

# Nietigheid van octrooien

## Actuele oplossingen voor eeuwenoude problemen

*Sofie Mombaerts*

Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. F. Gotzen
---

### 1. INLEIDING

*“Eeuwenoud, springlevend”*

Octrooien vinden hun bestaansreden in de zoektocht naar een evenwicht tussen het belang van een uitvinder om zijn creatie te beschermen en het algemeen belang van vooruitgang in een samenleving. Hoewel octrooien al decennialang deel uitmaken van het economisch en juridisch leven, blijft deze materie bijzonder actueel. Dit is niet in het minst het geval met betrekking tot de nietigheid. Door het naast elkaar bestaan van nationale, Europese en gemeenschapsoctrooien rijst dan ook de vraag of de nietigheidsregelingen gelijkaardig zijn en eventueel een invloed op elkaar hebben. Deze invalshoek vormt het uitgangspunt van dit werk.

In een eerste deel wordt een algemeen overzicht gegeven van de soorten octrooien en hun bestaansreden. Vervolgens wordt de nietigheidsregeling met betrekking tot Europese en Belgische Octrooien evenals het verschil tussen beide grondig onderzocht. Hierbij wordt onder meer ingegaan op controversiële leerstukken uit de rechtsleer zoals de bevoegdheid van de stakingsrechter, de centralisatie van nietigheidsvorderingen voor een uniforme Europese rechtbank en de invloed van parallelle nietige octrooien. Waar relevant wordt een vergelijking gemaakt met de procedure van herroeping van Europese en Belgische octrooien, waarbij de nadruk wordt gelegd op de verschillen tussen dergelijke procedures. Tot slot wordt het laatste deel gewijd aan enkele eeuwenoude vraagstukken met betrekking tot de nietigheid, en de oplossingen die vandaag hiervoor voorhanden zijn. Ten eerste komt hierbij de evolutie naar een opsplitsing tussen inbreuk- en geldigheidsvorderingen aan bod. Vervolgens wordt de gedeeltelijke nietigheid besproken en de veranderingen die met betrekking tot dit leerstuk op til zijn.

De wettelijke bepalingen over de nietigheid vormen de essentie van dit werk. Toch mag de functie van de rechtsleer niet onderschat worden. Door de

interpretatie en aanvulling van de beknopte neerslag in wetteksten, is een consistente nietigheidsregeling tot stand gekomen. Ook de kritiek op controversiële rechterlijke uitspraken vormen meermaals een basis tot vernieuwing. Waar mogelijk tracht de auteur een eigen mening te formuleren.

De kernvraag bij dit alles is: welke actuele oplossingen worden geboden voor deze aloude problemen?

## 2. SITUERING VAN DE ONDERZOEKSVRAAG

### 2.1. OCTROOIEN BINNEN HET KADER VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Hoewel een octrooi doorgaans positief gedefinieerd wordt als een alleenrecht om een uitvinding te exploiteren, blijft de vrijheid van handel en nijverheid primeren. Men kan een octrooi dan ook beter omschrijven als de ontzegging aan anderen om een uitvinding te exploiteren, waardoor de octrooihouder een monopolie bezit.<sup>1</sup>

Een octrooi is een belangrijk instrument voor ontwikkeling en vooruitgang. Het tracht een maatschappelijk aanvaardbaar evenwicht te vinden tussen het belang van een uitvinder om zelf de vruchten van zijn werk te plukken, en anderzijds het algemeen belang van de commercialisering ervan.<sup>2</sup> Dit compromis houdt in dat het exclusief exploitatierecht van de octrooihouder steeds beperkt zal zijn in de tijd. Elk octrooi heeft dus onvermijdelijk een einde.

Een octrooi kan op drie manieren beëindigd worden. Ten eerste kan de maximale levensduur verstrijken. Vervolgens is het mogelijk dat de octrooihouder de jaartaksen voor de instandhouding niet meer betaalt. Deze manier van beëindiging is de meest courante.<sup>3</sup> Tenslotte kan een octrooi ook nietig verklaard worden. Dit werk behandelt deze laatste grond van beëindiging.

### 2.2. DRIE SOORTEN OCTROOIEN

Het territorialiteitsprincipe heeft tot gevolg dat de bescherming geboden door een nationaal octrooi ophoudt aan de landsgrenzen. Een staat heeft namelijk

---

<sup>1</sup> P. VAN ORSHOVEN, "Systematiek van het octrooirecht met beknopt overzicht van de octrooierbaarheidsvereisten en van de octrooiprocedure" in P. VAN CRAESBEECK (ed.), *Problemen van octrooirecht*, Diegem, Kluwer, 1994, 5.

<sup>2</sup> WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, *Introduction to intellectual property, theory and practice*, Londen, Kluwer Law International, 1997, 7.

<sup>3</sup> A. STEVENHAGEN en H.B. VAN LEEUWEN, *Octrooien in de praktijk*, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2001, 53.

slechts gezag op haar eigen grondgebied. Concreet zou dit voor de octrooihouder betekenen dat zijn uitvinding in het buitenland wel mag worden nageemaakt, tenzij hij in elk land een octrooiprocedure doorloopt en slaagt. Internationalisering van de octrooiaanvraag heeft dit probleem opgelost door middel van verschillende verdragen.<sup>4</sup> Vandaag bestaan aldus naast nationale octrooien eveneens Europese octrooien en gemeenschapsoctrooien.

### 3. NIETIGHEID VAN OCTROOIEN

#### 3.1. ONDERSCHIED MET HERROEPING VAN OCTROOIEN

Het Europees octrooiverdrag<sup>5</sup> voorziet in de mogelijkheid een octrooi te herroepen. Deze procedure toont veel gelijkenissen met de nietigheidsregeling, maar moet er toch van onderscheiden worden. In dit hoofdstuk wordt een algemeen overzicht gegeven van de herroepingprocedure. De relevante verschillen met de nietigheidsregeling worden verder aangehaald in de desbetreffende hoofdstukken.

##### 3.1.1. Herroeping van een Europees octrooi

De herroeping van een Europees octrooi is geregeld in artikel 99 e.v. van het Europees Octrooiverdrag. Er zijn twee mogelijke situaties waarin de herroeping wordt aanvaard.

#### a. Oppositieprocedure bij het Europees Octrooibureau

Ten eerste is een herroeping mogelijk in het kader van een oppositieprocedure.<sup>6</sup> Elke persoon die hiertoe aanleiding ziet, kan gedurende negen maanden na de verlening van het octrooi dit aanvechten bij het Europees Octrooibureau. Deze mogelijkheid zorgt er bijgevolg voor dat derden een rol kunnen spelen bij de bepaling van de geldigheid van een octrooi.<sup>7</sup> Deze procedure bestond reeds bij de oorspronkelijke versie van het Europees Octrooiverdrag.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> P. VAN ORSHOVEN, "Systematiek van het octrooirecht met beknopt overzicht van de octrooierbaarheidsvereisten en van de octrooiprocedure" in P. VANCRAESBEECK (ed.), *Problemen van octrooirecht*, Diegem, Kluwer, 1994, 8.

<sup>5</sup> Verdrag van München van 5 oktober 1973 inzake de verlening van Europese octrooien, goedgekeurd met de Wet van 8 juli 1977, B.S. 30 september 1977, in België in werking getreden op 7 oktober 1977, hierna: "Europees Octrooiverdrag" of "E.O.V.".

<sup>6</sup> Deze procedure wordt beschreven in deel V (art. 99-105<sup>quater</sup>) van het Europees Octrooiverdrag.

<sup>7</sup> P. VANCRAESBEECK, "Oppositie en beroepsprocedures volgens het E.O.V." in P. VANCRAESBEECK (ed.), *Problemen van octrooirecht*, Diegem, Kluwer, 1994, 167.

<sup>8</sup> Toenmalig artikel 102 (3) E.O.V.

De gronden die aanleiding geven tot een oppositieprocedure staan limitatief opgesomd in artikel 100 van het Europees Octrooiverdrag:

(...)

*De oppositie kan slechts op de volgende gronden berusten:*

- a) het onderwerp van het Europees octrooi is niet octrooieerbaar ingevolge de artikelen 52 tot en met 57;*
- b) het Europees octrooischrift bevat niet een beschrijving van de uitvinding, die zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen;*
- c) het onderwerp van het Europese octrooi wordt niet gedekt door de inhoud van de aanvraag zoals die is ingediend, of door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag zoals die is ingediend, indien het octrooi is verleend op een afgesplitste aanvraag of op een overeenkomstig artikel 61 ingediende nieuwe aanvraag.”*

Hierbij valt meteen op dat dit volledig overeenstemt met de nietigheidsgronden bepaald in artikel 138 (a)(b)(c) E.O.V..

Oppositie verschilt echter van nietigheid in tweevoudig opzicht. Oppositie is ten eerste slechts mogelijk gedurende een doorgaans korte termijn na het verlenen van het octrooi. Een nietigverklaring is de hele levensduur mogelijk. Bovendien vereist een nietigverklaring steeds een rechterlijke uitspraak. Oppositie daarentegen is een procedure voor de instantie die het octrooi heeft verleend.<sup>9</sup> Deze procedure is sneller en goedkoper dan een proces voor een rechtbank.<sup>10</sup>

De oppositieafdeling onderzoekt of het octrooi alsnog kan worden gehandhaafd. Indien zij hierbij tot een negatief besluit komt, gaat zij over tot de herroeping van het octrooi.<sup>11</sup> Het belangrijkste gevolg is dat deze herroeping geldt in alle staten waar het octrooi uitwerking heeft.<sup>12</sup> Dit is bij de nietigheid niet het geval.

## **b. Vrijwillige herroeping**

Oorspronkelijk was de herroeping slechts mogelijk wanneer een oppositieprocedure tegen een Europees octrooi hangende was.<sup>13</sup> Na de wijziging van het Europees Octrooiverdrag in 2000 werd ook de mogelijkheid ingevoerd om een Europees octrooi (gedeeltelijk) te herroepen in een

---

<sup>9</sup> A. STEVENHAGEN en H.B. VAN LEEUWEN, *Octrooien in de praktijk*, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2001, 53.

<sup>10</sup> L. VAN BUNNEN, “Brevets d’invention: examen de jurisprudence (2001 à 2004)”, *RCJB* 2004, 463.

<sup>11</sup> Art. 101 (2) E.O.V.

<sup>12</sup> Art 99 (2) E.O.V.

<sup>13</sup> Art. 101 (3) E.O.V.

procedure hangende voor de nationale rechter.<sup>14</sup> In tegenstelling tot de eerder beschreven procedure gaat het hier om een vrijwillige herroeping.

Na de invoering van deze procedure werd een leemte blootgelegd in het nationale recht van elke lidstaat. Het was namelijk mogelijk voor een Belgische rechter een Europees octrooi te herroepen, maar deze mogelijkheid bestond niet voor een nationaal octrooi. Om een ongelijke behandeling te vermijden tussen nationale octrooien en Europese octrooien met betrekking tot België, werd in 2011 een wetswijziging aangenomen die de mogelijkheid tot herroeping ook invoert in de Belgische Octrooiwet.<sup>15</sup> Dit wordt hierna besproken.

### 3.1.2. Naar de herroeping van een Belgisch octrooi?

In de huidige Belgische Octrooiwet<sup>16</sup> is een herroeping van een octrooi niet mogelijk.<sup>17</sup> Door de wetswijziging van 2011 is echter een nieuw artikel 48*ter* ingevoerd dat naar analogie met het E.O.V. deze mogelijkheid ook in het Belgisch recht invoert. Deze wet is nog niet in werking getreden. Deze wetswijziging maakt de bovenvermelde discriminatie ongedaan.

Het nieuw artikel bepaalt: “*De houder van een octrooi kan dit elk moment geheel of gedeeltelijk herroepen door een schriftelijke en ondertekende verklaring gericht aan de minister onverminderd de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de aangever.*”<sup>18</sup>

Een interessant verschil met de herroeping van Europese octrooien is dat de Belgische wetgever resoluut het pad van de vrije wil heeft gekozen.<sup>19</sup> De bevoegdheid om te herroepen komt louter toe aan de octrooihouder.

## 3.2. BRONNEN VAN NIETIGHEID

De nietigheid van octrooien wordt geregeld in verschillende wetgevende bronnen. Er moet hierbij een onderscheid gemaakt worden tussen de soorten octrooien waarop de nietigheid betrekking kan hebben.

<sup>14</sup> Art. 138 (3) E.O.V.

<sup>15</sup> Memorie van toelichting bij het wetsontwerp ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien, *Parl. St. Kamer*, 2010-11, nr. 405/2, 52.

<sup>16</sup> Wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, *B.S.* 9 maart 1985. Hierna: “B.O.W.”.

<sup>17</sup> Art. 49, §1 B.O.W. spreekt enkel over de nietigverklaring.

<sup>18</sup> Nieuw artikel 48*ter*, §1 B.O.W.

<sup>19</sup> F. BRISON, M.-C. JANSSENS, P. MAEYAERT en H. VANHEES, “Evoluties binnen het recht van de intellectuele eigendom (2009-2010)”, *IRDI* 2011, 197; B. DAUWE, “Het octrooi is maar gedeeltelijk nietig: opluchting of nieuwe kopzorg?” in B. DAUWE e.a. (eds), *Liber amicorum Ludovic de Gryse*, Brussel, Larcier, 2010, 87.

BELGISCH OCTROOI - De nietigheidverklaring van een Belgisch octrooi wordt geregeld in artikel 49, §1 van de Belgische Octrooiwet. Toch kan de oude octrooiwet uit 1854 nog toepasselijk zijn wanneer het een octrooi betreft waarvoor de aanvraag is ingediend voor 1 januari 1987. Voor dergelijke octrooien is de oude wet van toepassing voor de beoordeling van de geldigheid en de instandhouding.<sup>20</sup> De nieuwe wet regelt de rechtsgevolgen van dergelijke octrooien.<sup>21</sup> Aangezien dit een uitdovende regeling is, wordt er hierna niet verder op ingegaan.

EUROPEES OCTROOI - Voor Europese octrooien is artikel 138 van het Europees Octrooiverdrag van toepassing. Dit verdrag is reeds meerdere malen gewijzigd. In 2000 onderging het verdrag uitgebreide wijzigingen in het kader van de harmonisatie van de nationale regelingen.<sup>22</sup>

GEMEENSCHAPSOCTROOI - Wat de Europese octrooien voor de gemeenschappelijke markt<sup>23</sup> betreft, vindt men als bron artikel 57 van het Gemeenschapsoctrooiverdrag, dat evenwel nog niet in werking getreden is.<sup>24</sup> In wat volgt zal sporadisch verwezen worden naar de implicaties van de inwerkingtreding van dit verdrag.

