

Tabl n. 8929

A.R. nr. 06/3472/A

IN DE ZAAK VAN:

eiser op hoofdeis, verweerder op tegeneis, vertegenwoordigd door Mr. Carl DE MEYER en Mr. Carina GOMMERS, advocaten met kantoor te 1040 Brussel, Nerviërslaan 9/31;

TEGEN:

De **N.V. RENOLIT BELGIUM**, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0402.185.952, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Industriepark De Bruwaan 9,

verweerster op hoofdeis, eiseres op tegeneis, vertegenwoordigd door Mr. Fernand DE VISSCHER en Mr. Dorien ROMBOUTS, advocaten met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149/20;

vonnist de rechtbank als volgt:

I. RECHTSPLEGING

De zaak werd ingeleid bij dagvaarding, betekend op 13 oktober 2006.

De raadslieden van de partijen werden gehoord op de openbare terechtzitting van 1 april 2009, waarna de debatten werden gesloten en de zaak in beraad werd genomen.

De rechtbank heeft kennis genomen van het dossier van de rechtspleging en van de door de partijen neergelegde stukken.

II. FEITEN EN VORDERINGEN

1. (hierna: de eiser) is bestuurder van de N.V. (niet in zake), aannemer van dakwerken.

De eiser is titularis van een *Belgisch octrooi* met nr. BE 9700180 d.d. 2 maart 1999 en van een *Europees octrooi* met nr. EP 0 964 968 d.d. 11 december 2002, met betrekking tot een *dakbedekkingssysteem*, meer bepaald een dakbedekkingssysteem bestaande uit een ondoordringbaar membraan van synthetisch materiaal en bijzondere aangepaste latvormige profielen van synthetisch materiaal.

De N.V. RENOLIT BELGIUM (hierna: de verweerster) is producent van (onder meer) dakbedekkingen in kunststof. Volgens de eiser zouden sommige producten die de verweerster aanbiedt een inbreuk uitmaken op zijn octrooien.

Reeds per aangetekend schrijven van zijn raadsman d.d. 7 februari 2001 werd de verweerster, toen nog de N.V. ALKOR DRAKA genaamd, door de eiser in gebreke gesteld voor een beweerde inbreuk op zijn Belgisch octrooi. Hieraan werd kennelijk geen gunstig gevolg verleend.

De verweerster van haar kant betwist namelijk de geldigheid van het octrooi van de eiser, meer bepaald wegens het ontbreken van een octrooieerbare uitvinding alsook bij gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. Op 10 september 2003 heeft de verweerster, op die gronden, tegen het Europees octrooi van de eiser een oppositieprocedure ingeleid bij het Europees Octrooibureau. Naar verluidt is deze procedure nog steeds hangende.

Bij beschikking van de beslagrechter van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde d.d. 29 mei 2006 werd aan de eiser toegelaten om *beschrijvend beslag* te laten leggen. Op 15 juni 2006 werd, in uitvoering van deze beschikking, beschrijvend beslag gelegd op de maatschappelijke zetel van de verweerster. Het beschrijvend verslag van ir. die als deskundige werd aangesteld, dateert van 7 september 2006 en zou zijn neergelegd op 13 september 2006.

Op die manier zou, althans volgens de eiser, aan het licht zijn gekomen dat de producten gecommmercialiseerd onder de naam "Alkor Design" en "Alkor Profile System" onder het voorwerp van zijn octrooien zouden vallen. Deze producten betreffen namelijk (eveneens) dakbedekkingen bestaande uit een membraan en profielen uit geëxtrudeerde pvc-p.

Daarnaast verwijt de eiser de verweerster ook dat zij installateurs zou opleiden en, op die manier, zou aanzetten tot het toepassen van de technologie die het voorwerp is van zijn octrooi.

De eiser wenst dat dit alles aan de verweerster wordt verboden en maakt aanspraak op een schadevergoeding wegens de beweerde inbreuken.

2. Op 13 oktober 2006 is de eiser overgegaan tot dagvaarding.

De hoofdvordering van de eiser strekt ertoe om:

– te horen zeggen voor recht dat de verweerster, door het fabriceren dan wel verhandelen van "Alkor Design" / "Alkor Profile System" en/of van enige andere kunststofdakbedekking bestaande uit een ondoordringbaar membraan van synthetisch materiaal en een aantal latten van synthetisch materiaal, die evenwijdig op het oppervlak van het ondoordringbare membraan worden aangebracht, waarbij het ondoordringbare membraan mechanisch aan een dakbedekkingselement is bevestigd, met het kenmerk, dat elk van de latten gevormd wordt door een profiel van een stuk synthetisch materiaal, dat op het ondoordringbare membraan is gelast, inbreuk pleegt op EP '968;

– de verweerster verbod te horen opleggen goederen die inbreuk maken op de exclusieve eigendomsrechten van de eiser, te vervaardigen, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te hebben, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,00 euro per eenmalige inbreuk op het rechterlijk verbod;

– te horen zeggen voor recht dat de verweerster een inbreuk pleegt op EP '968 door wetens en willens aan installateurs die niet gerechtigd zijn de geoctrooieerde technologie toe te passen, membranen en profielen te leveren

voor de toepassing van de geoctrooieerde technologie en deze installateurs zelfs aan te zetten om de geoctrooieerde technologie toe te passen door in opleidingen te voorzien;

– de verweerster het verbod te horen opleggen aan installateurs die niet gerechtigd zijn de geoctrooieerde technologie toe te passen, membranen en profielen te leveren voor de toepassing van de geoctrooieerde technologie en/of deze installateurs aan te zetten om de geoctrooieerde technologie toe te passen onder meer door in opleidingen te voorzien, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,00 euro per eenmalige inbreuk op het rechterlijk verbod;

– de verweerster, bij wijze van schadevergoeding, te horen veroordelen tot:

- in hoofdorde, 1) afdracht van de door haar ten gevolge van de inbreuk genoten winst, provisioneel en onder alle voorbehoud geraamd op 828.500,00 euro, te vermeerderen met de vergoedende en de gerechtelijke intresten vanaf de dagvaarding, en 2) het afleggen van rekening en verantwoording aangaande de door haar ten gevolge van de inbreuk genoten winst, en een deskundige te horen aanstellen om dit te verifiëren, teneinde het definitieve bedrag van de af te dragen winst vast te stellen;
- in ondergeschikte orde, voorzover de rechtbank van mening zou zijn dat de verweerster niet wetens en willens inbreuk heeft gepleegd, het betalen van een schadevergoeding, provisioneel en onder alle voorbehoud geraamd op 266.742,00 euro, te vermeerderen met de vergoedende en de gerechtelijke intresten vanaf de dagvaarding;

– de verweerster in ieder geval te horen veroordelen tot alle kosten van het geding, hierin begrepen (doch niet beperkt tot) de kosten van het beschrijvend beslag en de kosten van de deskundige, zowel deze inzake beschrijvend beslag als deze die de rechtbank zou aanstellen om het dakbedekkingssysteem van het gebouw in Zweden te onderzoeken, alsook de rechtsplegingsvergoeding, begroot op het maximumbedrag van 20.000,00 euro;

– het te wijzen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te horen verklaren, "niettegenstaande elk rechtsmiddel en kantonnement" (sic).

Tevens wordt gevraagd om te verklaren dat de vorderingen van de verweerster (zie verder), hierin inbegrepen de vordering tot het aanstellen van een deskundige met als opdracht het dakbedekkingssysteem van het gebouw in Zweden te onderzoeken, niet gegrond zijn en bijgevolg deze af te wijzen, en, voorzover de rechtbank de vorderingen van de verweerster zou toewijzen, de eiser in ieder geval slechts te veroordelen tot het minimumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding, met name 1.000,00 euro.

