekening genomen bij de afwijzing van de kwade trouw, aangezien de inbreukmaker hierdoor gerechtigd was uit te gaan van de zwakheid van het octrooi.

190. Ook in de *Shamrock Technologies*-zaak wees het hof van beroep te Brussel een vordering tot schadevergoeding af wegens gebrek aan werkelijk en tastbaar bewijs van het beweerdelijk geleden verlies³¹². In die zaak werd, zoals hieronder verder besproken (randnr. 211), het Belgische luik van Shamrock's Europees octrooi onterecht vervallen verklaard door de Belgische DIE omdat geen vertaling in één van de Belgische landstalen werd neergelegd binnen de daarvoor bepaalde termijn. Het Brusselse hof van beroep herstelde het octrooi in rechte maar verwierp Shamrock's vordering wegens schadevergoeding (gebaseerd op het feit dat zij haar octrooi niet kon handhaven tijdens de periode van zogenaamd verval) omdat geen concreet bewijs van de geleden schade voorlag.

^{311.} Bergen 9 februari 2015, *IRDI* 2015, p. 26.

^{312.} Brussel 5 maart 2015, *ICIP* 2015, p. 425.

A.2. Redelijke vergoeding wegens inbreuk op octrooiaanvraag

191. Krachtens artikel XI.35 WER kan een “redelijke vergoeding” toegekend worden indien de beweerdelijk inbreukmakende derde, enerzijds, de uitvinding voor de verlening van het octrooi exploiteerde op een wijze die er inbreuk zou op uitmaken na verlening ervan en, anderzijds, op de hoogte was van het bestaan van de octrooiaanvraag. Hieruit volgt dat, indien aan één van deze voorwaarden niet (bewezen) voldaan is, de redelijke vergoeding niet kan worden toegekend³¹³. De redelijke vergoeding is opeisbaar vanaf de dag waarop de conclusies voor het publiek toegankelijk zijn gemaakt bij de DIE van de FOD Economie, doch zal volgens de Gentse rechtbank van koophandel slechts kunnen worden toegekend indien bij die dienst ook een vertaling in een Belgische landstaal werd neergelegd³¹⁴.

A.3. Schadevergoeding voor de vergissing van een octrooigemachtigde

192. Bij arrest van 21 maart 2016 beval het Antwerpse hof van beroep een octrooigemachtigdenkantoor tot betaling van 536.911 EUR meer interesten ter vergoeding van de schade veroorzaakt door haar fout die leidde tot het verstrijken van een octrooi dat zij dienden te beheren³¹⁵. Op basis van de “marktbenadering” past het hof een fictionele royalty rente van 5% toe op de omzet van het geoctrooierde product ten bedrage van 10.731.779 EUR. Het blijkt dat het hof bij zijn oordeel in grote mate steunde op een verslag opgesteld door een gerechtsdeskundige.

A.4. Schade(vergoeding) wegens foutief octrooigebruik

193. Volgens het Antwerpse hof van beroep is de aanvraag en het instandhouden van een octrooi waarvan de houder beweerdelijk wist dat het tenminste gedeeltelijk ongeldig was, geen fout als zodanig. Hetzelfde geldt voor de weigering van de octrooihouder om vrijwillig zijn octrooi te beperken. Een mogelijke fout in dit verband kan enkel beoordeeld worden in het licht van concrete gerechtelijke stappen ondernomen op basis van dit octrooi door de octrooihouder, hetgeen hier niet het geval was³¹⁶.

B. De staking

194. Krachtens artikel IX.334, § 1 WER, dient de rechter die een inbreuk op een octrooirecht vaststelt, de staking hiervan te bevelen. Wanneer aannemelijk is dat de inbreukmaker de opgelegde verbodsmaatregel kan omzeilen door de vervaardiging van het inbreukmakende product aan derden uit te besteden, dient het verbod uitgebreid te worden tot zulke in opdracht vervaardigde inbreukmakende producten die bestemd zijn voor de Belgische markt³¹⁷.

C. (Gerechts)kosten

195. In de huidige stand van het Belgisch recht zijn advocatenkosten als zodanig niet volledig vergoedbaar. Zij worden daarentegen beschouwd als onderdeel van de zogenaamde rechtsplegingsvergoeding, een wettelijk bepaald bedrag waarvan de hoogte afhankelijk is van de waarde van de vordering. De geldigheid van dit systeem werd betwist in de zaak *UVP / Telenet* hetgeen het Antwerpse hof van beroep noopte een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie over de compatibiliteit van de huidige Belgische wetgeving met artikel 14 van richtlijn nr. 2004/84/EC van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (de “handhavingsrichtlijn”), zowel voor wat betreft advocatenkosten als de kosten van octrooigemachtigden en andere technische raadgevers³¹⁸.

Bij arrest van 28 juli 2016³¹⁹ oordeelde het Hof van Justitie dat kosten van een technisch raadgever moeten vergoed worden onder artikel 14 handhavingsrichtlijn wanneer zij “rechtstreeks en nauw verbonden zijn met een vordering in rechte die ertoe strekt de eerbiediging van een intellectueel eigendomsrecht te waarborgen”. Wat betreft de advocatenkosten, week het Hof van Justitie af van de conclusie van de advocaat-generaal³²⁰. Deze achtte de RPV onder elk beding verenigbaar met artikel 14 handhavingsrichtlijn. Het Hof is daarentegen van mening dat een stelsel met forfaitaire tarieven ter vergoeding van advocaatkosten niet per se verenigbaar is met artikel 14 handhavingsrichtlijn, maar dit wel kan zijn. Daartoe is echter vereist dat die tarieven waarborgen dat de kosten die de verliezende partij moet dragen, enerzijds, redelijk zijn, en, anderzijds, minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten van de winnende partij dekken. De beoordeling van beide criteria behoort tot de soevereine appreciatie van de nationale rechter.