### 3.3. GRONDEN TOT NIETIGHEID VAN EEN OCTROOI

De nietigheidsgronden opgenomen in artikel 49 B.O.W. en artikel 138 E.O.V. zijn limitatief.<sup>25</sup> Deze beperking is ingevoerd omwille van de rechtszekerheid en de aard en ernst van de sanctie.<sup>26</sup> Wel moet opgemerkt worden dat rechters zich bij de beoordeling van de nietigheidsgronden niet beperken tot de

<sup>20</sup> Overgangsbepaling van artikel 77 B.O.W.

<sup>21</sup> Rb. Brussel 8 april 2008, *IRDI* 2009, 31-48.

<sup>22</sup> Verdrag tot herziening van het Europees Octrooiverdrag van 29 november 2000, geratificeerd bij Wet van 21 april 2007, *B.S.* 4 september 2007. In de rechtsleer wordt dit verdrag ook wel "E.O.V. 2000" of anderstalig "EPC 2000" genoemd.

<sup>23</sup> Hierna: "gemeenschapsoctrooien".

<sup>24</sup> Verdrag van Luxemburg van 15 december 1975 betreffende het Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt, goedgekeurd met de Wet van 8 juli 1977, *B.S.* 30 september 1977. Dit is tot op vandaag nog niet in werking getreden, ondanks vele initiatieven: Het Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi (*PB* 2000, C 337 E, 278), een Voorstel voor een Verordening (EU) van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi, COM (2010) 350, 2010/0198, alsook de samenkomst van twaalf lidstaten in 2010 met de bedoeling hier werk van te maken via een *enhanced co-operation procedure*. De weerslag hiervan is te vinden in Council decision 2011/167/EU, 10 maart 2011, authorising enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, *PB* 2011 L 76, 53.

<sup>25</sup> Memorie van toelichting bij het wetsontwerp op de uitvindingsoctrooien, *Parl. St.*, Kamer 1980-81, nr. 919/1, 42; B. DE VUYST, *Handboek octrooien*, Brugge, die Keure, 2006, 155.

<sup>26</sup> L. DE GRUYSE, "Het verdwijnen van het octrooirecht; nietigheid, herroeping, verval, octrooiduur" in P. VANCRAESBECK (ed.), *Problemen van octrooirecht*, Diegem, Kluwer, 1994, 419.

letterlijke wettekst. Ook de Onderzoeksrichtlijnen van het Europees Octrooibureau zijn een bron van inspiratie.<sup>27</sup>

### 3.3.1. Materiële octrooivereisten

Ten eerste kan een octrooi nietig verklaard worden wanneer het voorwerp ervan, de uitvinding, niet voldoet aan de materiële octrooivereisten.<sup>28</sup> Dit argument wordt veel ingeroepen maar lang niet altijd aanvaard.<sup>29</sup> Concreet moet de uitvinding octrooieerbaar zijn, nuttig zijn op het vlak van de nijverheid, nieuw zijn en bovendien moet het een zogeheten uitvinderwerkzaamheid bevatten.<sup>30</sup> De Belgische wet maakt in tegenstelling tot het E.O.V. een onderscheid tussen de octrooieerbaarheid en de andere materiële vereisten. Dit onderscheid heeft geen verdere rechtsgevolgen en is o.i. overbodig.

UITVINDING – Een ‘uitvinding’ definiëren is geen eenvoudige taak. Noch de Belgische Octrooiwet, noch het Europees Octrooiverdrag bevat een omvattende definitie. In de rechtsleer wordt geschreven dat een uitvinding “een technische creatie [is], dit wil zeggen een voortbrengsel of een werkwijze die een bijdrage tot de stand van de techniek inhoudt”.<sup>31</sup> Louter esthetische creaties kunnen nooit octrooibeschermt worden en worden dan ook nietig verklaard.<sup>32</sup> Hoewel vele auteurs zich wagen aan een poging tot definiëring, is dit onzes inziens overbodig aangezien de constitutieve elementen van de definitie steeds samenvallen met de hiernavolgende octrooivereisten. De nietigheid wordt in praktijk dan ook nooit uitgesproken wegens ‘gebrek aan uitvinding’ als zodanig, maar wel omwille van het feit dat die uitvinding niet aan de materiële octrooivereisten voldoet.

<sup>27</sup> Onderzoeksrichtlijnen van het EOB, juni 2005, deel C, hoofdstuk IV, punt 7.2. Zie bijvoorbeeld Brussel 25 april 2006, *onuitg.*; Brussel 16 juni 2006, *Ing. Cons.* 2006, 503. Zie hierover P. DE JONG, O. VRINS en C. RONSE, “Evoluties van het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2003-2006”, *TBH* 2007, afl. 5, 428. Zie ook Rb. Brussel 28 november 2006, zoals geciteerd bij J. DEENE, “Intellectuele rechten kroniek 2008”, *NjW* 2009, 543, voetnoot 274.

<sup>28</sup> Art. 49, §1, 1° B.O.W. en art. 138 (1) a E.O.V. zijn gelijkaardig, althans in verschillende bewoordingen.

<sup>29</sup> Het octrooi werd vernietigd in de volgende gevallen: Rb. Gent 10 januari 1989, *Ing. Cons.* 1993, 28; Gent 19 januari 1993, *Ing. Cons.* 1993, 22 (geen uitvinding); Rb. Antwerpen 28 mei 1993, *Ing. Cons.* 1995, 34; Rb. Antwerpen 22 maart 2002, *IRDI* 2002, 249 (geen nieuwheid); Rb. Brussel 5 september 2002, *Ing. Cons.* 2002, 308 (geen uitvinding). Daarentegen werd de nietigverklaring niet uitgesproken in Rb. Luik 7 september 1993, *Ing. Cons.* 1993, 297 (wel uitvinding en wel nieuw); Rb. Huy 28 maart 1994, *JLMB* 1994, 938; Rb. Bergen 7 februari 1995, *Ing. Cons.* 1996, 116; Rb. Brussel 29 januari 1996, *Ing. Cons.* 1997, 92.

<sup>30</sup> Art 2-7 B.O.W. en art. 52-57 E.O.V.; B. DE VUYST, *Handboek octrooien*, Brugge, die Keure, 2006, 155. Deze voorwaarden zijn doorgaans dezelfde in alle landen. Zie hierover WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, *Introduction to intellectual property, theory and practice*, Londen, Kluwer Law International, 1997, 6.

<sup>31</sup> J. DEENE, “Intellectuele rechten kroniek 2009”, *NjW* 2010, 486.

<sup>32</sup> Art. 3, §1, 2° B.O.W. en art. 52 (2), b E.O.V.; Rb. Gent 15 april 2009, zoals geciteerd bij J. DEENE, “Intellectuele rechten kroniek 2009”, *NjW* 2010, 486; Rb. Gent 29 juni 2009, *IRDI* 2010, 30-41.

NIEUWHEID - Een uitvinding wordt geacht nieuw te zijn wanneer ze een vooruitgang is ten opzichte van de stand van techniek op het ogenblik van de indiening van de octrooiaanvraag.<sup>33</sup> Men mag hierbij enkel rekening houden met wat openbaar toegankelijk is gemaakt.<sup>34</sup> De vraag rijst of bij de beoordeling van de nieuwheid rekening mag gehouden worden met technische equivalenten van de middelen in het litigieuze octrooi omschreven. Deze vraag wordt door de rechtspraak negatief beantwoord.<sup>35</sup> Daarentegen wordt de equivalentieleer bij de beoordeling van de uitvinderwerkzaamheid van een octrooi wel aanvaard.<sup>36</sup> Een recent voorbeeld met betrekking tot nieuwheidschade is het Lotusarrest, waarbij de Gentse rechtbank het octrooi op de speculaaspasta nietig heeft verklaard.<sup>37</sup>

UITVINDERWERKZAAMHEID – Vervolgens impliceert de uitvinderwerkzaamheid dat het octrooi betrekking heeft op een uitvinding die niet zonder meer kan worden afgeleid uit de huidige stand van de techniek, maar integendeel een creatieve verbetering van de uitvinder bevat.<sup>38</sup> Hoewel deze term voor interpretatie vatbaar is, hebben enkele rechters in het verleden getracht dit te definiëren door deze vereiste te associëren met de originaliteit die als voorwaarde was opgenomen in de oude octrooiwet van 1854.<sup>39</sup> Anderen vinden dat de uitvinderwerkzaamheid strenger moet geïnterpreteerd worden dan pure originaliteit.<sup>40</sup> Waar geen discussie over bestaat is dat bij de beoordeling van de uitvinderwerkzaamheid, in tegenstelling tot het nieuwheidsonderzoek, wel rekening moet gehouden worden met de equivalentieleer.<sup>41</sup> De recente rechtspraak past een nieuw criterium toe om deze voorwaarde te beoordelen, met name de “*probleem-oplossing test*”.<sup>42</sup>

<sup>33</sup> Rb. Brussel 17 januari 2003, *IRDI* 2003, 140; Rb. Brussel 12 december 2003, *IRDI* 2004, 28; Brussel 14 februari 2006, *IRDI* 2006, 153; Brussel 3 november 2008, zoals geciteerd bij J. DEENE, “Intellectuele rechten kroniek 2009”, *NjW* 2010, 486.

<sup>34</sup> Rb. Antwerpen 6 november 2008, *IRDI* 2009, 140.

<sup>35</sup> Brussel 25 april 2006, *onuitg.*; P. DE JONG, O. VRINS en C. RONSE, “Evoluties van het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2003-2006”, *TBH* 2007, afl. 5, 429.

<sup>36</sup> Onderzoeksrichtlijnen van het EOB, juni 2005, deel C, hoofdstuk IV, punt 7.2.

<sup>37</sup> Kh. Gent 20 januari 2011, A.R. A/09/02830, [http://kluwerpatentblog.com/files/2011/02/11-01-20-vonnis-Kh-Gent\\_A-09-02830-c.pdf](http://kluwerpatentblog.com/files/2011/02/11-01-20-vonnis-Kh-Gent_A-09-02830-c.pdf), laatste consultatie 23 december 2011.

<sup>38</sup> Art. 6 B.O.W., art. 56 E.O.V. In het volgende geval werd het octrooi vernietigd op deze grond : Rb. Brussel 8 april 2008, *IRDI* 2009, afl. 1, 49. Het octrooi werd niet vernietigd in Kh. Antwerpen 11 december 2009, *IRDI* 2010, 254-261; Rb. Brussel 19 december 2008 en Rb. Brussel 28 november 2009, zoals geciteerd bij J. DEENE, “Intellectuele rechten kroniek 2009”, *NjW* 2010, 486.

<sup>39</sup> Brussel 17 september 2004, 2001/AR/2517, *onuitg.*

<sup>40</sup> F. DE VISSCHER, “La nouvelle loi belge sur les brevets d’invention”, *JT* 1985, 381.

<sup>41</sup> Rb. Luik 7 januari 2005, *IRDI* 2005, 157.

<sup>42</sup> Dit wordt als volgt gedefinieerd in de rechtspraak: “(1) *het bepalen van de meest nabije stand van de techniek*, (2) *het vaststellen van het technisch verschil tussen de opgeëiste uitvinding en de meest nabije stand van de techniek*, en (3) *het beantwoorden van de vraag of de aangebrachte oplossing voor het objectief technisch probleem op de datum van de uitvinding al dan niet voor de hand lag in het licht van de stand van de techniek*.” Zie bijvoorbeeld Kh. Antwerpen 11 december 2009, *IRDI* 2010, 254.



Omwille van procesefficiëntie lijkt het logisch dat de uitvinderwerkzaamheid slechts moet beoordeeld worden wanneer vaststaat dat het octrooi wel degelijk betrekking heeft op een nieuwe uitvinding. Indien een rechter deze logica niet volgt, wordt dit doorgaans bekritiseerd.<sup>43</sup> In het onderzoek naar de vervulling van deze voorwaarde kan beroep worden gedaan op voorafgaande onderzoeken verricht door het Europees Octrooibureau.<sup>44</sup>

### 3.3.2. Deskundige

Een octrooi is eveneens nietig wanneer de octrooiaanvraag niet op een zodanig duidelijke en volledige manier beschreven is dat die door een deskundige kan worden begrepen.<sup>45</sup> De nationale en de Europese regeling komen op dit punt overeen. Dit komt in het Belgisch recht concreet neer op een overtreding van artikel 17 B.O.W.<sup>46</sup>

### 3.3.3. Uitbreiding octrooi

Het toegekende octrooi kan vervolgens ook uitgebreider zijn dan de inhoud van de octrooiaanvraag.<sup>47</sup> In dit geval kan eveneens een nietigheid gevorderd worden.<sup>48</sup> Ook hier is dezelfde nietigheidsgrond zowel nationaal als Europees beschreven. Deze grond tot vernietiging moet voor België gelinkt worden met de artikelen 18 tot 21 B.O.W.. Ook de aanvraag tot een octrooi mag niet zodanig worden uitgebreid dat de inhoud ruimer wordt dan wat in de oorspronkelijke aanvraag stond.<sup>49</sup> Wat het Europese recht betreft, voegt het Europees Octrooiverdrag nog toe dat er ook nietigheid kan worden gevorderd wanneer de beschermingsomvang van het Europese octrooi uitgebreid is.<sup>50</sup> Dit is ingevoerd met het oog op de situatie waarin na een oppositieprocedure een nieuwe procedure ten gronde gebeurt. Dit is o.i. slechts een explicitering van het voorgaande en er is hierover ook geen afzonderlijke rechtspraak te vinden.

<sup>43</sup> Rb. Brussel 12 december 2003, *IRDI* 2003, 28; Brussel 14 februari 2006, *IRDI* 2006, 153 en de kritiek hierop bij P. DE JONG, O. VRINS en C. RONSE, "Evoluties van het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2003-2006", *TBH* 2007, afl. 5, 431.

<sup>44</sup> Rb. Brussel 12 december 2003, *IRDI* 2004, 28; Brussel 14 februari 2006, *IRDI* 2006, 153; Rb. Luik 16 december 2005, AR 2004/5800/A, *onuitg.*; Rb. Brussel 26 april 2005, AR 02/11936/A, *onuitg.*

<sup>45</sup> Art. 49, §1, 2° en art. 138 (1), b.