3. De verweerster van haar kant stelt, in hoofdorde, een tegenvordering in die ertoe strekt om:

– het Europees octrooi EP 0 964 968 nietig te horen verklaren wegens gebrek aan octrooieerbaarheid ingevolge de artikelen 52 tot en met 57 van het Europees Octrooiverdrag;

– ook het Belgisch octrooi BE 9700180 nietig te horen verklaren wegens gebrek aan octrooieerbaarheid ingevolge de artikelen 5, 6 en 49 van de Belgische Octrooiwet;

– te horen bevelen dat het tussen te komen vonnis door de griffie zal worden meegedeeld aan de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom.

Dienvolgens vraagt de verweerster om de hoofdvordering ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.

In ondergeschikte orde vraagt de verweerster om, alvorens recht te doen over de tegenvordering en de hoofdvordering, en expertise te bevelen van de werf te Zweden (Borlänge), geïllustreerd in haar stukken D7 en D7bis, om de volgende vragen te zien beantwoorden:

- a) de periode van het plaatsen van de dakbedekking van het betrokken gebouw,
- b) waaruit deze dakbedekking precies bestaat,
- c) in het bijzonder de manier waarop het membraan werd geplaatst,
- d) het materiaal van het membraan,
- e) het materiaal van het profiel,
- f) of het profiel uit één stuk is gemaakt,
- g) de manier waarop de profielen op de membranen werden geplaatst,
- h) of de profielen al dan niet zijn geplaatst waar de membranen overlappen,
- i) of en in welke mate men vanuit de straat kon zien en/of horen hoe de membranen en de profielen werden geplaatst,

dit alles aan de hand van een bezoek ter plaatse en een onderzoek van alle nuttige documenten die onderzocht zullen kunnen worden bij eigenaars, opdrachtgevers, aannemers, stedenbouwkundige autoriteiten, brandweerdiensten of andere derden, met verzoek om voorzover mogelijk foto's en kopies van de documenten bij het verslag te voegen, met dien verstande dat, voorzover de toepasselijke regels bij het gerecht aan wie dit verzoek wordt gericht dit toelaten en organiseren, de partijen zullen worden uitgenodigd om de werkzaamheden van de deskundige bij te wonen.

Verder vraagt de verweerster in dit verband om:

– te dien einde, met toepassing van de Europese Verordening nr. 1206/2001 van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de Lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, de bevoegde Zweedse rechtbank te verzoeken om een deskundige, bij voorkeur een architect, aan te stellen met het oog op de uitvoering van de hierboven omschreven opdracht;

– voor recht te zeggen en te bevelen dat de hoofdgriffier van deze rechtbank een formulier A (bijlage bij de voormelde Verordening) voor het gebouw zal invullen in aanwezigheid van de partijen en hun raadslieden aan de hand van het te wijzen vonnis en een rechtsdag vast te leggen waarop elke onenigheid terzake zal worden besproken opdat formulier A nadien zou worden vertaald en naar de bevoegde rechtbank zou worden opgestuurd;

– te bevelen dat de kosten van deze onderzoeksmaatregel zullen worden voorgeschoten door de verweerster.

Uiterst subsidiair vraagt de verweerster, ten gronde, om 1) de hoofdvordering ongegrond te verklaren omwille van het voorgebruik van de beweerde uitvinding door de rechtsvoorganger van de verweerster, 2) de hoofdvordering ongegrond te verklaren wat de gevorderde bedragen betreft en dienaangaande slechts een provisionele schadevergoeding van één euro toe

te kennen, met aanstelling van een deskundige om aan de rechtbank de nodige elementen te verschaffen met betrekking tot de beweerdde schade, en 3) in ieder geval het kantonnement niet uit te sluiten en bijgevolg, indien het vonnis uitvoerbaar bij voorraad zou worden verklaard, hiervan geen melding te maken.

In ieder geval wordt door de verweerster gevraagd om, bij beslechting ten gronde, de eiser te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van het maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding voor een geschil zoals het onderhavige, begroot op 20.000,00 euro.

III. BEOORDELING

1. Bij ministerieel besluit van 2 maart 1999 werd, op aanvraag van 28 februari 1997, aan de eiser een octrooi verleend voor een dakbedekkingssysteem. Het betreft het Belgisch octrooi met nummer BE 9700180 (stuk I.4 eiser – stuk 6 verweerster).

Volgens de termen van de hoofdconclusie van het Belgisch octrooi is het voorwerp van dit octrooi een *“dakbedekkingssysteem, dat een ondoordringbaar membraan (12) van synthetisch materiaal en een aantal latten (13) van synthetisch materiaal, die evenwijdig aan elkaar op het oppervlak van het ondoordringbare membraan zijn opgesteld, omvat, met het kenmerk, dat het ondoordringbare membraan (12) mechanisch aan een dakbedekkingselement (11) is bevestigd en dat elk van de latten gevormd wordt door een profiel van een stuk synthetisch materiaal, dat op het ondoordringbare membraan (12) is gelast”* (onderlijning door de rechtbank).

Op 11 december 2002 werd, op aanvraag van 6 februari 1998 maar met als prioriteitsdatum 28 februari 1997, aan de eiser ook een Europees octrooi verleend voor een dakbedekkingssysteem. Het betreft het Europees octrooi met nummer 0 964 968 B1 (stuk I.1 eiser – stuk 2a verweerster).

Volgens de termen van de hoofdconclusie van het Europees octrooi is het voorwerp van dit octrooi *licht verschillend* met dat van het Belgisch octrooi, met name een *“dakbedekkingssysteem, dat een ondoordringbaar membraan (12) van synthetisch materiaal en een aantal latten (13) van synthetisch materiaal, die evenwijdig aan elkaar op het oppervlak van het ondoordringbare membraan zijn opgesteld, omvat, waarbij het ondoordringbare membraan (12) mechanisch aan een dakbedekkingselement (11) is bevestigd, met het kenmerk, dat elk van de latten gevormd wordt door een profiel van een stuk synthetisch materiaal, dat op het ondoordringbare membraan (12) is gelast.”* (onderlijning door de rechtbank).

De partijen besteden aan dit verschil in formulering tussen de respectieve hoofdconclusies van de voormelde octrooien geen aandacht. De rechtbank zal hier ten gepaste tijde op terugkomen (zie verder).

Hoe dan ook blijkt het voorwerp van de beide octrooien *in concreto* wel degelijk *één en hetzelfde dakbedekkingssysteem* te zijn, waarvan de eiser dus beweert de uitvinder te zijn.

2. De eiser vraagt, in hoofdzaak, om vast te stellen dat de verweerster *inbreuk* pleegt op zijn Europees octrooi. De verweerster van haar kant vraagt, bij tegeneis, om zowel het Europees als het Belgisch octrooi van de eiser *nietig* te verklaren.

Logischerwijze dient dan ook, in de eerste plaats, de *geldigheid* van de in het geding zijnde octrooien te worden te worden onderzocht. Dit betekent dat de rechtbank dus niet zal beginnen met het onderzoek van de hoofdvordering van de eiser, maar wel met dat van de tegenvordering van de verweerster.

Immers, het is maar in de mate dat de litigieuze octrooien van de eiser, en diens Europees octrooi in het bijzonder, *geldig* kunnen worden bevonden, dat de rechtbank vervolgens zal kunnen en moeten nagaan of de verweerster zich al dan niet schuldig heeft gemaakt aan een *inbreuk* op de in deze octrooien vervatte rechten.

3. Onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de Belgische Octrooiwet wordt onder de naam 'uitvindingsoctrooi' een *uitsluitend en tijdelijk recht van exploitatie* verleend voor iedere uitvinding die nieuw is, op uitvinderswerkzaamheid berust en vatbaar is voor toepassing op het gebied van de nijverheid (zie art. 2, eerste lid Wet 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, B.S. 9 maart 1985, p. 2774, hierna genoemd: de Octrooiwet).

Ook Europese octrooien worden verleend voor uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid (zie art. 52.1 Europees Octrooiverdrag).

Het Europees octrooi heeft in elk der Verdragsluitende Staten waarvoor het is verleend, *dezelfde rechtsgevolgen* en is onderworpen aan *dezelfde bepalingen* als een nationaal octrooi dat in die Staat is verleend, voorzover het Europees Octrooiverdrag niet anders bepaalt (zie art. 2.2 Europees Octrooiverdrag).

In principe heeft de houder van het Europees octrooi, vanaf de dag waarop de vermelding van de verlening daarvan is gepubliceerd, *dezelfde rechten* als die hij zou ontlennen aan een in die Staat verleend nationaal octrooi (zie art. 64.1 Europees Octrooiverdrag).

4. Een uitvinding wordt als *nieuw* beschouwd indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek (zie art. 5, § 1 Octrooiwet en art. 54.1 Europees Octrooiverdrag). De stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag *openbaar toegankelijk* is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze (zie art. 5, § 2 Octrooiwet en art. 54.2 Europees Octrooiverdrag).

Een uitvinding wordt als het *resultaat van uitvinderswerkzaamheid* aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek (zie art. 6 Octrooiwet en art. 56 Europees Octrooiverdrag).

De rechtbank benadrukt in dit verband dat de stand van de techniek slechts afbreuk zal doen aan de *nieuwheid* van een uitvinding, indien die voorheen bestaande toestand "compact" is, d.w.z. de uitvinding *in haar geheel* bevat. Het is dus niet voldoende dat (slechts) *een stukje* van de uitvinding reeds deel uitmaakte van de stand van de techniek: alleen wanneer de uitvinding *met al haar kenmerken* en *met hetzelfde technisch resultaat* als zodanig reeds bekend was, is zij *niet nieuw*. Het gaat dus niet op om een nieuwheidschadende anterioriteit af te leiden uit een "mozaïek" van

verschillende (voorafbestaande) elementen – onverminderd de invloed die dergelijke elementen, zelfs afzonderlijk genomen, kunnen hebben op de vraag naar het *inventief karakter* van de uitvinding (zie verder). Voor de beoordeling van de *nieuwheid* van de uitvinding is een dergelijke combinatie van (voordien reeds) los van elkaar bestaande elementen uit den boze (zie o.m.: BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, p. 59, nrs. 113-114; B. VAN REEPINGHEN en M. DE BRABANTER, *Les brevets d'invention. La loi belge du 28 mars 1984*, Brussel, Larcier, 1987, p. 27-28, nrs. 35-36).

Maar voor de beoordeling van het *inventief karakter* van een uitvinding, speelt het criterium van de stand van de techniek een *andere rol* dan voor de beoordeling van de *nieuwheid* ervan. Een uitvinding is (reeds) *nieuw* indien zij als zodanig geen *deel uitmaakt* van de stand van de techniek (zie hoger), zij is (slechts) *inventief* indien zij daar (voor een deskundige) niet (op een evidente wijze) uit *voortvloeit* (zie o.m.: M. BUYDENS, o.c., p. 65, nr. 126). De vereiste van "compactheid" (zie hoger) ontbreekt hier dus: het is toegelaten om diverse afzonderlijke (bestaande) elementen met elkaar te *combineren* om te beoordelen of een uitvinding al dan niet berust op uitvinderswerkzaamheid (zie o.m.: M. BUYDENS, o.c., p. 68-70, nrs. 133 en 135). De uitvinding is dan *voor de hand liggend* indien een deskundige uit het vakgebied hiertoe kon komen *zonder creatieve inbreng* en (louter) door het combineren van alle elementen die op dat ogenblik deel uitmaakten van de stand van de techniek. Dit zal meer bepaald het geval zijn indien de bedoelde vakman, rekening houdend met de stand van de techniek, tot de uitvinding kon komen door een samenspel van zijn professionele kennis en een paar eenvoudige logische stappen. Het zal slechts anders zijn indien er waarlijk sprake is van een "*kwalitatieve sprong*": een product berust op uitvinderswerkzaamheid indien dit *méér* is dan louter een logische ontwikkeling van de stand van de techniek (zie o.m.: M. BUYDENS, o.c., p. 69-70, nr. 134).

5. De verweerster betwist zowel de *nieuwheid* als het *inventief karakter* van het dakbedekkingssysteem dat het voorwerp is van de octrooien van de eiser. De partijen voeren hierover een uitvoerige discussie, waarbij de verweerster tal van elementen aanvoert tot staving van een (veel) vroegere openbaarheid van het dakbedekkingssysteem van de eiser, terwijl de eiser de (bewijs)waarde van deze elementen tracht te ondergraven.

Daarnaast voert de verweerster ook aan dat het dakbedekkingssysteem dat het voorwerp is van de octrooien van de eiser, *niet eens een octrooieerbare uitvinding* zou zijn. Ook hierover voeren de partijen een (meer summiere) discussie (zie tweede syntheseconclusie eiser, p. 38-39, en tweede syntheseconclusie verweerster, p. 27-28).

Anders dan de partijen insinueren door de opbouw van hun conclusies, is de rechtbank evenwel van oordeel dat *éérst* moet worden onderzocht of het dakbedekkingssysteem van de eiser al dan niet een *octrooieerbare uitvinding* betreft. Alleen wanneer deze vraag bevestigend wordt geantwoord, zal verder onderzoek naar het *nieuw* en/of *inventief karakter* van deze uitvinding zich opdringen. In het andere geval zullen de litigieuze octrooien, bij gebreke van octrooieerbaar voorwerp, *sowieso nietig* zijn en dan is ieder verder onderzoek naar de *nieuwheid* en/of het *inventief karakter* van de vermeende uitvinding *irrelevant*.

In wat volgt zal de rechtbank derhalve, in de eerste plaats, ingaan op de vraag of de beweerde uitvinding van de eiser al dan niet vatbaar is om het voorwerp uit te maken van een (Europees of Belgisch) octrooi.

6. De rechtbank herhaalt dat een octrooi slechts wordt verleend voor *uitvindingen* die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid (zie art. 2, eerste lid Octrooiwet en art. 52.1 Europees Octrooiverdrag).

Het begrip 'uitvinding' wordt nergens nader omschreven – noch in de Belgische Octrooiwet, noch in het Europees Octrooiverdrag. Mede in het licht van het concept 'octrooi' zelf, wordt evenwel algemeen aangenomen dat onder een octrooieerbare uitvinding een *technische creatie* moet worden verstaan, d.w.z. een voortbrengsel of een werkwijze die een *bijdrage tot de stand van de techniek* inhoudt. De vereiste van een *technisch karakter* is dus essentieel (zie o.m.: M. BUYDENS, o.c., p. 52, nrs. 94-96; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2007, p. 193).

Zowel de Belgische Octrooiwet als het Europees Octrooiverdrag bepalen wél wat, in het bijzonder, *niet* als (octrooieerbare) uitvindingen wordt beschouwd, waaronder ook *esthetische vormgevingen* (zie art. 3, § 1, 2° Octrooiwet en art. 52.2.b Europees Octrooiverdrag).

