

Hof van beroep Antwerpen, 09/02/2009, R.D.C.-T.B.H., 2011/5

Hof van beroep Antwerpen 9 februari 2009

BVBA Q-Engineering / NV Jongerius Technology

Zet.: M. Bertrand en M. Bax (voorzitters), M. Bleyenbergh (raadsheer)

Pl. Mrs. B. Vandereeckt *loco* Ch. Van Den Eynden

Gelet op de door de wet vereiste processtukken, in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden vonnis, door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op 3 januari 2008 op tegenspraak uitgesproken, waarvan geen akte van betekening wordt voorgelegd en waartegen hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van dit hof op 14 februari 2008.

Voorwerp van de vorderingen voor de eerste rechter

De vordering van appellante, ingestelde bij exploit van 3 november 2006 strekt ertoe:

- te zeggen voor recht dat geïntimeerde zich schuldig maakt aan inbreuken op het Europees octrooi EP 0988 243 B1 van appellante;
- dienvolgens geïntimeerde te veroordelen onmiddellijk deze inbreuken te staken op straffe van een dwangsom van 20.000 EUR per inbreukmakend product en 10.000 EUR per dag dat de inbreuk blijft bestaan, te rekenen vanaf de datum van de betekening van het tussen te komen vonnis en dit niet enkel voor het Belgisch grondgebied doch tevens voor alle landen waar het Europees octrooi EP 0988 243 B1 van appellante gelding heeft;
- geïntimeerde te verbieden rechtstreeks dan wel onrechtstreeks op voormeld octrooi inbreuk te plegen door het vervaardigen, het laten uitvoeren, het invoeren en elk andere octrooi inbreukmakend gebruik van het litigieuze product en dit niet enkel voor het Belgisch grondgebied maar ook voor alle landen waar het Europees octrooi EP 0988 243 B1 van appellante gelding heeft;
- geïntimeerde te veroordelen tot stopzetting van het aanmaken, uitgeven, drukken of verspreiden van informatie en/of publiciteit, ongeacht de drager waarop deze zich bevindt en met inbegrip van websites, folders, brochures enz., die een afbeelding, beschrijving of verwijzing inhouden van het litigieus product onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 EUR per vastgestelde schending van dit stakingsbevel en dit niet enkel voor het Belgisch grondgebied doch tevens voor alle landen waar het Europees octrooi EP 0988 243 B1 van appellante gelding heeft;
- geïntimeerde te veroordelen tot betaling aan appellante van een provisionele schadevergoeding van 300.000 EUR, meer de wettelijke interest vanaf de betekening van de dagvaarding en onder voorbehoud van uitbreiding van de vordering in de loop van het geding; in ondergeschikte orde in dit verband een deskundige aan te stellen ten einde de precieze schade te berekenen;
- geïntimeerde te veroordelen om binnen de termijn van een maand verantwoording af te leggen aangaande het aantal inbreukmakende producten dat zij reeds heeft ontworpen, vervaardigd en verkocht en de winsten die zij heeft genoten ingevolge commercialisatie onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per dag vertraging na betekening van het tussen te komen vonnis;
- geïntimeerde te veroordelen tot de kosten van het geding;
- het tussen te komen vonnis uitvoerbaar te verklaren, niettegenstaande elk verhaal zonder borgstelling en met uitsluiting van het recht op kantonnement.

Door geïntimeerde worden er tegenvorderingen ingesteld tot:

- nietigverklaring van het Belgisch deel van het Europees octrooi van appellante EP 0988 243 B1 op grond van art. 49, § 1. 1 en 2 BOW (Belgische octrooiwet);
- appellante te veroordelen tot betaling aan geïntimeerde van een schadevergoeding van 10.000 EUR wegens tergend of roekeloos geding;
- in toepassing van art. 333 Wetboek van Vennootschappen en in ondergeschikte orde bij toepassing van de wet van 7

mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen de gerechtelijke ontbinding van appellante uit te spreken en een gerechtelijke vereffenaar aan te stellen.

De beslissing van de eerste rechter

De eerste rechter heeft de hoofdvordering en de tegenvordering ontvangen wat het Belgische luik van het Europees octrooi EP 09 88 243 betreft. Alvorens verder uitspraak te doen werd een deskundigenonderzoek bevolen om te onderzoeken of het aan appellante verleende Europees octrooi EP 0988 243 voldoet aan de vereisten van nieuwheid, uitvinderwerkzaamheid en voldoende beschrijving en of geïntimeerde door het stellen van de door appellante aangeklaagde handelingen inbreuk pleegt op de conclusies van voormeld octrooi. De heer Dr. Ir. D. De Buyst werd als deskundige aangesteld. De beslissing aangaande de kosten werd aangehouden.