<sup>46</sup> Dit argument werd aanvaard in: Rb. Brussel 5 september 2002, *Ing. Cons.* 2002, 308. Daarentegen werd het afgewezen in Rb. Luik 7 september 1993, *Ing. Cons.* 1993, 297; Rb. Bergen 7 februari 1995, *Ing. Cons.* 1995, 77; Rb. Luik. 6 december 2007, *ICIP* 2008, 118; Rb. Brussel 15 oktober 2009, AR 2006/3172, *onuitg.*; Kh. Antwerpen 11 juni 2010, AR 2008/06919, *onuitg.*

<sup>47</sup> Art. 49, §1, 3° en art. 138, (1), c.

<sup>48</sup> Rb. Antwerpen 9 april 2004, AR 98/1204/A (octrooi nietig verklaard); Rb. Brussel 3 februari 2006, AR 2005/863/A, *onuitg.* (octrooi niet nietig verklaard).

<sup>49</sup> Rb. Brussel 30 oktober 2009, *IRDI* 2010, 52. *Contra*: Rb. Den Haag 12 maart 2008, <http://www.boek9.nl/getobject.php?id=4463> (laatste consultatie 23 december 2011).

<sup>50</sup> Art. 138, (1) d E.O.V.

### 3.3.4. *Rechthebbende*

Een laatste grond tot vernietiging is de overtreding van artikel 8 B.O.W. of artikel 60, §1 E.O.V., met name wanneer het octrooi niet aan de uitvinder of zijn rechtverkrijgende toekomt.<sup>51</sup> Bij deze laatste grond mag men niet uit het oog verliezen dat de uitvinder dit recht moet opeisen. Indien de onrechtmatige octrooihouder te goeder trouw is, moet de uitvinder of zijn rechtsverkrijger dit recht uitoefenen binnen de twee jaar na het verlenen van het octrooi. Is de octrooihouder daarentegen te kwader trouw, kan het recht wel nog uitgeoefend worden na de vervaltermijn.<sup>52</sup> Onzes inziens moet de grens hier gelegd worden op de gemeenrechtelijke verjaringstermijn.

Indien deze procedure met succes uitgevoerd wordt, heeft de nietigverklaring niet tot gevolg dat de rechtmatige uitvinder een octrooi bezit. Wel zal de uitvinding terug openbaar worden en kan de werkelijke uitvinder er bijgevolg terug enig voordeel uit kan halen.<sup>53</sup>

## 3.4. BEVOEGDE INSTANTIE VOOR NIETIGVERKLARING

### 3.4.1. *Belgische en Europese octrooien*

RECHTBANK - In eerste instantie is enkel de rechtbank bevoegd om een octrooi nietig te verklaren. Dit volgt uit een letterlijke lezing van artikel 49 § 1 B.O.W., maar deze regel is slechts een precisering van de gemeenrechtelijke regel dat geen nietigheid kan worden uitgesproken dan door de rechter.

KOOPHANDEL - De bevoegde rechtbank is de rechtbank van koophandel gevestigd ter zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied de octrooihouder zijn woon- of verblijfplaats heeft.<sup>54</sup> De B.O.W. wijkt af van het gemeenrecht door te bepalen dat men contractueel niet kan afwijken van deze wettelijke bevoegdheidsregeling.<sup>55</sup> Dit is ingegeven om de centralisatie en specialisatie te verzekeren<sup>56</sup>, hoewel de rechtsleer van oordeel is dat dit doel

<sup>51</sup> Art. 49, §1, 4° B.O.W. en art. 138 (1) e E.O.V.

<sup>52</sup> L. DE GRUYSE, "Het verdwijnen van het octrooirecht; nietigheid, herroeping, verval, octrooiduur" in P. VANCRAESBEECK (ed.), *Problemen van octrooirecht*, Diegem, Kluwer, 1994, 420.

<sup>53</sup> Memorie van toelichting bij het wetsontwerp ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien, *Parl. St.* Kamer, 2010-11, nr. 405/2, 52.

<sup>54</sup> Art. 73, §1-4 B.O.W., zoals gewijzigd door art. 2 Wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendom, *BS* 10 mei 2007, *err.* 14 mei 2007. Deze wet is in werking getreden op 1 november 2007. Concreet betekent dit dat de rechtbank van koophandel te Antwerpen, Gent, Brussel, Bergen of Luik bevoegd is.

<sup>55</sup> Artikel 630, lid 1 Ger.W.

<sup>56</sup> L. DE GRUYSE, "Het verdwijnen van het octrooirecht; nietigheid, herroeping, verval, octrooiduur" in P. VANCRAESBEECK (ed.), *Problemen van octrooirecht*, Diegem, Kluwer, 1994, 421.

hiermee niet is bereikt.<sup>57</sup> België kiest hiermee, net zoals Engeland en Frankrijk, voor een systeem waarbij de hele rechterlijke macht bevoegd is voor de nietigverklaring.

Een ander systeem is denkbaar. In Nederland bijvoorbeeld kan de nietigheid slechts worden gevorderd voor een centrale instantie. Dit heeft als voordeel dat rechtsinstanties elkaar niet kunnen tegenspreken, wat de rechtszekerheid ten goede komt. België kiest desondanks voor de meer algemene rechtsmacht.<sup>58</sup>

ARBITRAGE – Hier mag men nochtans niet verkeerdelijk uit afleiden dat deze bevoegdheidsregeling per definitie de openbare orde zou raken. De wet voorziet namelijk in de uitdrukkelijke mogelijkheid de geldigheid van een octrooi te betwisten bij een scheidsrechter.<sup>59</sup> De wetgever voerde deze bepaling in nadat de rechtsleer en rechtspraak zich reeds positief uitgesproken hadden over de mogelijkheid tot dading met betrekking tot octrooien.<sup>60</sup> De Memorie van Toelichting geeft hiervoor een verklaring. De geheime behandeling door een scheidsgerecht zou meer opportuun zijn wegens de vertrouwelijke aard industriële eigendom.<sup>61</sup> DE GRUYSE merkt hierbij echter terecht op dat dit in feite irrelevant is. Indien de zaak voor de rechtbank komt, is de vertrouwelijkheid daar ook gegarandeerd. Een belangrijker verschil is volgens hem dat in het geval van arbitrage, het geschil beslecht wordt door deskundigen in plaats van door ongespecialiseerde rechters. Tegen arbitrage staat bovendien geen beroep open.<sup>62</sup>

Uiteraard blijft de mogelijkheid dat het voorwerp van het octrooi de openbare orde of goede zeden schendt. In dat geval is arbitrage uitgesloten bij toepassing

---

<sup>57</sup> M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, 234; M.-C. JANSSENS, *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten*, Brussel, Bruylant, 2004, 20.

<sup>58</sup> A. STEVENHAGEN en H.B. VAN LEEUWEN, *Octrooien in de praktijk*, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2001, 53.

<sup>59</sup> Artikel 74, §6 B.O.W., bevestigd door artikel 51 B.O.W.

<sup>60</sup> Artikel 1676 Ger.W. bepaalt met name dat dading slechts toegestaan is voor geschillen die aan arbitrage kunnen worden onderworpen. Zie hierover ook Memorie van toelichting bij het wetsontwerp ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien, *Parl. St. Kamer*, 2010-11, nr. 405/2, 57; *Cass.* 13 april 1983, *Pas.* 1893, I, 167; L. DERMINE, noot onder Rb. Brussel 15 oktober 1976, *JT* 1976, 498-499; M. HUYS, *L'arbitrage en droit belge et international*, Brussel, 1981, 100-103; H. VAN LIER, « Arbitrage et brevets », *Ing.Cons.* 1977, 197-230.

<sup>61</sup> Memorie van toelichting bij het wetsontwerp ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien, *Parl. St. Kamer*, 2010-11, nr. 405/2, 56.

<sup>62</sup> L. DE GRUYSE, "Het verdwijnen van het octrooirecht; nietigheid, herroeping, verval, octrooiduur" in P. VANCRAESBIECK (ed.), *Problemen van octrooirecht*, Diegem, Kluwer, 1994, 422.

van het gemeen recht. Het Openbaar Ministerie kan dan de nietigheid van het octrooi vorderen.<sup>63</sup>

INVLOED VAN OPPOSITIE - In sommige landen kan men slechts naar de rechtbank wanneer er eerst een oppositieprocedure is gevolgd. Indien de oppositie geen voorwaarde voor een vordering bij de nationale rechtbank is, kan men zich de vraag stellen wat het gevolg is indien er toch een dergelijke procedure hangende is. Kan een nationale rechtbank nog uitspraak doen over de geldigheid van het octrooi of wordt de nationale procedure geschorst? De rechtsleer is ervan overtuigd dat er niet noodzakelijk samenhang bestaat en dat het dus theoretisch mogelijk is uitspraak te doen.<sup>64</sup> Toch lijkt het aangewezen de uitspraak in oppositie af te wachten. Aangezien deze retroactieve werking heeft, loopt men anders het risico op een tegenstrijdig oordeel.<sup>65</sup>

STAKINGSRECHTER? – In de rechtsleer rijst de vraag of een stakingsrechter, zetelend zoals in kort geding, bevoegd kan zijn voor de nietigverklaring van een octrooi. Voor de wetswijziging in 2010 was de rechtspraak ervan overtuigd dat aan de stakingsrechter slechts een marginale beoordelingsbevoegdheid werd gegeven.<sup>66</sup> De stakingsrechter mocht zich slechts bevoegd verklaren wanneer de beslissing over de geldigheid relevant is voor de hangende vordering.<sup>67</sup> Indien de vordering kon worden afgewezen zonder oordeel over geldigheid, had de stakingsrechter geen rechtsmacht voor de nietigverklaring. De bevoegdheid van de stakingsrechter is namelijk slechts accessoir.<sup>68</sup> Dit is bijvoorbeeld het geval indien de stakingsrechter de vordering onontvankelijk verklaart.<sup>69</sup> De nietigheid mag ook enkel als

---

<sup>63</sup> Memorie van toelichting bij het wetsontwerp ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien, *Parl. St. Kamer*, 2010-11, nr. 405/2, 57.

<sup>64</sup> Rb. Brussel 17 september 1999, *onuitg.*, zoals geciteerd in L. VAN BUNNEN, “Brevets d’invention: examen de jurisprudence (2001 à 2004)”, *RCJB* 2004, 464; Rb. Brussel 27 juni 2002, *IRDI* 2002, 295; Rb. Antwerpen 2 januari 2004, *onuitg.*, zoals geciteerd in L. VAN BUNNEN, “Brevets d’invention: examen de jurisprudence (2001 à 2004)”, *RCJB* 2004, 464.

<sup>65</sup> Art. 68 E.O.V. Hoewel hierover in België overeenstemming bestaat, is de rechtspraak in Frankrijk verdeeld. In Nederland kiest men doorgaans voor de schorsing van de nationale procedure

<sup>66</sup> Zie voor rechtspraak de bespreking bij PH. DE JONG, O. VRINS en Ch. RONSE, “Evoluties in het octrooirecht. Rechtspraak 2003-2006”, *TBH* 2007, afl. 5, 455 ev.; J. DEENE, “Intellectuele rechten kroniek 2008”, *NjW* 2009, 546.

<sup>67</sup> C. VANLEENHOVE, “Wanneer kan de stakingsrechter zich uitspreken over de nietigheid van een octrooi? Auteursrecht op plannen: het kaf van het koren scheiden”, noot onder Vz. Kh. Gent 7 augustus 2009, *RABG* 2011, afl. 1, 47.

<sup>68</sup> Vz. Kh. Brussel 9 oktober 2008, *IRDI* 2009, afl. 2, 129; Vz. Kh. Gent 7 augustus 2009, *RABG* 2011, afl. 1, 43.

<sup>69</sup> A. PUTTEMANS en X. TATON, “L’action en cessation fondée sur l’article 96 de la LPCC en cas d’atteinte prétendue à un droit de propriété industrielle dont la validité est contestée”, *IRDI* 2009, 137.

tegenvordering worden ingeroepen. Een hoofdvordering bij de stakingsrechter wordt onontvankelijk verklaard.<sup>70</sup>

Wettelijk rijst alvast geen bezwaar meer: de nietigheidsvordering wordt sinds 2010 expliciet aan de beoordelingsmacht van de stakingsrechter overgelaten.<sup>71</sup> Voor de wetwijziging werd deze procedure weinig toegepast en zelfs bekritiseerd in de rechtsleer.<sup>72</sup> Het is nog maar de vraag of deze wetwijziging hieraan veel zal wijzigen.

### 3.4.2. Gemeenschapsoctrooien

NAAR EEN CENTRALE EUROPESE RECHTBANK? - Hoewel het Gemeenschapsoctrooiverdrag nog niet in werking is getreden, stellen verscheidene auteurs zich reeds vragen over de bevoegdheid van de rechter met betrekking tot dergelijke octrooien. Wat indien een nationale rechter het octrooi vernietigt voor het hele grondgebied van de Europese Unie? De rechtsleer hoopt dat een centrale Europese rechtbank zal worden opgericht die alle inbreuk- en nietigheidsvorderingen zal beslechten.<sup>73</sup> In 2009 werd een eerste stap gezet in de richting van een Europese octrooirechtbank, door middel van “*Conclusions on an enhanced patent system in Europe*”.<sup>74</sup> Tot op vandaag zijn gesprekken bezig om dit effectief op te richten.<sup>75</sup> Het Hof van Justitie bracht in 2011 echter een (negatief) bindend advies uit en oordeelde dat de oprichting van een Europese octrooirechtbank manifest in strijd zou zijn met het huidige Europese recht.<sup>76</sup> De rechtsleer acht de slaagkansen van de oprichting dus niet groot.<sup>77</sup> Recent is een nieuw voorstel ingediend door de Commissie, waarbij de nieuwe octrooirechtbank zou worden opgericht door de lidstaten.<sup>78</sup> Men heeft zich hierbij gebaseerd op het model van het Benelux-

<sup>70</sup> H. VANHEES, “Het kort geding en intellectuele rechten”, in VLAAMSE CONFERENTIE VAN DE BALIE TE ANTWERPEN (ed.), *Kort geding*, Gent, Larcier, 2009, 262.

<sup>71</sup> Art. 3, §4 van de Wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, B.S. 12 april 2010.

<sup>72</sup> F. BRISON, M.-C. JANSSENS, P. MAEYAERT en H. VANHEES, “Evoluties binnen het recht van de intellectuele eigendom (2009-2010)”, *IRDI* 2011, 199; A. PUTTEMANS EN X. TATON, “L’action en cessation fondée sur l’article 96 de la LPCC en cas d’atteinte prétendue à un droit de propriété intellectuelle dont la validité est contestée”, noot onder Vz. Kh. Brussel 9 oktober 2008, *IRDI* 2009, 137.

<sup>73</sup> A. STEVENHAGEN en H.B. VAN LEEUWEN, *Octrooien in de praktijk*, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2001, 55.