Daarbij wordt evenwel gepreciseerd dat de octrooieerbaarheid van (onder meer) esthetische vormgevingen *alleen dan* is uitgesloten, voorzover de aanvraag of het octrooi betrekking heeft op de esthetische vormgeving *als zodanig* (zie art. 3, § 2 Octrooiwet en art. 52.3 Europees Octrooiverdrag).

Dit betekent dat, indien een gegeven vorm *tegelijk* zowel een *technische* als een *esthetische* functie heeft en deze beide aspecten *onlosmakelijk met elkaar verbonden* zijn, deze vormgeving tóch het voorwerp kan uitmaken van een octrooi. Wanneer de technische en de esthetische functie van een gegeven vorm daarentegen *niet onlosmakelijk met elkaar verbonden* zijn, dan zal alleen de *technische* vormgeving, in voorkomend geval, het voorwerp kunnen uitmaken van een octrooi, terwijl de *esthetische* vormgeving gebeurlijk onder de bescherming zal vallen van het *auteursrecht* dan wel het recht inzake *tekeningen en modellen* (zie o.m.: M. BUYDENS, o.c., p. 76, nr. 148).

Doorslaggevend om te achterhalen of de esthetische functie onlosmakelijk is verbonden met de technische, is de vraag of *hetzelfde technische effect* al dan niet kan worden bekomen *door middel van een andere vorm*. Alleen als deze vraag ontkennend moet worden beantwoord, is de vormgeving onontbeerlijk voor de verwezenlijking van het technisch effect van de uitvinding – en dus wel degelijk octrooieerbaar. In de andere hypothese is de vormgeving (technisch) *niet functioneel* en komt zij als zodanig *niet* in aanmerking voor bescherming via een octrooi, maar hoogstens via het auteursrecht of via het recht inzake tekeningen en modellen (zie o.m.: M. BUYDENS, o.c., p. 76-77, nr. 148; zie ook: F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, o.c., p. 241-242).

M.a.w. enkel wanneer een gegeven vorm (als zodanig) *een oplossing biedt voor een technisch probleem*, gaat het – voorzover ook aan alle andere vereisten is voldaan (zie hoger) – om een octrooieerbare uitvinding (zie o.m.: B. VAN REEPINGHEN en M. DE BRABANTER, o.c., p. 13, nr. 16).

7. De beschermingsomvang van het octrooi wordt bepaald *door de inhoud van de conclusies*. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies (zie art. 26, eerste lid Octrooiwet en art. 69.1 Europees Octrooiverdrag).

De uitvinding moet in de octrooiaanvraag zodanig duidelijk en volledig worden beschreven dat zij door een deskundige kan worden toegepast (zie art. 17, § 1, eerste lid Octrooiwet). De *conclusie(s)* beschrijven het onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd. Zij dienen duidelijk en beknopt te zijn en steun te vinden in de beschrijving (zie art. 17, § 2 Octrooiwet). Tekeningen worden toegevoegd indien zij nodig zijn om de uitvinding te begrijpen (zie art. 17, § 3 Octrooiwet).

Het onderwerp van de aanvraag waarvoor bescherming wordt gevraagd, dient *in de conclusies* door weergave van de technische kenmerken van de uitvinding te worden omschreven (zie art. 11, § 1, eerste lid K.B. 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien, B.S. 6 december 1986, p. 16584).

Waar het ter zake dienend is, moeten de conclusies bevatten: 1° een inleiding bevattende een aanduiding van het onderwerp van de uitvinding en de technische kenmerken daarvan die noodzakelijk zijn voor de omschrijving van het onderwerp van de uitvinding waarop de conclusies betrekking hebben, maar die te samen behoren tot de *stand van de techniek*; en 2° een beschrijving van de kenmerken – voorafgegaan door de woorden “daardoor gekenmerkt” of “gekenmerkt door” – waarin de *technische kenmerken* worden uiteengezet waarvoor, te samen met de kenmerken uiteengezet onder 1°, bescherming wordt gevraagd (zie art. 11, § 1, tweede lid K.B. 2 december 1986).

In de regel bevatten de conclusies derhalve een *preambule*, waarin de gekende *stand van de techniek* wordt beschreven en waarvoor men als zodanig (dus) géén bescherming vraagt, en een *kenmerkend gedeelte* (ingeleid met de termen “gekenmerkt door” of “met het kenmerk dat”), waarin de *technische eigenschappen* worden aangeduid *waarvoor men precies bescherming vraagt* (zie o.m.: M. BUYDENS, o.c., p. 96, nr. 183).

In de *beschrijving* van de uitvinding, die de conclusies voorafgaat, vindt men de naam terug en het technisch domein waarin de uitvinding zich situeert. Tevens wordt de voorheen bestaande stand van de techniek omschreven alsook het probleem waarvoor de uitvinding een oplossing beoogt te zijn. Ten slotte wordt beschreven op welke manier het probleem door de uitvinding wordt opgelost en welk resultaat ermee wordt bereikt (zie o.m.: M. BUYDENS, o.c., p. 95, nr. 182).

8. De rechtbank herhaalt dat, volgens de termen van de hoofdconclusie van het Europees octrooi van de eiser, het voorwerp van dit octrooi omschreven wordt als een “*dakbedekkingssysteem, dat een ondoordringbaar membraan (12) van synthetisch materiaal en een aantal latten (13) van synthetisch materiaal, die evenwijdig aan elkaar op het oppervlak van het ondoordringbare membraan zijn opgesteld, omvat, waarbij het ondoordringbare membraan (12) mechanisch aan een dakbedekkingselement (11) is bevestigd, met het kenmerk, dat elk van de latten gevormd wordt door een profiel van een stuk synthetisch materiaal, dat op het ondoordringbare membraan (12) is qelast.*” (onderlijning door de rechtbank).

De rechtbank onderstreept de inhoud van het kenmerkend gedeelte van deze conclusie. Hieruit moet worden afgeleid dat het voorwerp van de beweerde uitvinding van de eiser, d.w.z. datgene waarvoor hij eigenlijk bescherming heeft gevraagd, in wezen *niet* bestaat uit een dakbedekkingssysteem met een ondoordringbaar membraan en latten, beide van synthetisch materiaal, maar wél uit een dergelijk dakbedekkingssysteem waarbij de bedoelde latten gevormd worden door (eveneens synthetische) *profielen* (uit één stuk) die op het bedoelde membraan worden gelast.

Alleen dat laatste vormt dus het *eigenlijke voorwerp* van het (Europees) octrooi van de eiser. Immers, al wat daaraan voorafgaat, maakt deel uit van de voorheen bestaande stand van de techniek. Zowel uit de preambule van de hierboven aangehaalde (hoofd)conclusie als uit de daaraan voorafgaande beschrijving van de uitvinding, kan namelijk worden afgeleid dat een dakbedekkingssysteem bestaande uit een ondoordringbaar membraan (met latten/strips/profielen) uit synthetisch materiaal op zichzelf *al (veel) langer bestond*. De voorgelegde octrooien DE 2 336 229 d.d. 17 juli 1975 op naam van DYNAMIT NOBEL (stuk 4-D1 verweerster) en US 5 572 843 d.d. 12 november 1996 op naam van JORDAN (stuk 4-D2 verweerster) – waarnaar in het Europees octrooi van de eiser ook expliciet wordt verwezen – spreken, gelet op het voorwerp zoals omschreven in de conclusies van deze octrooien, voor zich.

Dit wordt door de eiser overigens niet betwist. Meer zelfs, de eiser heeft dit ook zélf uitdrukkelijk erkend in het beschrijvend gedeelte van zijn octrooien, meer bepaald onder de titel 'stand van de techniek': "*Uit DE-A-23362229 (sic) en US-A-5572743 zijn bedekkingssystemen bekend, waarin een ondoordringbaar membraan van synthetisch materiaal op de dakbedekking is uitgespreid, welk membraan met behulp van platte latten of profielen van synthetisch materiaal is bevestigd.*" (stuk 1.3 eiser).

