

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

(...)

Verklaart het hoger beroep van N. ontvankelijk en in de volgende mate gegrond en het incidenteel beroep ontvankelijk doch ongegrond.

(...)

Legt, bij wege van dringende en voorlopige maatregel en in afwachting van een uitspraak ten gronde in de procedure die N. bij dagvaarding van 3 februari 2010 heeft ingeleid voor de rechtbank van koophandel te Brussel:

– aan M. het verbod op om direct dan wel indirect inbreuk te plegen op het Europese octrooi gekend onder het nr. 0 948 320 B1, met name door het produceren, laten produceren, te koop aanbieden, verkopen, in voorraad hebben, invoeren en elk ander inbreuk makend gebruik van enige farmaceutische samenstelling met verlengde afgifte die valt onder één van de conclusies van voormeld Europees octrooi, dit op straffe van de verbeurte van een dwangsom van 10.000 EUR per inbreuk makend geneesmiddel dat wordt aangetroffen en 50.000 EUR per dag dat de inbreuk blijft bestaan, te rekenen vanaf de datum van de betekening van de tussen te komen uitspraak;

– aan M. het bevel op het aanmaken, uitgeven, drukken en verspreiden van informatie- en/of publicitaire dragers, waaronder folders, brochures, enz., die een afbeelding en/of beschrijving inhouden van enige farmaceutische samenstelling met verlengde afgifte die valt onder één van de conclusies van het Europees octrooi nr. 0 948 320 B1 te staken, dan wel gestaakt te houden, op straffe van de verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per materiële drager of per informatiedrager aangetroffen na de betekening van de tussen te komen uitspraak.

Beslist dat de maatregelen niet meer zullen gelden, indien de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau de beslissing van de Oppositieafdeling d.d. 17 maart 2010 zou bevestigen vooraleer er uitspraak wordt gedaan ten gronde.

(...)

Waar aanwezig waren: B. Lybeer, raadsheer dd. voorzitter; C. Van Santvliet en E. Herregodts, raadsheren.

## N o o t

### De *prima facie*-geldigheid van octrooien als voorwaarde in kort geding

1. Bovenstaand arrest situeert zich in de wereld van geneesmiddelenoctrooien. De houder van een Europees geneesmiddelenoctrooi zag zijn exclusieve rechten bedreigd omdat een generische geneesmiddelenproducent vergunningen (marktvergunning en toelating voor een maximumprijs) had bekomen en een terugbetalings-

aanvraag had ingediend voor een generisch geneesmiddel, dat volgens de octrooihouder een inbreuk op zijn geneesmiddelenoctrooi vormde.

De octrooihouder stelde een procedure in kort geding in om allerlei dringende en voorlopige maatregelen te bekomen teneinde de generische geneesmiddelenproducent te verbieden het vermoede inbreukmakende product te commercialiseren.

Nadat de rechtbank van koophandel te Brussel deze vordering had afgewezen, kende het hof van beroep te Brussel het gros van de gevorderde dringende en voorlopige maatregelen wel toe:

*“Gelet op alle vorige overwegingen dient er niet te worden overgegaan tot een belangenafweging. N. (octrooihouder-eiseres) kan zich immers beroepen op een prima facie geldig octrooi, zij toont aan dat prima facie een inbreuk dreigt te worden gepleegd op dit octrooi en de zaak is urgent. Overigens zou een belangenafweging in ieder geval moeten leiden tot een uitspraak in het voordeel van N. Deze beschikt immers over een prima facie geldig octrooi (...). Verder is het nadeel dat N. zou lijden tengevolge van het afwijzen van haar huidige eis veel groter dan het nadeel dat M. (generische geneesmiddelenproducent-verweerster) zou lijden indien deze vordering zou worden ingewilligd, aangezien haar generische product nog niet op de markt is.”*

Hoewel er tal van indicieën waren dat het Belgische luik van het ingeroepen Europese octrooi niet geldig zou zijn, oordeelde het hof van beroep dat de octrooihouder een voldoende schijn van octrooirechten aantoonde om de gevorderde maatregelen te bekomen. Concreet legde het hof van beroep volgende indicieën van ongeldigheid naast zich neer: de beslissing van de Oppositieafdeling van het Europese Octrooi bureau waarin het betrokken octrooi werd herroepen (het hier tegen ingestelde beroep was hangende en werkt schorsend), het feit dat de octrooihouder tijdens de Europese oppositieprocedure zelf wijzigingen had voorgesteld aan het oorspronkelijk toegekende octrooi, de nietigverklaring van het Nederlandse en Engelse luik van het betrokken octrooi en het feit dat voorlopige verbodsmaatregelen in verschillende andere Europese landen op basis van hetzelfde octrooi reeds waren geweigerd.