Doelstellingen in hoger beroep

Appellante streeft de hervorming van het bestreden vonnis na en concludeert tot de gegrondheid van de oorspronkelijk door haar ingestelde hoofdvordering. Zij dringt aan om geïntimeerde te veroordelen tot de kosten van het geding in beide aanleggen.

Geïntimeerde vraagt het hoger beroep ongegrond te verklaren en de door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel te bevestigen. In ondergeschikte orde concludeert zij tot de ongegrondheid van de door appellante ingestelde hoofdvordering en tot de gegrondheid van de oorspronkelijk door haar ingestelde tegenvorderingen. Zij vordert appellante te veroordelen tot de kosten van het geding.

De feiten

Appellante is een Belgische vennootschap, die zich toelegt op project engineering en zich voornamelijk specialiseert in het ontwikkelen van toepassingen in pneumatisch transport.

Geïntimeerde is een onderneming die zich toelegt op het ontwerp en de verkoop van zowel onderdelen van inrichtingen als volledige inrichtingen voor de behandeling en overslag van goederen en vloeistoffen.

Appellante is onder meer houder van een Europees octrooi, verleend onder nummer EP 0 988 243 B 1. De prioriteit van een eerdere Nederlandse octrooiaanvraag NL 1006299 van 12 juni 1997 wordt ingeroepen.

De werkwijze en de inrichting hebben betrekking op het zogenaamd 'pneumatisch transport'. Zo biedt conclusie 1 van het octrooi bescherming voor een werkwijze van transporteren van bulkproducten in poeder of korrelvorm van een zendvat, doorheen een transportleiding door middel van een onder druk gebracht gasvormig medium in de leiding, naar een ontvangvat. De uitvinding voorziet in een automatische controle van het transport door middel van metingen van de snelheid van het materiaal, en afhankelijkheid van de waargenomen snelheid wordt de toevoer van onder druk staand gasvormig medium automatisch geregeld.

Appellante trof op de website van www.bulkgids.be een nieuwsbericht aan van de Nederlandse firma J-Tec, waaruit zij afleidde dat deze firma met het oog op de ontwikkeling en productie van haar geoptimaliseerde dichte fasetransportsysteem (dense phase) gebruik maakt van de uitvinding van appellante. Er werd vermoed dat deze ontwikkeling en productie, minstens in voorraad houden met het oog op de verkoop, gebeurde in de bedrijfsruimtes van de Belgische vestiging, met name bij geïntimeerde.

Er volgde op 14 april 2006 een ingebrekestelling aan geïntimeerde. Deze raadpleegde een octrooigemachtigde, die besloot dat het octrooi van appellante niet werd geschonden, wat door geïntimeerde aan appellante op 7 juli 2006 werd meegedeeld.

Appellante legde bij de beslagrechter te Antwerpen op 11 juli 2006 een verzoekschrift tot het leggen van beschrijvend beslag inzake namaak neer. Bij beschikking van 12 juli 2006 werd de heer Ir. C. Quintelier als deskundige aangesteld. Op 26 juli 2006 werd er overgegaan tot beschrijvend beslag op het kantoor van geïntimeerde.

Er werd later bij beschikking van 14 augustus 2006 een andere deskundige aangesteld, Ir. J. Brants, omdat deskundige Quintelier na zijn aanstelling had vastgesteld dat er een belangenconflict was. Deskundige Brants legde op 4 oktober 2006 zijn verslag neer.

Appellante is van oordeel dat de bij geïntimeerde aangetroffen installatie, zoals beschreven door de deskundige, een inbreuk is op de conclusies 1, 3, 4, 5, 6 en 12 van haar octrooi. Zij vordert op grond van art. 27 BOW (Belgische octrooiwet van 28 maart 1984) staking van de inbreuk. Geïntimeerde betwist het octrooi van appellante te schenden. Zij vraagt de nietigverklaring van dit octrooi op grond van art. 49, § 1.1 en 2 BOW.

Standpunten van partijen

Argumenten van appellante

De eerste rechter heeft ten onrechte de grensoverschrijdende stakingsvordering van appellante onontvankelijk verklaard. Dit wordt op geen enkele wijze gemotiveerd. Er is bovendien geen enkele reden om deze vordering onontvankelijk te verklaren. De Belgische rechtbanken zijn immers (internationaal) bevoegd om maatregelen te nemen met grensoverschrijdend werking. Geïntimeerde is een in België gevestigde vennootschap zodat de Belgische rechter haar natuurlijke forum is in de zin van art. 2 EEX-Verordening.

