

Rolnummer: 05-6081-A

EENSLUIDEND AFSCHRIFT blad 1/7

folio nummer: 3120

Art. 972. §1 Ger.W.

repertoriumnummer

aangeboden op:

Niet te registreren

de e.a. inspecteur,

afgeleverd aan:

afgeleverd aan:

datum bestelling:
expeditienummer:
CD nummer:
RD nummer:
bedrag: datum:datum bestelling:
expeditienummer:
CD nummer:
RD nummer:
bedrag: datum:

V O N N I S gewezen en uitgesproken in het gerechtsgebouw te Antwerpen, op **achttien december tweeduizend en zeven** in openbare zitting van de **vijfde B kamer** van de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, alwaar zetelden:

C. Vrints, rechter, voorzitter van de kamer,
H. Vanden Berghe, rechter,
R. Pockelé-Dilles, plaatsvervangend rechter,
P. Eysermans, griffier.

In zake: A.R.Nr. 05/6081/A

de vennootschap naar Israëliisch recht, SARIN TECHNOLOGIES LTD,
met vennootschapszetel gevestigd te 4 Hahilazon Street, Ramat Gan 52522, Israël,

- eiseres op hoofdeis.
- verweerster op tegeneis.
- verschijnende bij Meester B. Strowel, advocaat, en Meester S. Cattoor, advocaat, beiden kantoorhoudende te 1040 Brussel, Nerviërsaan 9-31,

t e g e n:

1. de bvba OGI SYSTEMS EUROPE,
met K.B.O.-nummer 0473.352.377, met vennootschapszetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Schupstraat 1-7/60,

2. de vennootschap naar Israëliisch recht, OGI SYSTEMS LTD,
met vennootschapszetel gevestigd te 34 Tuval Street, Ramat Gan 52522, Israël,

- verweersters op hoofdeis.
- eiseressen op tegeneis.
- verschijnende bij Meester F. De Visser, advocaat, en Meester E. De Gryse, advocaat, beiden kantoorhoudende te 1050 Brussel, Louizalaan 149/20.

* *
*

Gezien de stukken in het dossier van de rechtspleging, o.m.:

- de akte van rechtsingang, betekend door het ambt van gerechtsdeurwaarder M. Beerten te Antwerpen op 27 september 2005;
- de besluiten van partijen.

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van talen in gerechtszaken.

Gelet op de verordeningen van de Raad van de ministers nummer 974/98 van 3 mei 1998 en nummer 1103/97 van 17 juni 1997, en de wetten van 26 juni 2000 en 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro.

Gehoord partijen in hun middelen en gezegden ter zitting van 18 oktober 2007 en 6 november 2007.

* *
*

Op 27 september 2005 heeft de vennootschap naar Israëliisch recht Sarin Technologies Ltd, hierna eiseres, de bvba Ogi Systems Europe en de vennootschap naar Israëliisch recht Ogi Systems Ltd, hierna verweersters, gedagvaard.

1. De feiten

Eiseres houdt voor de houdster te zijn van het Belgisch octrooi nr. BE 1.014.912 (hierna "BE '912" of "ingeroepen octrooi"), met betrekking tot een systeem en een werkwijze voor het markeren van diamanten met een laser.

Eiseres houdt verder voor dat dit octrooi werd verleend op 1 juni 2004 en dat de vereiste annuïteiten werden betaald binnen de wettelijk bepaalde termijn, zodat het octrooi van kracht is in België. Eiseres houdt voor in de Verenigde Staten van Amerika houdster te zijn van een identiek octrooi.

Eiseres verwijt aan verweersters dat zij haar octrooi imiteren in de zin dat zij een toestel hebben gebouwd en op de markt verkopen dat eveneens een systeem en een werkwijze voor het markeren van diamanten met een laser inhoudt en waarbij verweersters gebruik maken van de eigenheden van het toestel van eiseres.

Eiseres beschikt over het verslag dat een deskundige opstelde naar aanleiding van het beslag inzake namaak dat zij liet leggen op het omstreden toestel van verweersters.