<sup>74</sup> Raad van de EU, *Conclusions on an enhanced patent system in Europe*, 4 december 2009, [http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/en/intm/111744.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/111744.pdf) (laatste consultatie 23 december 2011).

<sup>75</sup> J. DEENE, “Intellectuele rechten kroniek 2010”, *NjW* 29 juni 2011, 448.

<sup>76</sup> Advies van het HvJ (voltallige zitting), 8 maart 2011, 1/09, 2011 C, 211/03.

<sup>77</sup> F. BRISON, M.-C. JANSSENS, P. MAEYAERT en H. VANHEES, « Evoluties binnen het recht van de intellectuele eigendom (2009-2010) », *IRDI* 2011, 195.

<sup>78</sup> Raad 26 mei 2011, 10630/11 PI 54 COUR 28, nota betreffende de invoering van een gemeenschappelijk stelsel voor octrooibeslechting, 1-10.

Gerechtshof.<sup>79</sup> Het laatste woord is hier alvast nog niet over gezegd. Onzes inziens is dit een positieve tendens, waarbij de centralisatiegedachte bevorderlijk is voor de harmonisatie en dus de rechtszekerheid in octrooimateries.

Het systeem zoals het op vandaag is beschreven, hoewel nooit in werking getreden, is als volgt. De inbreukvordering moet worden beslecht door enkele nationale rechterlijke instanties die zullen worden aangewezen als Gemeenschapsoctrooirechtbanken.<sup>80</sup> Daarentegen moet de nietigheid beoordeeld worden door nietigheidsafdelingen die zullen worden opgericht bij het Europees Octrooibureau.<sup>81</sup>

Naar de toekomst toe wil men de geschillen met betrekking tot zowel Europese octrooien als gemeenschapsoctrooien brengen voor een centrale rechtbank.<sup>82</sup> Het is namelijk schadelijk voor het vrij verkeer van goederen indien verschillende nationale rechtbanken een tegenstrijdig oordeel vellen over de geldigheid van een Europees octrooi.<sup>83</sup> Het is de bedoeling dat het EEUPC de exclusieve bevoegdheid krijgt voor vorderingen met betrekking tot Europese octrooien<sup>84</sup>, evenwel met een overgangperiode van 5 jaar.<sup>85</sup> De rechtsleer baart zich zorgen met betrekking tot deze korte termijn, aangezien het EEUPC de kans niet zal krijgen zich te bewijzen. Octrooihouders zullen het niet aandurven naar het EEUPC te stappen aangezien ze bij vernietiging hun octrooi verliezen in alle lidstaten van de Europese Unie.<sup>86</sup>

### 3.5. WEDERZIJDSE INVLOED VAN NIETIGHEIDSPROCEDURES

In dit hoofdstuk wordt onderzocht of verschillende nietigheidsprocedures een invloed hebben op elkaar. Ten eerste is het mogelijk dat in verschillende landen parallele nationale octrooien bestaan. Heeft de nietigheid van een nationaal octrooi dan een invloed op de vordering in een ander land? Vervolgens is het ook mogelijk dat er een wisselwerking bestaat tussen Europese en nationale octrooien.

---

<sup>79</sup> G. GLAS, “Het Benelux-gerechtshof als voorbeeld voor een nieuwe Europese Octrooi Rechtbank”, *IRDI* 2011, 80.

<sup>80</sup> Art. 1, eerste lid Protocol betreffende de beslechting van geschillen inzake inbreuken op en geldigheid van Gemeenschapsoctrooien van 15 december 1989, *P.B.* 30 december 1989. Hierna: “Geschillenprotocol”.

<sup>81</sup> Art. 2, eerste lid, art. 22 en art. 23 Geschillenprotocol.

<sup>82</sup> European and European Union Patents Court, hierna “EEUPC”.

<sup>83</sup> J. BRINKHOF, “Enige kanttekeningen bij het voorstel voor een European and European Union Patents Court”, in B. DAUWE e.a. (eds.), *Liber Amicorum Ludovic de Gryse*, Gent, Larcier, 2010, 52.

<sup>84</sup> Note of the General Secretariat of the Council to the Delegations on the enhanced patent system in Europe, §25, Council conclusions, Brussels 7 december 2009, 17229/09.

<sup>85</sup> Note of the General Secretariat of the Council to the Delegations on the enhanced patent system in Europe, §24, Council conclusions, Brussels 7 december 2009, 17229/09.

<sup>86</sup> J. BRINKHOF, “Enige kanttekeningen bij het voorstel voor een European and European Union Patents Court”, in B. DAUWE e.a. (eds.), *Liber Amicorum Ludovic de Gryse*, Gent, Larcier, 2010, 59.

PARALLELE NATIONALE OCTROOIEN - In de eerste bovenvermelde situatie schorsen rechters doorgaans de nationale procedure om te wachten op antwoorden. Zo schorste een rechtbank de Belgische procedure met betrekking tot de nieuwigheid om te wachten op een getuigenverhoor met betrekking tot het Europese octrooi.<sup>87</sup> Een andere rechtbank schorste de procedure met het oog op de uitkomst van een Duits onderzoek van een gerechtsdeskundige die dezelfde vragen moest beantwoorden als de Belgische rechter.<sup>88</sup> De nationale rechter is echter niet gebonden door de buitenlandse beslissing ten gronde.<sup>89</sup>

EUROPESE PROCEDURE - In de tweede situatie zijn de nationale rechtbanken minder geneigd de procedure op te schorten.<sup>90</sup> De juridische grondslag waarop de rechters zich baseren is echter minder duidelijk. In de meeste gevallen wordt beroep gedaan op artikel 68 van het Europees Octrooiverdrag. In de *Senseo*-zaak wordt echter een andere (sterk bekritiseerde<sup>91</sup>) grondslag gegeven: artikel 50, §2 B.O.W.<sup>92</sup> Om tegenstrijdigheden te vermijden wordt de Europese procedure af en toe toch afgewacht.<sup>93</sup>

### 3.6. WIE ROEPT NIETIGHEID IN?

BELANG - Bij gebrek aan een regeling in de B.O.W. of E.O.V. moet voor deze vraag teruggerepen worden naar het gemeen recht. Artikel 17 Ger. W. bepaalt dat de eiser een persoonlijk en rechtstreeks belang moet hebben. Doorgaans zal dit diegene zijn die in rechte wordt aangesproken wegens een vermeende overtreding van een octrooi.<sup>94</sup> Dit is echter niet de enige mogelijke belanghebbende; ook een concurrent kan belang hebben bij de vernietiging van het octrooi. Een licentienemer kan eveneens belang tonen. Een oude praktijk waarbij contractueel werd bedongen dat een licentienemer de geldigheid van het octrooi niet mocht betwisten (*non- attack clause*), is reeds geruime tijd onverzoeikbaar bevonden met het Europees mededingingsrecht.<sup>95</sup>

<sup>87</sup> Rb. Brussel 12 december 2003, *IRDI* 2004, 28.

<sup>88</sup> Rb. Brussel 26 april 2005, AR 02/11936/A, *onuitg.*

<sup>89</sup> Brussel 25 april 2006, AR 03/2243.

<sup>90</sup> Vz. Rb. Brussel 21 juni 2004, AR 2003/2119/C, *onuitg.*; Rb. Gent 23 mei 2005, *IRDI* 2006, 169; Rb. Gent 24 april 2006, *IRDI* 2006, 163.

<sup>91</sup> K. ROOX en Ch. DE PRETER, "Onrechtstreekse octrooi-inbreuk naar Belgisch recht na het Senseo-arrest: koffiedik kijken of klare wijn?", *IRDI* 2006, 101.

<sup>92</sup> Antwerpen 8 november 2005, *Ing. Cons.* 2005, 532-545.

<sup>93</sup> Rb. Brussel 17 september 1999, *RCJB* 2001, 240; Rb. Brussel 27 juni 2002, *IRDI* 2002, 295; Rb. Antwerpen 2 januari 2004, AR 03/4360/A, *onuitg.*

<sup>94</sup> GOTZEN, F., en JANSSENS, M.-C., *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2009, 231; F. BRISON, M.-C. JANSSENS, P. MAEYAERT en H. VANHEES, "Evoluties binnen het recht van de intellectuele eigendom (2009-2010)", *IRDI* 2011, 199.

<sup>95</sup> L. DE GRUYSE, "Het verdwijnen van het octrooirecht; nietigheid, herroeping, verval, octrooiduur" in P. VANCRAESBEECK (ed.), *Problemen van octrooirecht*, Diegem, Kluwer, 1994, 419, voetnoot 10.

OPENBAAR MINISTERIE – Het Openbaar Ministerie hoeft niet te voldoen aan de voorwaarde van belang. Het kan via zijn algemene bevoegdheid een octrooi laten vernietigen wegens strijdigheid met de openbare orde of goede zeden.<sup>96</sup>

### 3.7. RECHTSGEVOLGEN NA NIETIGVERKLARING

GEEN GEVOLGEN - Aan een nietig octrooi kunnen bij toepassing van het gemeen recht geen rechtsgevolgen toegekend worden. Dit betekent dat de octrooihouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik of namaken van zijn uitvinding, daar deze niet meer door een intellectueel eigendomsrecht wordt beschermd. Wat niet rechtstreeks toegelaten is, kan evenmin onrechtstreeks. Ook een vordering op basis van de Wet Marktpraktijken of 1382 BW hebben geen kans op slagen.<sup>97</sup>

RETROACTIVITEIT - De nietigverklaring heeft terugwerkende kracht tot aan de indiening van de octrooiaanvraag.<sup>98</sup> Dit is een absolute regel voor wat de Europese octrooiën betreft. Er zijn echter wel uitzonderingen voorzien in de Belgische Octrooiwet.

UITZONDERINGEN - Definitief geworden en uitgevoerde veroordelingen met betrekking tot een inbreuk op het octrooi, worden niet ongedaan gemaakt.<sup>99</sup> DE GRYSSE merkt op dat het gebrek aan verjaringstermijn de rechtszekerheid in het gedrang kan brengen wanneer de nietigverklaring slechts na verloop van tijd wordt verkregen.<sup>100</sup> Zo kan gedacht worden aan de royalties die een octrooihouder reeds heeft ontvangen. In de meeste landen tracht men, indien de octrooihouder te goeder trouw was, compromissen te zoeken zodat de royalties niet of slechts gedeeltelijk moeten terugbetaald worden.<sup>101</sup>

Een tweede uitzondering op de regel van de terugwerkende kracht zijn de overeenkomsten die gesloten en uitgevoerd zijn voor de nietigverklaring.<sup>102</sup> Hierbij kan in de eerste plaats gedacht worden aan een licentieovereenkomst.<sup>103</sup> Het toepassingsgebied van de wet is echter ruimer.

---

<sup>96</sup> Artikel 138bis Ger. W.

<sup>97</sup> L. DE GRYSSE, "Het verdwijnen van het octrooirecht; nietigheid, herroeping, verval, octrooiduur" in P. VANCRAESBEECK (ed.), *Problemen van octrooirecht*, Diegem, Kluwer, 1994, 424.

<sup>98</sup> Artikel 50, §1 B.O.W.

<sup>99</sup> P. VAN ORSHOVEN, "Systematiek van het octrooirecht met beknopt overzicht van de octrooierbaarheidsvereisten en van de octrooiprocedure" in P. VANCRAESBEECK (ed.), *Problemen van octrooirecht*, Diegem, Kluwer, 1994, 36.

<sup>100</sup> L. DE GRYSSE, "Het verdwijnen van het octrooirecht; nietigheid, herroeping, verval, octrooiduur" in P. VANCRAESBEECK (ed.), *Problemen van octrooirecht*, Diegem, Kluwer, 1994, 424; B. REMICHE en V. CASSIERS, *Droit des brevets*, Brussel, Larcier, 2010, 429-430.

<sup>101</sup> A. STEVENHAGEN en H.B. VAN LEEUWEN, *Octrooiën in de praktijk*, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2001, 54.

<sup>102</sup> Art. 50 §2 B.O.W. voor het Belgische octrooi en art. 68 E.O.V. voor het Europese octrooi.

<sup>103</sup> Memorie van toelichting bij het wetsontwerp ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooiën, alsook tot



Ook overeenkomsten van overdracht of mede-eigendom vallen onder de uitzondering.<sup>104</sup> De wet nuanceert deze bepaling door te stellen dat de billijkheid kan vereisen dat betaalde bedragen kunnen worden terugbetaald indien de omstandigheden dit rechtvaardigen.<sup>105</sup> De Memorie van Toelichting concretiseert dit met enkele voorbeelden. Zo kan een licentienemer een vergoeding betalen voor een zeer lange termijn. Indien het octrooi kort daarop vernietigd wordt, vereist de rechtvaardigheid een terugbetaling vereisen. De rechtsleer merkt op dat dit de rechtszekerheid in het gedrang brengt door een ruime bevoegdheid te laten aan de rechter waarvan de partijen gretig gebruik zullen maken.<sup>106</sup>

Hoewel de rechtszekerheid een hoog goed is dat te allen tijde gerespecteerd moet worden, heeft de wetgever nog meer uitzonderingen voorzien. Indien de nalatigheid of kwade trouw van de octrooihouder kan worden bewezen, is nog een bijkomende schadevergoeding bovenop de nietigheid mogelijk.<sup>107</sup> Er moet worden opgemerkt dat de Franse tekst niet van nalatigheid doch van een fout spreekt. Ook de Memorie van Toelichting spreekt over fout, waardoor het niet ondenkbaar is dat in de Nederlandse versie een vertaalfout is geslopen. De rechtsleer sluit ook aan bij de Franstalige versie.<sup>108</sup>

Een laatste wettelijke uitzondering is de toepasselijkheid van de *bepalingen* van de verrijking zonder oorzaak.<sup>109</sup> De verrijking zonder oorzaak is echter niet wettelijk gedefinieerd. Dit leerstuk is ontwikkeld in de rechtsleer met betrekking tot het verbintenissenrecht.<sup>110</sup> De toepassing van deze bepaling is dubbelzinnig. De wet voorziet namelijk zelf in een *causa*, met name de billijkheid, fout of kwade trouw van de octrooihouder. Het is bijgevolg niet duidelijk hoe deze laatste grond in praktijk kan worden toegepast.<sup>111</sup>

VERGELIJKING MET HERROEPING - Indien een octrooi wordt herroepen, gebeurt dit met terugwerkende kracht tot op de datum waarop de octrooiaanvraag is

---

wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien, *Parl. St. Kamer*, 2010-11, nr. 405/2, 43.