De aan de deskundige gegeven opdracht gaat verder dan het doen van loutere vaststellingen of het verstrekken van louter technisch advies. Door aan de deskundige een juridische opdracht te geven heeft de eerste rechter haar rechtsmacht overgedragen. Het art. 11 Ger.W. verbiedt de rechter zijn rechtsmacht over te dragen. Het art. 962 Ger.W. voorziet enkel in de mogelijkheid om een deskundige aan te stellen om vaststellingen te laten doen of technisch advies te laten verstrekken. De deskundige moet zich onthouden van elke opdracht van juridische aard.

Er is onvoldoende gemotiveerd waarom een deskundigenonderzoek noodzakelijk is (art. 972, § 1 Ger.W.). Een deskundige dient enkel te worden aangesteld indien de omstandigheden zulke aanstelling noodzakelijk maken.

Argumenten van geïntimeerde

De eerste rechter heeft nog geen uitspraak gedaan over het grensoverschrijdende gedeelte van de vordering. Appellante heeft geen belang bij dit onderdeel van haar hoger beroep. Haar hoger beroep is onontvankelijk, wat dit onderdeel betreft.

Evenmin heeft met de aan de deskundige bevolen opdracht de eerste rechter zijn rechtsmacht overgedragen. Het is niet omdat bepaalde feitelijke vaststellingen noodzakelijk tot een bepaald juridisch resultaat leiden, dat de rechter die de deskundige met deze feitelijke vaststellingen gelast, zijn rechtsmacht overdraagt. De opdracht kan zonder meer worden gehandhaafd.

Het octrooi is alleszins nietig wegens onvoldoende en duidelijke omschrijving (art. 49, § 1, 2 BOW). De term 'nabij' die in conclusies 1 en 12 voorkomt wordt nergens omschreven. Deze term laat steeds dubbelzinnigheid ontstaan.

Het octrooi is ook nietig wegens ontbreken van nieuwigheid en uitvinderwerkzaamheid waaraan het octrooi moet voldoen (art. 49, § 1, 1 BOW). Dit blijkt uit het verslag opgesteld door Ir. Dr. M.A.H. Luys van het bureau Gevers Patents. De sturing door drukmeting an sich wordt dus in verschillende voorbekendheden beschreven en maakt onbetwist deel van de stand van de techniek. De vakman zal op een voor de hand liggende wijze een verband tussen druk en snelheid maken.

Geïntimeerde schendt het octrooi niet. Van rechtstreekse octrooi-inbreuk kan er geen sprake zijn. Evenmin is er schending van het octrooi krachtens de equivalentieleer. Middelen voor het meten van de snelheid komen in het octrooi van appellante niet voor.

Er werd door appellante afstand gedaan van de optie drukmeting. Haar installatie maakt geen gebruik van snelheidsmeting. Het meetorgaan, waarvan sprake in de conclusies 3, 5 en 12 van het Europees octrooi van appellante, is slechts een orgaan voor het meten van de snelheid en niet voor het meten van de druk. De letterlijke beschermingsomvang van het octrooi van appellante betreft als kenmerkend element het meten van de snelheid en het bestaan van de organen voor het meten van de snelheid. Het door conclusie beschreven orgaan voor het meten van de druk is slechts een aanvullend orgaan. De installatie van appellante bevat uitsluitend bekende onderdelen of technische kenmerken uit de stand van de techniek.

De gebeurlijke namaak in een land kan slechts door de nationale rechter worden beoordeeld. Appellante moet bewijzen dat de inbreuk zich niet alleen op het Belgisch grondgebied heeft voorgedaan. Appellante kan niet volstaan met het bewijs van de draagwijdte van het octrooi.

De uitvinding van geïntimeerde betreft een proefopstelling. Appellante heeft geen schade geleden.

Deze procedure werd lichtzinnig door appellante aanhangig gemaakt.

Steunend op de jaarrekening van appellante afgesloten op 31 december 2005 is de vordering tot ontbinding van appellante gerechtvaardigd. Nadien heeft appellante de jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006 overgemaakt. Uit het onderzoek van die rekeningen blijkt dat de toestand ogenschijnlijk werd rechtgezet. Mogelijks werden deze jaarrekeningen opgesmukt. De vordering tot ontbinding moet worden gehandhaafd voor het geval de toestand van appellante in de loop van de procedure zou verslechteren.

