

PARKET
VAN HET
HOF VAN CASSATIE

KB

C.13.0232.N

Op 6 juni 2014 ter griffe
van het Hof van Cassatie neergelegd/
~~ontvangen.~~
(goedgekeurd de doornaling van een/
woord(en).

De griffier,

CONCLUSIE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

NV SYRAL BELGIUM (M. C. De Baets)
t. NV (naar Frans recht) ROQUETTE FRÈRES (M. M. Grégoire)

I. SITUERING

1. Het huidig geschil kadert in een beschrijvend beslag inzake namaak dat verweerster lastens eiseres legde wegens beweerde inbreuk op haar octrooien.
2. Eiseres tekende daartegen derdenverzet aan dat bij arrest van het hof van beroep te Gent van 22 december 2009 gegrond werd verklaard, maar welke beslissing door uw Hof bij arrest van 29 september 2011 (op grond van de Taalwet Gerechtszaken) werd vernietigd.
3. Op verwijzing verklaarde het hof van beroep te Antwerpen, bij arrest van 1 februari 2013, het derdenverzet tegen de toelating tot beschrijvend beslag ongegrond, na verwerping van de door eiseres aangevoerde grief dat verweerster niet over ogenschijnlijk geldige octrooirechten beschikte gelet op de vaststellingen gedaan door de Franse rechtbank, i.v.m. het ingeroepen Franse octrooi, en door de Engelse gerechten, i.v.m. het Engels luik van het ingeroepen Europees octrooi.
4. Tegen deze beslissing voert eiseres een enig middel tot cassatie aan dat, op basis van vier onderdelen, het bestreden arrest verwijt, door het Franse vonnis van nietigverklaring van het Franse octrooi van verweerster evenals de uitspraken van de Engelse gerechten over het Engels luik van haar Europees octrooi buiten beschouwing te laten bij de beoordeling van de prima facie-geldigheid van dat octrooi alhier, de artikelen 33, §1, 36 en 37 van de Verordening 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke – en handelszaken, evenals de artikelen 2, § 2, en 138, §1, van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien en art. 1369bis/1, §3, lid 1, 1, van het Gerechtelijk Wetboek te schenden.

II. BESPREKING VAN HET MIDDEL

1. Overeenkomstig artikel 1369bis/1, §3, lid 1, 1, Ger.W. onderzoekt de voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging van maatregelen tot beschrijving, of het intellectueel eigendomsrecht waarvan de bescherming wordt ingeroepen, ogenschijnlijk geldig is.
2. Binnen de context van de beoordeling van de taken van de rechter in kort geding na een vernietiging van een octrooi door de bodemrechter, werd in dat kader onlangs nog door uw Hof geoordeeld¹ dat de rechter in kort geding die geadieerd wordt om zich over een

¹ Cass. 24 juni 2013, AR C.12.0450.F, AC 2013, nr. 392 met concl. van adv.-gen. Genicot.

voorlopige maatregel houdende verbod van octrooi – inbreuk uit te spreken, redelijkerwijze rekening mag houden met de bescherming geboden door een octrooi bij de beoordeling van de ogenschijnlijke rechten die de maatregel verantwoorden, zelfs al werd dat octrooi door de bodemrechter vernietigd bij beslissing in eerste aanleg, zolang er niet op definitieve wijze beslist werd over het hoger beroep tegen het vonnis dat de vernietiging van het octrooi uitspreekt.

3. Eén en ander bevestigt m.i. de zienswijze ter zake dat de rechter in kort geding wel nog rekening mag houden met de bescherming geboden op basis van een octrooi, ook al werd het vernietigd, en dit zolang de vernietiging niet definitief en onherroepelijk is (gelet op de zwaarwichtige gevolgen van de vernietiging van een octrooi, het precaire karakter ervan gelet op het hoger beroep, en ook gelet op het feit dat een voorziening in cassatie i.g.v. vernietiging van een octrooi, per uitzondering, wel schorsende werking heeft²).

4. Voormeld arrest ligt m.i. eveneens in de lijn van uw arrest van 5 januari 2012³ m.b.t. art. 106 van het Europees Octrooiverdrag en de gevolgen daarvan op de ogenschijnlijke rechten van de octrooihouder, zolang geen eindbeslissing in de oppositieprocedure is tussengekomen.

Een kortgedingrechter kan zich dus op de prima facie-geldigheid van een dergelijk octrooi beroepen om, niettegenstaande de vernietigingsbeslissing, toch verbodsmaatregelen op te leggen. Gelet op de schorsende werking van het hoger beroep tegen een beslissing houdende nietigverklaring van een octrooi, en door de niet-uitvoerbaarheid bij voorraad van een dergelijke beslissing, is het gezag van gewijsde van de vernietigingsbeslissing slechts voorwaardelijk.

5. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt bovendien dat de erkenning van een buitenlandse beslissing "ten gevolge dient te hebben dat de beslissingen het gezag en het effect worden verleend die zij genieten in het land waar zij zijn geweest". Derhalve moet een krachtens artikel 33 van verordening nr. 44/2001 erkende buitenlandse beslissing in de aangezochte staat in beginsel dezelfde werking hebben als zij in de staat van herkomst heeft⁴.

6. Dit houdt in dat men het gezag van gewijsde van een buitenlandse beslissing erkent⁵, te meer daar uit artikel 36 van verordening nr. 44/2001 blijkt dat overeenkomstig het beginsel van wederzijds vertrouwen "in geen geval wordt overgegaan tot een onderzoek van de juistheid" van de door het gerecht van de lidstaat van herkomst gegeven beslissing⁶. Uit het arrest van het Hof van Justitie van 28 april 2009 in de zaak Apostolides⁷ volgt tevens dat er geen reden is om bij de tenuitvoerlegging van een beslissing aan deze beslissing rechten toe te kennen die deze in het nationale recht van de betrokken lidstaten niet heeft.

7. Waar de prima facie-geldigheid van het octrooi als dusdanig traditioneel meestal wordt aanvaard niettegenstaande een nietigverklaring in eerste aanleg door een rechtbank of een

² K. Wagner, RAGB 2013/20, noot onder Cass. 24 juni 2013, 1430 e.v.

³ Cass. 5 jan. 2012, AR C.11.0101.N, AC 2012, nr. 10.

⁴ Hof van Justitie, 15 nov. 2012, zaak C – 456/11, punt 34; zie ook datzelfde Hof, 4 feb. 1988, arrest Hoffmann, 145/86, Jur. 645, punt 10 en 11.

⁵ R. Jafferli, *Le règlement Bruxelles I dans la jurisprudence des cours suprêmes (2010-2012) Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas et Royaume-Uni*, TBH 2013, (357), 391, nr. 59.

⁶ Hof van Justitie, 15 nov. 2012, zaak C – 456/11, punt 37.

⁷ *Ibidem*, punt 42; zie ook Hof van Justitie, 28 april 2009, Apostolides; C-420/07, Jurispr. I-3571, punt 66.

administratie⁸, rijst m.i. echter de vraag of dit een niet te formalistische redenering is (die voorbijgaat aan de realiteit van een Europese titel – weliswaar uiteenvallend in een bundel van nationale octrooien – waarbij (vreemde) uitspraken over, in wezen, hetzelfde octrooi, eenvoudigweg worden genegeerd) en of de rechter wel voldoet aan zijn plicht om de ogenschijnlijke geldigheid te beoordelen door louter vast te stellen dat er nog geen definitieve uitspraak hierover is gedaan.

8. In die context mag (kan) niet worden voorbijgegaan aan de vaststelling dat een en ander meer en meer bekritiseerd wordt in de rechtsleer⁹, en dat ook in de rechtspraak tot nu er al enkele beslissingen waren die de prima facie-geldigheid van een in eerste aanleg (in het buitenland) vernietigde titel niet voldoende achten voor het toestaan van voorlopige maatregelen¹⁰ of om meer uitgebreid in te gaan op prima facie-geldigheid, zonder die echter af te wijzen¹¹.

9. De geldigheid van een octrooi dat voorlopig nietig is verklaard, is een vermoeden iuris tantum. De rechter die de prima facie-geldigheid moet beoordelen mag aldus, op grond van de feiten en argumenten aangebracht door de partijen, dit vermoeden als weerlegd beschouwen. Ingevolge artikel 1369bis/1, §3, lid 1, Ger.W. moet hij daarbij rekening houden met alle elementen die hem door partijen worden aangereikt om tot een oordeel over de ogenschijnlijke geldigheid te komen. Hieraan wordt m.i. geen afbreuk gedaan door de beslissing van uw Hof d.d. 12 april 2012¹² dat uit de tekst van artikel 1369bis/1, §3 en §5, Gerechtelijk Wetboek volgt dat de vervulling van de voorwaarden vereist voor het verkrijgen, naast de beschrijving, van beslagmaatregelen, moet worden vastgesteld op het ogenblik dat de bedoelde maatregelen worden gelast en dat de rechter op derdenverzet de vervulling van die voorwaarde niet vermag af te leiden uit de elementen verkregen ingevolge de gelaste maatregelen van beschrijving en beslag.