<sup>104</sup> L. DE GRYSSE, "Het verdwijnen van het octrooirecht; nietigheid, herroeping, verval, octrooiduur" in P. VANCRAESBEECK (ed.), *Problemen van octrooirecht*, Diegem, Kluwer, 1994, 424.

<sup>105</sup> Art. 50 *in fine* B.O.W.

<sup>106</sup> L. DE GRYSSE, "Het verdwijnen van het octrooirecht; nietigheid, herroeping, verval, octrooiduur" in P. VANCRAESBEECK (ed.), *Problemen van octrooirecht*, Diegem, Kluwer, 1994, 427.

<sup>107</sup> Artikel 50 §2 B.O.W.

<sup>108</sup> L. DE GRYSSE, "Het verdwijnen van het octrooirecht; nietigheid, herroeping, verval, octrooiduur" in P. VANCRAESBEECK (ed.), *Problemen van octrooirecht*, Diegem, Kluwer, 1994, 428.

<sup>109</sup> Art. 50 §2 B.O.W.

<sup>110</sup> Zie bijvoorbeeld W. VAN GERVEN, *Verbintenissenrecht*, Leuven, Acco, 2006, 194-195.

<sup>111</sup> L. DE GRYSSE, "Het verdwijnen van het octrooirecht; nietigheid, herroeping, verval, octrooiduur" in P. VANCRAESBEECK (ed.), *Problemen van octrooirecht*, Diegem, Kluwer, 1994, 430.

ingediend.<sup>112</sup> Dit is ingevoerd omwille van de harmonisatie van de nationale regelgevingen met betrekking tot Europese octrooien.<sup>113</sup> Omwille van de rechtszekerheid zijn ook hier, naar analogie met de nietigheid, twee uitzonderingsbepalingen opgenomen.<sup>114</sup>

TERRITORIAAL - De nietigheid van een nationaal octrooi geldt slechts voor het land waarin het uitgesproken is.<sup>115</sup> Ook de nietigverklaring van een Europees octrooi door een nationale rechtbank, zal slechts gevolgen sorteren in die welbepaalde lidstaat.<sup>116</sup> Dergelijke octrooien hebben weliswaar gelding in meerdere Europese landen, maar de nietigverklaring geldt slechts voor het land waarin het wordt uitgesproken. Om die reden noemt men deze octrooien ook wel “bundeloctrooien”, aangezien deze in feite slechts een bundeling van naast elkaar bestaande nationale octrooien zijn.<sup>117</sup> Gemeenschapsoctrooien zijn op dat punt sterk verschillend. Deze zijn geen verzameling van nationale octrooien. Het is één octrooi dat in zijn geheel bestaat of wordt vernietigd.<sup>118</sup>

DERDEN - Tot slot werkt de beslissing tot nietigverklaring *erga omnes*.<sup>119</sup> Wel is er een publicatieverplichting in een register ter bescherming van zij die geen partij waren bij de nietigverklaring.<sup>120</sup>

---

<sup>112</sup> Voor Belgische octrooien wordt dit na de wetswijziging bepaald in het nieuw art. 50, §1 B.O.W., voor Europese octrooien in artikel 68 E.O.V.

<sup>113</sup> B. DE VUYST, “EPC 2000: enige bemerkingen bij substantiële veranderingen in het Europese Octrooioverdrag”, *IRDI* 2007, , 231.

<sup>114</sup> L. DE GRUYSE, “Het verdwijnen van het octrooirecht; nietigheid, herroeping, verval, octrooiduur” in P. VANCRAESBEECK (ed.), *Problemen van octrooirecht*, Diegem, Kluwer, 1994, 424-429.

<sup>115</sup> A. STEVENHAGEN en H.B. VAN LEEUWEN, *Octrooien in de praktijk*, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2001, 53; P. VAN ORSHOVEN, “Systematiek van het octrooirecht met beknopt overzicht van de octrooierbaarheidsvereisten en van de octrooiprocedure” in P. VANCRAESBEECK (ed.), *Problemen van octrooirecht*, Diegem, Kluwer, 1994, 8.

<sup>116</sup> Art. 138 E.O.V.; Luik 5 december 2006, AR 2006/236.

<sup>117</sup> A. STEVENHAGEN en H.B. VAN LEEUWEN, *Octrooien in de praktijk*, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2001, 54.

<sup>118</sup> B. DE VUYST, “Het gemeenschapsoctrooi. Een korte stand van zaken naar aanleiding van het Belgisch voorzitterschap”, *IRDI* 2010, 234-236, 235.

<sup>119</sup> Art. 51, §1 B.O.W.; P. VAN ORSHOVEN, “Systematiek van het octrooirecht met beknopt overzicht van de octrooierbaarheidsvereisten en van de octrooiprocedure” in P. VANCRAESBEECK (ed.), *Problemen van octrooirecht*, Diegem, Kluwer, 1994, 36.

<sup>120</sup> Art. 51 en 74 B.O.W.

## 4. HETE HANGIJZERS MET BETREKKING TOT DE NIETIGHEID

### 4.1. OPSPLITSING INBREUK- EN NIETIGHEIDSVORDERING?

#### 4.1.1. Principe: geen inbreuk op een nietig octrooi

MONISME - In België, net als in Frankrijk of Luxemburg, kan de geldigheid van een octrooi door dezelfde rechter onderzocht worden als hij die een octrooi-inbreuk moet vaststellen.<sup>121</sup> Nietigheid is namelijk een vaak opgeworpen verweermiddel wanneer iemand voor een vermeende inbreuk wordt aangesproken.<sup>122</sup> Aangezien geen inbreuk kan gepleegd worden op een nietig octrooi, zal de rechter in principe aldus eerst de geldigheid moeten controleren.<sup>123</sup>

VOORDELEN - Dit kan voordelig zijn aangezien de rechter de zaak beter beheerst dan wanneer de nietigheid bij een afzonderlijke instantie moet worden ingeroepen.<sup>124</sup> Bovendien kan de rechtbank eerst de geldigheid van het octrooi onderzoeken alvorens uitspraak te doen over een inbreuk. Dit is logisch maar zorgt voor moeilijkheden indien afzonderlijke rechtbanken bevoegd zijn.<sup>125</sup> Ten derde wordt de octrooihouder tot consequentie in zijn argumentatie verplicht. Niet zelden wordt een octrooi eng geïnterpreteerd om nietigheid te vermijden, waarna dezelfde octrooihouder voor de ruime interpretatie kiest als tegenaanval tegen de inbreukmaker. Deze inconsistentie is niet mogelijk wanneer slechts één rechter bevoegd is.<sup>126</sup> De vermeende inbreukmaker zal het verweer van de octrooihouder met betrekking tot de geldigheid van zijn octrooi, bijgevolg in zijn voordeel kunnen gebruiken om een aansprakelijkheid wegens inbreuk af te weren.<sup>127</sup> Wel moet erop gelet worden dat de inbreukmaker een belang moet kunnen aantonen bij de nietigverklaring, aangezien dit een zware sanctie is voor de octrooihouder.<sup>128</sup>

<sup>121</sup> B. VANDERMEULEN, "Geldigheid en inbreuk in Belgische octrooigeschillen: over vaten die niet altijd met elkaar communiceren" in B. DAUWE e.a. (eds.), *Liber Amicorum Ludovic de Gryse*, Gent, Larcier, 2010, 277.

<sup>122</sup> B. REMICHE en V. CASSIERS, *Droit des brevets*, Brussel, Larcier, 2010, 425.

<sup>123</sup> *Contra*: Rb. Brussel 12 december 2003, *IRDI* 2004, 284.

<sup>124</sup> A. STEVENHAGEN en H.B. VAN LEEUWEN, *Octrooien in de praktijk*, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2001, 53.

<sup>125</sup> B. VANDERMEULEN, "Geldigheid en inbreuk in Belgische octrooigeschillen: over vaten die niet altijd met elkaar communiceren" in B. DAUWE e.a. (eds.), *Liber Amicorum Ludovic de Gryse*, Gent, Larcier, 2010, 277.

<sup>126</sup> EWCA Civ. 192, 19 maart 2008, Europese Centrale Bank t/ Document Security Systems Inc, §5.

<sup>127</sup> Rb. Gent 12 juni 2002, *IRDI* 2002, 122, noot R. PEETERS en B. VANDERMEULEN.

<sup>128</sup> Luik 5 december 2006 zoals geciteerd in B. REMICHE en V. CASSIERS, *Droit des brevets*, Brussel, Larcier, 2010, 425, voetnoot 1329.

NADELEN - Anderzijds zijn de Belgische rechters niet gespecialiseerd in octrooizaken en kan dit voor rechtsonzekerheid zorgen. In Nederland is dit opgelost door een centrale instantie, namelijk de rechtbank van Den Haag, exclusief bevoegd te maken voor inbreuken en nietigheid van octrooien.<sup>129</sup> Een tweede nadeel is dat een procedure ten gronde over de geldigheid jaren kan aanslepen. Aangezien de inbreukvordering wordt beslecht na de nietigheidsvordering om proceslogische redenen, kan de vermeende inbreuk eveneens een lange tijd blijven duren. De rechtspraak heeft hierop verschillende technieken ontwikkeld die de impact van dit nadeel kunnen minimaliseren.

DUALISME - Andere landen zoals Duitsland, Polen, Oostenrijk, Slowakije en Tsjechië passen dan weer een dual systeem toe, waarbij de inbreuk- en nietigheidsvordering voor afzonderlijke rechtbanken moeten worden gebracht.<sup>130</sup> De rechter die uitspraak doet over de inbreuk hoeft de beslissing over de geldigheid niet af te wachten. Dit kan tot tegenstrijdige beslissingen leiden.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> A. STEVENHAGEN en H.B. VAN LEEUWEN, *Octrooien in de praktijk*, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2001, 54; F. TACK, “Het internationaal afdwingen van patenten” in X (ed.), *Tendensen in het bedrijfsrecht*, Antwerpen, Kluwer, 2008, 192.

<sup>130</sup> B. VANDERMEULEN, “Geldigheid en inbreuk in Belgische octrooigeschillen: over vaten die niet altijd met elkaar communiceren” in B. DAUWE e.a. (eds.), *Liber Amicorum Ludovic de Gryse*, Gent, Larcier, 2010, 279.

<sup>131</sup> F. TACK, “Het internationaal afdwingen van patenten”, in X (ed.), *Tendensen in het bedrijfsrecht*, Kluwer, Antwerpen, 2008, 191.

#### 4.1.2. *Tendens naar een opsplitsing*

Om tegemoet te komen aan de nadelen van het monistisch systeem, zijn in de loop van de jaren technieken ontwikkeld door rechtspraak en rechtsleer die leiden tot een opsplitsing van de geldigheidsvraag en de inbreukvraag.

##### **a. Procedures in kort geding**

VERBODSMAATREGELEN - Ten eerste ontstond een twintigtal jaar geleden de praktijk om beroep te doen op bewarende verbodsmaatregelen uit het gemeen recht.<sup>132</sup> De rechtspraak breidde bij octrooizaken deze maatregel uit in tweevoudig opzicht. De verbodsmaatregelen bleven enerzijds langer gelden, met name tot aan de definitieve beslechting van het bodemgeschil. Ten tweede werd het verbod uitgebreid tot de algemeenheid van de producten in plaats van op het ogenblik van het instellen van de inbreukvordering bepaald was.<sup>133</sup> De juridische grondslag van deze verbodsmaatregelen werd door de rechtspraak ontwikkeld. Aangezien de overheid het monopolie heeft over de uitreiking van octrooien, werd dit gezien als een titel waarvan over de geldigheid slechts *prima facie* moest worden geoordeeld.<sup>134</sup> Deze redenering is gegroeid uit de Europese rechtspraak, maar werd nadien uitdrukkelijk toepasbaar verklaard op nationale octrooien.

EUROPESE OCTROOIEN - Wat Europese octrooien uitgegeven door het Europees Octrooibureau betreft, oordeelt het Hof van Cassatie vanuit een vermoeden van *prima facie* geldigheid. Dit houdt in dat een octrooi geacht wordt geldig te zijn tot het tegendeel wordt bewezen bij wijze van rechterlijke uitspraak of een summier onderzoek.<sup>135</sup> Dit betekent concreet een vermindering van de bewijslast voor de octrooihouder. Die moet enkel de redelijkheid aantonen van de voorlopige verbodsmaatregel, gebaseerd op de schijn van geldigheid van het betrokken octrooi.<sup>136</sup> De kortgedingrechter beslist vervolgens autonoom

<sup>132</sup> Toenmalig artikel 1381, tweede lid Ger. W.

<sup>133</sup> B. VANDERMEULEN, "Geldigheid en inbreuk in Belgische octrooigeschillen: over vaten die niet altijd met elkaar communiceren" in B. DAUWE e.a. (eds.), *Liber Amicorum Ludovic de Gryse*, Gent, Larcier, 2010, 280.

<sup>134</sup> B. VANDERMEULEN, "Geldigheid en inbreuk in Belgische octrooigeschillen: over vaten die niet altijd met elkaar communiceren" in B. DAUWE e.a. (eds.), *Liber Amicorum Ludovic de Gryse*, Gent, Larcier, 2010, 281.

<sup>135</sup> Cass. 25 juni 1999, *Arr. Cass.* 1999, 963; Cass. 8 september 2008, *Pas.* 2008, 1879; Antwerpen 24 juni 2002, *IRDI* 2004, 265; Brussel 17 september 2004, *Ing. Cons.* 2004, 367; Antwerpen 25 april 2007, *IRDI* 2007, 248, noot K. ROOX; Brussel 17 oktober 2007, *ICIP* 2007, 717, noot E. CORNU; Antwerpen 9 februari 2011, *IRDI* 2011, 110-117; Vz. Rb. Brussel 7 april 2003, *IRDI* 2003, 282; Vz. Rb. Brussel 10 november 2003, *IRDI* 2004, 292; Rb. Mechelen 23 januari 1980; *Ing. Cons.* 1980, 297; Rb. Luik 6 december 2007, *ICIP* 2008, 118.

