

Actiemogelijkheden naar Belgisch recht op basis van een octrooiaanvraag : meer dan een recht op redelijke vergoeding?

In de Belgische octrooipraktijk wordt traditioneel weinig aandacht besteed aan de actiemogelijkheden van de aanvrager van een octrooi tegen inbreuken op het nog te verlenen octrooi. Dit is begrijpelijk aangezien het uitgangspunt in het Belgisch octrooirecht is dat slechts maatregelen kunnen worden genomen vanaf de verlening van een octrooi (artikel 24 en 52 §§ 2 en 3 Belgische Octrooiwet¹). Artikel 67 (1) van het Europees Octrooioverdrag² voorziet nochtans dat aan een Europese octrooiaanvraag voorlopig dezelfde rechten zijn verbonden als aan een verleend octrooi³. Artikel 67 (2), lid 1 EOVB bepaalt echter dat de Verdragsluitende Staten hiervan kunnen afwijken met dien verstande dat de bescherming die aan een Europese octrooiaanvraag wordt verleend niet geringer kan zijn dan de rechten verbonden aan een nationale octrooiaanvraag⁴. Ook bestaat de mogelijkheid om geen voorlopige rechten aan een octrooiaanvraag te verlenen, maar dan moet een bepaalde minimumbescherming voorhanden zijn. Artikel 67(2), lid 2 EOVB voorziet dat iedere Verdragsluitende Staat dan tenminste moet voorzien in de mogelijkheid op een redelijke vergoeding vanaf de datum van de octrooiaanvraag⁵. De Belgische wetgever heeft voor deze laatste mogelijkheid geopteerd. Exclusieve rechten kunnen met andere woorden slechts worden ontleend aan een verleend octrooi, maar de octrooiaanvrager kan aanspraak maken op een redelijke vergoeding vanaf de datum van het indienen van de octrooiaanvraag⁶. Artikel 29 BOW⁷ voorziet meer bepaald dat de octrooiaanvrager recht heeft op een redelijke

¹ Wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, B.S. 9 maart 1985, 2774, zoals herhaaldelijk gewijzigd (“BOW”). Deze artikelen luiden respectievelijk als volgt: “Het in artikel 2 bedoeld uitsluitend recht heeft uitwerking vanaf de dag waarop het octrooi ter inzage van het publiek is gelegd” (artikel 24 BOW) en “De houder of de vruchtgebruiker van een octrooi is gerechtigd een vordering inzake inbreuk in te stellen. (...) De vordering wegens inbreuk kan maar ingesteld worden vanaf de dag dat het octrooi ter inzage gelegd is van het publiek en alleen voor handelingen van inbreuk begaan sedert deze datum” (artikel 52 §§ 2 en 3 BOW)

² Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, 5 oktober 1973, B.S., 7 oktober 1977, voor België in werking getreden op 7 oktober 1977 (“EOVB”).

³ “(1) De Europese octrooiaanvraag waarborgt, vanaf de datum van publicatie op grond van artikel 93, de aanvrager in de Verdragsluitende Staten, die in de gepubliceerde octrooiaanvraag zijn aangewezen, voorlopig de bescherming bedoeld in artikel 64.”

⁴ “(2) Elke Verdragsluitende Staat kan bepalen dat de Europese octrooiaanvraag niet de in artikel 64 bedoelde bescherming waarborgt. De uit de publicatie van een Europese octrooiaanvraag voortvloeiende bescherming mag echter niet geringer zijn dan de bescherming die de wetgeving van de desbetreffende Staat toekent aan de verplichte publicatie van de nog niet onderzochte nationale octrooiaanvragen.”

⁵ “In ieder geval dient elke Verdragsluitende Staat tenminste te bepalen dat de aanvrager met ingang van de datum van publicatie van de Europese octrooiaanvraag een gezien de omstandigheden redelijke vergoeding kan eisen van een ieder die in de desbetreffende Verdragsluitende Staat de uitvinding, waarop de Europese octrooiaanvraag betrekking heeft, heeft toegepast onder omstandigheden die hem volgens het nationale recht aansprakelijk zouden doen zijn indien het een inbreuk op het nationale octrooi zou hebben betroffen”.

⁶ Artikel 3, § 3 van de Wet van 8 juli 1977 tot goedkeuring van het EOVB, B.S. 30 september 1977.