Beoordeling

Vooraf

I. Appellante werd bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Turnhout op 23 juli 2008 failliet verklaard. De curator - meester G. Naulaerts - heeft bij brief van 28 oktober 2008 aan het hof laten weten het geding niet verder te zetten.

De procedure kan ten opzichte van de gefailleerde worden verder gezet. Enkel kan de beslissing niet aan de boedel worden tegengeworpen (art. 24 Faill.W.).

Appellante is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen op de zitting van 2 december 2008, waarop de zaak in toepassing van art. 747, § 2 Ger.W. bij beschikking van deze kamer van dit hof van 17 maart 2008 werd vastgesteld. Geïntimeerde heeft ten aanzien van de gefailleerde - de vennootschap Q-engineering BVBA - de toepassing van art. 747, § 2 Ger.W. gevraagd. De voorwaarden daartoe zijn vervuld.

II. Appellante heeft haar beroepsconclusie ter griffie van dit hof op 17 juli 2008 neergelegd. Volgens de in toepassing art. 747, § 2 Ger.W. d.d. 17 maart 2008 bestaande beschikking diende appellante de beroepsconclusie uiterlijk op 16 juli 2008 neer te leggen (16 juli 2008 was geen zaterdag of zondag). De beroepsconclusie van appellante werd bijgevolg laattijdig neergelegd. Ze moet wegens laattijdigheid ambtshalve uit de debatten worden geweerd.

III. Geïntimeerde laat gelden dat het hoger beroep van appellante deels onontvankelijk is. Appellante is op twee punten gegriefd door het bestreden vonnis. Zij is onder meer van oordeel dat de eerste rechter ten onrechte een deskundigenonderzoek heeft bevolen. Appellante heeft dus wel degelijk belang om hoger beroep in te stellen. Of haar grieven al dan niet terecht zijn, betreft de beoordeling van de gegrondheid van het hoger beroep. Het hoger beroep, tijdig en regelmatig ingesteld, is ontvankelijk.

Ten onrechte beweert appellante dat in het bestreden vonnis de door appellante gevorderde stakingsmaatregel met grensoverschrijdende werking niet ontvankelijk werd verklaard. De vorderingen werden door de eerste rechter slechts ontvankelijk verklaard wat het Belgisch luik van het Europees octrooi van appellante betreft. Dit is logisch omdat de Belgische rechtbanken zich niet kunnen uitspreken over de geldigheid van een buitenlands octrooi. Het Europees octrooi is immers een bundeling van nationale octrooien. De eerste rechter heeft zich niet uitgesproken over de mogelijkheid om een bevel uit te vaardigen om op een ander grondgebied dan het Belgische de beweerde inbreuken op een Europees octrooi te doen ophouden. Deze mogelijkheid is door de eerste rechter niet beoordeeld en blijft dus bestaan.

Stakingsvordering van appellante

Appellante steunt haar stakingsvordering op haar Europees octrooi EP-B-988 243 dat betrekking heeft op transport van bulkgoederen. Zij is van oordeel dat de kenmerken van de inrichting van geïntimeerde en de erin toegepaste werkwijze letterlijk onder de beschermingsomvang van haar Europees octrooi EP-B-988 243 vallen (minstens inbreuk op conclusie 5 van het octrooi). De in het raam van het beschrijvend beslag inzake namaak aangestelde deskundige zou in zijn op 4 oktober 2006 neergelegd verslag dit bevestigen. Eveneens zou de deskundige hebben vastgesteld dat de transportleiding van de installatie van geïntimeerde voorzien is van drukmeters. De door drukmeting gestuurde inrichting voor overslag van geïntimeerde zou equivalent zijn aan de in haar octrooi beschreven door snelheidsmeting gestuurde inrichting voor overslag (inbreuk bij equivalentie).

Van haar kant betwist geïntimeerde de geldigheid van het Belgische luik van het octrooi wegens gebrek aan duidelijke en volledige omschrijving van het octrooi en wegens gebrek aan nieuwheid en uitvinderwerkzaamheid. De door drukmeting gestuurde inrichting, zoals beschreven in het octrooi van appellante, zou al in verschillende voorbekendheden zijn beschreven en onbetwist deel uitmaken van de stand van de techniek. Bij haar overslaginrichting zou enkel de in de transportleiding heersende druk (niet de snelheid) worden gemeten en zou de drukmeter zich niet nabij de toevoerklep bevinden. Het meten van snelheid van het materiaal en het bestaan van elementen voor het meten van de snelheid zouden de kenmerkende elementen van de uitvinding van appellante zijn (het meten van druk en het bestaan van drukmeters zouden slechts in de afhankelijke conclusie 5 voorkomen). Er zou geen schending zijn van de letterlijke beschermingsomvang van het octrooi van appellante. De door geïntimeerde ontwikkelde inrichting zou enkel elementen bevatten voor het meten van de druk in de transportleiding en geen elementen bevatten die in staat zouden zijn de snelheid van het materiaal in de transportleiding te meten. Het meten van druk zou niet equivalent zijn aan het meten van snelheid en ieder geval zou de doelstelling van het meten van de druk in de transportleiding reeds gekend zijn geweest op de prioriteitsdatum van het octrooi van appellante.