³¹³. Bergen 9 februari 2015, *IRDI* 2015, p. 26.

³¹⁴. Kh. Gent 5 juni 2014, A/12/4064 en A/12/4131, *Clayton / Altachem*, onuitg.

³¹⁵. Antwerpen 21 maart 2016, 2006/AR/354, *Sky Man / X.*, onuitg.

³¹⁶. Antwerpen 7 december 2015, *IRDI* 2016, p. 158.

³¹⁷. Kh. Gent 5 juni 2014, A/12/4064 en A/12/4131, *Clayton / Altachem*, onuitg.

³¹⁸. Antwerpen 26 januari 2015, *Jaarboek Marktpraktijken*, 2015, p. 650.

³¹⁹. HvJ 28 juli 2016, C-57/15, *UVP / Telenet*, ECLI:EU:C:2016:611, *RABG* 2016, p. 1427, noot D. DELARUE en A. VAN DER PLANKEN, *RDTI* 2016, p. 59, noot J. HUBIN.

³²⁰. Concl. Adv. Gen. CAMPOS SANCHEZ-BORDANA van 5 april 2016, C-57/15, *UVP / Telenet*.

Het eindarrest van het Antwerpse hof van beroep³²¹ na terugverwijzing door het Hof van Justitie baarde vervolgens een mis, aangezien het Antwerpse hof, enerzijds, wat de advocatenkosten betreft, stelde dat artikel 14 van de handhavingsrichtlijn geen horizontale directe werking had en dat het dus niet *contra legem* kon oordelen “*zelfs indien al zou vaststaan dat de bedragen zoals vastgesteld door de Koning geen significant en passend deel van de redelijke advocatenkosten (...) zouden bedragen*” en, anderzijds, de volledige vergoeding beval van de kosten van octrooigemachtigden aangezien deze werden beschouwd als rechtstreeks en nauw verbonden met de procedure. *Nihil novi sub sole ...*

XI. AANVULLENDE BESCHERMINGSCERTIFICATEN

197. Aan het begin van de besproken periode leek de trein aan prejudiciële verwijzingen inzake verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (“verordening nr. 469/2009”) en 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 (“verordening nr. 1610/96”) stil te vallen, maar in de laatste jaren sloeg de motor terug aan met bijgevolg nog verschillende vragen hangende bij het afsluiten van deze publicatie³²⁴.

Ook de Belgische rechtbanken bogen zich over Belgische aanvullende beschermingscertificaten (“ABC”), zij het in de betrokken periode in eerste instantie in het kader van de procedure in kort geding.

A. Definities

198. De definities relevant voor het bepalen van zowel de toekenningsvoorwaarden als de beschermingsomvang van ABC’s liggen vervat in artikel 1 van verordening nr. 469/2009, respectievelijk verordening nr. 1610/96.

199. Zo wordt “product” in artikel 1(8) Verordening 1610/96 gedefinieerd als “*de werkzame stof zoals omschreven in punt 3 of de samenstelling van werkzame stoffen van een gewasbeschermingsmiddel*”. De term “werkzame stoffen” wordt op zijn beurt in artikel 1, 3. omschreven als “*stoffen of micro-organismen, met inbegrip van virussen, met een alge-*

196. Een maand eerder kwam het Bergense hof van beroep trouwens tot dezelfde beslissing, en beval daarbij tevens de volledige vergoeding van de kosten van de octrooigemachtigden, maar was duidelijk minder overtuigd van de impact van het arrest van het Hof van Justitie aangaande de vergoeding van advocatenkosten aangezien het de partijen uitnodigde hierover opmerkingen te formuleren alvorens de zaak in beraad te nemen³²². Een gelijkaardige uitnodiging werd diezelfde maand gedaan door de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel³²³.

mene of specifieke werking: a) tegen schadelijke organismen, of, b) op planten, delen van planten of plantaardige producten”.

In *Bayer CropScience AG* oordeelde het Hof van Justitie dat een stof die bestemd is voor gebruik als beschermstof (“safe-ner”) beschouwd kan worden als “werkzame stof”, en bijgevolg als een “product”, “*mits deze stof een eigen toxische, fytotoxische of gewasbeschermende werking heeft*”³²⁵. Met andere woorden worden beschermstoffen in de sector van gewasbeschermingsmiddelen niet op dezelfde manier behandeld als “dragers” of “hulpstoffen”, die niet als “werkzame stof” kunnen worden beschouwd³²⁶.

200. In artikel 1, b) verordening nr. 469/2009 wordt “product” op gelijkaardige wijze gedefinieerd als “*de werkzame stof of de samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel*”.

Hierover oordeelde het Hof van Justitie in *Arne Forsgren* dat het begrip “werkzame stof” onder verordening nr. 469/2009 betrekking heeft op “*stoffen met een eigen farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect*”, en dat het voor de kwalificatie als “product” irrelevant is dat dergelijke werkzame stof al dan niet covalent is gebonden aan andere stoffen³²⁷. Meer specifiek met betrekking tot “*een dragerproteïne die door middel van een covalente binding is geconjugeerd aan een polysaccharide-antigeen*” was het Hof van mening dat deze slechts als een “werkzame stof” kan worden gekwalificeerd als is aangetoond dat “*zij een eigen farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect heeft dat valt onder de therapeutische indicaties van de vergunning voor*

^{321.} Antwerpen 8 mei 2017, *ICIP* 2017, p. 328, *IRDI* 2017, p. 16.