⁷ “Een gezien de omstandigheden redelijke vergoeding kan door de octrooiaanvrager worden geëist van iedere derde die tussen de datum waarop hetzij de octrooiaanvraag op verzoek van de aanvrager voor het publiek toegankelijk is gemaakt, hetzij een afschrift ervan aan de betrokken derde werd bezorgd, en de datum van octrooiverlening, de uitvinding heeft toegepast op een wijze die na deze periode verboden zou zijn op grond van het octrooi (...). Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen wordt de vergoeding door de rechtbank vastgesteld, welke bovendien de naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen kan opleggen ter vrijwaring van de belangen in hoofde van de octrooiaanvrager en van de derde. De draagwijdte van de aan de octrooiaanvraag verleende bescherming wordt bepaald door de ten zetel van de Dienst [voor de Industriële Eigendom] laatst neergelegde conclusies. Na de octrooiverlening kan de derde de betaalde vergoeding terugvorderen in de mate waarin de eindredactie der conclusies de draagwijdte der oorspronkelijke conclusies beperkt

vergoeding voor elke inbreuk op (de laatste versie van) de aanvraag in de periode tussen (i) het ogenblik van publicatie of kennisgeving van de aanvraag en (ii) het ogenblik van octrooiverlening.

Terwijl in Nederland de octrooihouder pas ná de verlening van het octrooi een vergoeding kan vorderen voor het gebruik van het octrooi vóór de verlening⁸, kan in België de houder van een octrooiaanvraag onmiddellijk aanspraak maken op een redelijke vergoeding⁹. De octrooiaanvrager moet dus niet wachten totdat het octrooi is verleend om een gerechtelijke procedure in te stellen om een redelijke vergoeding te vorderen. In de praktijk wordt de octrooiverlening echter meestal afgewacht om zekerheid te bekomen aangaande de (omvang van de) octrooirechten.

Dit was niet in het geval in het geschil dat aanleiding heeft gegeven tot de hierboven gepubliceerde beslissingen d.d. 22 januari en 12 mei 2004 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. Het betreft o.i. één van de eerste Belgische procedures waarin een redelijke vergoeding werd toegekend vóór de octrooiverlening. De feiten kunnen als volgt worden samengevat. De eisende partij had op 22 maart 2001 een Europese octrooiaanvraag ingediend bij het Europees Octrooibureau (“EOB”) die op 17 oktober 2001 werd gepubliceerd (EP 1 146 701). Het betrof een aanvraag voor een “*Method of transferring data being stored in a database*”. Kenmerkend voor de techniek waarvoor het octrooi werd aangevraagd is dat een computersysteem het mobiel nummer van de verzender van een SMS herkent en hier een e-mailadres aan koppelt. Op deze wijze krijgen mobilfoongebruikers toegang tot informatie die zowel naar een mobiel nummer (per SMS) als naar een e-mailadres wordt gezonden. De octrooiaanvrager had vastgesteld dat in Le Soir een campagne werd gevoerd “3511 Références” voor een dienst waarbij nieuwe werkaanbiedingen in real-time per SMS en e-mail werden verstuurd naar een gebruiker van deze dienst. Voor de gebruiker volstond het hiervoor om een SMS te sturen naar een centrale met vermelding van de jobcode en zijn/haar e-mailadres.

De octrooiaanvrager heeft hierop gereageerd met een beslag inzake namaak, waaruit is gebleken dat het litigieuze systeem onder conclusies 1 tot 3 viel van de Europese octrooiaanvraag. Dergelijke maatregel moet ten eerste worden bekritiseerd in het licht van de limitatieve opsomming in artikel 1481 Ger.W. van de rechthebbenden die kunnen overgaan tot een beslag inzake namaak. Dit artikel voorziet immers dat enkel de *houders* van een octrooi met toelating van de rechter kunnen overgaan tot beschrijving van de namaak. In de rechtspraak en rechtsleer heerst er dan ook nagenoeg unanimitieit dat op basis van een octrooiaanvraag geen beslag inzake namaak kan worden gedaan¹⁰.

De houder van de octrooiaanvraag heeft vervolgens voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel een gerechtelijke procedure ingesteld tegen de beweerde inbreukmaker om een redelijke vergoeding van 1.000.000€ (sic) te bekomen op basis van artikel 29 BOW¹¹.