De bedoeling van het octrooi van appellante is een werkwijze te verschaffen om te komen tot een optimaal transport van bulkgoederen door de transportleiding. De afstelling van de toevoerelementen wordt automatisch aangepast in geval materialen met verschillende fysische eigenschappen door de transportleiding worden verplaatst (geen tussenkomst van buitenaf door de gebruiker van het systeem is vereist). Meer bepaald heeft volgens conclusie 1 van het octrooi de uitvinding betrekking op:

"1 Een werkwijze voor het transporteren van bulk-, korrel of poedervormig materiaal door een transportleiding (7),

2 vanaf een invoerpunt waar het poedervormig materiaal met behulp van een onder druk gebracht middelgasvormig medium in de leiding wordt gebracht naar een afvoerpunt,

3 waarbij tussen het invoerpunt en het afvoerpunt toevoerorganen (13) op de transportleiding (1) zijn aangesloten voor het toevoeren van verder onder druk gebracht gasvormig medium in de transportleiding;

met het kenmerk dat

4 nabij ieder toevoerelement (13) voor het toevoeren van verder onder druk staand gasvormig medium op de transportleiding (1) de in de transportleiding heersende snelheid van het materiaal wordt opgemeten en

5 afhankelijk van de waargenomen snelheid de toevoer van onder druk staand gasvormig medium via het betreffende toevoerorgaan (13) automatisch wordt geregeld” (Nederlandse vertaling zoals deze in België bij de dienst voor intellectuele eigendom geregistreerd is).

De conclusie 12 heeft betrekking op een inrichting voor het uitvoeren van de werkwijze van één van de conclusies 1-11, waarbij de inrichting omvat

“1 een transportleiding (1) voorzien van een invoerpunt en een afvoerpunt en

2 van tussen het invoerpunt en het afvoerpunt gelegen en op de transportleiding aangesloten toevoerorganen (13) voor het in de transportleiding toevoeren van verder onder druk gebracht gasvormig medium,

met het kenmerk dat

3 nabij de aansluiting van elk toevoerorgaan (13) op de transportleiding (1) een meetorgaan (17) is opgesteld voor het meten van de snelheid van het materiaal in de transportleiding (1) en

4 tussen het desbetreffende toevoerorgaan (13) en het meetorgaan (17) middelen (19) zijn aangebracht voor het afstellen van elk toevoerorgaan (13)

5 in afhankelijkheid van de met behulp van het meetorgaan (17) vastgestelde snelheid van het materiaal in de transportleiding (1).” (Nederlandse vertaling zoals deze in België door de dienst voor de Intellectuele Eigendom geregistreerd is).

De beschermingsomvang van het octrooi van appellante wordt bepaald door wat in de conclusies wordt omschreven. Het is dus van belang de letterlijke beschermingsomvang van het octrooi van appellante te bepalen. Zo rijst onder meer de vraag of de uitvinding van appellante betrekking heeft op het meten van druk en gebruik van drukmeters, los van het meten van de snelheid en het bestaan van toestellen voor het meten van de snelheid.

Volgens geïntimeerde is het octrooi nietig wegens schending van art. 49, § 1.2. BOW.

Op grond van voormeld artikel kan een octrooi worden nietig verklaard *“indien het niet een voldoende duidelijke en volledige beschrijving van de uitvinding bevat opdat een deskundige deze uitvinding zou kunnen toepassen”*.

Voor zover geïntimeerde een nietigheidsargument meent te kunnen putten uit de in de conclusie gebruikte term 'nabij', dient gesteld dat deze term verder wordt uiteengezet in de beschrijving van het octrooi. De korte beschrijving van figuur 2 in paragraaf (0014) van de beschrijving van de Nederlandse vertaling van EP 0988 243 vermeldt het volgende:

“Figuur 2 toont schematisch de opstelling van een toevoerorgaan voor het in een transportleiding toevoeren van een onder druk staand gasvormig medium met de in nabijheid daarvan opgestelde meetorganen.”