<sup>136</sup> Cass. 16 november 1984, *Ing. Cons.*, 1985, 164, noot F. DE VISSCHER; S. BEERNAERT, "Algemene principes van het civiele kort geding", *RW* 2001-02, 1342-1345; H. VANHEES, "Het kort geding en intellectuele rechten", in VLAAMSE CONFERENTIE VAN DE BALIE TE ANTWERPEN (ed.), *Kort geding*, Brussel, Larcier, 2009, 42-43.

over de verbodsmaatregel.<sup>137</sup> Hij mag echter geen definitieve uitspraak doen over de nietigheid zelf.<sup>138</sup>

De Belgische rechtspraak heeft zich regelmatig gebaseerd op deze schijn van geldigheid om nadelen van de lange procedure ten gronde te beperken.<sup>139</sup> Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in talrijke arresten. Zo is de nietigverklaring in een ander land van het octrooi, niet voldoende om het vermoeden van geldigheid te weerleggen.<sup>140</sup> Ook een hangende oppositieprocedure of een loutere betwisting weerlegt het vermoeden niet noodzakelijk.<sup>141</sup> Zelfs hoeft de rechter het vermoeden niet te weerleggen louter omwille van een administratieve beslissing van de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau die het octrooi herroeft of wijzigt indien daar hoger beroep is tegen ingesteld. Artikel 106, 1° E.O.V. kent namelijk het hoger beroep een schorsende werking toe.<sup>142</sup> De nationale rechter beslist soeverein over de geldigheid van nationaal of Europees octrooi. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat dit slechts een weerlegbaar vermoeden is.<sup>143</sup> Indien de rechtbank duidelijke indicieën van ongeldigheid naast zich neer legt, kan men zich de vraag stellen of dit geen te verre gaande interpretatie van deze leer

<sup>137</sup> Cass. 8 september 2008, *Pas.* 2008, I, 1879; Vz. Kh. Antwerpen 15 maart 2011, *IRDI* 2011, 117-122.

<sup>138</sup> Cass. 8 september 2008, *Pas.* 2008, I, 1879; Vz. Rb. Brussel 14 september 2001, *IER* 2002, 34; P. DE JONG, O. VRINS en C. RONSE, «Overzicht van rechtspraak. Evoluties in het octrooirecht (2003-2006)», *TBH* 2007, 464; B. REMICHE en V. CASSIERS, *Droits des brevets d'invention et du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 2010, 565; B. VANDERMEULEN, «Het oppervlakkig onderzoek naar de *prima facie*-geldigheid van (Europese) octrooien», *IRDI* 2007, 278.

<sup>139</sup> Antwerpen 25 juni 1990, *Ing. Cons.* 1991, 249; Brussel 14 juni 2004, *IRDI* 2005, 67; Antwerpen 29 maart 2003, *IRDI* 2003, 256; Antwerpen 27 april 2007, *IRDI* 2007, 248, noot K. ROOX; Brussel 26 oktober 2010, *RABG* 2011, afl. 1, 32-43; P. DE JONG, O. VRINS en C. RONSE, «Overzicht van rechtspraak. Evoluties in het octrooirecht (2003-2006)», *TBH* 2007, 455 en 464; L. VAN REEPINGHEN, «Les droit intellectuels renforcés: la contrefaçon en point de mire», *JT* 2008, 152 en vermeldingen aldaar. Voor een Nederlands voorbeeld, zie: Hof Den Haag 20 februari 1992, *Epilady*, [http://www.iept.nl/files/1992/IEPT19920220\\_Hof\\_Den\\_Haag\\_Epilady.pdf](http://www.iept.nl/files/1992/IEPT19920220_Hof_Den_Haag_Epilady.pdf) (laatste consultatie 23 december 2011).

<sup>140</sup> Vz. Rb. Brussel 4 juni 2003, *IRDI* 2003, 267; Vz. Rb. Brussel 8 oktober 2003, *IRDI* 2003, 297; Brussel 15 januari 2007 zoals bevestigd in Cass. 8 september 2008, *Pas.* 2008, I, 1879; Antwerpen 25 april 2007, *IRDI* 2007, 248, noot K. ROOX; Brussel 2 juli 2007, *IRDI* 2007, 264, noot B. VANDERMEULEN. *Contra*: Antwerpen 23 mei 2007, *IRDI* 2007, 261, noot B. VANDERMEULEN; Brussel 26 oktober 2010, *RABG* 2011, 32, noot S. VAN DEN BRANDE; Vz. Kh. Antwerpen 16 november 2010, *IRDI* 2010, 483.

<sup>141</sup> Antwerpen 18 oktober 1999, *IRDI* 2002, 292; Brussel 15 juni 2004, *IRDI* 2005, 67; Antwerpen 25 april 2007, *IRDI* 2007, 248, noot K. ROOX; Antwerpen 6 februari 2008, *IRDI* 2008, 173; Brussel 3 november 2008, *IRDI* 2009, 345-351; Brussel 2 juli 2007, *IRDI* 2007, 264, noot B. VANDERMEULEN; Vz. Rb. Brussel 7 april 2003, *IRDI* 2003, 282; Vz. Rb. Brussel 4 juni 2003, *IRDI* 2003, 267; Vz. Rb. Brussel 9 oktober 2007, *IRDI* 2008, 44. *Contra*: Brussel 3 november 2008, *IRDI* 2009, 345.

<sup>142</sup> Antwerpen 6 februari 2008, *IRDI* 2008, 173; Rb. Luik 6 december 2007, *IRDI* 2008, 162; Brussel 26 oktober 2010, *RABG* 2011, 32, noot S. VAN DEN BRANDE; Vz. Kh. Antwerpen 16 november 2010, *IRDI* 2010, 483.

<sup>143</sup> Antwerpen 24 juni 2002, *IRDI* 2004, 265.

betreft.<sup>144</sup> Zelfs bij aanwezigheid van meerdere aanwijzingen worden soms nog voorlopige maatregelen toegekend<sup>145</sup>, wat op hevige kritiek stuit in de rechtsleer.<sup>146</sup>

BELGISCHE OCTROOIEN - De toepassing van deze regels met betrekking tot louter Belgische octrooien kon vervolgens niet lang uitblijven. Wanneer een rechter in kort geding werd geadiëerd, paste deze de *prima facie* geldigheid toe in een tegensprekelijke procedure.<sup>147</sup> Een schijn van recht is namelijk voldoende om een vordering in kort geding te laten beslechten.<sup>148</sup> Opnieuw was dit een zeer voordelige regeling voor de octrooihouder. De kortgedingrechters pasten deze regel veelvuldig toe.<sup>149</sup> De *prima facie* geldigheid wordt ook in kortgeding niet noodzakelijk weerlegd op basis van de nietigheid van een parallel buitenlands octrooi.<sup>150</sup> Naarmate de gevorderde voorlopige maatregel een vergaande bevoegdheid van de kortgedingrechter veronderstelt, moet de schijn van geldigheid enger geïnterpreteerd worden en is de rechter verplicht een strengere toets door te voeren.<sup>151</sup> Wordt betwist.<sup>152</sup>

## b. Afschaffing *Belgian Torpedo's*

Een volgende reden voor de splitsing tussen de inbreuk- en nietigheidsvordering is het afschaffen van de "*Belgische torpedo's*".<sup>153</sup>

<sup>144</sup> S. VAN DEN BRANDE, "De *prima facie*-geldigheid van octrooien als voorwaarde in kort geding", noot onder Brussel 26 oktober 2010, *RABG* 2011, afl. 1, 39.

<sup>145</sup> Brussel 26 oktober 2010, *RABG* 2011, afl. 1, 32.

<sup>146</sup> S. VAN DEN BRANDE, "De *prima facie*-geldigheid van octrooien als voorwaarde in kort geding", noot onder Brussel 26 oktober 2010, *RABG* 2011, 42.

<sup>147</sup> H. VANHEES, "Het kort geding en intellectuele rechten", in VLAAMSE CONFERENTIE VAN DE BALIE TE ANTWERPEN (ed.), *Kort geding*, Gent, Larcier, 2009, 265.

<sup>148</sup> Antwerpen 23 mei 2007, *IRDI* 2007, 261; Ph. DE JONG, O. VRINS en Ch. RONSE, "Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2003-2006", *TBH* 2007, afl. 5, 464.

<sup>149</sup> Vz. Rb. Brussel 7 april 2003, *IRDI* 2003, 282; Vz. Rb. Brussel 10 november 2003, *IRDI* 2004, 292; Vz. Rb. Brussel 21 juni 2006, bevestigd door Brussel 15 januari 2007, AR 2006/KR/282, *onuitg.*; B. VANDERMEULEN, "Geldigheid en inbreuk in Belgische octrooigeschillen: over vaten die niet altijd met elkaar communiceren" in B. DAUWE e.a. (eds.), *Liber Amicorum Ludovic de Gryse*, Gent, Larcier, 2010, 282. Het werd echter niet aanvaard in Vz. Rb. Gent 13 september 2004, AR 04/73/C, *onuitg.*, en Vz. Rb. Antwerpen 5 december 2006, AR 06/610/C, *onuitg.*

<sup>150</sup> Vz. Rb. Brussel 4 juni 2003, *IRDI* 2003, 267, bevestigd door Brussel 15 juni 2004, *IRDI* 2005, 67.

<sup>151</sup> Vz. Rb. Antwerpen 26 oktober 2006, AR 06/794/C, *onuitg.*; Cass. 25 maart 2005, *IRDI* 2005, 298 (Sara Lee-arrest). Dit arrest had betrekking op de bevoegdheid van beslagrechters in verband met de nietigheid van een octrooi. Hierover bestond in 2005 nog geen wettelijke regeling. Naar analogie kan deze redenering worden doorgetrokken naar de bevoegdheid van kortgedingrechters, waar tot op vandaag geen regeling bestaat.

<sup>152</sup> Ph. DE JONG, O. VRINS en Ch. RONSE, "Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2003-2006", *TBH* 2007, afl. 5, 464.

<sup>153</sup> Deze naam zou afkomstig zijn van de torpedofiets, waarbij wordt geremd door achteruit te trappen. Op die manier "blokkeert" als het ware het systeem van "vooruit fietsen". Naar analogie wordt dit gebruikt voor situaties waarbij men de procedure blokkeert.

Een potentiële inbreukmaker die een veroordeling in het buitenland vreest, zou bij een nationale rechtbank een verklaring van niet-inbreuk met grensoverschrijdende werking kunnen proberen te verkrijgen.<sup>154</sup> Indien ook het Europees octrooi onder vuur ligt, zou de inbreukmaker kunnen volstaan met te stellen dat de beoordeling hiervan nauw samenhangt met de beoordeling van het nationale octrooi.<sup>155</sup> De nationale rechtbanken met hun jarenlange procedures schorsen zo namelijk de buitenlandse vordering op via artikel 6.1 EEX.<sup>156</sup> Opvallend is dat vele grensoverschrijdende procedures net in België werden ingeleid wegens de grote gerechtelijke achterstand.<sup>157</sup> Dit zou er concreet toe leiden dat de octrooihouder en de licentiehouders geblokkeerd worden in hun poging de inbreuk te sanctioneren omdat ze moeten wachten op het antwoord op de inbreukvraag.<sup>158</sup>

Van bij het ontstaan werd deze tactiek reeds bekritiseerd in de rechtsleer omdat deze aanleiding geeft tot misbruiken en de efficiëntie van de octrooioprocedures in het gedrang brengt.<sup>159</sup> De Belgische rechtspraak heeft zich vervolgens tegen dit soort vorderingen ten stelligste verzet.<sup>160</sup>

Het Hof van Justitie heeft dit jaren nadien bevestigd in twee mijlpaalarresten. In het arrest *GAT v. LuK*<sup>161</sup> moest het Hof oordelen of een nationale rechter zich onbevoegd moest verklaren wanneer bij hem een tegenvordering tot

---

<sup>154</sup> B. VANDERMEULEN, "Geldigheid en inbreuk in Belgische octrooigeschillen: over vaten die niet altijd met elkaar communiceren" in B. DAUWE e.a. (eds.), *Liber Amicorum Ludovic de Gryse*, Gent, Larcier, 2010, 283; S. CATTOOR, "De 'Belgian Torpedo' op sterven na dood", *IRDI* 2001, 175-181. Voor een voorbeeld, zie Brussel 3 september 2002, *IRDI* 2002, 278.

<sup>155</sup> C. DE MEYER, "Bedenkingen bij het fenomeen van de 'Belgische Torpedo'", *IRDI* 1999, 76.

<sup>156</sup> Verordening 44/2001 van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, *P.B.* 2001, L12, 11.

<sup>157</sup> Zie bijvoorbeeld High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court, 29 januari 1999, [http://www.courtservice.gov.uk/judgments/judg\\_frame.htm](http://www.courtservice.gov.uk/judgments/judg_frame.htm) (laatste consultatie 23 december 2011); C. DE MEYER, "Bedenkingen bij het fenomeen van de Belgische Torpedo", *IRDI* 1999, 77. Voorheen bestond reeds een notie van de Italiaanse Torpedo, eveneens wegens de voordelen gehaald uit de gerechtelijke achterstand in Italië. Zie hierover M. FRANZOSI, "Worldwide patent litigation and the Italian Torpedo", *EIPR* 1997, 382.

<sup>158</sup> S. CATTOOR, "De 'Belgian torpedo' op sterven na dood", *IRDI* 2001, 175.

<sup>159</sup> C. DE MEYER, "Bedenkingen bij het fenomeen van de 'Belgische Torpedo'", *IRDI* 1999, 83.

<sup>160</sup> Brussel 20 februari 2001, *IRDI* 2002, 284, noot S. CATTOOR; Brussel 27 juni 2002, *IRDI* 2002, 295; Antwerpen 5 mei 2008, *IRDI* 2008, 256; Rb. Brussel 9 juni 2000, A.R. 99/6600, A, *onuitg.*; Vz. Rb. Brussel 23 juni 2000, A.R. 00/154/C, *onuitg.*; Vz. Rb. Brussel 22 september 2000, *Ing. Cons.* 2000, 292; Rb. Brussel 12 mei 2000, *IRDI* 2002, 321; Rb. Brussel 8 juni 2000, *IRDI* 2002, 313; Rb. Brussel 19 januari 2001, *onuitg.*; Rb. Antwerpen 17 januari 2008, [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com) met kritische bedenking van J. DEENE, "Intellectuele rechten kroniek 2008", *NjW* 2009, 542; Rb. Antwerpen 29 februari 2008, *IRDI* 2008, 184 (waarbij de rechter zich niet zonder meer onbevoegd verklaarde, maar intendeel de procedure werd geschorst tot er uitspraak was gedaan over de geldigheid van de buitenlandse luiken van het Europese octrooi); Rb. Antwerpen 20 maart 2008, [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com). *Contra* Rb. Antwerpen 11 september 2008, [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com) (waarbij de rechter de vordering toelaatbaar achtte wegens samenhang).