Bovenstaand arrest is een mooi voorbeeld van het in de Belgische rechtspraak consequent toegepaste principe van de *prima facie*-geldigheid van (Europese) octrooien<sup>25</sup>. Niettemin vinden wij dat het hof van beroep hier nogal ver gaat door vele aanwijzingen van mogelijke ongeldigheid van het octrooi naast zich neer te leggen. Zulke rechtspraak werkt immers het gevaar in de hand dat het vermoeden van *prima facie*-geldigheid van (Europese) octrooien tot een *de facto* onweerlegbaar vermoeden in kortgedingprocedures verglijdt. Reden te meer dus om dit vermoeden van

25. Dit principe is zowel voor kort geding als voor beslag inzake namaak bevestigd (beide procedures veronderstellen immers een *prima facie*-beoordeling van het ingeroepen recht). De in dit artikel vermelde rechtspraak en rechtsleer kan desgevallend op één van deze procedures betrekking hebben. Bv. Antwerpen 25 juni 1990, *Ing.Cons.* 1991, 24; Antwerpen 18 oktober 1999, *IRDI* 2002, 292; Antwerpen 25 april 2007, *IRDI* 2007, 248, noot K. ROOX; Brussel 2 juli 2007, *IRDI* 2007, 264, noot B. VANDERMEULEN, “Het oppervlakkig onderzoek naar de *prima facie*-geldigheid van (Europese) octrooien”, *IRDI* 2007, 278; Antwerpen 6 februari 2008, *IRDI* 2008, 173; P. DE JONGE, O. VRINS en C. RONSE, “Overzicht van rechtspraak. Evoluties in het octrooirecht (2003-2006)”, *TBH* 2007, 455 en 464; G. GLAS, “Het verbod uit handen te geven in het kader van het beslag inzake namaak”, *IRDI* 1996, 36; B. en L. VAN REEPINGHEN, “Les droits intellectuels renforcés: la contrefaçon en point de mire”, *JT* 2008, 152 en de verwijzingen naar de rechtspraak in de zonet vermelde artikelen en de in dit artikel aangehaalde rechtspraak.

*prima facie*-geldigheid van (Europese) octrooien in een kortgedingprocedure nogmaals voor het voetlicht te houden<sup>26</sup>.

2. Om in kort geding maatregelen ter bescherming van intellectuele rechten te bekomen, gelden de gemeenrechtelijke voorwaarden (art. 584, 2<sup>de</sup> lid Ger.W. en 1039 Ger.W.)<sup>27</sup>. De octrooihouder zal dus naast de urgentie van de situatie en het voorlopige karakter van de door hem gevorderde maatregelen moeten aantonen dat hij een voldoende schijn van rechten heeft om de gevorderde maatregelen te bekomen<sup>28</sup>. In bovenstaand arrest stelde het hof van beroep terecht dat een voldoende schijn van recht betekent dat de octrooihouder moet aantonen dat zijn octrooirechten een voldoende graad van zekerheid hebben, in die zin dat de geldigheid ervan op het eerste gezicht van redelijkheid aannemelijk wordt gemaakt. De voorzitter zetelend in kort geding oordeelt onaantastbaar, binnen de grenzen van de redelijkheid, of de schijn voldoende is om zijn beslissing te verantwoorden<sup>29</sup>. De kortgedingrechter moet zich daarbij beperken tot een *prima facie*-onderzoek naar het bestaan van octrooirechten<sup>30</sup>. Het onderzoek als dusdanig naar de geldigheid van octrooirechten valt buiten de grenzen van de bevoegdheid van de kortgedingrechter<sup>31</sup> aangezien hij snel moet optreden waardoor inderdaad niet van hem kan worden verwacht dat hij op een grondige wijze de rechtspositie van partijen onderzoekt<sup>32</sup>.