In paragraaf (0027) van de beschrijving van de Nederlandse vertaling van EP 0988 243 staat vermeld *“Verder is het aansluitpunt van het toevoerorgaan 13 voor het toevoeren van onder druk staand medium op de transportleiding 1, meer in het bijzonder nabij het aansluitpunt van de leiding 16 op de leiding I een meetorgaan 17 op de leiding aangesloten met behulp van welk meetorgaan 17 de snelheid van het materiaal door de leiding 1 kan worden gemeten”*.

Op grond van het voorgaande kan worden besloten dat de beschrijving van het EP 0988 243 voldoende duidelijk is. In de term 'nabij' kan geen onduidelijkheid worden gezien. De beschrijving van EP 988 243 is voldoende duidelijk en geeft geen aanleiding tot nietigverklaring van het octrooi op die grond.

Blijft de door geïntimeerde aangevoerde nietigheid op grond van art. 49, § 1.1 BOW.

Volgens art. 6 BOW wordt een uitvinding als een resultaat van uitvinderwerkzaamheid aangemerkt indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Met andere woorden mag, rekening houdend met de meest nabije stand van de techniek, het voor een vakman niet vanzelfsprekend zijn geweest om tot een resultaat te komen dat door de conclusie van het octrooi wordt gedekt.

Het hof stelt vast dat het, om te kunnen oordelen over de geldigheid van het octrooi en over de mogelijke octrooi-inbreuk, niet beschikt over objectieve gegevens. Geïntimeerde brengt een verslag van mevrouw Dr. M.A. H. Luys, Belgisch en Nederlands octrooigemachtigde bij Gevers Patents, bij om te stellen dat de letterlijke beschermingsomvang van het octrooi het meten van de snelheid van het materiaal als kenmerkend element in conclusies I en 12 van het octrooi van appellante vereist, evenals meetinstrumenten van de snelheid in conclusie 3 en dat het door conclusie 5 beschreven element van de druk slechts een aanvullend element is. Omwille van het niet contradictoir karakter van dit

deskundigenonderzoek, volstaat het niet om te oordelen over de geldigheid van het octrooi en de octrooi-inbreuk.

In ieder geval staat vast dat de transportleiding van de installatie van geïntimeerde voorzien is van drukmeters. Haar installatie maakt dus geen toepassing van snelheidsmeting. Daarbij dient te worden na te gaan of het bestaan van elementen voor het meten van de snelheid en drukmeters equivalent zijn en of in dat geval het octrooi van appellante berust op uitvinderwerkzaamheid in het licht van de stand van de techniek. Indien zou komen vast te staan dat het vervangen in het octrooi van appellante van het meten van de druk door middel van drukmeters door het meten van de snelheid door middel van snelheidsmeetorganen dezelfde technische functie vervult - optimaal transport van het materiaal door de transportleiding - dan is mogelijk de uitvinding niet octrooieerbaar.

In de gegeven omstandigheden is het hof van oordeel dat er aanleiding toe bestaat, alvorens nader ten gronde te oordelen, technisch advies in te winnen (art. 962 Ger.W.). De vaststellingen in het verslag van mevrouw Dr. M.A.H. Luys kunnen dan op tegenspraak worden getoetst.

De rechtbank/hof moet wel zelf oordelen of het Europees octrooi 0988 243 van appellante voldoet aan de vereisten van octrooieerbaarheid en de inbreukvraag beantwoorden. De aan de deskundige te geven opdracht moet worden beperkt tot het verzamelen van de nodige feitelijke elementen om het hof in staat te stellen de rechtsregels toe te passen. De door de eerste rechter aan de deskundige gegeven opdracht gaat te ver. Het omvat meer dan het doen van vaststellingen en het uitbrengen van technisch advies (schending van de bepalingen van art. 11 Ger.W. en art. 962 Ger.W.). De vraag naar de geldigheid van het octrooi en de vraag naar de octrooi-inbreuk zijn juridische vragen, die door de rechter zelf moeten worden opgelost. Ze betreffen de gegrondheid van de vordering zelf. De eerste rechter heeft zijn rechtsmacht overgedragen. Dit heeft de nietigheid van het bestreden vonnis tot gevolg. De opdracht van de deskundige wordt heromschreven zoals hierna bepaald.