(...) *De vordering tot vergoeding en de vordering tot terugbetaling verjaren na vijf jaar, te rekenen vanaf de staking van de exploitatie der uitvinding, respectievelijk de datum van verlening van het octrooi*” (artikel 29 BOW).

⁸ Artikel 72 van de Rijsoctrooiwet 1995 ; VAN NIEUWEHOVEN HELBACH, E.A., *Industriële eigendom*, Kluwer, Deventer, 2002, 248.

⁹ DE VISSCHER, F. “La nouvelle loi belge sur les brevets d’invention”, *J.T.* 1985, 385 ; DELCORDE, A., *La protection des inventions*, Story-Scientia, Gent, 1985, 147 ; VAN REEPINGHEN, B. en DE BRABANTER, M., *Les brevets d’invention*, Brussel, Larcier, 1987, 284.

¹⁰ Antwerpen 28 september 1988, *R.W.* 1989-90, 235; MIGNOLET, O. en KAESMACHER, D., “La saisie en matière de contrefaçon: Le code judiciaire à l’encontre des droits intellectuels”, *J.T.* 2004, nr. 35, p. 62 ; VAN HOOFF, D., “Het beslag inzake namaak, een algemeen overzicht”, in *Beslag inzake namaak*, Story-Scientia, Gent, 1991, 9 ; DIRIX, E., *Artikel 1481 Ger. W.*, “*Gerechtigd Recht. Artikelsgewijze commentaar*”, 4 ; BUYDENS, M. *Droit des brevets d’invention*, Larcier, Brussel, 1999, 203 ; *contra* : VAN BUNNEN, L., “Examen de jurisprudence : 1992 1995 - Brevets d’invention”, *R.C.J.B.* 1997, 71 en Rb. Dendermonde 9 januari 1990, *R.W.* 1990-91, 236, met kritische noot H. VANHEES.

¹¹ Het kan ten eerste worden betwist dat deze procedure als een bodemprocedure in de zin van artikel 1488 Ger.W. kan worden beschouwd. Dit toont nogmaals aan dat een beslag inzake namaak op basis van een octrooiaanvraag haaks staat op artikel 1481 Ger.W.

Deze vergoeding werd in de loop van de procedure herleid tot een provisionele betaling van 1€ gekoppeld aan de aanstelling van een deskundige. In deze bodemprocedure betwistte de beweerde inbreukmaker de octrooieerbaarheid van de uitvinding waarop de octrooiaanvraag betrekking had, alsmede de inbreuk.

Wanneer een redelijke vergoeding in toepassing van artikel 29 BOW wordt gevorderd, moet eerst worden onderzocht of de publiciteitsvoorwaarden werden nageleefd die verbonden zijn aan het recht op redelijke vergoeding. Dergelijke vergoeding kan slechts worden geëist nadat de beweerde inbreukmaker op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van de octrooiaanvraag. Artikel 29 BOW voorziet meer bepaald dat de octrooiaanvraag op verzoek de aanvrager voor het publiek toegankelijk wordt gemaakt, dan wel dat een afschrift ervan aan de betrokken derde wordt bezorgd¹². Aan deze publiciteitsvoorwaarde was in casu voldaan aangezien het een Europese octrooiaanvraag betrof. Dergelijke aanvragen zijn immers automatisch toegankelijk voor het publiek vanaf de publicatie ervan, die zo spoedig mogelijk gebeurt na het verstrijken van een termijn van achttien maanden te rekenen vanaf de indieningsdatum of de prioriteitsdatum (artikel 93 EO). Bovendien blijkt uit het vonnis d.d. 22 januari 2004 dat de conclusies van de betrokken Europese octrooiaanvraag in het Frans werden vertaald overeenkomstig artikel 3 §3 van de wet van 8 juli 1977 houdende de goedkeuring van het EO en op 14 juni 2002 werden gepubliceerd door de Dienst Intellectuele Eigendom van de FOD Economie, KMO Middenstand en Energie.