2. De vorderingen

Eiseres vordert bij wege van haar Derde en Vervangende Conclusie op 7 mei 2007 neergelegd ter griffie van deze rechtbank:

- Voor recht te zeggen dat verweersters inbreuk plegen op het Belgisch octrooi BE'912 van eiseres door het invoeren, leveren, in het verkeer brengen, in voorraad houden, commercialiseren en promoten van de omstreden producten in België,
- Voor recht te zeggen dat voornoemde inbreuk dient te worden beschouwd als een inbreuk te kwader trouw,
- Verweersters het verbod op te leggen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, via filialen, dochterondernemingen, verdelers of op enige andere wijze, de omstreden producten in te voeren, aan te bieden, te commercialiseren, te leveren, in het verkeer te brengen of in voorraad te houden, in België, en hen te bevelen dergelijke handelingen op de Belgische markt te staken onder verbeurte van een dwangsom van 125.000,00 euro ter exemplaar van de producten die zij vanaf de tiende dag na betekening van het tussen te komen vonnis zou uitvoeren, aanbieden, commercialiseren, leveren, in het verkeer brengen of in voorraad zou houden in strijd met dit bevel,
- Verweersters te verbieden reclame te voeren voor de omstreden producten en hen te bevelen dergelijke reclame te staken onder verbeurte van een dwangsom van 15.000,00 euro per dag dat een dergelijke reclame zou gevoerd worden na betekening van het tussen te komen vonnis in strijd met dit bevel,
- Verweersters te veroordelen tot het betalen aan eiseres van een provisionele schadevergoeding ten bedrage van 250.000,00 euro, onder voorbehoud van vermeerdering in de loop van het geding, een deskundige aan te stellen om de schade van eiseres te bepalen evenals de hoeveelheid en de prijs van de verkochte inbreukmakende producten,
- Verweerster te veroordelen tot het betalen van de kosten van het geding, met inbegrip van de procedure tot beslag inzake namaak, inclusief de rechtsplegingvergoeding
- De tegenvorderingen van verweersters af te wijzen.

Verweersters vorderen bij tegeneis bij wege van hun Derde en Vervangende Besluiten op 15 februari 2007 neergelegd ter griffie van de rechtbank:

- de vordering van eiseres ontvankelijk doch ongegrond te verklaren,
- de nietigheid van het Belgisch octrooi nr. BE 1.014.912 van eiseres, minstens van de conclusies 1 tot en met 15 van voormeld octrooi uit te spreken en te bevelen dat een afschrift van het tussen te komen vonnis door de griffier zal medegedeeld worden aan de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom,

- in ondergeschikte orde, te zeggen voor recht dat verweersters geen inbreuk hebben gepleegd op het Belgisch octrooi nr. BE 1.014.912 van eiseres,
- het verbod op te heffen ten aanzien van verweersters op het uit handen geven, verkopen of anderszins wegmaken van de van namaak verdachte voorwerpen, zoals opgelegd door de beschikking van 23 maart 2005,
- te bevelen dat het tussen te komen vonnis op kosten van eiseres gepubliceerd wordt in twee nationale dagbladen, alsook in de tijdschriften "RAPAPORT", "DIAMOND WORLD", "CMP ASIA", "ANTWERP DIAMOND LIST" en eiseres te veroordelen tot de betaling van de facturen, zelfs nog niet gekweten, van de uitgevers en vertalers,
- eiseres verbod op te leggen om het even welke mededeling aan derden in alle landen en onder om het even welke vorm te verrichten nopens de beschikking van de Heer beslagrechter in Antwerpen van 23 maart 2005, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000,00 euro per mededeling in strijd met het tussen te komen vonnis, met dien verstande dat elk exemplaar van een rondschriften, van een tijdschrift of een ander middel als één mededeling zal beschouwd worden voor de toepassing van de dwangsom en onder verbeurte van een dwangsom van 50.000,00 euro per dag waarop een dergelijke mededeling aanwezig is op een internet-site die onder controle van eiseres staat of die daartoe door eiseres wordt aangespoord,
- eiseres te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding aan verweersters, provisioneel begroot op 100.000,00 euro, onder voorbehoud van verhoging in de loop van het geding, wegens het verspreiden van misleidende reclame betreffende het geschil tussen partijen,
- eiseres te veroordelen tot het betalen aan verweersters van een vergoeding voor de door haar gemaakte kosten aan erelonen van haar advocaten en octrooigemachtigden, en dit ten belope van een bedrag in billijkheid begroot op 40.000,00 euro, onder voorbehoud van verhoging in de loop van het geding,
- eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding.