Het is dan ook enigszins verbazend dat de eiser, zowel in het beschrijvend gedeelte van zijn octrooien als in zijn conclusies neergelegd in het kader van de onderhavige procedure, de verdiensten van zijn beweerde uitvinding probeert te reveleren in het licht van de nadelen van de (aloude) dakbedekkingen *in zink*. De verwarring die de eiser op die manier (bewust of onbewust) probeert te zaaien, getuigt niet van intellectuele eerlijkheid. De daarop steunende argumentatie van de eiser moet dan ook onverbiddelelijk worden doorprikt.

9. Zo stelt de eiser, in het beschrijvend gedeelte van zijn octrooien, onder de titel 'stand van de techniek', onder meer: "*Dakbedekkingen werden gewoonlijk met zinkplaten uitgevoerd, met de voegen rechtop. Deze zinkbedekkingen hebben het nadeel, dat deze bij warmte uitzetten en dat deze bij strenge vorst breekbaar worden. Bovendien moeten zinkplaten van onder geventileerd worden, teneinde abnormale veroudering hiervan te vermijden. Tenslotte kunnen zinkbedekkingen slechts op houten planken worden bevestigd.*" (stuk 1.3 eiser – stuk 2b verweerster).

Het komt de rechtbank voor dat, op het ogenblik dat de eiser zijn beweerde uitvinding deed, het leggen van dakbedekkingen *in zink* allang voorbijgestreefd was en het leggen van dakbedekkingen *in synthetisch materiaal* reeds gemeengoed was geworden. Het octrooi DE 2 336 229 van DYNAMIT NOBEL (zie hoger) dateert al van 17 juli 1975 (stuk 4-D1 verweerster). Zoals hierboven reeds werd aangestipt, was het ook geenszins de bedoeling van de eiser om de dakbedekking bestaande uit "een

ondoordringbaar membraan in synthetisch materiaal” opnieuw uit te vinden: zijn beweerde uitvinding draait, op de keper beschouwd, slechts om de profielen waarvan hoger sprake (zie hoger).

Verder stelt de eiser, in het beschrijvend gedeelte van zijn octrooien, onder de titel ‘samenvatting van de uitvinding’: *“Behalve dat de uitvinding het mogelijk maakt, dat dakbedekkingen vervaardigd worden, die niet de nadelen van bedekkingen in zink vertonen, biedt de dakbedekking volgens de uitvinding nog de volgende voordelen:*

- (i) gemakkelijkere en snellere uitvoering van de bedekking dan voor zinkbedekkingen met voegen rechtop,*
- (ii) grote keuze voor de drager van de bedekking,*
- (iii) verlaging van de kosten van de bedekking in vergelijking met een bedekking van zink met voegen rechtop, en*
- (iv) een uiterlijk van de bedekking, die voldoende vergelijkbaar is met die van de bedekking van gebruikelijk zink.”* (stuk 1.3 eiser).

De rechtbank stelt vast dat de voordelen opgesomd onder (i), (ii) en (iii) géén voordelen zijn van de beweerde uitvinding van de eiser, maar louter het gevolg zijn van de vervanging van dakbedekking *in zink* door dakbedekking *in synthetisch materiaal* – wat dus allang bekend was en geenszins deel uitmaakt van de door de eiser geclaimde uitvinding (zie hoger). Waar de eiser, in de hierboven aangehaalde passus uit het beschrijvend gedeelte van zijn octrooien, de indruk wil wekken dat zijn beweerde uitvinding a.h.w. *nog tal van bijkomende voordelen* zou verschaffen (*“Behalve dat ... nog de volgende voordelen”*), strookt dit dan ook *niet* met de realiteit. In werkelijkheid hemeemt de eiser hier, althans in hoofdzaak, alleen maar de voordelen die reeds eerder werden verwezenlijkt door andermans uitvindingen. Deze voordelen hebben geen uitstaans met het eigenlijke voorwerp van de octrooien van de eiser zelf (zie hoger).

10. Het (enige) probleem waarvoor de beweerde uitvinding van de eiser écht een oplossing wil bieden, wordt in het beschrijvend gedeelte van zijn octrooien, onder de titel ‘stand van de techniek’, omschreven als volgt: *“Deze latten of deze profielen verlenen de aldus beklede dakbedekking echter geen esthetisch uiterlijk, dat vergelijkbaar is met dat van een bedekking van gebruikelijk zink.”* (stuk 1.3 eiser – stuk 2b verweerster) (onderlijning door de rechtbank).

Het enige (bijkomend) voordeel dat de beweerde uitvinding van de eiser zou moeten verschaffen, staat dan ook vermeld in punt (iv) onder de titel ‘samenvatting van de uitvinding’ in het beschrijvend gedeelte van zijn octrooien: *“een uiterlijk van de bedekking, die (sic) voldoende vergelijkbaar is met die van de bedekking van gebruikelijk zink.”* (stuk 1.3 eiser – stuk 2b verweerster).

De enige verbetering die de beweerde uitvinding van de eiser, conform het werkelijke voorwerp ervan, blijkt te behelzen in vergelijking met de voormalige stand van de techniek, is dan ook *van louter esthetische aard*. Immers, aan de nadelen van dakbekleding *in zink* was reeds eerder verholpen door het idee van dakbedekking *in synthetisch materiaal*, dat het voorwerp was van andermans uitvindingen (zie de octrooien DE 2 336 229 d.d. 17 juli 1975 en US 5 572 843 d.d. 12 november 1996) (zie hoger).

Het enige resterende probleem waarmee deze bestaande oplossingen waren behept, betrof blijkbaar slechts hun *verschijningsvorm*, m.a.w. hun *uiterlijk*

voorkomen – in die zin dat de (technisch volmaakte) oplossing van een dakbedekking in synthetisch materiaal het nadeel heeft van “*geen esthetisch uiterlijk*” te hebben “*dat vergelijkbaar is met dat van een bedekking van gebruikelijk zink*”. Alleen dáárvóór beoogt de beweerde uitvinding van de eiser een oplossing te bieden, meer bepaald door op het ondoordringbaar membraan in synthetisch materiaal – dat (technisch) wel volstaat als dakbedekking – (opstaande) *profielen* te lassen (uit één stuk synthetisch materiaal) teneinde een dakreliëf te creëren waardoor de dakbedekking in synthetisch materiaal *een zelfde uiterlijk* verkrijgt als de (aloude) dakbedekking in zink (met opstaande voegen).

Kortom, de beweerde uitvinding van de eiser is géén *technische creatie*. Zij heeft, op zichzelf genomen, *geen enkel technisch effect* en levert dan ook *geen enkele bijdrage tot de stand van de techniek*. Zij biedt geen oplossing voor enig *technisch* probleem: de dakbedekking in synthetisch materiaal was reeds bekend en technisch volmaakt. De beweerde uitvinding van de eiser komt slechts tegemoet aan een *zuiver esthetisch* probleem (zie hoger).

Waar de eiser wil doen geloven dat “*het esthetisch karakter van de dakbedekking één van de bekommernissen is van EP ‘968*” maar “*zeker niet het enige, laat staan het belangrijkste doel van de uitvinding*” (zie tweede syntheseconclusie eiser, p. 39), kan hij dan ook niet worden gevolgd.