Een discussie die niet aan bod is gekomen, betreft de bevoegdheid van de rechtbank. Hierover bestaat betwisting in de rechtsleer. De wet stelt in algemene termen dat “de rechtbank” de redelijke vergoeding vaststelt. Op basis van een letterlijke lezing zou men dus kunnen besluiten dat de bodemrechter bevoegd is¹³. Een strekking in de rechtsleer stelt echter dat ook de rechter in kort geding – zelfs bij uitsteking – bevoegd zou zijn¹⁴. Dit overtuigt niet. De bevoegdheid van de kortgedingrechter lijkt nochtans goed aan te sluiten bij de aard van de redelijke vergoeding die op het eerste gezicht een provisioneel karakter heeft. De vordering tot betaling van een redelijke vergoeding is echter geen voorlopige maatregel in afwachting van een uitspraak door de bodemrechter. De toekenning van een redelijke vergoeding houdt een definitieve uitspraak in die verworven blijft wanneer het octrooi wordt verleend. Enkel indien het octrooi niet wordt verleend of in gewijzigde vorm waardoor er geen inbreuk is, of in het geval van de herroeping/nietigheid van het octrooi, kan de betaalde vergoeding worden teruggevorderd. Dit is evenwel geen automatisme, maar een vordering die afhangt van de beweerde inbreukmaker en die niets afdoet aan het definitieve karakter van de opgelegde betalingsmaatregel. De vordering tot toekenning van een redelijke vergoeding kan bovendien bezwaarlijk als urgent worden beschouwd. Deze vordering behoort o.i. dan ook tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg. Dit neemt uiteraard niet weg dat er zich in het kader van dergelijke vordering voorlopige en bewarende maatregelen kunnen opdringen. Hiervoor blijft de kortgedingrechter bevoegd (artikel 584 Ger.W.), uiteraard voor zover aan het urgentievereiste is voldaan.

Het “definitief” karakter van het recht op redelijke vergoeding heeft o.i. eveneens tot gevolg dat de betwisting van de geldigheid van de ingeroepen octrooiaanvraag geen verweermiddel is in een procedure waarin aan de rechter wordt gevraagd om het bedrag van de redelijke vergoeding te bepalen. De BOW voorziet enkel in de mogelijkheid van de

¹² Het weze opgemerkt dat de BOW in het geval van een Belgische octrooiaanvraag helemaal niet in een publicatie van de aanvraag voorziet. Alleen het uiteindelijk verleende octrooi wordt gepubliceerd en bekendgemaakt (artikel 22 en 23 BOW). De rechtsleer is van oordeel dat het hier een vergissing van de wetgever betreft, en dat de enige mogelijkheid om de beweerde inbreukmaker op de hoogte te brengen van het bestaan van een Belgische octrooiaanvraag bestaat in het bezorgen van een afschrift van de aanvraag (DELCORDE, A., *o.c.*, 86 en VAN REEPINGHEN, B. en DE BRABANTER, M., *o.c.*, 284).

¹³ BRAUN, A. “Procédures judiciaires en matière de contrefaçon”, in *Problemen van octrooirecht*, Kluwer, Deurne 1994, 408

¹⁴ DELCORDE, A., *o.c.*, 152 ; VAN REEPINGHEN, B. en DE BRABANTER, M., *o.c.*, 286..

beoordeling van de geldigheid door een rechter eens het octrooi is verleend. De rechter kan desgevallend een gehele of gedeeltelijke nietigverklaring bevelen, hetgeen veronderstelt dat het octrooi is verleend (artikel 49 BOW). Artikel 29, lid 3 BOW voorziet bovendien uitdrukkelijk in een beperkte tussenkomsst van de rechtbank, met name op het vlak van het bepalen van de vergoeding indien partijen hierover geen overeenstemming bereiken. De argumentatie aangaande de geldigheid van de octrooiaanvraag kan o.i. daarentegen wel aan bod komen bij het bepalen van het bedrag van de redelijke vergoeding waarbij rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden en bij de noodzakelijke maatregelen die de rechtbank kan opleggen ter vrijwaring van de belangen van de beweerde inbreukmaker (artikel 29, lid 3 BOW). Indien de nietigheidsargumentatie ernstig is en een redelijke en niet te verwaarlozen kans op succes heeft, kan de rechtbank bijvoorbeeld bevelen dat de octrooiaanvrager een bankgarantie stelt, of dat de redelijke vergoeding wordt gestort op een geblokkeerde rekening¹⁵.