3. Vertrekkend vanuit het adagium “*foi est due au titre*”, zal de octrooihouder in eerste instantie kunnen genieten van een vermoeden *iuris tantum* van geldigheid van zijn titel<sup>33</sup>. Het door rechtspraak en rechtsleer aanvaarde principe is dat een octrooi *prima facie* wordt vermoed geldig te zijn<sup>34</sup>. Dit vermoeden houdt in dat een octrooi geldig wordt geacht, zolang het niet door een rechtbank nietig werd verklaard<sup>35</sup> of tenzij het bij een summier onderzoek ongeldig of onbetrouwbaar lijkt, zonder dat daarbij de materiële octrooierbaarheidsvereisten in detail moeten worden onder-

- 
26. Voor een uitgebreide bespreking van deze problematiek, zie: B. VANDERMEULEN, “Het oppervlakkig onderzoek naar de *prima facie*-geldigheid van (Europese) octrooien”, *IRDI* 2007, 277-281.
27. M.-C. JANSSENS, “Drie wetten inzake handhaving van intellectuele rechten openen nieuwe horizons in de strijd tegen namaak en piraterij”, *RW* 2007-08, 935 en H. VANHEES, “Het kort geding en intellectuele rechten” in VLAAMSE CONFERENTIE VAN DE BALIE TE ANTWERPEN (ed.), *Kort geding*, Brussel, Larcier, 2009, 263.
28. 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, 263.
29. Cass. 8 september 2008, *Pas.* 2008, I, p. 1879.
30. B. REMICHE en V. CASSIERS, *Droits des brevets d'invention et du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 2010, 565.
31. Cass. 8 september 2008, *Pas.* 2008, I, p. 1879; Voorz. Rb. Brussel 14 september 2001, *IER* 2002, 34.
32. A. TALLON, “Commercieel kort geding” in VLAAMSE CONFERENTIE VAN DE BALIE TE ANTWERPEN (ed.), *Kort geding*, Brussel, Larcier, 2009, 42-43.
33. P. DE JONG, O. VRINS en C. RONSE, “Overzicht van rechtspraak. Evoluties in het octrooirecht (2003-2006)”, *TBH* 2007, 464 en B. VANDERMEULEN, “Het oppervlakkig onderzoek naar de *prima facie*-geldigheid van (Europese) octrooien”, *IRDI* 2007, 278 met verwijzing naar “*Provision est due au titre*”, *Pand.b.* 1923, nr. 422.
34. Zie voetnoot nr. 25.
35. B. REMICHE en V. CASSIERS, *Droits des brevets d'invention et du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 2010, 565 met verwijzing naar Cass. 25 juni 1999, *Arr.Cass.* 1999, 963; Voorz. Rb. Brussel 7 april 2003, *IRDI* 2003, 282; Voorz. Rb. Brussel 10 november 2003, *IRDI* 2004, 292; Cass. 8 september 2008, *Pas.* 2008, I, p. 1879.

zocht<sup>36</sup>. Dit vermoeden geldt des te meer voor Europese octrooien omdat hieraan per definitie een onderzoek van octrooieerbaarheid is voorafgegaan<sup>37</sup>.

Dit vermoeden van *prima facie*-geldigheid van (Europese) octrooien is intussen al goed verankerd in de Belgische rechtspraak. Zo werden op zich niet voldoende geacht om de *prima facie*-geldigheid van het ingeroepen octrooi onderuit te halen: de ernstige betwisting van het in kort geding opgeworpen octrooi<sup>38</sup>, de in andere landen met succes ingestelde nietigheidsprocedures<sup>39</sup> of procedures waarin de vordering van de octrooihouder werd afgewezen<sup>40</sup>, reeds opgestarte oppositieprocedures<sup>41</sup> en zelfs een herroeping of wijziging van het betrokken octrooi door een administratieve beslissing van de Oppositieafdeling<sup>42</sup> omdat zulke beslissing tijdens de beroepsprocedure geacht wordt te zijn geschorst volgens artikel 106, 1° Europees Octrooi-verdrag<sup>43</sup>.