Men ziet immers niet in voor welke andere (lees: *technische*) problemen de beweerde uitvinding van de eiser dan wel een oplossing zou bieden. Het weze herhaald dat het gemakkelijker, sneller en voordeliger te realiseren karakter én de ruimere keuze inzake het materiaal van de dragende dakconstructie, géén voordelen zijn die samenhangen met (het voorwerp van) de beweerde uitvinding van de eiser, maar al bekend waren volgens de voorheen bestaande stand van de techniek, waarvan de *dakbedekking in synthetisch materiaal* (i.p.v. in zink) immers rééds deel uitmaakte (zie hoger).

11. Vruchteloos tracht de eiser zich in dit verband te verschuilen achter een zagezegde “*bijkomende technische functie*” van de bewuste profielen, die het ware voorwerp van de beweerde uitvinding zijn, met name “*dat zij de stabiliteit verzekeren van de dakbedekking*”, meer bepaald als zijnde “*bouwmaterialen met een zekere rigiditeit*” (zie tweede syntheseconclusie eiser, p. 38).

Deze beweerde “*bijkomende technische functie*” van de profielen wordt *op geen enkele wijze gestaafd*. In het beschrijvend gedeelte van de octrooien van de eiser wordt er nérgens ook maar enigszins op gezinspeeld dat deze profielen (ook) een dergelijke (technische) functie zouden hebben, laat staan dat de reeds gekende dakbedekkingen in synthetisch materiaal enig *probleem inzake stevigheid* zouden hebben vertoond waarvoor zondig een oplossing moest worden gevonden. Dat deze oplossing dan nog zou gelegen zijn in de zagezegd “*rigide*” profielen die het eigenlijke voorwerp vormen van de octrooien van de eiser, is bovendien allerminst geloofwaardig, nu de octrooien van de eiser – in de conclusies 4 t.e.m. 7 – telkens gewagen van *soepele* profielen.

Het moge dan ook duidelijk zijn dat de beweerde uitvinding van de eiser, t.w. het aanbrengen van de hoger bedoelde *profielen* op een dakbedekking die bestaat uit een ondoordringbaar membraan in synthetisch materiaal, van in den beginne *uitsluitend* gericht was op de oplossing van een *zuiver esthetisch* probleem, zoals hierboven uiteengezet (zie hoger). De zagezegde “*bijkomende technische functie*” van deze profielen is er duidelijk *post factum*

bijgesleurd "voor de noden van de zaak", zonder ook maar de minste technische ondersteuning en in strijd met de ware intenties van de eiser zoals deze kunnen worden afgeleid uit het beschrijvend gedeelte van de litigieuze octrooiën.

De naar eigen zeggen door de eiser uitgevonden profielen hebben in werkelijkheid geen enkele technische *functie*. Hoogstens hebben zij een (incidenteel) versterkend (en dus technisch) *effect*.

Met de gezegde "bijkomende technische functie" van de bewuste profielen, die louter steunt op de gratuite beweringen van de eiser, kan de rechtbank géén rekening houden.

12. Uit het bovenstaande volgt dat de beweerde uitvinding van de eiser *geen technische creatie* is, maar louter een *esthetische vormgeving* van een technische creatie die in het verleden reeds door anderen werd tot stand gebracht, t.w. een bijzondere wijze van dakbedekking bestaande uit een ondoordringbaar membraan in synthetisch materiaal.

Deze esthetische vormgeving, gekenmerkt door (opstaande) *profielen* (uit één stuk synthetisch materiaal), is *niet* vatbaar om het voorwerp uit te maken van een octrooi (zie art. 3, § 1, 2° Octrooiwet en art. 52.2.b Europees Octrooioverdrag).

De rechtbank benadrukt dat de beweerde uitvinding van de eiser wel degelijk een esthetische vormgeving *als zodanig* betreft, in de zin van artikel 3, § 2 van de Octrooiwet en artikel 52.3 van het Europees Octrooioverdrag.

Het is weliswaar juist dat vormen die *tegelijk* zowel een *technische* als een *esthetische* functie hebben (toch) octrooieerbaar zijn (zie hoger). Maar dat is in de voorliggende zaak geenszins het geval. Immers, de profielen die het voorwerp zijn van de beweerde uitvinding van de eiser, hebben *helemaal géén technische* functie: zij dienen een *zuiver esthetisch* doel (zie hoger). Het technisch effect van een dakbedekking bestaande uit een ondoordringbaar membraan in synthetisch materiaal kan evengoed worden bekomen door een uitvoering van deze dakbedekking *in een andere vorm* (lees: zonder profielen) – om de eenvoudige reden dat deze profielen zelf *geen enkel technisch nut* hebben. Als zodanig is deze esthetische vormgeving dan ook *niet* octrooieerbaar.

De eiser diende en dient zich te realiseren dat het *industriële design* van een gebruiksprodukt, zoals een dakbedekkingssysteem in synthetisch materiaal, als zodanig *niet* het voorwerp kan uitmaken van een octrooi (zie o.m.: B. VAN REEPINGHEN en M. DE BRABANTER, *o.c.*, p. 13, nr. 16) – net zomin als (bijvoorbeeld) de vorm van een *zeilplank*, een *signalisatiemast* of een *yoghurtpot* (zie o.m.: M. BUYDENS, *o.c.*, p. 77, nr. 148).

Dit neemt niet weg dat de intellectuele eigendom van "het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft" – zoals dakbedekking in synthetisch materiaal – voorzover aan alle (materiële en formele) voorwaarden is voldaan, gebeurlijk *op een andere manier* kan worden beschermd (zie art. 1 e.v. Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen). Maar dat blijkt, in de voorliggende zaak, geenszins aan de orde te zijn.

Wat de eiser eigenlijk tracht te bekomen, is om de geöctrooieerde uitvinding van een ander a.h.w. te recupereren (louter) door de creatie van een (licht) gewijzigde *uiterlijke vormgeving* van deze uitvinding. Dit zou al te gemakkelijk zijn: de bescherming die door een uitvindingsoctrooi wordt geboden, zou op die manier wel op zéér losse schroeven komen te staan – onverminderd de wijzen van bescherming van de intellectuele eigendom van een *nieuw model* van andermans uitvinding.

13. Zoals hoger reeds aangestipt, wijken de termen van de hoofdconclusie van het Belgisch octrooi van de eiser enigszins af van deze van de hoofdconclusie van zijn Europees octrooi, in die zin dat het voorwerp van het Belgisch octrooi wordt omschreven als een *"dakbedekkingssysteem, dat een ondoordringbaar membraan (12) van synthetisch materiaal en een aantal latten (13) van synthetisch materiaal, die evenwijdig aan elkaar op het oppervlak van het ondoordringbare membraan zijn opgesteld, omvat, met het kenmerk, dat het ondoordringbare membraan (12) mechanisch aan een dakbedekkingselement (11) is bevestigd en dat elk van de latten gevormd wordt door een profiel van een stuk synthetisch materiaal, dat op het ondoordringbare membraan (12) is gelast"* (onderlijning door de rechtbank).

Tot de kenmerkende eigenschappen van het voorwerp van het Belgisch octrooi behoren dus niet alleen de op het ondoordringbaar membraan gelaste *profielen* uit één stuk synthetisch materiaal, zoals geïllustreerd door het Europees octrooi, maar – naar de letter van deze conclusie – óók dat het ondoordringbare membraan *mechanisch is bevestigd aan een dakbedekkingselement*.

Zoals hoger reeds uiteengezet, hebben de bedoelde profielen echter *geen enkel technisch effect*: zij dienen *zuiver esthetische* doeleinden (zie hoger). Deze profielen kunnen derhalve ook geen deel uitmaken van de technische creatie die het voorwerp is van het Belgisch octrooi. In dit verband kan naar analogie worden verwezen naar de motivering die hoger werd gegeven met betrekking tot de geldigheid van het Europees octrooi (zie hoger).