Wat dergelijke noodzakelijke maatregelen betreft, moet worden opgemerkt dat de rechtbank deze niet alleen kan bevelen ter vrijwaring van de belangen van de derde-inbreukmaker, maar eveneens ter bescherming van de belangen van de octrooiaanvrager. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een onderzoeksmaatregel om de omvang van de inbreuk vast te stellen. Volgens bepaalde rechtsleer zou de rechtbank nog veel verder kunnen gaan en zelfs een voorlopig inbreukverbod kunnen opleggen of een verbod om bepaalde contracten af te sluiten of om nog verder te produceren, en zou zelfs een publicatiemaatregel kunnen worden bevolen¹⁶. Dit gaat o.i. te ver. Overeenkomstig artikel 24 en 52 BOW neemt het exclusief recht slechts een aanvang vanaf de octrooiverlening. De Belgische wetgever heeft er dus uitdrukkelijk voor gekozen om niet dezelfde rechten toe te kennen aan een octrooiaanvraag als aan een octrooi. Het recht op redelijke vergoeding is hier een tempering van, maar kan niet worden gebruikt om op indirecte wijze exclusieve rechten te verbinden aan een octrooiaanvraag. Dit is eveneens de opvatting in Nederland waar men van oordeel is dat de aanspraken van de octrooihouder vóór verlening van het octrooi berusten op een redelijke risicoverdeling tussen de betrokken partijen. Bijgevolg kan naar Nederlands recht de latere octrooihouder vóór verlening van zijn octrooi alleen bewarende maatregelen tot verzekering van zijn niet definitieve recht nemen. De Hoge Raad in Nederland besliste in een arrest d.d. 29 maart 1985 dat het uitlokken van een voorlopig getuigenverhoor om vast te stellen of een derde het onderwerp van de octrooiaanvraag toepast, in principe geen bewarende maatregel is¹⁷. De “noodzakelijke maatregelen” ter vrijwaring van de belangen van de partijen maken o.i. dan ook slechts accessoire maatregelen uit die alleen kunnen worden opgelegd om het bedrag van de redelijke vergoeding te kunnen bepalen en/of de (terug)betaling ervan te verzekeren.

Gelet op deze principes heeft de rechtbank in het hierboven gepubliceerde vonnis d.d. 22 januari 2004 o.i. dan ook ten onrechte de geldigheid van het octrooi aan een *prima facie* onderzoek onderworpen. De rechtbank merkte nochtans op dat het haar niet toekomt om de octrooierbaarheidsvoorwaarden in het kader van een procedure tot het bekomen van een

¹⁵ Een Europees octrooi kan na verlening het voorwerp uitmaken van een oppositie- en nationale nietigheidsprocedure. Gelet op de duur van dergelijke procedures, moet de beweerde inbreukmaker die een redelijke vergoeding heeft betaald op zijn tellen passen. Indien een octrooi wordt herroepen in een oppositie- of nietigheidsprocedure, wordt het octrooi geacht nooit te hebben bestaan. De herroeping heeft met andere woorden terugwerkende kracht en geldt *ex tunc*. Artikel 50 §2 voorziet echter in een uitzondering hierop, o.m. wat inbreukbeslissingen betreft die vóór de nietigverklaring in kracht van gewijsde zijn getreden en ten uitvoer zijn gelegd. Niettegenstaande een procedure tot het bekomen van een redelijke vergoeding, *stricto sensu* geen inbreukprocedure is het toch aangewezen dat de beweerde inbreukmaker de nodige maatregelen neemt om te vermijden dat het veroordelend vonnis in kracht van gewijsde treedt en volledig ten uitvoer is gelegd. Zoniet loopt hij het risico dat de betaalde bedragen niet kunnen worden teruggevorderd niettegenstaande het octrooi werd herroepen.

¹⁶ DELCORDE, A.C. *o.c.*, 152; VAN REEPINGHEN, B. en DE BRABANTER, M., *o.c.*, 287 ; Pres. Rb. Den Haag 23 december 1993, *B.I.E.* 1994, nr. 108, met noot J.H.S.

¹⁷ H.R. 29 maart 1986, *NJ* 1986.

redelijke vergoeding aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Een octrooi moet volgens de rechtbank als geldig worden beschouwd tenzij in het geval van kennelijke ongeldigheid. Op basis van een *prima facie* onderzoek van de betrokken uitvinding besliste de rechtbank dan dat aan de vereisten van nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid was voldaan. Ook was volgens de rechtbank niet aangetoond dat de techniek, die zij tegelijkertijd als een methode voor bedrijfsvoering en een computerprogramma beschouwde, kennelijk als niet octrooieerbaar (in de zin van artikel 52 (2) c EOV) moest worden beschouwd. Een dergelijke loutere *prima facie* beoordeling van octrooieerbaarheid van de aanvraag lijkt ons evenwel moeilijk verzoenbaar met de rol van de rechter ten gronde, die een declaratoir van recht uitspreekt en een geschil tussen partijen op definitieve wijze beslecht. Zoals hoger reeds werd uiteengezet, moet o.i. de geldigheid van de octrooiaanvraag niet aan bod komen in het kader van een procedure tot het bepalen van een redelijke vergoeding, tenzij voor het bepalen van het bedrag van de redelijke vergoeding en/of de noodzakelijke maatregelen ter vrijwaring van de belangen van de beweerde inbreukmaker.