Om die redenen;

HET HOF, beslissend op tegenspraak en in toepassing van art. 747, § 2 Ger.W. ten aanzien van appellante;

Gelet op art. 24 van de wet van 15 juni 1935;

Weert de beroepsconclusie van appellante neergelegd ter griffie van dit hof op 17 juli 2008 uit de debatten;

Ontvangt het hoger beroep en verklaart het gegrond als volgt;

Verklaart het bestreden vonnis nietig;

Opnieuw recht doende:

Verklaart de ingestelde hoofd- en tegenvordering ontvankelijk;

En, alvorens nader daarover te oordelen, stelt aan als deskundige:

Dr. Didier De Buyst, Arthur Goemarelei 69 te 2018 Antwerpen (tel. 03/237.62.72 - fax 03/216.95.35).

met als opdracht de partijen te aanhoren, kennis te nemen van hun bundels, alle nodige of nuttige inlichtingen in te winnen, zelfs bij derden, en, in het bijzonder kennis te nemen van het door het Dr. Brants op 4 oktober 2006 opgesteld verslag inzake het beschrijvend beslag inzake namaak om in een gemotiveerd en onder eed bevestigd verslag, neer te leggen ter griffie van dit hof:

- in het algemeen de elementen aan te duiden die het hof moeten toelaten te oordelen of het Europees octrooi van appellante EP-B-988 243 nieuw is en van uitvinderwerkzaamheid getuigt, en de gebeurlijke inbreuk op dit octrooi door geïntimeerde vast te stellen;

- inzonderheid na te gaan

° welk uitvindinggedachte in het automatisch transportsysteem door het Europees octrooi EP B 288 243 van appellante. precies wordt beschermd? Welk technisch probleem heeft appellante daarmee willen oplossen? Is het wezenlijk kenmerk van dit octrooi enkel het meten van de snelheid van het materiaal in de transportleiding en het bestaan van de elementen voor het meten van de snelheid of heeft de uitvinding van appellante ook betrekking op het meten van de druk en het gebruik van organen voor het meten van de druk? Worden er met andere woorden twee verschillende werkwijzen en inrichtingen in het octrooi van appellante beschermd?

° of een element voor het meten van de materiaalsnelheid in de transportleiding en een element voor het meten van de druk in de transportleiding als twee aparte technische kenmerken dan wel als equivalent dienen te worden beschouwd?

° wat moet worden verstaan onder *“meetorgaan voor het meten van snelheid waarmee het te transporteren materiaal in de transportleiding”* zoals omschreven in conclusie 12 van het octrooi van appellante, rekening houdend met het gegeven dat in het octrooi van appellante ook in een additionele drukmeter is voorzien?

° of de kenmerkende eigenschappen van de geöctrooieerde uitvinding opgenomen in de conclusies van voormeld octrooi van appellante met hetzelfde technisch effect al bekend waren uit de relevante stand van de techniek of gaat de uitvinding die door het octrooi van appellante beschermd wordt in een andere richting dan bepaalde voorbekendheden?

° of de door geïntimeerde ontwikkelde inrichting voor overslag de technisch kenmerken bevat die door het Europees Octrooi EP B 288 243 van appellante als essentieel worden beschouwd voor de werkwijze opgeëist in conclusie 1 en de inrichting opgeëist in conclusie 12 ; of indien door geïntimeerde een verschil in de kenmerken werd aangebracht daardoor toch de technische functie van de uitvinding van appellante werd overgenomen?

- verder alle nuttige inlichtingen te verschaffen aan de partijen en te antwoorden op alle terzake dienende vragen die hem door de partijen in het kader van de uitvoering van deze opdracht mochten worden gesteld,

dit alles met inachtneming van de bepalingen van de artikelen 962 tot 991 *bis* Ger. W., hetgeen onder meer inhoudt dat

- alle verrichtingen tegensprekelijk dienen te gebeuren en alle partijen dienen opgeroepen te worden om daaraan deel te nemen, tenzij de partijen hem hiervan uitdrukkelijk zouden vrijstellen, gelet op het uiterst technisch karakter van sommige verrichtingen;

- een voorverslag, omvattende alle elementen van de besluitvorming én een ontwerp van besluiten, zal dienen opgemaakt te worden, dat aan alle partijen in voorlezing dient verstuurd te worden, met redelijke termijn voor het formuleren van opmerkingen;

- het eindverslag elke tijdige opmerking van de partijen, geformuleerd na de toezending van het voorverslag, dient te beantwoorden;

Zegt verder dat dit arrest door de griffie binnen de vijf dagen bij gerechtsbrief ter kennis zal worden gebracht aan de deskundige en per gewone brief aan de partijen en hun raadslieden;