Wat betreft de andere kenmerkende eigenschap van het voorwerp van het Belgisch octrooi, met name de mechanische bevestiging van het ondoordringbaar membraan (in synthetisch materiaal) aan een dakbedekkingselement, stelt de rechtbank vast dat met betrekking tot dit kenmerk *niet de minste toelichting* wordt verschaft in het beschrijvend gedeelte van het Belgisch octrooi. Zo wordt, inzake de wijze van vasthechting van het ondoordringbaar membraan aan de onderliggende constructie, onder de titel 'stand van de techniek' alvast *niets* gepreciseerd. Ook over enig *technisch probleem* in dit verband, waarvoor de beweerdte uitvinding van de eiser dan een oplossing zou aanreiken (bestaande in een mechanische bevestiging van het membraan aan een onderliggend element), wordt in alle talen gezwegen.

Dit hoeft, bij nader inzien, ook niet te verwonderen. De mechanische bevestiging van het ondoordringbaar membraan in synthetisch materiaal aan de onderliggende dakconstructie is namelijk een kenmerk dat, ten tijde van de aanvraag van het Belgisch octrooi van de eiser (28 februari 1997), allang deel uitmaakte van de stand van de techniek. Dit blijkt genoegzaam uit de beschrijving van de uitvindingen die het voorwerp zijn van octrooi DE 2 336 229 d.d. 17 juli 1973 (blz. 4, regel 8 t.e.m. 12) en octrooi US 5 572 843 d.d. 12 november 1996 (kolom 4, regel 25 t.e.m. 34).

Voorzover het voorwerp van het Belgisch octrooi van de eiser beperkt is tot die ene kenmerkende eigenschap, namelijk de *mechanische bevestiging* van het ondoordringbaar membraan aan de dakelementen, is deze uitvinding dan ook *niet nieuw*. Voorzover dit Belgisch octrooi ruimer moet worden opgevat en, naast dit technisch kenmerk, nog andere eigenschappen tot voorwerp zou hebben, is het – gelet op de vereiste van *compactheid* (zie hoger) – misschien wel *nieuw* maar dan in ieder geval *niet inventief*. In elk van beide hypothesen is (ook) het Belgisch octrooi *niet geldig*.

14. Uit dit alles volgt dat zowel het Europees octrooi met nummer EP 0 964 968 als het Belgisch octrooi met nummer BE 9700180 *nietig* zijn – in de eerste plaats *wegens het ontbreken van een octrooieerbare uitvinding*, in de zin van de artikelen 2 en 3 van de Octrooiwet en artikel 52 van het Europees Octrooioverdrag, en, wat het Belgisch octrooi betreft, voorzover nodig ook bij gebrek aan *nieuwheid* in de zin van artikel 5 van de Octrooiwet, minstens aan *inventief karakter* in de zin van artikel 6 van de Octrooiwet (zie hoger).

Een octrooi wordt *nietig* verklaard door de rechtbank (onder meer) indien het voorwerp van het octrooi onder de toepassing valt van artikel 3 van de octrooiwet of niet beantwoordt aan de voorschriften van de artikelen 2, 5 en 6 van de Octrooiwet (zie art. 49, § 1, 1° Octrooiwet).

Ook het Europees octrooi kan, krachtens de wetgeving van een Verdragsluitende Staat en met de rechtsgevolgen voor het grondgebied van die Staat (*in casu* België), *nietig* worden verklaard (onder meer) indien het onderwerp van het Europese octrooi *niet octrooieerbaar* is ingevolge de artikelen 52 tot en met 57 van het Europees Octrooioverdrag (zie art. 138.1.a Europees Octrooioverdrag).

Aangezien de nietigheid hier de *hoofdconclusie* van de litigieuze octrooien treft, zijnde de enige *onafhankelijke* conclusie van deze octrooien, en de (zes) andere conclusies allemaal *afgeleide* conclusies zijn die rechtstreeks of onrechtstreeks van de (nietige) hoofdconclusie *afhangen*, treft de vastgestelde nietigheid deze octrooien *in hun geheel*. In de afgeleide conclusies wordt namelijk niets anders weergegeven dan een aantal *bijzondere wijzen van uitvoering* van de hoger bedoelde *profielen* die het eigenlijke voorwerp van het octrooi vormen – terwijl deze profielen als zodanig *niet octrooieerbaar* werden bevonden (zie hoger). In die omstandigheden moeten de octrooien van de eiser dan ook allebei als *integraal nietig* worden beschouwd.

De tegenvordering van de verweerster tot nietigverklaring van het Europees octrooi met nummer EP 0 964 968 en het Belgisch octrooi met nummer BE 9700180 van de eiser, is bijgevolg *gegrond*.

Ieder verder onderzoek naar de nieuwheid en/of het inventief karakter is, bij gebreke van octrooieerbare uitvinding, derhalve *volstrekt overbodig*. Dit zou immers onmogelijk kunnen leiden tot een *ruimere* nietigheid van de bedoelde octrooien. De rechtbank acht het dan ook weinig opportuun om in te gaan op de onderzoeksmaatregelen die de verweerster, in ondergeschikte orde, suggereert.

De nietigheid van de litigieuze octrooien van de eiser, in het bijzonder deze van het Europees octrooi met nummer EP 0 964 968, brengt met zich dat de hoofdvordering van de eiser – die (enkel) op dit Europees octrooi is gesteund – automatisch als (integraal) *ongegrond* moet worden afgewezen. Immers, bij ontstentenis van rechtsgeldig (Europees) octrooi, kan er ook geen sprake zijn

van enige *inbreuk* op dit octrooi. In die omstandigheden kan er evenmin sprake zijn van enige verbodsmaatregel ten aanzien van de verweerster noch van enige veroordeling tot schadevergoeding lastens haar.

15. De eiser dient, als de in het ongelijk gestelde partij, te worden verwezen in de gerechtskosten (zie art. 1017, eerste lid Gerechtelijk Wetboek).

De rechter is niet gebonden aan het door de partijen begrote bedrag van de gerechtskosten waarvan zij opgave hebben gedaan in hun respectieve staten, maar dient deze vast te stellen op de *werkelijke* kosten, ook al zijn deze hoger of lager dan wat in de betrokken staten wordt vermeld (zie o.m.: Cass. 15 juni 2007, A.R. C040555N, www.cass.be).

De rechtbank zal, in het onderhavige vonnis, ook de gerechtskosten verbonden aan de *procedure van beschrijvend beslag* vaststellen. Bij beschikking van de beslagrechter van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde d.d. 29 mei 2006 werd de uitspraak over deze kosten immers uitdrukkelijk voorbehouden aan de rechter die zich zou uitspreken over de grond van de zaak (stuk III.2 eiser).

De gerechtskosten van de huidige procedure omvatten onder meer de *rechtsplegingsvergoeding*, zoals bepaald in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (zie art. 1018, eerste lid, 6° Gerechtelijk Wetboek). De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij (zie art. 1022, eerste lid Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij art. 7 Wet 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, B.S. 31 mei 2007, p. 29541).

De rechtsplegingsvergoeding, zoals bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, moet niet voor het geschil in zijn geheel maar *vordering per vordering* worden vastgesteld. In principe dient derhalve *voor elke vordering afzonderlijk* te worden bepaald welke partij te beschouwen is als de in het gelijk gestelde partij en hoeveel de verschuldigde rechtsplegingsvergoeding bedraagt (zie o.m.: S. VOET, "Enkele praktische knelpunten bij de toepassing van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van kosten en erelonen van advocaten", R.W. 2007-08, p. (1129) 1132-1133, nr. 12).