Wat de octrooi-inbreuk betreft, stelde de rechtbank in de eerste plaats terecht vast dat de deskundige zijn opdracht te buiten was gegaan. Hij had zich met name niet aan zijn louter beschrijvende opdracht gehouden. De deskundige had zich in zijn verslag immers ook uitgesproken over de inbreukvraag door te concluderen dat de door de beweerde inbreukmaker gebruikte techniek binnen de beschermingsomvang van de conclusies van de octrooiaanvraag viel. Dit is inderdaad een heikel punt dat in de praktijk nogal eens uit het oog wordt verloren. De taak van de deskundige is weliswaar een moeilijke evenwichtsoefening. Langs de ene kant is het beslag inzake namaak een procedure die erop gericht is bewijsmateriaal te verzamelen aangaande het bestaan, de omvang en de oorsprong van een eventuele inbreuk, en dit ter voorbereiding van een bodemprocedure¹⁸. Indien de deskundige zich uitspreekt over de inbreuk, betekent dit dat op eenzijdige wijze een technisch rapport wordt opgesteld waaraan de bodemrechter in de praktijk vaak groot belang hecht. Dit moet ten eerste worden vermeden, temeer daar de betrokken deskundige niet altijd de vereiste octrooirechtelijke en/of technische kennis heeft. In de praktijk moet bovendien worden vastgesteld dat de beslaglegger vaak informatie aangaande discussies over de geldigheid van het octrooi en de inbreuk verzwijgt in het verzoekschrift tot beslag inzake namaak. Het verslag van een in een beslag inzake namaak aangestelde deskundige kan dan ook enkel worden gebruikt in een bodemprocedure om te oordelen over de geldigheid en de inbreuk indien er een tegensprekelijk debat met de beslagene heeft plaatsgevonden. Dit is echter niet te verzoenen met het eenzijdig en voorbereidende karakter van het beslag inzake namaak¹⁹. Bovendien wordt de deskundige vaak door de rechtbank zelf gekozen zonder rekening te houden met de materie waarop het ingeroepen octrooi betrekking heeft. Met dergelijke technisch niet onderlegde deskundige kan bezwaarlijk een tegensprekelijk debat worden gevoerd. Langs de andere kant heeft een beslag inzake namaak weinig zin als de deskundige louter vaststelt en beschrijft zonder rekening te houden met de achtergrond van het geschil²⁰. De beschrijving moet enige relevantie vertonen met de ingeroepen inbreuk. Het is daarom aangewezen dat een deskundige naar aanleiding van een beslag inzake namaak in octrooizaken een verslag opstelt waarbij rekening wordt gehouden met de technische achtergrond zoals beschreven in het betrokken octrooi zonder zich echter rechtstreeks of onrechtstreeks over de inbreuk op, laat staan over de geldigheid van het litigieuze octrooi uit te spreken.

Het is opmerkelijk dat het onderzoek van de rechtbank naar de octrooi-inbreuk geen "*prima facie*" onderzoek was, terwijl dat wel het geval was bij de beoordeling van de geldigheid van het octrooi. Dit is terecht. De rechtbank kan immers enkel vaststellen of er al dan niet een inbreuk wordt gepleegd op de octrooiaanvraag. De definitieve inbreukvraag zal moeten worden beoordeeld aan de hand van het uiteindelijk verleend octrooi. Bij het onderzoek naar de inbreuk herhaalde de rechtbank het principe dat algemeen wordt

¹⁸ MIGNOLET, O. en KAESMACHER, D., *o.c.* nr. 58, 66 en de daar aangehaalde rechtsleer..

¹⁹ *Contra* : MIGNOLET, O. en KAESMACHER, D., *o.c.* nr. 65, 67.