3. Ten gronde

Verweersters betwisten de bewijswaarde en de beslissende draagkracht van het verslag van de gerechtsexpert en houden voor dat de meningen van de heer Huys betreffende de octrooi-inbreuk moeten afgewezen worden vermits dit niet tot zijn opdracht behoorde.

De partijen zijn het er evenmin over eens wat ten deze het gehalte aan uitvinderswerkzaamheid is dat het systeem en de werkwijze van het toestel van eiseres zou vertegenwoordigen. Verweersters houden voor dat er geen dergelijke werkzaamheid geweest is en verwijten aan het systeem en de werkwijze van het toestel van eiseres een gebrek aan nieuwheid. Verweersters stellen dus ook de anterioriteit van het systeem en de werkwijze van het toestel van eiseres in vraag.

Eiseres heeft de inbreukvordering ten gronde gesteld, met schadevergoeding, en verweersters betwisten deze vordering onder meer door de nietigheid van het octrooi te vorderen.

Vooreerst dient de vraag naar de geldigheid van het octrooi beslecht te worden alvorens de vraag naar de inbreuk kan worden beoordeeld. De beoordeling van de inbreukvordering is immers afhankelijk van de beoordeling van de geldigheid van het octrooi. Deze beide vorderingen zijn verknocht (zie in die zin: BUYDENS M., *Droit des brevets d'invention*, Larcier 1999, pag. 228).

Verweersters stellen in hoofdorde dat het Belgisch octrooi nr. BE 1.014.912 nietig is om elk van de hiernavolgende redenen afzonderlijk:

- gebrek aan nieuwheid,
- gebrek aan uitvinderswerkzaamheid.

Verweersters laten tevens, ondergeschikt gelden dat zij geen inbreuk plegen op het octrooi.

De rechtbank acht het, gelet op de aard en de complexiteit van de voorliggende materie, noodzakelijk om, alvorens te oordelen, het advies in te winnen van een college van deskundigen, zoals hierna bepaald. De aanstelling van een college is noodzakelijk gezien de hoogtechnische complexiteit en het grensoverschrijdend karakter van de gebeurtenissen en feiten die tot het onderhavige geschil hebben geleid.

Het zal dan aan de partijen toekomen om hun technisch-wetenschappelijke betwistingen aan de deskundigen voor te leggen en hun desbetreffende discussies uit te putten ten overstaan van het college van deskundigen.

De rechtbank heeft op de zitting van 6 november 2007, de datum waarop deze zaak, na de sluiting van de debatten, in beraad werd genomen voor vonnis, akte verleend aan de partijen dat zij niet aandrigen op een installatievergadering van het college van deskundigen, mocht de rechtbank vonnissen dat een deskundigenonderzoek noodzakelijk zou zijn.

OM DIE REDENEN, DE RECHTBANK,

rechtdoende op tegenspraak,

alle andere en strijdige conclusies verwerpend,

na erover beraadslaagd te hebben,

verleent akte aan de partijen dat zij niet aandrigen op het houden van een installatievergadering zoals de wet deze thans in het kader van het deskundigenonderzoek voorschrijft,

verklaart de hoofd- en de tegeneisen toelaatbaar doch alvorens recht te doen over de grond ervan,

beveelt een deskundigenonderzoek met als opdracht aan de deskundigen:

“- kennis te nemen van de standpunten en van de stukken van de partijen,

- te onderzoeken en gemotiveerd advies te geven:

A. of het octrooi nr. BE 1.014.912

- ingediend op 14 juni 2001 en verleend op 1 juni 2004,

- voor: [titel voorkomend op de Nederlandse vertaling van het octrooidocument - stuk 1 bundel eiseres] “Het Markeren van Diamanten met de Laser”

- voldoet aan de vereisten van:

1. nieuwheid en

2. uitvinderswerkzaamheid

zoals bepaald in de Wet op de uitvindingsoctrooien

B. of verweersters, door het stellen van de door eiseres aangeklaagde handelingen, waarvan zij de staking vordert, inbreuk plegen op de conclusies van voormeld octrooi,

C. over de door de partijen aangevoerde technisch-wetenschappelijke betwistingen,

- binnen de 8 dagen na de kennisgeving van huidig vonnis volgende gegevens mede te delen:

- plaats, dag en uur waarop hij zijn werkzaamheden zal aanvangen,

- de manier waarop de kosten en het ereloon van de deskundige en van de eventuele technische raadgevers zullen berekend worden,

- het rekeningnummer waarop de vrijgegeven gelden kunnen gestort worden,

- te pogen partijen te verzoenen en in geval van verzoening te handelen overeenkomstig artikel 977 van het Gerechtelijk Wetboek,

- een verslag op te stellen van de vergaderingen die hij organiseert en over te maken aan de rechter, partijen en raadslieden,

- na afloop van zijn werkzaamheden zijn bevindingen met voorlopig advies over te maken aan de rechter, partijen en raadslieden en daarbij een redelijke termijn te bepalen waarbinnen partijen hun opmerkingen moeten maken,

- het eindverslag neer te leggen binnen de **drie maanden**, te rekenen vanaf de kennisgeving van het vonnis aan de deskundigen in uitvoering van het eerste lid van artikel 965 Ger.W., en voorzien van alle vermeldingen en eedformule bepaald in artikel 978 van het Gerechtelijk Wetboek, die luidt als volgt: “*Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb*”,

- indien voormelde termijn niet haalbaar is, tijdig een verzoek tot verlenging in te dienen,

- ter oplossing van het geschil, alle vereiste vaststellingen te doen, een technisch advies te geven en te antwoorden op alle nuttige vragen van partijen, zich gedragend naar de bepalingen van artikel 962 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, **zoals gewijzigd bij wet van 15 mei 2007.**”,

stelt aan als college van deskundigen:

- De heer **Koen Callewaert**, Brusselsesteenweg 108 te 3090 Overijse, als voorzitter van het college die onder meer de pen zal houden,
- De heer Ir. **Eric Blondeel**, Edgar Tinelstraat 13 te 8200 Sint-Andries,
- Mevrouw Dr. Ir. N.V.T.G. **Nele D'Halleweyn**, Mcir 24 te 2000 Antwerpen,

zegt dat - overeenkomstig de wet - de benoemde deskundigen kunnen worden vervangen bij een overeenkomst tussen partijen zolang de deskundigen van hun benoeming geen kennis hebben gekregen,

verleent akte aan partijen van hun akkoord om af te zien van het houden van een installatievergadering zoals voorzien in artikel 972 van het Gerechtelijk Wetboek,

beveelt partijen om een geïnventariseerd dossier met alle relevante stukken aan de deskundigen overmaken en dit uiterlijk **acht dagen** voor de aanvang van de werkzaamheden van de deskundigen,

veroordeelt eiseres en verweersters om binnen de **vijftien dagen** na de datum van huidig vonnis, een voorschot van **tweeduizend euro (2000,00 EUR)** te consigneren ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op het rekeningnummer 679-2008981-14, met vermelding van de referentie: "PROV. DESK., 05/6081/A, naam van de partij voor wie de provisie wordt betaald", of bij een kredietinstelling die de partijen gezamenlijk hebben gekozen,

bepaalt het deel van de geconsigneerde gelden dat wordt vrijgegeven teneinde de kosten van de deskundigen te dekken op duizend euro (1000,00 EUR),

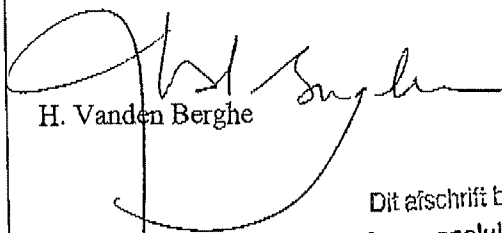
houdt de beslissing over de gerechtskosten aan.



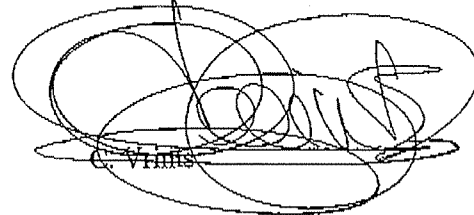
P. Eysemans



R. Pockelé-Dilles



H. Vanden Berghe



G. Vints

Dit afschrift bevat 7 blz
voor een sluitend afschrift
De Griffier,