In de zaak die tot bovenstaand arrest leidde, wierp de generische geneesmiddelenproducent bijna alle zonet vermelde indicïen op om de *prima facie*-geldigheid van het Belgische luik van het Europese geneesmiddelenoctrooi in twijfel te trekken. Tevergeefs echter. Het hof van beroep oordeelde dat de argumenten van verweerster om het ingeroepen octrooi ongeldig te horen verklaren en de slaagkansen van haar vordering tot nietigverklaring van dat octrooi, niet konden worden beoordeeld op basis van een oppervlakkig *prima facie*-onderzoek dat eigen is aan de procedure in kort geding. Het hof hechtte hierbij belang aan de schorsende werking van het beroep tegen de herroepingsbeslissing van de Oppositieafdeling, waardoor het octrooi zijn volledige uitwerking moest behouden. Verder benadrukte zij het feit dat verweerster als dusdanig niet betwistte dat haar generisch geneesmiddel een inbreuk op het ingeroepen octrooi vormde. De overige ingeroepen aanwijzingen van ongeldigheid achtte het hof van beroep niet relevant, met name de nietigverklaring van het Nederlandse en Engelse luik van het Europese octrooi en de op basis van dit octrooi reeds in andere Europese landen geweigerde verbodsmaatregelen.

Hoewel wij het principe van *prima facie*-geldigheid van (Europese) octrooien bijtreden en ermee akkoord gaan dat een kortgedingprocedure zich niet leent tot een gron-

36. P. DE JONG, O. VRINS EN C. RONSE, "Overzicht van rechtspraak. Evolutes in het octrooirecht (2003-2006)", *TBH* 2007, 464 en de verwijzingen naar de rechtspraak aldaar.
37. Antwerpen 25 april 2007, *IRDI* 2007, 248, noot K. ROOX; P. DE JONG, O. VRINS EN C. RONSE, "Overzicht van rechtspraak. Evolutes in het octrooirecht (2003-2006)", *TBH* 2007, 464; B. VANDERMEULEN, "Het oppervlakkig onderzoek naar de *prima facie*-geldigheid van (Europese) octrooien", *IRDI* 2007, 278.
38. Brussel 2 juli 2007, *IRDI* 2007, 264, noot B. VANDERMEULEN; Antwerpen 18 oktober 1999, *IRDI* 2002, 292: "Niet alleen onbetwiste en evidente rechten kunnen in kort geding bescherming genieten, maar ook slechts ogenschijnlijke rechten."; Voorz. Rb. Brussel 7 april 2003, *IRDI* 2003, 282; Antwerpen 6 februari 2008, *IRDI* 2008, 173.
39. Voorz. Rb. Brussel 4 juni 2003, *IRDI* 2003, 267, bevestigd door Brussel 15 juni 2004, *IRDI* 2005, 67; Voorz. Rb. Brussel 8 oktober 2003, *IRDI* 2003, 297; Brussel 15 januari 2007, *onuitgeg.* zoals bevestigd in Cass. 8 september 2008, *Pas.* 2008, I, p. 1879; Antwerpen 25 april 2007, *IRDI* 2007, 248, noot K. ROOX; Brussel 2 juli 2007, *IRDI* 2007, 264, noot B. VANDERMEULEN; P. DE JONG, O. VRINS EN C. RONSE, "Overzicht van rechtspraak. Evolutes in het octrooirecht (2003-2006)", *TBH* 2007, 464.
40. Voorz. Rb. Brussel 9 oktober 2007, *IRDI* 2008, 44.
41. Voorz. Rb. Brussel 4 juni 2003, *IRDI* 2003, 267, bevestigd door Brussel 15 juni 2004, *IRDI* 2005, 67; Antwerpen 25 april 2007, *IRDI* 2007, 248, noot K. ROOX; Voorz. Rb. Brussel 9 oktober 2007, *IRDI* 2008, 44; Antwerpen 6 februari 2008, *IRDI* 2008, 173; Brussel 3 november 2008, *IRDI* 2009, 345.
42. Antwerpen 25 juni 1990, *Ing.Cons.* 1991, 249.
43. Art. 106, 1° verdrag van 5 oktober 1973 inzake de verlening van Europese octrooien opgemaakt te München op 5 oktober 1973, *BS* 7 oktober 1977; Antwerpen 6 februari 2008, *IRDI* 2008, 173.

dig onderzoek van de rechten van de partijen, menen wij dat het hof van beroep hier enigszins kort door de bocht is gegaan door dringende en voorlopige maatregelen toe te kennen, ondanks de vele indicieën van ongeldigheid van het ingeroepen octrooi en dus van onvoldoende schijn van rechten.