²⁰ Rb Brussel Brussel 10 juni 2005 *onuitg.* ; Rb Brussel Brussel 13 mei 2005, *onuitg.*

aangenomen dat inbreuk gepleegd wordt op een octrooi wanneer de essentiële elementen van de uitvinding gereproduceerd worden, ook al worden er bijkomstige verschillen aangebracht²¹. De rechtbank wees er ook op dat een inbreuk bij equivalent mogelijk is met verwijzing naar de zogenaamde “*function-way-result*”-test. Dit betekent dat ook een octrooiinbreuk wordt gepleegd indien er sprake is van een equivalent middel dat dezelfde functie vervult op dezelfde wijze en tot hetzelfde resultaat leidt als het middel dat in het octrooi wordt geclaimd. De rechtbank is vervolgens tot het concrete besluit gekomen dat de bestreden techniek “belangrijke gelijkenissen” vertoonde met het onderwerp van de octrooiaanvraag. Dit is o.i. niet voldoende om te besluiten tot letterlijke octrooiinbreuk. De rechtbank oordeelde echter dat er inbreuk werd gepleegd onder de equivalentietheorie aangezien er slechts sprake was van niet essentiële technische verschillen zodat het resultaat van de gebruikte techniek hetzelfde was. De rechtbank lijkt dus de criteria voor letterlijke octrooiinbreuk en inbreuk bij equivalent door elkaar te gebruiken.

De rechtbank heeft tenslotte een heropening van de debatten bevolen om zich te laten informeren over de duur van de inbreuk, de criteria die in overweging kunnen worden genomen bij de bepaling van het bedrag van de redelijke vergoeding en over de gevorderde expertiseopdracht. Het bepalen van het bedrag van de redelijke vergoeding is niet eenvoudig. De aanspraken van de latere octrooihouder zijn immers geen vergoedingsaanspraken op een achteraf geldend blijvend recht, maar de uitkomst van een redelijke afweging van de risico's tussen de partijen. Met betrekking tot inbreuken gepleegd ná de publicatie van een octrooiaanvraag maar vóór de verlening van het octrooi kan de latere octrooihouder bijgevolg niet zijn normale rechten laten gelden. Voor de bepaling van de redelijke vergoeding kan dus niet worden aangeknoopt bij de door de latere octrooihouder geleden schade²². Vanuit de aan de wet ten grondslagliggende billijkheidsgedachte heeft de rechter weliswaar een grote appreciatievrijheid waarbij rekening kan worden gehouden met alle omstandigheden van het geval (kwade of goede trouw, het belang van de uitvinding en de instensiteit van het gebruik)²³, maar er kan slechts een billijke vergoeding worden toegekend, zoals een in de omstandigheden redelijke royalty die een licentienemer zou hebben willen betalen. Hierbij moet niet alleen de omzet die de licentiegever door het verlenen van de licentie zou zijn kwijtgeraakt en de winst die hij zou hebben gedeeld in aanmerking worden genomen, maar ook het bedrijfseconomisch voordeel dat het gebruik van de licentie de licentienemer zou hebben opgeleverd en de vraag of er alternatieven voorhanden waren. Ook kan het van belang zijn of reeds eerder licenties werden verleend en in voorkomend geval tegen welke voorwaarden²⁴.

In het hierboven gepubliceerde vonnis na heropening der debatten d.d. 12 mei 2005 worden deze principes toegepast. De rechtbank was van oordeel dat het bedrag van de redelijke vergoeding moet worden bepaald aan de hand van 1) de omvang en de duur van de inbreuk en 2) de inkomsten die de octrooiaanvrager had kunnen bekomen in het kader van een octrooilicentie. Wat het eerste aspect betreft, stelde de rechtbank een deskundige aan. Voor de gedeelde licentievergoedingen, onderzocht de rechtbank een aantal overeenkomsten die met derden werden onderhandeld of reeds werden afgesloten. De rechtbank verzocht ook hier weer de deskundige om zijn mening te geven over de omvang van de redelijke vergoeding op basis van de meest vergelijkbare overeenkomst. Vervolgens besloot de rechtbank reeds een provisonale redelijke vergoeding van 25.000€ toe te kennen. Het relatief hoge bedrag van de provisonale vergoeding werd door de rechtbank o.m. gerechtvaardigd door de motivering dat het aanbieden van “namaak” ernstige twijfel creëerde over de inventiviteit en nieuwheid van