<sup>161</sup> HvJ 13 juli 2006, *Ing. Cons.* 2006, 519.



nietigverklaring van een buitenlands octrooi werd gebracht.<sup>162</sup> Het Hof besliste dat dit inderdaad het geval was, zodat het enkel uitspraak kon doen over de inbreukvordering. Indien dit niet mogelijk was zonder een geldigheidsoordeel, moest de nationale rechter zijn beslissing opschorten. In een tweede arrest, *Roche v. Primus*<sup>163</sup>, werd komaf gemaakt met de Nederlandse traditie van “*spin in het web*”, waarbij een internationaal geldende verbodsmaatregel zelfs mogelijk werd geacht wanneer verweerders geen nauwe band vertonen met elkaar.<sup>164</sup> Deze arresten maken een einde aan de willekeurige keuze van de rechtbank die louter dient om de inbreukwestie op dilatoire wijze te laten aanslepen.

Toch oordelen sommige auteurs en rechters dat de afschaffing van de torpedo's niet mag gebeuren via een splitsing tussen de inbreuk- en geldigheidsvordering. De rechter die met een dergelijke torpedovordering wordt geconfronteerd, kan volstaan met zich onbevoegd te verklaren.<sup>165</sup>

### c. Uitbreiding van de opsplitsing

Vervolgens werd de splitsing tussen beide vorderingen ook van toepassing verklaard op andere octrooi-procedures zonder grensoverschrijdend karakter noch nood aan voorlopige maatregelen. Dit maakte het mogelijk voor de vermeende inbreukmaker in kort geding de toelating te verkrijgen om zijn uitvinding te verhandelen terwijl de procedure over de geldigheid van het eerste octrooi nog hangende was. Voorheen werd geoordeeld dat dit onmogelijk was zonder een bodemgeding te starten.<sup>166</sup> Uiteraard loopt de vermeende inbreukmaker wel het risico dat onherroepelijk wordt geoordeeld dat wel een inbreuk is gemaakt, nog voor de bodemprocedure is beëindigd.<sup>167</sup> Indien in de procedure ten gronde alsnog wordt beslist dat het desbetreffende octrooi nietig is, kan de inbreukmaker geen schadevergoeding krijgen.<sup>168</sup> Om proceseconomische redenen is ook de omgekeerde situatie denkbaar: de rechter kan via tussenvonnis een uitspraak doen over de geldigheid en de beslissing over de eventuele inbreuk aanhouden.<sup>169</sup>

<sup>162</sup> De in het geding zijde bepaling was artikel 22(4) EEX-verordening. Deze bepaling zegt dat de rechter zich internationaal onbevoegd moet verklaren voor de nietigheid van een buitenlands octrooi. Het leidde dan ook nooit twijfel dat de rechter onbevoegd was op hoofdvordering.

<sup>163</sup> HvJ 13 juli 2006 (*Roche Nederland BV/ Primus*), *JT* 2006, 722.

<sup>164</sup> Zie bijvoorbeeld Brussel 20 februari 2001, *IRDI* 2001, 168.

<sup>165</sup> S. CATTOOR, “De ‘Belgian torpedo’ op sterven na dood”, *IRDI* 2001, 175; E. CORNU, “La fin du torpedo”, noot onder Vz. Rb. Brussel 22 september 2000, *Ing. Cons.* 2000, 302. Deze mening wordt nog steeds door sommige rechters gevolgd, zie hiervoor Rb. Brussel 12 mei 2000 *IRDI* 2002, 321; Rb. Brussel 19 januari 2001, *onuit*.

<sup>166</sup> Rb. Brussel 8 oktober 2003, *IRDI* 2003, 297.

<sup>167</sup> Antwerpen 8 november 2005, *IRDI* 2006, 134; Rb. Gent 23 mei 2005, *IRDI* 2006, 169.

<sup>168</sup> Art. 50 §2 B.O.W.

<sup>169</sup> Rb. Brussel 30 oktober 2009, *IRDI* 2010, 52.

#### d. Wettelijke beperking

Hoewel deze evolutie voornamelijk is gekleurd door wijzigingen in de rechtspraak, is deze tendens beperkt via de wet van 5 mei 2007. Deze wet was een reactie op het feit dat de procedures plots te snel gingen. De stakingsrechter had de neiging ook in hun procedures de geldigheidsvraag en de inbreukvraag op te splitsen, en de rechtspraak en rechtsleer leken hiermee akkoord te gaan.<sup>170</sup> Bijgevolg werd de inbreukvraag plots eerder behandeld dan de geldigheidsvraag, wat de omgekeerde logica lijkt te zijn.<sup>171</sup>

#### e. Vertrouwelijkheid

Een laatste ontwikkeling ter opsplitsing van geldigheid- en inbreukzaken is de vertrouwelijkheid van de octrooi-informatie. Een octrooihouder die vreest dat een concurrent een inbreuk maakt op zijn octrooi, heeft toegang tot alle gevoelige informatie over dat product.<sup>172</sup> Twee rechters oordeelden daarop dat een octrooihouder van deze informatie geen gebruik mocht maken om wijzigingen aan te brengen in zijn octrooi tijdens een oppositieprocedure. Om die redenen was het verboden het beschrijvend beslag te lezen voor de beoordeling van de geldigheid van het octrooi.<sup>173</sup>

#### f. Conclusie

Ter conclusie kan gesteld worden dat octrooihouders steeds een splitsing zullen verkiezen, waar vermeende inbreukmakers liever de inbreuk en geldigheid samen behandeld zijn.<sup>174</sup> Omwille van dit belangenconflict moet onzes inziens door de rechter steeds worden toegezien dat *forum shopping* wordt vermeden.

### 4.2. GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

De partiële nietigheid is een onderwerp heet van de naald. In navolging van Europese wetgeving heeft de wetgever in 2011 een wet goedgekeurd ter wijziging van de Belgische Octrooiwet.<sup>175</sup> De regels met betrekking tot de gedeeltelijke nietigheid van octrooien zijn hierin onder andere substantieel

<sup>170</sup> Kh. Brussel 9 oktober 2008, *IRDI* 2009, 129, noot A. PUTTEMANS.

<sup>171</sup> B. VANDERMEULEN, "Geldigheid en inbreuk in Belgische octrooigeschillen: over vaten die niet altijd met elkaar communiceren" in B. DAUWE e.a. (eds.), *Liber Amicorum Ludovic de Gryse*, Gent, Larcier, 2010, 290.

<sup>172</sup> Kh. Brussel 7 mei 2009, *IRDI* 2009, 359, voetnoot 8 en 9.

<sup>173</sup> Brussel 20 juni 2008, *IRDI* 2008, 345; Kh. Brussel 9 oktober 2008, *IRDI* 2009, 129, noot A. PUTTEMANS.

<sup>174</sup> F. TACK, "Het internationaal afdwingen van patenten" in X (ed.), *Tendensen in het bedrijfsrecht*, Antwerpen, Kluwer, 2008, 196.

<sup>175</sup> Wet van 10 januari 2011 ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindigooctrooien, *B.S.* 16 februari 2011. Hierna: "Wijzigingswet".

gewijzigd. De wet is echter nog niet in werking getreden. Hieronder wordt het oude regime besproken en wordt ook aangegeven in welk opzicht veranderingen in de nabije toekomst zullen doorgevoerd worden.

#### 4.2.1. Belgische octrooien

Artikel 49 §2 B.O.W. bepaalt: “*indien de nietigheidsgronden het octrooi slechts gedeeltelijk aantasten, wordt het octrooi dienovereenkomstig beperkt. De beperking kan geschieden in de vorm van een wijziging van de conclusies, van de beschrijving of van de tekeningen.*”

Door de veranderingen van de Wijzigingswet 2011 zal de mogelijkheid tot wijziging van conclusies, beschrijving of tekeningen omgevormd worden tot een verplichting.<sup>176</sup> Hier valt een opmerkelijke invloed van het Europees Octrooiverdrag op te merken.<sup>177</sup>

BEVOEGDHEID RECHTER - De rechter heeft de bevoegdheid om de bewoording van de nieuwe conclusies op te stellen. In andere landen moet teruggerepen worden naar onderconclusies van de betrokken partij.<sup>178</sup> Het is natuurlijk mogelijk dat de rechter beslist dat er geen mogelijkheid is tot inperking van het octrooi en de volledige nietigheid uitsprekt.<sup>179</sup> Toch maakt de rechtspraak voornamelijk van deze bepaling veelvuldig gebruik om conclusies gedeeltelijk in stand te houden.<sup>180</sup> Zo kan een afhankelijke conclusie blijven bestaan ondanks de nietigheid van de hoofdconclusie.<sup>181</sup> In de zaak JOSKIN/VEENHUIS werd echter beslist dat de nietigheid van de hoofdconclusie eveneens de nietigheid van alle onderconclusies impliceert, wat een gedeeltelijke nietigheid uitsluit.<sup>182</sup> *In casu* werd de hoofdconclusie niet vernietigd, waardoor in de rechtsleer de draagwijdte van dit arrest wordt geminimaliseerd<sup>183</sup> en bekritiseerd<sup>184</sup>. Men moet opmerken dat deze bepaling deel wel uitgaat van de rechterlijke nietigheidsregeling, maar zich hiertoe niet beperkt. Het is namelijk

<sup>176</sup> Memorie van toelichting bij het wetsontwerp ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien, *Parl. St. Kamer*, 2010-11, nr. 405/2, 43.

<sup>177</sup> Artikel 138(2) E.O.V. bepaalt namelijk dat een beperking slechts kan plaatsvinden door middel van dienovereenkomstige aanpassingen van de conclusies.

<sup>178</sup> A. STEVENHAGEN en H.B. VAN LEEUWEN, *Octrooien in de praktijk*, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2001, 53.

<sup>179</sup> Rb. Brussel 13 januari 2003, *IRDI* 2003, 140.

<sup>180</sup> Rb. Luik 7 januari 2005, *IRDI* 2005, 157-161; Rb. Brussel 29 september 2006, zoals geciteerd bij P. DE JONG, O. VRINS en C. RONSE, “Evoluties in het octrooirecht: overzicht van rechtspraak 2003-2006”, *TBH* 2007/5, 436; Rb. Brussel 20 juni 2007 (Strepotorix I), *IRDI* 2007, 405-409; Rb. 17 oktober 2007 (Strepotorix II), *IRDI* 2007, 410-415.

<sup>181</sup> J. DEENE, “Intellectuele rechten kroniek 2009”, *NjW* 2010, 487.

<sup>182</sup> Rb. Luik 6 december 2007, *IRDI* 2008, 169.

<sup>183</sup> N. D’HALLEWEYN, “Over de zin van afhankelijke octrooi-conclusies en over het herformuleren van octrooi-conclusies na verlening”, *IRDI* 2008, 327.

<sup>184</sup> Ph. DE JONG, O. VRINS en Ch. RONSE, “Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2003-2006”, *TBH* 2007, afl. 5, 437.

ook mogelijk voor de octrooihouder om bij de Dienst Intellectuele Eigendom gewijzigde conclusies in te dienen.

AMBTSHALVE TAAK? - Men kan zich hierbij wel de vraag stellen of het de taak van de rechter is na te gaan of de nietigheid betrekking heeft op alle conclusies, dan wel of het octrooi gedeeltelijk zijn geldigheid kan behouden. Een deel van de rechtspraak beschouwt dit inderdaad als een ambtshalve taak voor de rechter.<sup>185</sup> Nederlandse rechtspraak sluit zich hierbij aan.<sup>186</sup> In de rechtsleer is er minder eensgezindheid. Een deel van de rechtsleer is van mening dat de gedeeltelijke nietigheid slechts kan worden uitgesproken indien deze is gevorderd.<sup>187</sup> Met verwijzing naar artikel 49 §2 B.O.W. oordelen andere auteurs dat een wettelijke grondslag voorhanden is om de ambtshalve partiële nietigheid te verantwoorden.<sup>188</sup> De rechter zal wel de debatten moeten heropenen alvorens tot gedeeltelijke vernietiging over te gaan.<sup>189</sup>

SPIRO/FLAMCO - In Nederland heeft zich een evolutie voorgedaan in de rechtspraak die verschillend was van de regeling zoals we die nu kennen. De Hoge Raad heeft er immers beslist dat gedeeltelijke nietigheid slechts kan worden toegelaten wanneer aan vier voorwaarden is voldaan:

*“wanneer 1) voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de techniek op de voorrangsdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet enkel vereist 2) dat achteraf een aanvulling van een octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens 3) dat het gaat om een aanvulling die door de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Tevens 4) moet voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de*

<sup>185</sup> Gent 14 februari 2005, *IRDI* 2005, 196; Rb. Luik 7 januari 2005, *IRDI* 2005, 157.

<sup>186</sup> E.H. VISSCHER, “Wijziging en gedeeltelijke nietigheid van octrooien: van SPIRO/FLAMCO naar de ontwikkeling van Europese maatstaven”, *BIE* 31 januari 2008, 746.

<sup>187</sup> L. ANDRÉ, *Traité des brevets d’invention et de la contrefaçon industrielle*, Brussel, Bruylant, 1899, 640; PH. DE JONG, O. VRINS en Ch. RONSE, “Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2003-2006”, *TBH* 2007/5, 437; B. REMICHE en V. CASSIERS, *Droit des brevets*, Brussel, Larcier, 2010, 429.

<sup>188</sup> N. D’HALLEWEYN, “Over de zin van afhankelijke octrooiconclusies en over het herformuleren van octrooiconclusies na verlening.”, *IRDI* 2008, 324; K. NEEFS, « Het verbod op toegevoegde materie in het octrooirecht », *IRDI* 2010, 24; L. ANDRÉ, *Traité des brevets d’invention et de la contrefaçon industrielle*, Brussel, Bruylant, 1899, 640.

<sup>189</sup> Art. 774 Ger. W.

*aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd.*"<sup>190</sup>

#### 4.2.2. Europese octrooien

Nederland achtte diezelfde voorwaarden ook van toepassing op de partiële nietigheid van een Europees octrooi.<sup>191</sup> De tweede en derde voorwaarde gesteld door de Hoge Raad zijn enigszins vergelijkbaar met het Europees Octrooiverdrag.<sup>192</sup> De andere extra voorwaarden zijn echter manifest in strijd met het verdrag.<sup>193</sup> De Hoge Raad heeft, onder invloed van de wijzigingen door het Europees Octrooiverdrag in 2000, zijn rechtspraak dan ook aangepast.<sup>194</sup>

Wat Europese octrooien betreft, is een beperking van het octrooi tot de geldige onderconclusie eveneens toegestaan door middel van oppositie bij het Europees Octrooibureau of een nationale nietigheidsprocedure voor de rechter.<sup>195</sup> Bovendien werd bij de aanpassing van het Europees Octrooiverdrag in 2000 expliciet bepaald dat een beperking van het octrooi enkel kan gebeuren bij wijziging van de octrooiconclusies.<sup>196</sup> Indien de nieuwe conclusies nog steeds een nietigheidsgrond bevatten, mag de rechter ambtshalve het octrooi nog meer beperken.<sup>197</sup> Het is aangewezen dat de rechter zich laat bijstaan door een deskundige die advies kan geven over bepaalde nietigheidsgronden, zodat de octrooihouder weet in welke mate hij zijn voorstellen tot wijziging moet formuleren.<sup>198</sup> In de praktijk gebeurt het echter vaker dat de rechter, ondanks de complexiteit van de zaak, geen deskundige wenst aan te stellen.<sup>199</sup>

Bij een oppositieprocedure voor het Europees Octrooibureau zijn een aantal strenge voorwaarden verbonden aan de partiële nietigheid. Ten eerste moeten de gewijzigde conclusies verband houden met een grond tot oppositie.<sup>200</sup> Ook moet het verzoek tijdig worden ingediend.<sup>201</sup> Men moet bovendien opletten dat indien in de verleningsprocedure bepaalde delen verwijderd zijn uit de

<sup>190</sup> Hoge Raad 9 februari 1996, *BIE* 1996, 334-348.