Zegt dat de deskundige over een termijn van acht dagen na de kennisgeving van dit arrest zal beschikken om desgewenst de opdracht met behoorlijk omklede redenen te weigeren;

Zegt dat de installatievergadering, bedoeld in artikel 972 Ger.W., zal plaatsvinden op 31 maart 2009 om 14.00 uur op de 1^{ste} verdieping van dit hof (lokaal 122);

Zegt dat de deskundige zich op de datum en het uur van de installatievergadering ter beschikking van het hof dient te houden en voorafgaand, aan het hof (tel.: 03/247.97.11 - fax: 03/247.97.86) dient mede te delen op welk telefoonnummer hij alsdan zal kunnen worden bereikt teneinde zijn zienswijze te vernemen nopens:

- de plaats, de dag, en het uur van zijn verdere werkzaamheden;

- de noodzaak om al dan niet een beroep te doen op technische raadgevers;

- de raming van de algemene kostprijs van het deskundigenonderzoek, of tenminste de manier waarop zijn kosten en ereloon en de kosten en het ereloon van eventuele technische raadgevers zullen berekend worden;

- het bedrag van het voorschot dat ter griffie dient te worden geconsigneerd op het rekeningnummer 679-2009100-36;

- het redelijk deel van het voorschot dat kan worden vrijgegeven aan de deskundige;

- de termijn waarbinnen de partijen hun opmerkingen kunnen laten gelden aangaande zijn voorlopig advies;

- de termijn voor het neerleggen van het eindverslag;

Zegt dat de deskundige in persoon aanwezig zal dienen te zijn op de installatievergadering indien één van de partijen hem dit zal vragen bij aangetekende brief met ontvangstbewijs die uiterlijk 15 dagen vóór de datum van de installatievergadering door de post aan de deskundige zal dienen te zijn bezorgd;

Zegt evenwel dat van het houden van deze installatievergadering zal worden afgezien indien alle partijen of hun raadslieden uiterlijk op 17 maart 2009 schriftelijk aan het hof en aan de deskundige zullen hebben laten weten dat zij hiermee akkoord gaan en dat in dit geval als volgt zal worden gehandeld:

- de deskundige zal zelf de plaats, de dag, en het uur bepalen, waarop hij zijn werkzaamheden zal aanvangen en zal dit per aangetekende brief met ontvangstbewijs meedelen aan de partijen en per gewone brief aan hun raadslieden, tenzij hij door de partijen wordt vrijgesteld van de verplichting om per aangetekende post te corresponderen;

- de deskundige zal in de loop van zijn opdracht zelf bepalen of het noodzakelijk is om al dan niet een beroep te doen op technische raadgevers;

- de deskundige zal aan de partijen zelf een raming laten worden van de algemene kostprijs van het deskundigenonderzoek of tenminste van de manier waarop zijn kosten en ereloon en de kosten en het ereloon van de eventuele technische raadgevers zullen berekend worden;
- het bedrag van het voorschot dat door de meest gereede partij ter griffie dient te worden geconsigneerd, wordt bepaald op 2.000 EUR;
- het redelijk deel van het voorschot dat kan worden vrijgegeven aan de deskundige, wordt bepaald op 1.500 EUR;
- de deskundige zal zelf de redelijke termijn bepalen waarbinnen de partijen hun opmerkingen kunnen laten gelden aangaande zijn voorlopig advies;
- de termijn voor het neerleggen van het eindverslag wordt bepaald op zes maanden vanaf de datum waarop de deskundige zijn werkzaamheden zal hebben aangevat, onverminderd artikel 972bis, § 2, tweede lid. Ger. W. (*“Indien alle partijen of hun raadslieden om uitstel verzoeken, dan moet de deskundige dit toestaan. In alle andere gevallen kan hij het uitstel weigeren of toestaan en geeft hij de rechter bij gewone brief kennis van zijn beslissing.”*);

Zegt dat het de deskundige toekomt het hof in kennis te stellen van het verloop van het onderzoek zoals bepaald is in art. 972bis Ger. W.;

Zegt dat het de deskundige verboden is een rechtstreekse betaling van een partij in het geding te aanvaarden (artikel 509quater SW: *“Met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van tweehonderd euro tot vijftienhonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft de deskundige die, wetende dat een rechtstreekse betaling niet toegelaten is, deze toch aanvaardt vaneen partij in het geding.”*);

Verzendt de zaak met het oog op haar verdere afhandeling naar de bijzondere rol;

Houdt de uitspraak over de gedingkosten aan.