²¹ VANDENMEULEN, B. en PEETERS, R., “De equivalentie-leer in de Belgische octrooirechtspraak”, *I.R.D.I.* 2003, 133 ; BUYDENS, M., *o.c.*, nr. 385 ; VAN DEN BULCK, P., *Synthèses de Jurisprudence - Les brevets*, nr. 16, 23 ; Rb. Hoei 28 maart 1994, *J.L.M.B.* 1994, 938 ; Brussel 14 maart 1994, *Ing. Cons.* 1994, 238 ; Rb. Brussel 8 januari 1973, *Ing. Cons.* 1977, 418 ; Rb. Mechelen 23 januari 1980, *Ing. Cons.* 1980, 301 ; Rb. Gent 6 februari 1998, *I.R.D.I.* 1998, 97 ; Rb. Gent 22 juni 2002, *onuitg.*

²² DELCORDE, A., *o.c.*, 147 ; VAN REEPINGHEN, B. en DE BRABANTER, M., *o.c.*, 284.

²³ *Parl. St.*, Kamer, 1980-81, nr. 919/1, 16.

²⁴ Rb. Den Haag 11 december 1996, *B.I.E.* 1998, nr. 2, 19 e.v.

de werkwijze, en de commercialisering ervan ernstig in het gedrang bracht. Deze overweging van de rechtbank is voor kritiek vatbaar. Zoals hierboven werd uiteengezet, is de redelijke vergoeding van artikel 29 BOW een uitzonderingsvergoeding die niet zomaar gelijk te stellen valt met een schadevergoeding. Bij de begroting ervan kan men dus alleen maar rekening houden met de licentievergoeding die men normalerwijze had kunnen bekomen, en niet met andere (onrechtstreekse) schadeposten zoals de gecreëerde twijfel over nieuwheid (morele schade) of het in gevaar brengen van de op til zijnde commercialisatie.

Het verzoek van de inbreukmaker tot het stellen van een garantie door de octrooiaanvrager werd afgewezen. Overeenkomstig artikel 29, lid 3 BOW *kan* de rechtbank noodzakelijke maatregelen opleggen ter vrijwaring van de belangen van de inbreukmaker, zoals het stellen van een garantie, maar dit is geen verplichting. Niettegenstaande de aanstelling van een deskundige werd bevolen om het bedrag van de redelijke vergoeding te bepalen, sprak de rechtbank reeds een provisionele veroordeling van 25.000€ uit. Volgens de rechtbank zou het recht op redelijke vergoeding geen enkel effect hebben indien er geen voorlopige tenuitvoerlegging mogelijk zou zijn. De rechtbank hield hierbij ermee rekening dat de *ratio legis* van het recht op redelijke vergoeding bestaat in het verlenen van een onmiddellijke bescherming vanaf het ogenblik van het indienen van de octrooiaanvraag.

Tenslotte is het opvallend dat de rechtbank de beweerde inbreukmaker veroordeelde tot betaling van een effectieve en definitieve schadevergoeding van 25.000€ omdat de onderhandelingen met een derde waren afgesprongen na het gebruik van de techniek waarop de octrooiaanvraag betrekking had. De rechtbank oordeelde zelfs dat de beweerde inbreukmaker te kwader trouw was omdat hij als het ware “gewed” had op de ongeldigheid van het octrooi en gratis had bekomen waarvoor een derde reeds had betaald onder een licentieovereenkomst. De veroordeling tot dergelijke schadevergoeding is uiteraard niet mogelijk in het kader van een procedure tot het bepalen van een redelijke vergoeding. Dit komt overigens neer op een onrechtstreeks inbreukverbod. De rechtbank liet bij dit oordeel overigens meespelen dat de geldigheid niet in rechte was betwist door de beweerde inbreukmaker. Dit was echter nog niet mogelijk aangezien een oppositie- of nietigheidsprocedure slechts kan worden ingesteld nadat het octrooi is verleend.

Kortom, de hier besproken vonnissen zijn een mooie illustratie dat de octrooiaanvrager zelfs vóór de definitieve verlening van het octrooi daadwerkelijk rechten kan laten gelden. Uit deze vonnissen is zelfs gebleken dat de octrooiaanvrager zich in een comfortable positie bevindt aangezien hij meer dan een redelijke vergoeding kan vragen. Het valt echter nog te zien of deze rechtspraak navolging zal krijgen.

Kristof Roox
Advocaat
Crowell & Moring