4. Het vermoeden van *prima facie*-geldigheid van een (Europees) octrooi is immers een weerlegbaar vermoeden, ook in kort geding<sup>44</sup>. Het principe van *prima facie*-geldigheid van (Europese) octrooien is inderdaad niet absoluut<sup>45</sup>. Het feit dat het voeren van een zeer diepgaand technisch en juridisch onderzoek naar een inbreuk buiten het bestek van een kort geding valt, hoeft er een kortgedingrechter niet van te weerhouden om te beslissen dat er een onvoldoende schijn van rechten is om de gevorderde maatregelen te rechtvaardigen<sup>46</sup>. Zo bestaat er wel degelijk rechtspraak die, in tegenstelling tot de hierboven vermelde, de *prima facie*-geldigheid van een octrooi niet aanvaardde, door onder meer rekening te houden met buitenlandse rechtspraak waarin parallelle nationale octrooien waren vernietigd<sup>47</sup>. In dezelfde zin werd reeds geoordeeld dat er een onvoldoende schijn van rechten was om de gevorderde maatregelen te rechtvaardigen, ook niet op grond van een belangenafweging, omdat er een ernstige betwisting over de inbreuk was, waarvan de vermoedelijke uitkomst niet kon worden ingeschat bij een oppervlakkig onderzoek<sup>48</sup>. Er mag inderdaad niet uit het oog worden verloren dat, bij de beoordeling of de gevorderde maatregelen kunnen worden opgelegd, de kortgedingrechter een belangenafweging zal moeten doen<sup>49</sup>. Deze belangenafweging houdt verband met artikel 1039 Ger.W. volgens hetwelk de kortgedingrechter geen nadeel mag toebrengen aan de zaak zelf<sup>50</sup>. Bij zulke belangenafweging zal de impact van de beslissing en de gevolgen van de gevorderde maatregelen voor de partijen worden nagegaan<sup>51</sup>. Vooral anticipatieve maatregelen, waarbij wordt vooruitgelopen op de beslissing ten gronde, vereisen zulke belangenafweging<sup>52</sup>, waarvoor de kortgedingrechter de rechten van de partijen kan onderzoeken op voorwaarde dat hij geen uitspraak doet over de grond van de zaak<sup>53</sup>. Dergelijke belangenafweging, die volgens het proportionaliteitsbeginsel moet gebeuren, kan er dan ook toe leiden dat het niet wenselijk is om de gevorderde dringende en voorlopige maatregelen toe te kennen<sup>54</sup>. Het hof van beroep hechtte in bovenstaand arrest vooral belang aan het feit dat de verweerster de octrooi-inbreuk *as such* niet

44. P. DE JONG, O. VRINS EN C. RONSE, "Overzicht van rechtspraak. Evoluties in het octrooirecht (2003-2006)", *TBH* 2007, 456 met verwijzing naar Voorz. Rb. Antwerpen 5 december 2006, *MSD Overseas / Teva*, *onuitgeg.*, 464.

45. Voorz. Rb. Kh. Antwerpen 16 november 2010, *onuitgeg.*

46. Brussel 3 november 2008, *IRDI* 2009, 345.

47. Antwerpen 23 mei 2007, *IRDI* 2007, 261, noot B. VANDERMEULEN.

48. Brussel 3 november 2008, *IRDI* 2009, 345.

49. M. CASTERMANS, *Gerechtigd Privaatrecht*, Gent, E.Story-Scientia, 2009, 183.

50. M. CASTERMANS, *Gerechtigd Privaatrecht*, Gent, E.Story-Scientia, 2009, 183.

51. A. TALLON, "Commercieel kort geding" in VLAAMSE CONFERENTIE VAN DE BALIE TE ANTWERPEN (ed.), *Kort geding*, Brussel, Larcier, 2009, 43; zie ook inzake beslagmaatregelen: Gent 11 maart 2008, [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

52. A. TALLON, "Commercieel kort geding" in VLAAMSE CONFERENTIE VAN DE BALIE TE ANTWERPEN (ed.), *Kort geding*, Brussel, Larcier, 2009, 43.