^{322.} Henegouwen (afd. Bergen) 3 april 2017, *IRDI* 2017, p. 104, noot K. NEEFS.

^{323.} Kh. Brussel (Fr.) 28 april 2017, *ICIP* 2017, p. 483.

^{324.} Wij merken op dat naast de besproken arresten van het Hof van Justitie ook twee arresten van het Hof (HvJ 12 februari 2015, C-539/13, *Merck / Sigma* en HvJ 21 juni 2018, C-681/16, *Pfizer / Orifarm*) en een arrest van het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA 9 april 2015, E-16/14, *Pharmaq / Intervet*) niet besproken zullen worden, gelet op de beperkte relevantie voor de Belgische octrooipraktijk.

^{325.} HvJ 19 juni 2014, C-11/13, *Bayer CropScience AG / Deutsches Patent- und Markenamt*, ECLI:EU:C:2014:2010.

^{326.} Zie bv. HvJ 14 november 2013, C-210/13, *GSK Biologicals SA / Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks*.

^{327.} HvJ 15 januari 2015, C-631/13, *Arne Forsgren / Österreichisches Patentamt*, ECLI:EU:C:2015:13.

het in de handel brengen”. Dit dient volgens het Hof door de verwijzende rechter te worden nagegaan aan de hand van alle feitelijke omstandigheden van het hoofdgeding.

B. De toekenningsvoorwaarden

B.1. Product beschermd door een basisoctrooi

201. Artikel 3, a) verordening nr. 469/2009 vereist dat het product dat het voorwerp uitmaakt van het ABC beschermd wordt door een basisoctrooi. De term “product” werd hierboven onder randnr. 197 reeds toegelicht. Een “basisoctrooi” is volgens artikel 1, c) verordening nr. 469/2009 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*”.

202. Een eerste arrest met betrekking tot deze toekenningsvoorwaarde werd door het Hof van Justitie gevelde in *Arne Forsgren*, en dit toegespitst op de term “product”. Gelet op de hierboven besproken definitie van “product” oordeelde het Hof dat artikel 3, a) verordening nr. 469/2009 er niet aan in de weg staat dat voor een werkzame stof een ABC wordt afgegeven “*wanneer deze stof covalent is gebonden aan andere werkzame stoffen in de samenstelling van een geneesmiddel*”³²⁸.

203. Inzake de term “beschermd door” onder artikel 3, a) verordening nr. 469/2009 was het na de arresten van het Hof van Justitie in *Medeva*³²⁹ en vervolgens *Eli Lilly*³³⁰, zoals besproken in het vorig “Overzicht”³³¹, enkele jaren windstil. Hier kwam in 2017 en begin 2018 verandering in met plots niet minder dan drie prejudiciële verwijzingen.

De eerste prejudiciële vraag werd gesteld door de *High Court of England and Wales* in de *Gilead*-zaak³³². Deze zaak had betrekking op een ABC voor de combinatie van werkzame stoffen tenofovir disoproxil en emtricitabine, waar de relevante conclusie van het basisoctrooi betrekking had op een farmaceutische samenstelling die onder andere tenofovir disoproxil omvat “*samen met een farmaceutisch verdraagbare drager en eventueel andere therapeutische bestanddelen*”. De vraag gesteld door de Engelse rechter was in essentie zeer simpel:

“*Op basis van welke criteria moet worden vastgesteld of ‘het product wordt beschermd door een van kracht zijnd basis-*

octrooi’ in de zin van artikel 3, onder a) van verordening nr. 469/2009?”

Niet alleen de ruime draagwijdte van deze vraag – was die vraag immers niet reeds beantwoord in *Eli Lilly?* –, maar ook het feit dat het Hof van Justitie besloot om deze keer de vraag te laten behandelen door de Grote Kamer met 15 rechters, lijkt aan te tonen dat de eerdere arresten van het Hof van Justitie niet tot voldoende duidelijkheid hadden geleid. Het was overigens de eerste keer dat de Grote Kamer oordeelde over de interpretatie van verordening nr. 469/2009.

Op 25 juli 2018 wees het Hof van Justitie finaal zijn arrest³³³. Het Hof stelde dat een product dat is samengesteld uit meerdere werkzame stoffen met een gecombineerd effect wordt “beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi” wanneer de conclusies van het basisoctrooi “*noodzakelijkerwijs en specifiek betrekking hebben op de combinatie van de werkzame stoffen waaruit het product bestaat, zelfs indien die combinatie niet uitdrukkelijk is vermeld in deze conclusies*”, een formulering die doet denken aan wat het Hof reeds stelde in *Eli Lilly* (“*impliciet maar noodzakelijkerwijs en specifiek betrekking hebben op*”). Het Hof voegde daaraan toe dat dit vereist dat uit het oogpunt van de vakman en op basis van de stand van de techniek op de datum van indiening of prioriteitsdatum van het basisoctrooi:

- de combinatie van deze werkzame stoffen, in het licht van de beschrijving en de tekeningen van dit octrooi, noodzakelijkerwijs valt onder de uitvinding waarvoor dat octrooi geldt; en
- elk van deze werkzame stoffen specifiek kan worden geïdentificeerd in het licht van alle door dat octrooi bekendgemaakte gegevens.