Dit geldt in de voorliggende zaak met des te meer reden, nu de tegenvordering van de verweerster niet alleen gericht is tegen het *Europees* octrooi van de eiser, basis van de hoofdvordering van de laatstgenoemde, maar ook tegen diens *Belgisch* octrooi. Dit betekent dat de tegenvordering van de verweerster *niet louter strekt tot verweer* tegen de hoofdvordering maar – minstens ten dele – ook een *autonoom voorwerp* heeft. Het eigen procesrisico waartoe de tegenvordering van de verweerster op die manier aanleiding geeft, verantwoordt de toekenning van een afzonderlijke rechtsplegingsvergoeding.

Wat de hoofdvordering van de eiser betreft, is de verweerster de in het gelijk gestelde partij, zodat *alleen de verweerster* gerechtigd is op een rechtsplegingsvergoeding voor de hoofdvordering. Ook wat de tegenvordering van de verweerster betreft, is de verweerster de in het gelijk gestelde partij, zodat *alleen de verweerster* ook gerechtigd is op een rechtsplegingsvergoeding voor de tegenvordering.

De hoofdvordering van de eiser is enerzijds een *niet in geld waardeerbare* vordering (declaratief van recht + verbodsmaatregelen) en anderzijds een *in geld waardeerbare* vordering van 500.000,01 euro tot 1.000.000,00 euro (schadevergoeding van 828.500,00 euro). In die omstandigheden dient te worden nagegaan welke soort vordering aanleiding geeft tot de *hoogste wettelijke rechtsplegingsvergoeding* (zie o.m.: J.-F. VAN DROOGHENBROECK en B. DE CONINCK, "La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat", *J.T.* 2008, p. (37) 41-42, nr. 14). Dit is hier de *in geld waardeerbare* vordering, waarvan het basisbedrag immers gelijk is aan 10.000,00 euro (zie art. 2 K.B. 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, *B.S.* 9 november 2007, p. 56834).

De tegenvordering van de verweerster is (enkel) een *niet in geld waardeerbare* vordering (nietigverklaring octrooien). Voor de tegenvordering van de verweerster is het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding derhalve gelijk aan 1.200,00 euro (zie art. 3 K.B. 26 oktober 2007).

Tevergeefs verzoekt de eiser de rechtbank om de eventueel verschuldigde rechtsplegingsvergoeding voor de tegenvordering van de verweerster te *vermindern* tot het minimumbedrag, door hem begroot op 1.000,00 euro, en dit "gelet op [zijn] financiële draagkracht". De eiser legt geen enkel stuk voor tot staving van de beweerde "financiële draagkracht": de rechtbank heeft hier dan ook het raden naar – temeer daar de eiser zich niet eens de moeite getroost om te preciseren wat men zich juist dient voor te stellen bij zijn "financiële draagkracht". Op zulke nauwelijks gemotiveerde én ongestaafde verzoeken om af te wijken van de wettelijk en reglementair bepaalde rechtsplegingsvergoeding, kan de rechtbank niet ingaan.

Anderzijds verzoekt de verweerster even onterecht om de aan haar verschuldigde rechtsplegingsvergoeding te *verhogen* tot het maximumbedrag, begroot op 20.000,00 euro, en dit "gelet op de complexiteit van de zaak". Het is niet omdat de huidige procedure toevallig een *octrooizaak* betreft, dat deze zaak per definitie *complex* zou zijn. Het is ook niet omdat (de raadslieden van) de partijen een zaak complex maken, dat de zaak ook werkelijk complex is. Naar het oordeel van de rechtbank is de voorliggende zaak *niet dermate complex* dat zij een verhoging van de wettelijk en reglementair verschuldigde rechtsplegingsvergoeding, waarvan het basisbedrag op zich reeds 10.000,00 euro bedraagt en dus sowieso al niet gering is, zou verantwoorden.

16. De eiser vraagt om het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

In principe schorsen verzet en hoger beroep tegen eindvonnissen daarvan de tenuitvoerlegging (zie art. 1397 Gerechtelijk Wetboek), maar behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt kan de rechter de *voorlopige tenuitvoerlegging* van de vonnissen toestaan (zie art. 1398, eerste lid Gerechtelijk Wetboek).

Zoals de verweerster terecht opwerpt, voert de eiser echter geen enkele grond of reden aan om de uitzonderlijke maatregel, die het toestaan van de voorlopige tenuitvoerlegging is, ook maar enigszins te verantwoorden.

In die omstandigheden moet, voorzover nodig, worden besloten dat de voorlopige tenuitvoerlegging van het onderhavige vonnis *niet* kan worden toegestaan.

OP DEZE GRONDEN,

DE RECHTBANK,

RECHT DOENDE OP TEGENSPRAAK,

Met inachtneming van de artikelen 2, 33, 34, 36, 37 en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Verklaart de hoofdvordering van tegen de N.V.
RENOLIT BELGIUM ontvankelijk en toelaatbaar maar (integraal) **ongegrond**.

Verklaart de tegenvordering van de N.V. RENOLIT BELGIUM tegen
ontvankelijk, toelaatbaar en in de hierna volgende mate
gegrond.

Verklaart het Belgisch octrooi met nummer BE 9700180, verleend aan de heer
bij Ministerieel Besluit van 2 maart 1999, **nietig**.

Verklaart het Europees octrooi met nummer EP 0 964 968, verleend aan de
heer op 11 december 2002, **nietig** voor het grondgebied van
het Koninkrijk België.

Verzoekt de griffier om binnen de maand van de uitspraak een kosteloos
afschrift van het onderhavige vonnis te doen geworden aan de Dienst voor de
Industriële Eigendom bij het Ministerie van Economische Zaken (lees: de
Federale Overheidsdienst Economie), overeenkomstig artikel 74 van de Wet
van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien.

Veroordeelt tot de gerechtskosten en stelt deze
kosten vast als volgt:

- aan de zijde van de heer
 - * beschrijvend beslag – rolrecht: 52,00 euro
 - * beschrijvend beslag – rpv (oud): 118,99 euro
 - * beschrijvend beslag – betekening: 199,67 euro + 136,99 euro
 - * beschrijvend beslag – proces-verbaal: 305,10 euro
 - * beschrijvend beslag – expertise W. HUYS: 4.617,25 euro
 - * ten gronde – dagvaarding en rolrecht: 269,24 euro
- aan de zijde van de N.V. RENOLIT BELGIUM:
 - * rechtsplegingsvergoeding (hoofdeis): 10.000,00 euro
 - * rechtsplegingsvergoeding (tegeneis): 1.200,00 euro

Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van de eerste
burgerlijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Gent op
NEGENENTWINTIG JUNI TWEEDEUZEND EN NEGEN, waar aanwezig
waren:

Augustus GOEGBUER, alleenzetelend rechter;
Annie DE PESTEL, griffier.


Annie DE PESTEL


Augustus GOEGBUER

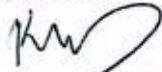
Aangeboden op 01 JULI 2009
Niet te registreren;

177/1:
De e.a. inspecteur a.i.
J. VANHAEREN



Voor eensluidend afschrift bestemd om
gevoegd te worden bij het dossier van
de rechtspleging.

Vr. De Hoofdgriffier,



Karino Van Puyenbroeck
afgev. griffier

Voor eensluidend afschrift afgeleverd ingevolge art. 74 Wet van 28 maart 1984 - Octrooiwet
Ger.W. aan:

- F.O.D. Economie

De Griffier,



Vermaerke
Patricia Vermaerke

UITTREKSEL UIT DE MINUTEN
BERUSTENDE TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN BEROEP TE GENT