<sup>191</sup> Hoge Raad 16 februari 2001, *NJ* 2001, 393.

<sup>192</sup> J. DEN HARTOG, "Partiële nietigheid van een octrooi. Kanttekeningen bij *Spiro Research/Flamco*", *BIE* 1997, 27.

<sup>193</sup> E.M. VISSCHER, "Wijziging en gedeeltelijke nietigheid van octrooien: van *Spiro/Flamco* naar de ontwikkeling van Europese maatstaven", *BIE* 2008, 4-16.

<sup>194</sup> Hoge Raad 6 maart 2009, *IER* 2009, 114, noot DE RANTZ.

<sup>195</sup> Art. 138, tweede lid E.O.V.

<sup>196</sup> Art. 138, derde lid E.O.V.

<sup>197</sup> MR/2/00: Basic proposal for the revision of the European Patent Convention, Article 138, explanatory remarks, <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/diplomatic-conference-nov2000.html> (laatste consultatie 23 december 2011).

<sup>198</sup> B. DAUWE, "Het octrooi is maar gedeeltelijk nietig: opluchting of nieuwe kopzorg?" in B. DAUWE e.a. (eds), *Liber amicorum Ludovic de Gryse*, Brussel, Larcier, 2010, 96.

<sup>199</sup> Zie bijvoorbeeld Rb. Brussel 17 oktober 2007, *IRDI* 2007, 410.

<sup>200</sup> Regel 80 van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag, goedgekeurd met de Wet van 8 juli 1977, *B.S.* 30 september 1977.

<sup>201</sup> N. D'HALLEWEYN, "Over de zin van afhankelijke octrooiconclusies en over het herformuleren van octrooiconclusies na verlening.", *IRDI* 2008, 327.

conclusies, deze niet meer mogen worden toegevoegd bij oppositie.<sup>202</sup> Tot slot moeten ook de wijzigingen in de conclusies duidelijk geformuleerd zijn.<sup>203</sup>

Een laatste en bijzonder strenge voorwaarde is het verbod op toegevoegde materie.<sup>204</sup> Het octrooi mag niet op zodanige wijze gewijzigd worden dat het voorwerp breder wordt dan de oorspronkelijke octrooiaanvraag.<sup>205</sup> Dit zou een ongerechtvaardigde verbetering van de positie van de octrooihouder inhouden ten opzichte van andere uitvinders.<sup>206</sup> De toegevoegde materie zou met name als geoctrooieerd worden beschouwd vanaf de datum van de oorspronkelijke aanvraag. Uitvinders die tussen deze aanvraag en de oppositieprocedure gelijkaardige octrooien zouden hebben aangevraagd, zouden plots op een gebrek aan nieuwheid stuiten.<sup>207</sup> Een octrooihouder mag maar beschermd worden voor wat hij openbaar heeft gemaakt.<sup>208</sup> Evenmin mag een octrooihouder delen van het verleningdossier inroepen om een ruimere interpretatie aan zijn octrooi te geven.<sup>209</sup>

Het verbod op toegevoegde materie vindt eveneens toepassing in het Belgisch recht.<sup>210</sup> Het wordt echter beduidend minder toegepast. Er is slechts sporadisch rechtspraak te vinden.<sup>211</sup>

#### 4.2.3. Gevolgen

Het is niet onbelangrijk even stil te staan bij de processuele gevolgen van de gedeeltelijke nietigheid. Indien de vermeende inbreukmaker een nietigheidsgrond inroept, en de octrooihouder zijn octrooi per conclusie beperkt, blijft het mogelijk dat nog steeds inbreuk wordt gemaakt op het beperkt octrooi.<sup>212</sup> De rechtspraak is streng voor de octrooihouder. Een voorbehoud in de conclusies van de octrooihouder wordt niet voldoende geacht om deze nieuwe inbreuk te kunnen beslechten.<sup>213</sup> Er wordt minstens

<sup>202</sup> Besl. T684/02 en T1149/97 Kamer Beroep EOB.

<sup>203</sup> Art. 84 E.O.V.

<sup>204</sup> Voor een uitgebreide bespreking in het licht van de huidige stand van de rechtspraak en rechtsleer, zie K. NEEFS, « Het verbod op toegevoegde materie in het octrooirecht », *IRDI* 2010, 17-27.

<sup>205</sup> Art. 123, tweede lid E.O.V.

<sup>206</sup> *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, april 2010, Part C, Chapter VI, 5.3.1; G 1/93 2 februari 1994, *Advanced Semiconductor*, *Publicatieblad EOB*, 8/1994, 541.

<sup>207</sup> K. NEEFS, « Het verbod op toegevoegde materie in het octrooirecht », *IRDI* 2010, 17.

<sup>208</sup> M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Larcier, Brussel, 1999, 49.

<sup>209</sup> K. VAN LINT, "Het verleningdossier van Europese octrooien als instrument in procedures voor de Belgische rechtbanken" in B. DAUWE e.a. (eds), *Liber amicorum Ludovic de Gryse*, Brussel, Larcier, 2010, 301.

<sup>210</sup> Artikel 49, §1, derde lid B.O.W.

<sup>211</sup> Rb. Antwerpen 9 april 2004, *onuitg.*, besproken door P. DE JONG, O. VRINS en Ch. RONSE, "Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2003-2006", *TBH* 2007, 5, nr. 22; Rb. Brussel 30 oktober 2009, *IRDI* 2010, 52.

<sup>212</sup> K. NEEFS, « Het verbod op toegevoegde materie in het octrooirecht », *IRDI* 2010, 26.

<sup>213</sup> Kh. Antwerpen 19 juni 2009, *onuitg.*

vereist dat de octrooihouder een aangepaste vordering met betrekking tot de inbreuk in subsidiaire vermeldt in zijn conclusies.<sup>214</sup> In combinatie met het hierboven beschreven probleem van de eventuele splitsing tussen inbreuk- en geldigheidsvraag, leidt dit tot bijzonder complexe situaties waarmee de rechtsleer zich geen houding weet.<sup>215</sup>

De rechtsgevolgen van de gedeeltelijke nietigheid zijn, althans voor het vernietigde deel, worden bepaald door artikel 50, §1 B.O.W.. Ook de uitzonderingen op de retroactieve werking van de nietigheid zijn naar analogie met de volledige nietigheid van toepassing.<sup>216</sup>

#### 4.2.4. Vergelijking met de partiële herroeping van (Europese en Belgische) octrooien

Naar analogie met de gedeeltelijke nietigheid van octrooien, zal ook de gedeeltelijke nietigheid van Belgische octrooien worden ingevoerd.<sup>217</sup> Deze zal slechts mogelijk zijn door een wijziging van conclusies. De procedure is uitdrukkelijk omschreven in wettelijke voorschriften van artikel 48ter nieuw B.O.W..

De *ratio legis* van een gedeeltelijke herroeping is tweeledig. Een octrooihouder die een inbreukprocedure wenst te starten, kan vooreerst uit vrees voor een nietigheidsverweer zijn octrooi op voorhand of tijdens de gerechtelijke procedure gedeeltelijk herroepen. Aldus zal de vermeende inbreukmaker zich niet op dubieuze conclusies kunnen beroepen op zijn verweer te staven.<sup>218</sup> Vervolgens kan een herroeping ook los van enige inbreukvordering zijn nut bewijzen. Een octrooihouder kan namelijk gehouden zijn tot een schadevergoeding wanneer hij een ongeldig octrooi in stand houdt.<sup>219</sup>

De wet bepaalt twee basisvoorwaarden voor de gedeeltelijke herroeping. Ten eerste mag het voorwerp van het octrooi niet in die mate aangepast worden, dat deze ruimer wordt dan de oorspronkelijke octrooiaanvraag. Vervolgens mag ook de beschermingsomvang niet ruimer zijn dan de laatste versie van de

<sup>214</sup> K. NEEFS, « Het verbod op toegevoegde materie in het octrooirecht », *IRDI* 2010, 26.

<sup>215</sup> Vz. Kh. Brussel 9 oktober 2008, *IRDI* 2009, 129, noot A. PUTTEMANS en X. TATON; K. NEEFS, « Het verbod op toegevoegde materie in het octrooirecht », *IRDI* 2010, 27.

<sup>216</sup> B. DAUWE, “Het octrooi is maar gedeeltelijk nietig: opluchting of nieuwe kopzorg?” in B. DAUWE e.a. (eds), *Liber amicorum Ludovic de Gryse*, Brussel, Larcier, 2010, 97.

<sup>217</sup> Art. 48ter, §2 B.O.W. na de inwerkingtreding van de wetswijziging.

<sup>218</sup> B. DAUWE, “Het octrooi is maar gedeeltelijk nietig: opluchting of nieuwe kopzorg?” in B. DAUWE e.a. (eds), *Liber amicorum Ludovic de Gryse*, Brussel, Larcier, 2010, 93.

<sup>219</sup> De mogelijkheid tot schadevergoeding bij nietigheid wordt algemeen aanvaard. Zie hierover B. REMICHE en V. CASSIERS, *Droit des brevets*, Brussel, Larcier, 2010, nr. 513. Dit zou ook van toepassing zijn op de herroeping van octrooien. Zie hierover B. DAUWE, “Het octrooi is maar gedeeltelijk nietig: opluchting of nieuwe kopzorg?” in B. DAUWE e.a. (eds), *Liber amicorum Ludovic de Gryse*, Brussel, Larcier, 2010, 98-104.

octrooiconclusies.<sup>220</sup> Verder zijn nog enkele voorschriften op straffe van nietigheid opgenomen.<sup>221</sup>

Indien aan de bovenstaande voorwaarden voldaan is, kan het octrooi gedeeltelijk worden herroepen. In de rechtsleer rijst de vraag of hertegen nog een rechtsmiddel openstaat bij de rechtbank.<sup>222</sup> Indien nietigheidsgronden van toepassing zijn op de geherformuleerde conclusies, kan men uiteraard steeds de nietigheid vorderen.<sup>223</sup> Als dit niet het geval is, rest de rechter nog de mogelijkheid om de nieuwe conclusies te onderwerpen aan een marginale toetsing, met het oog op de bescherming van de rechtszekerheid van derden.<sup>224</sup> In de Belgische rechtspraak zijn slechts schaarse gevallen te vinden van deze marginale toetsing.<sup>225</sup> Doorgaans beperkt de rechterlijke controle zich tot de limitatief bepaalde gevallen van nietigheid.

## 5. BESLUIT

In dit werk werden de nietigheidsregelingen van nationale en Europese octrooien besproken en vergeleken. Hieruit kunnen enkele belangrijke conclusies getrokken worden. Ten eerste zijn de gronden tot nietigheid en de toepassing ervan door de rechters sterk vergelijkbaar. Ook de bevoegde instantie is dezelfde, zij het dat dit moet genuanceerd worden in het geval van een oppositieprocedure voor Europese octrooien. Verder moet worden opgemerkt dat gelijktijdige nietigheidsprocedures theoretisch gezien geen invloed hebben op elkaar. In de juridische praktijk wordt echter overwegend gekozen voor opschorting om de consistentie in de rechtspraak te waarborgen.

Wat bovendien opvalt is de actualiteitswaarde van de nietigheidsprocedure bij octrooien. Eens de Wijzigingswet 2011 in werking treedt, zal dit substantiële gevolgen hebben. Zo zullen in navolging van Europese octrooien nu ook Belgische octrooien geheel of gedeeltelijk herroepbaar zijn.

Hoewel deze wet vele prangende problemen heeft opgelost, blijven tot op vandaag nog enkele leerstukken bestaan waar geen eensgezindheid over bestaat. Zo is nog niet geheel duidelijk welke instantie bevoegd zal zijn voor de nietigverklaring van gemeenschapsoctrooien. Ook op het gebied van de

<sup>220</sup> Art. 48ter, §1 nieuw B.O.W. Analoge bepalingen zijn terug te vinden in artikel 123 (2) en (3) E.O.V.

<sup>221</sup> Art 48ter, §8 nieuw B.O.W.

<sup>222</sup> B. DAUWE, "Het octrooi is maar gedeeltelijk nietig: opluchting of nieuwe kopzorg?" in B. DAUWE e.a. (eds), *Liber amicorum Ludovic de Gryse*, Brussel, Larcier, 2010, 89.

<sup>223</sup> Art. 49 B.O.W. en 138 E.O.V.

<sup>224</sup> B. DAUWE, "Het octrooi is maar gedeeltelijk nietig: opluchting of nieuwe kopzorg?" in B. DAUWE e.a. (eds), *Liber amicorum Ludovic de Gryse*, Brussel, Larcier, 2010, 89.

<sup>225</sup> Kh. Antwerpen 2 juli 2010, AR A/09/08112 zoals geciteerd bij B. DAUWE, "Het octrooi is maar gedeeltelijk nietig: opluchting of nieuwe kopzorg?" in B. DAUWE e.a. (eds), *Liber amicorum Ludovic de Gryse*, Brussel, Larcier, 2010, 91.



opsplitsing van de inbreuk- en nietigheidsvordering is het einde nog niet in zicht, nu de wetgever de tendens in de rechtsleer heeft doorbroken.

Ter conclusie kan gesteld worden dat de nietigheid van octrooien, hoewel eeuwenoud, nog steeds actueel is. Om op de blijvende vragen een sluitend antwoord te kunnen geven, zal moeten gewacht worden op verder wetgevend initiatief, alsook op consistente Europese rechtspraak. Gelukkig kan onzes inziens worden vertrouwd op de positieve tendensen die de creativiteit en technische vooruitgang bevorderen.