De tweede prejudiciële vraag over de term “beschermd door” werd gesteld door het Duitse *Bundespatentgericht* en was erop gericht te laten verduidelijken wanneer een functionele conclusie “*impliciet maar noodzakelijkerwijs en specifiek*” betrekking heeft op het betreffende product, zoals vooropgesteld in *Eli Lilly*. Het *Bundespatentgericht* vroeg het Hof van Justitie meer bepaald of artikel 3, a) vereist dat het product “*valt onder het door de conclusies gedefinieerde voorwerp van de bescherming en derhalve aan de deskundige als concrete uitvoeringsvorm ter beschikking wordt gesteld*”³³⁴. Het *Bundespatentgericht* voegde daar twee gerelateerde en impliciet sturende vragen aan toe, met name dat het niet voldoende zou zijn als “*het betrokken product weliswaar valt onder de in de conclusies opgenomen, algemene functionele definitie van een categorie van werkzame stoffen, maar verder niet geïndividualiseerd als concrete uitvoe-*

^{328.} *Ibid.*

^{329.} HvJ 24 november 2011, C-322/10, *Medeva / Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*, ECLI:EU:C:2011:773.

^{330.} HvJ 12 december 2013, C-493/12, *Eli Lilly and Company Ltd / Human Genome Sciences Inc*, ECLI:EU:C:2013:835.

^{331.} “Overzicht 2011-2013”, *TBH* 2014, p. 455, nr. 5.

^{332.} High Court of England and Wales 13 januari 2017, [2017] EWHC 13 (Pat), gekend bij het Hof van Justitie als zaak C-121/17, *Teva UK Ltd / Gilead Sciences Inc*.

^{333.} HvJ 25 juli 2018, C-121/17, *Teva UK Ltd / Gilead Sciences Inc*, ECLI:EU:C:2018:278.

^{334.} BPatG 17 oktober 2017, 17 oktober 2017, *14 W (pat)12/17*, gekend bij het Hof van Justitie als zaak C-650/17, *Royalty Pharma Collection Trust*.

ringsvorm kan worden afgeleid uit de door het basisoctrooi beschermde leer”, en evenmin “alleen al vanwege het feit dat het weliswaar onder de in de conclusies opgenomen functionele definitie valt, maar pas na het moment van de aanvraag van het basisoctrooi op grond van zelfstandige uitvinderswerkzaamheden werd ontwikkeld”.

Tot slot stelde ook de *England and Wales Court of Appeal (Civil Division)* nog een prejudiciële vraag inzake artikel 3, a) ABC-verordening³³⁵, deze keer specifiek met betrekking tot een Markush definitie in een conclusie van een octrooi:

“Wanneer de enige werkzame stof die onder een op grond van verordening nr. 469/20091 afgegeven ABC valt, behoort tot een groep verbindingen die volgens een conclusie van het octrooi onder de Markush-definitie vallen en in elk waarvan de belangrijkste technische uitvinderswerkzaamheid van het octrooi tot uitdrukking komt, volstaat het dan voor de toepassing van artikel 3, onder a) van verordening nr. 469/2009 dat de betreffende verbinding bij onderzoek van de structuur ervan onmiddellijk zou worden onderkend als een verbinding die behoort tot die groep (en derhalve krachtens nationale octrooiwetgeving door het octrooi zou worden beschermd), of moeten de specifieke substituenten die voor de vorming van de werkzame stof nodig zijn, door een vakkundig persoon op basis van zijn algemene vakkennis kunnen worden afgeleid uit de lezing van de conclusies van het octrooi?”

B.2. Vergunning voor het product als geneesmiddel

204. Volgens artikel 3, b) verordening nr. 469/2009 moet voor het product als geneesmiddel een van kracht zijnde vergunning voor het in de handel brengen (“VHB”) overeenkomstig richtlijn nr. 2001/83/EG of richtlijn nr. 2001/82/EG zijn verkregen. “Geneesmiddel” wordt in artikel 1, a) van de ABC-verordening gedefinieerd als “elke enkelvoudige of samengestelde substantie, aangediend als hebbende therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij mens of dier”.

In *Arne Forsgren* oordeelde het Hof van Justitie over de overeenstemming die moet bestaan tussen het effect van een werkzame stof en de therapeutische indicaties waarop de VHB betrekking heeft. Het Hof stelde dat geen ABC kan worden verleend “voor een werkzame stof waarvan het effect niet valt onder de therapeutische indicaties waarop de vergunning voor het in de handel brengen betrekking heeft”³³⁶.

Met andere woorden, zelfs indien een stof “een eigen farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect” en dus beschouwd moet worden als “werkzame stof”, kan alleen een ABC worden verleend voor het “product” bestaande uit deze “werkzame stof” als dit effect valt onder de therapeutische indicaties van de onderliggende VHB.

In *MSD / Comptroller* werd het Hof van Justitie gevraagd of een einde-procedure-bericht van de referentielidstaat overeenkomstig artikel 28, 4. richtlijn nr. 2001/83 in het kader van de gedecentraliseerde procedure volstaat als VHB onder artikel 3, b) verordening nr. 469/2009. In de betreffende zaak was op 10 september 2014 een dergelijk einde-procedure-bericht opgesteld voor het geneesmiddel Atozet® van MSD, hetgeen op 12 september 2014 had geleid tot verlening van een eerste VHB in de Europese Unie, meer bepaald in Frankrijk. Gelet op het verstrijken van de beschermingsduur van het basisoctrooi op 13 september 2014 diende MSD haar ABC-aanvraag in onder meer het Verenigd Koninkrijk in op 12 september 2014, terwijl de VHB uiteindelijk pas werd verleend op 10 oktober 2014. Het Hof van Justitie oordeelde dat een dergelijk einde-procedure-bericht dat is opgesteld voor het vervallen van het basisoctrooi niet als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan een VHB, zodat geen ABC kan worden verkregen op basis van een dergelijk bericht³³⁷.