10. Als dusdanig kon in casu de nietigheid van het Engelse luik van het Europees octrooi eveneens wel degelijk, op grond van de artikelen 2, §2, en 138, §1, van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien¹³, die betrekking hebben op de rechtsgevolgen ervan in elk van de Verdragsluitende staten, een ernstig vermoeden van niet-geldigheid van het Belgisch deel van dit octrooi inhouden, zodat een rechter dit als voldoende pertinent kon beschouwen om te besluiten tot de niet prima facie-geldigheid van dit Belgische deel van het octrooi. Dat dit niet gebeurde omdat de appelrechter vasthield aan het territorialiteitsprincipe dat eigen is aan het octrooirecht (elk octrooi geldt maar in zijn staat) en ook Europese octrooien, na centrale verlening, eigenlijk te beschouwen zijn als nationale octrooien die uiteenvallen in een bundel van nationale octrooirechten, is m.i. weliswaar niet foutief, maar gaat blijkbaar

⁸ P. de Jong, O. Vrins, C. Ronse, Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2007-2010, TBH 2011, (393), 429-430; B. Remiche, V. Cassiers, Droit des brevets d'invention et du savoir-faire, Brussel, Larcier, 2010, 565-566, en rechtspraak aldaar.

⁹ Zie o.m.: S. Mombaerts, Nietigheid van octrooien, Jura Falconis, 2011-12, 644; S. Van Den Brande, De prima facie-geldigheid van octrooien als voorwaarde in kortgeding, noot onder Brussel 26 okt. 2010, RABG 2011, 39; S. Wuyts, De prima facie-geldigheid van Europese octrooien bevestigd door het Hof van Cassatie, wat nu?, noot bij Cass. 5 jan. 2012, RABG 2012, 1404; J.D. Lindemans, Biosimilars en Belgische octrooiverschillen (zoals) in kortgeding: een geïnformatiseerd magistraat is meer waard, IRDI 2013, (150), 152-157.

¹⁰ Antwerpen, 23 mei 2007, IRDI 2007, 261, met noot B. Vandermeulen, Het oppervlakkig onderzoek naar de prima facie-geldigheid van (Europese) octrooien, IRDI 2007, 277.

¹¹ Vz. Kh. Antwerpen, 16 nov. 2010, IRDI 2010, 483; K. Roose, noot onder die beslissing, kluwerpatentblog.

¹² Cass. 26 april 2012, AR C.11.0393.N, AC 2012, nr. 261; zie ook Cass. 25 nov. 2011, AR C.10.0559.F, AC 2011, nr. 646.

¹³ Goedgekeurd bij wet van 8 juli 1977, zoals gewijzigd bij de Akte van herziening van 29 november 2000, vastgesteld bij Beslissing van de Raad van Bestuur van 28 juni 2001 en goedgekeurd bij wet van 21 april 2007.

wel in tegen een waar te nemen tendens in de recente rechtspraak van gespecialiseerde hoogste hoven in Europa en rechtsleer om deze grenzen, wat het Europees octrooi betreft, te doorbreken en werkelijk rekening te houden met de beslissingen over hetzelfde octrooi verleend voor een andere EOB-lidstaat¹⁴.

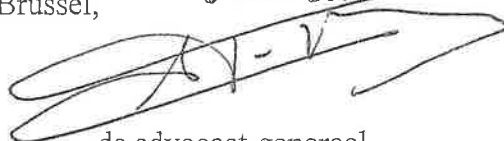
11. Op basis van de hierboven toegelichte elementen ben ik dan ook van oordeel dat de appelrechter, in geval van ernstige betwisting van het octrooi en bij het terzijde laten van sterke aanwijzingen daartoe, zijn beslissing in deze niet naar recht verantwoordt, en dat het eerste en het derde onderdeel van het enig middel m.i. derhalve gegrond zijn.

12. De door verweerster m.b.t. het derde onderdeel van het middel opgeworpen gronden van niet-ontvankelijkheid (bij gebrek aan belang en ingevolge vermenging van recht en feiten) dienen naar mijn oordeel te worden verworpen, daar, enerzijds, ingevolge het antwoord op het eerste onderdeel de m.b.t. het derde onderdeel uitgeoefende kritiek wel degelijk belang vertoont, en, anderzijds, geen onderzoek van feiten zich opdringt wat de mogelijke impact van de Engelse uitspraken betreft.

III. CONCLUSIE: nu de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, concludeer ik tot VERNIETIGING.

Brussel,

- 6 JUNI 2014



de advocaat-generaal,
A. VAN INGELGEM

¹⁴ Zie C. Deconinck, Over cijfers en letterlijke inbreuken, noot onder Cass. 3 feb. 2012, TBH 2013, (278), 280, nr. 5 en rechtspraak aldaar.