53. Cass. 9 september 1982, *Arr.Cass.* 1982-83, 5; Brussel 10 november 2000, *IRDI* 2001, 63; D. LINDEMANS, *Kort geding*, Antwerpen, Kluwer, 1985, 60-61.

54. Cass. 3 januari 2002, *RW* 2002-03, 1056. Het Hof van Cassatie oordeelde daarin dat de appelrechters op grond van een belangenafweging konden beslissen dat de beslagmaatregel niet langer wenselijk was; Brussel 3 november 2008, *IRDI* 2009, 345.

betwistte en ging bijgevolg slechts tot een eerder beperkte belangenafweging over die – zoals vaak – in het voordeel van de octrooihouder werd beslecht<sup>55</sup>. Nochtans mag deze belangenafweging niet worden verwaarloosd, zeker niet wanneer er verschillende indicaties zijn dat het ingeroepen octrooi ongeldig is. We betreuren dan ook enigszins dat het hof van beroep in bovenstaand arrest na een summiere belangenafweging de vele indicïën van ongeldigheid van het octrooi naast zich neer heeft gelegd. Hierdoor komt de lat alsmaar hoger te liggen om de *prima facie*-geldigheid van (Europese) octrooien alsnog te weerleggen, wat nochtans mogelijk moet blijven om niet te verglijden naar een onweerlegbaar vermoeden van geldigheid van een (Europees) octrooi in een kortgedingprocedure.

**Sarah VAN DEN BRANDE**  
*Advocaat*

### Voorz. Kh. Gent 7 augustus 2009

**1. Intellectuele rechten – Octrooi – Nationaal octrooi – Rechtshandhaving nationaal octrooi – Vordering tot staking – Niet-inbreukverweer en nietigheidsverweer**

**2. Intellectuele rechten – Auteursrecht en naburige rechten – Auteursrecht – Beschermingsomvang auteursrecht – Bescherming van plannen**

*Wanneer de vordering inzake octrooi-inbreuk kan worden afgewezen zonder dat de geldigheid van het octrooi ter sprake hoeft te komen, valt een autonome tegenvordering wegens ongeldigheid van het octrooi buiten de rechtsmacht van de stakingsrechter.*

*Plannen kunnen auteursrechtelijk worden beschermd maar dit geldt niet voor die elementen die worden bepaald door een eerder technische noodzaak of mogelijkheid van invulling van het bedrijfsgebouw.*

(M.B.A. BV EN G. GMBH & CO. KG/NV S.E.L. EN W. BV)

(Advocaten: Mr. B. Vandermeulen en Mr. S. Van Reempts, Mr. C. Dekoninck en Mr. S. van den Brande *loco* Mr. Annick Mottet Haugaard, Mr. C. De Meyer en Mr. C. Gommers)

(...)

1.

Bij dagvaarding van 11 februari 2009 vorderen de eiseressen de veroordeling van verweersters wegens inbreuk op het octrooi van eiseres EP 1 291 092, vast te stellen

55. Voor overige rechtspraakillustraties omtrent (het gebrek aan) belangenafweging: B. VANDERMEULEN, “Het oppervlakkig onderzoek naar de *prima facie*-geldigheid van (Europese) octrooien”, *IRDI* 2007, 279 met verwijzing naar Antwerpen 18 oktober 1999, *IRDI* 2002, 292; Voorz. Rb. Brussel 14 september 2001, *IRDI* 2002, 239; Voorz. Rb. Brussel 4 juni 2003, *IRDI* 2003, 267 bevestigd door Brussel 15 juni 2004, *IRDI* 2005, 67; Antwerpen 25 april 2007, *IRDI* 2007, 248, noot K. ROOX; Brussel 2 juli 2007, *IRDI* 2007, 264.