Tot slot verwees het Duitse *Bundespatentgericht* in *Boston Scientific* eveneens naar een vraag over de interpretatie van “vergunning voor het in de handel brengen”, hoewel het deze verwijzing baseerde op artikel 2 verordening nr. 469/2009. De verwijzende rechter stelt de vraag of ook “een toelating overeenkomstig richtlijn nr. 93/42/EEG voor een combinatie van een medisch hulpmiddel en een geneesmiddel in de zin van artikel 1, 4. van richtlijn nr. 93/42/EEG” gelijk moet worden gesteld met een geldige VHB “als het geneesmiddelbestanddeel in het kader van de toelatingsprocedure overeenkomstig bijlage I, punt 7.4, eerste alinea, bij richtlijn nr. 93/42/EEG bij een geneesmiddelenautoriteit van een EU-lidstaat overeenkomstig richtlijn nr. 2001/83/EG werd gecontroleerd op kwaliteit, veiligheid en nut”³³⁸. Bij het afsluiten van dit overzicht was het antwoord van het Hof van Justitie op deze vraag nog niet gekend.

B.3. Geen eerder certificaat voor het product

205. Artikel 3, c) vereist dat voor het product niet eerder een ABC werd verkregen. Na de arresten *Georgetown II*³³⁹, en *Actavis I*³⁴⁰ van 12 december 2013, wees het Hof op

³³⁵. England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 25 januari 2018, [2017] EWHC 987 (Pat), gekend bij het Hof van Justitie als zaak C-114/18, *Sandoz Ltd / G.D. Seale LLC*.

³³⁶. HvJ 15 januari 2015, C-631/13, *Arne Forsgren / Österreichisches Patentamt*, ECLI:EU:C:2015:13.

³³⁷. HvJ 7 december 2017, C-567/16, *Merck Sharp & Dohme Corporation / Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*, ECLI:EU:C:2017:745.

³³⁸. BPatG 18 juli 2017, 14 W (Pat) 13/16, gekend bij het Hof van Justitie als zaak C-527/17, *Boston Scientific / Deutsches Patent- und Markenamt*.

³³⁹. HvJ 12 december 2013, C-484/12, *Georgetown University / Octrooi Centrum Nederland*, ECLI:EU:C:2013:745.

³⁴⁰. HvJ 12 december 2013, C-443/12, *Actavis / Sanofi*, ECLI:EU:C:2013:833.

12 maart 2015 opnieuw een arrest omtrent artikel 3, c) in *Actavis II*³⁴¹.

Net als *Actavis I*, had *Actavis II* betrekking op een tweede ABC voor een combinatieproduct dat een sartan (ditmaal telmisartan) in combinatie met hydrochlorothiazide (“HCTZ”) omvatte. Een eerste ABC werd reeds verleend met betrekking tot telmisartan. Het basisoctrooi bevatte oorspronkelijk geen conclusie met betrekking tot de combinatie van telmisartan en HCTZ, en het octrooi werd nadien nog gewijzigd in het licht van *Medeva* om een nieuwe conclusie met betrekking tot deze combinatie toe te voegen.

Ter verduidelijking van wat het reeds besloot in *Actavis I*, oordeelde het Hof in *Actavis II* dat wanneer een basisoctrooi een conclusie bevat voor een product met een werkzame stof die als enige het voorwerp van de uitvinding vormt, waarvoor de houder van dit octrooi reeds een ABC heeft verkregen, alsook een latere conclusie voor een product met een samenstelling van deze werkzame stof en een andere substantie, de houder géén tweede aanvullend beschermingscertificaat voor deze samenstelling kan verkrijgen.

Hoewel het Hof hierbij verwees naar zowel artikel 3, a) als 3, c) van verordening nr. 469/2009, menen wij echter dat deze test alleen betrekking heeft op artikel 3, c), een stelling die recent ook werd bijgetreden door advocaat-generaal WATHELET in diens conclusie in de hierboven reeds besproken *Gilead*-zaak³⁴².

Ten slotte, hoewel over de interpretatie van dit arrest discussie bestaat in de rechtspraak in de verschillende Europese jurisdicties, bevestigde het Hof o.i. met andere woorden dat een ABC alleen kan worden verkregen voor een product wanneer dit (ook) het voorwerp van de uitvinding vormt. De voorzitter van de rechtbank van koophandel stelde in diens beschikking van 5 juni 2018 dat in het geval van een combinatieproduct geen van de producten reeds het voorwerp mag zijn geweest van een eerste ABC op basis van dat basisoctrooi, tenzij deze combinatie als zodanig de kern van de uitvindingswerkzaamheid van de uitvinding uitmaakt³⁴³.

B.4. Eerste vergunning voor het product als geneesmiddel

206. 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.

In de besproken periode werd over deze bepaling geen arrest

gewezen door het Hof van Justitie, maar op het ogenblik van het schrijven van deze bijdrage is wel nog één vraag hangende die betrekking heeft op artikel 3, b) verordening nr. 469/2009. De *High Court of Justice (Chancery Division)* van het Verenigd Koninkrijk stelde namelijk de vraag of een ABC mag worden afgegeven wanneer deze VHB de eerste VHB is om het product als geneesmiddel in de handel te brengen en – essentieel – wanneer het product een nieuwe formulering is van een bekende werkzame stof³⁴⁴. Op het ogenblik van het schrijven van dit overzicht was het antwoord van het Hof van Justitie op deze vraag nog niet gekend.

C. Herstelling van gebreken

207. Artikel 10, 3. stelt dat indien de aanvraag voor een certificaat niet voldoet aan de in artikel 8 genoemde vereisten (aangaande de “inhoud van de aanvraag voor een certificaat”), de aanvrager een termijn wordt gegeven om de vastgestelde gebreken te herstellen of het verschuldigde bedrag te voldoen.

In *MSD / Comptroller* hierboven reeds besproken werd een tweede vraag gesteld voor het geval een einde-procedurebericht niet als VHB zou kunnen worden beschouwd in het kader van artikel 3, b). Meer bepaald wenste de verwijzende rechter te vernemen of het feit dat op de datum van de ABC-aanvraag in de betrokken lidstaat geen VHB is afgegeven door die lidstaat, een gebrek is dat overeenkomstig artikel 10, 3. kan worden hersteld.

Het Hof stelde dat dit niet het geval is, en dat het ontbreken van een VHB in de betrokken lidstaat op de datum van de ABC-aanvraag dus niet achteraf kan worden hersteld. Deze vereiste is volgens het Hof immers een voorwaarde die verband houdt met het product, terwijl artikel 10, 3. alleen kan worden aangewend voor gebreken die de ABC-aanvraag zelf betreffen³⁴⁵.

D. Duur van het ABC

208. Artikel 13 heeft betrekking op de berekening van de duur van het ABC. Overeenkomstig lid 1. van dit artikel geldt het ABC van zodra het basisoctrooi verstreken is, en dit voor een duur die gelijk is aan de periode die is verstreken tussen de datum van de aanvraag voor het basisoctrooi en de datum van de eerste VHB in de Europese Unie, verminderd met een periode van 5 jaar.

³⁴¹ HvJ 12 maart 2015, C-577/13, *Actavis / Boehringer*, ECLI:EU:C:2015:165.

³⁴² Concl. Adv. Gen. WATHELET 25 april 2018, C-121/17, *Teva UK Ltd / Gilead Sciences Inc.*

³⁴³ Voorz. Kh. Brussel (NL) 5 juni 2018, C/18/00024, *Merck Sharp & Dohme / Apotex, onuitg.*

³⁴⁴ High Court of England and Wales 13 januari 2017, [2017] EWHC 14 (Pat), gekend bij het Hof van Justitie als zaak C-443/17, *Abraxis Bioscience LLC / Comptroller General of Patents*.

³⁴⁵ HvJ 7 december 2017, C-567/16, *Merck Sharp & Dohme Corporation / Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*, ECLI:EU:C:2017:745.

In zijn arrest *Seattle Genetics* van 6 oktober 2015 verduidelijkt het Hof dat het begrip “datum van de eerste VHB in de Unie” eerst en vooral moet worden bepaald door het Unierecht, en niet door het recht van de lidstaat waarin de betreffende VHB van kracht is geworden. Daar voegde het Hof aan toe dat deze “datum van de eerste VHB in de Unie” moet worden begrepen als zijnde de datum waarop het besluit tot verlening van een VHB ter kennis is gebracht aan de adresstaat ervan (en dus niet de datum van het besluit tot verlening van de VHB). Het Hof komt tot dit besluit in het licht van de doelstelling van verordening nr. 469/2009: aangezien het de bedoeling was een effectieve en toereikende bescherming te verlenen aan de houder van een ABC, kan de duur van de aanvullende bescherming niet worden berekend zonder dat daarbij in aanmerking wordt genomen vanaf welke datum de houder van een ABC daadwerkelijk in staat is van de VHB gebruik te maken door zijn product commercieel te exploiteren³⁴⁶.

E. Rechtsmiddelen

Artikel 18 bepaalt dat tegen de besluiten genomen door de DIE van de lidstaat die bevoegd is om het basisoctrooi te verlenen, de instantie van de lidstaat die bevoegd is het basisoctrooi nietig te verklaren en de instantie van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de intrekking van het overeenkomstige basisoctrooi, dezelfde rechtsmiddelen opstaan als die waarin de nationale wetgeving tegen soortgelijke beslui-

ten op het gebied van nationale octrooien voorziet.

Artikel 17 verordening nr. 1610/96 voorziet in eenzelfde bepaling, doch voegt hier bijkomend aan toe dat specifiek wanneer de datum van de eerste VHB in de Unie, zoals opgenomen in de aanvraag voor het ABC, niet juist is, beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot afgifte van het ABC tot verlenging van de duur van het ABC.

In de *Incyte*-zaak rees de vraag of de houder de duur van een ABC met betrekking tot een product dat wordt gecommercialiseerd als geneesmiddel op grond van deze bepalingen de duur van diens ABC na verlening kon laten aanpassen. De achterliggende reden voor de gevraagde aanpassing was de verduidelijking door het Hof van het begrip “datum van de eerste VHB in de Unie” in het hierboven besproken *Seattle Genetics*-arrest.

Het Hof verduidelijkte dat de datum van de eerste VHB niet juist is in een dergelijke situatie, waarin de onjuiste datum heeft geleid tot een berekeningswijze van de duur van het ABC die niet strookt met artikel 13, 1. verordening nr. 469/2009 zoals uitgelegd in een later arrest van het Hof. Bijgevolg kan de houder van het ABC in een dergelijke situatie beroep instellen om de verlening van de in het ABC opgegeven duur te verkrijgen, en dit zolang dat ABC niet is vervallen. Deze redenering geldt volgens het Hof niet alleen onder artikel 17 verordening nr. 1610/96, maar ook onder artikel 18 verordening nr. 469/2009, gelezen in het licht van artikel 17, 2. verordening nr. 1610/96³⁴⁷.

XII. HET OCTROOI ALS DEEL VAN HET VERMOGEN

A. Licenties

209. In een vonnis van 18 september 2015 boog de Antwerpse rechtbank van koophandel zich over de vraag of een exclusieve licentienemer zijn inspanningsverplichting om de geoctrooide technologie in Frankrijk en Spanje op de markt te brengen, had nageleefd in uitvoering van een kruislicentieovereenkomst met betrekking tot een zuiveringsinrichting voor sanitair afvalwater bestaande uit een biofilter met stukken kokosnoot-mesocarpium. Aan de exclusiviteit werd de voorwaarde verbonden dat de licentienemer alles in het werk zou stellen om het product van de octrooihouder naast het eigen, concurrerende product van de licentienemer op de markt te brengen. De rechtbank oordeelde dat de licentienemer deze verplichtingen niet was nagekomen, onder meer omdat het product van de octrooihouder niet in de productcatalogus en op de website van de licentienemer was opgenomen en omdat een door de licentienemer met een derde gesloten distributieovereenkomst een minimum-

afnamevolume bevatte met betrekking tot het product van de licentienemer, maar niet met betrekking tot het product van de octrooihouder³⁴⁸.

210. In een geschil tussen Genentech en Hoechst en Sanofi moest het Hof van Justitie de rechtmatigheid beoordelen van de weigering van Genentech om een lopende royalty van 0,50% van haar nettoverkopen te betalen, zoals voorzien in een licentieovereenkomst van 1992 met Hoechst. Wanneer gevraagd naar haar nettoverkoopcijfers van het gelicentieerde product (rituximab, in de EU bekend onder de merknaam MabThera®) in 2008, beëindigde Genentech de licentieovereenkomst, zonder ooit de lopende royalties te hebben betaald. Volgens Genentech was een dergelijke royalty niet verschuldigd omdat rituximab geen inbreuk maakte op het octrooi waarop de licentie was gebaseerd, zoals in 2011 door een Amerikaanse rechtbank werd bevestigd. De betaling van de royalties zou volgens haar het concurrentiebeperkende effect hebben dat Genentech ten opzichte van haar concu-

³⁴⁶. HvJ 6 oktober 2015, C-471/14, *Seattle Genetics / Österreichisches Patentamt*, ECLI:EU:C:2015:659.

³⁴⁷. HvJ 20 december 2017, C-492/16, *Incyte Corporation / Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala*, ECLI:EU:C:2017:995.

³⁴⁸. Kh. Antwerpen 18 september 2015, *ICIP* 2016, p. 23.

renten te maken krijgt met extra kosten ten belope van ongeveer 169 miljoen EUR. Deze betwisting werd aan arbitrage onderworpen en bij arbitrale uitspraak in 2012 werd Genentech veroordeeld tot betaling van de lopende royalties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. Genentech vorderde vervolgens de nietigverklaring van de arbitrale uitspraak bij het Parijse hof van beroep op grond van het feit dat het in strijd was met het mededingingsrecht, en derhalve met de openbare orde, om een licentieovereenkomst ten uitvoer te leggen die gebaseerd was op een ongeldig octrooi of, in dit geval, een octrooi waarop geen inbreuk werd gemaakt.

De Franse rechter verwees de zaak naar het Hof van Justitie, dat er op basis van eerdere rechtspraak aan herinnerde dat de verplichting om een royalty te betalen, zelfs na het verstrijken van de geldigheidsduur van een in licentie gegeven octrooi (en dus *a fortiori* tijdens de geldigheidsduur, zoals in de onderhavige zaak), het gevolg kan zijn van “*de waarde die uit commercieel oogpunt wordt toegekend aan de exploitatiemogelijkheden waarop de licentieovereenkomst betrekking heeft*”. Tegen die achtergrond oordeelde het Hof dat het EU mededingingsrecht zich er niet tegen verzet dat aan een licentienemer de verplichting wordt opgelegd “*royalties te betalen voor het gebruik van een geoctrooierde technologie gedurende de volledige looptijd van deze overeenkomst, wanneer het in licentie gegeven octrooi nietig wordt verklaard of daarop geen inbreuk wordt gemaakt, indien de licentienemer deze overeenkomst binnen een redelijke termijn vrij kon opzeggen*”³⁴⁹.

B. Vertaling en het recht op eigendom

211. In de *Shamrock Technologies*-zaak³⁵⁰ maakte het Brusselse hof van beroep toepassing van het eerder besproken arrest van het Grondwettelijk Hof³⁵¹ volgens hetwelk de afwezigheid van een vertaling van een verleend Europees

octrooi in één van de Belgische landstalen niet noodzakelijk leidt tot het ontkennen van enig rechtsgevolg van het Belgische luik van het Europees octrooi indien een verzoek tot herstel wordt ingediend door de octrooihouder.

In onderhavige zaak had Shamrock, wegens het nalaten van diens Franse raadsman, geen volledige vertaling van het octrooi in een van de drie landstalen neergelegd bij de DIE binnen 3 maanden na de publicatie van de verlening van het Europese octrooi, zoals vereist bij artikel 5 van de wet van 8 juli 1977. Bijgevolg achtte de dienst het Belgische luik van Shamrock's Europees octrooi vervallen en werd Shamrock's verzoek tot herstel geweigerd.

Shamrock stelde hierna een procedure in tegen de Belgische Staat strekkende tot het herstel van haar octrooi en de toekenning van een schadevergoeding. Haar vordering werd afgewezen in eerste aanleg maar in graad van hoger beroep oordeelde het Brusselse hof van beroep dat artikel 5 van de wet van 8 juli 1977 een disproportionele inmenging uitmaakt in het recht op eigendom van de octrooihouder, zoals gewaarborgd door artikel 16 van de Grondwet en artikel 1 van het eerste protocol bij het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden. Het hof bevestigde dat een verleend octrooi *ab initio* als een eigendom beschouwd dient te worden dat de bescherming geniet van de voormelde wetsbepalingen. Dit geldt des te meer omdat de “nationale validatie” van een Europees octrooi een loutere formaliteit is die plaatsvindt nadat het octrooi reeds verleend werd en bijgevolg het bestaan van dat octrooi niet kan beïnvloeden. De Belgische Staat werd dan ook bevolen het octrooi in rechte te herstellen en alle vermeldingen aangaande het zonder gevolg zijn van het octrooi te schrappen uit het octrooiregister. De vordering tot schadevergoeding werd echter, zoals hierboven besproken in randnr. 189, afgewezen.

XIII. RAAKPUNTEN MET DE MARKTPRAKTIJKENWETGEVING

212. Octrooioprocedures omvatten soms aspecten die eerder thuishoren in een betwisting betreffende eerlijke marktpraktijken.

213. De vermelding van de term “PATENTED” op producten die op de Belgische markt verdeeld worden zonder eigenlijke octrooibeschermt te genieten voor de producten in kwestie, maakt misleidende reclame uit en schendt artikel VI.97, 6° WER³⁵². De voorzitter stelde dat, in plaats

van het vermelden dat zijn producten “PATENTED” waren, de distributeur/fabrikant had moeten specificeren *in welk land* de producten octrooibeschermt genoten, bijvoorbeeld “*Patented in Italy*”.

In dezelfde zin oordeelde de voorzitter van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel dat een onderneming die haar concurrent beschuldigt van inbreuk op exclusieve octrooirechten, daar waar er slechts sprake is van een buiten-

³⁴⁹ HvJ 7 juli 2016, C-567/14, *Genentech / Hoechst-Sanofi*, ECLI:EU:C:2016:526, *IER* 2017, p. 121, noot H. SPEYART.

³⁵⁰ Brussel 5 maart 2015, *ICIP* 2015, p. 425.

³⁵¹ GwH 16 januari 2014, nr. 3/2014, *Biopheresis / Belgische Staat*, *APT* 2014, p. 616, noot A. RIZZO, *ICIP* 2014, p. 25, *IRDI* 2014 (samenvatting), p. 559, noot M. BECK en N. D'HALLEWEYN, *TBH* 2014 (samenvatting G. SORREAUX en A. DELHEID), p. 313.

³⁵² Voorz. Kh. Antwerpen 6 januari 2015, A/14/08270, *R&G Equipment / Veredus, onuitg.*

landse octrooiaanvraag, zich bezondigt aan denigrerende reclame in strijd met artikelen VI.104 en VI.105, 2° WER³⁵³.

A fortiori is het inroepen van een onbestaand octrooi in naam van een onbestaande entiteit strijdig met de eerlijke marktpraktijken en maakt dit een “agressieve en misleidende reclame” uit³⁵⁴.

214. Hierboven werd reeds verwezen naar het arrest van het Brusselse hof van beroep van 4 februari 2016 dat stelde dat het inlassen van een octrooibeschermde werkwijze in een lastenboek door de aanbestedende overheid geen inbreukmakende toepassing uitmaakt van deze werkwijze. Evenmin

kan de overheid een “deloyale praktijk” of een fout worden aangerekend als de datum voor de neerlegging van de offer-tes is voorzien na de afloop van de geldigheidsduur van het betrokken octrooi. De overheid is evenmin door de betrokken wetgeving op de overheidsopdrachten verplicht om in geval van octrooibescherming een beroep te doen op de onderhandelde procedure (met de octrooihouder)³⁵⁵.

215. Een inbreukvordering kan steeds worden gecombineerd met een vordering op grond van de wetgeving op de eerlijke marktpraktijken, zoals een vordering op basis van slaafse nabootsing in strijd met artikel VI.104 WER³⁵⁶.

³⁵³. Voorz. Kh. Brussel (Fr.) 23 december 2015, 15/06510, *ACP Belgium / Air Liquide*, *onuitg.*

³⁵⁴. Luik 18 februari 2014, 2011/RG/1782, *AGMD e.a. / Ville de Liège*, *onuitg.* Het Hof van Cassatie verwierp een verzoek tegen de uitspraak van het hof omtrent het gebrek aan rechtspersoonlijkheid van de beweerde octrooihouder (Cass. 16 november 2015, C.14.0303.F, *onuitg.*).

³⁵⁵. Brussel 4 februari 2016, *ICIP* 2016, p. 380, *IRDI* 2016, p. 162.

³⁵⁶. Kh. Brussel (Fr.) 28 april 2017, *ICIP* 2017, p. 483.