



002136

Repertoriumnummer 2018/4269
Datum van uitspraak 14 mei 2018
Rolnummer 2014/AR/345

Uitgifte

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op € BUR	op € BUR	op € BUR

Niet aan te bieden aan de
ontvanger

Eindarrest
- Intellectuele eigendom
- Handelspraktijken

Hof van beroep Antwerpen

Arrest

kamer B1
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00001148767-0001-0009-01-01-1



2014/AR/345

de vennootschap naar Nederlands recht **FRIESLAND BRANDS B.V.**, met vennootschapszetel gevestigd in Nederland, te 3818 LE Amersfoort, Stationsplein 4;

appellante,

vertegenwoordigd door mrs. Steven Cattoor & Margot Van Meerbeeck, beiden advocaat te 1040 Brussel, Nerviërslaan 9-31 (ref.: Friesland Brands / Incopack);

tegen het vonnis van de wnd. voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 15 oktober 2013, zetelend zoals in kort geding, bij toepassing van artikel 2 en 3 van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, aldaar gekend onder nr. A.R. A/13/00084;

tegen:

NV INCOPACK, met vennootschapszetel gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 21, Industrierterrein Lanklaar en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0432.863.488;

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door mrs. Philippe Péters & Tanguy de Haan, beiden advocaat te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120 (ref.: 75008932 M 13437026/16);

* * * * *

1. De feiten

1.1. De feiten die ten grondslag liggen aan de vorderingen van de partijen kunnen als volgt worden samengevat:

- De appellante is houder van een Europees octrooi met nummer EP 2 218 655, hierna EP'655 genoemd. Het betreft een afgesplitste aanvraag van haar Europese aanvraag, die leidde tot het octrooi EP 1 916 931, hierna EP'931 genoemd, die tussen de partijen niet ter discussie staat.



- EP'655 beschermt een aerosolcontainer met een spuitmond bestemd voor voedselproducten.
- Volgens de appellante produceert en verdeelt de geïntimeerde slagroomaerosolcontainers met spuitmonden die een inbreuk plegen op haar octrooi EP'655.

2. De voorafgaande rechtspleging

2.1. Bij exploit van 28 december 2012 dagvaardt de appellante de geïntimeerde hoofdzakelijk om vast te horen stellen dat de geïntimeerde een inbreuk pleegt niet alleen op het octrooi met nummer EP 655, maar ook op het octrooi met nummer EP 2 295 339, hierna genoemd EP 339 en om de inbreuk makende producten uit de handel terug te roepen.

2.2. Het bestreden vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 15 oktober 2013:

- verklaart de vordering van de appellante toelaatbaar maar ongegrond;
- verklaart de tegenvordering van de geïntimeerde toelaatbaar en gegrond als volgt:
- verklaart het Belgisch gedeelte van de Europese octrooien met nummers EP 2 218 655 en EP 2 295 339 nietig en beveelt de schrapping ervan uit de registers van de Belgische Dienst voor Industriële Eigendom;
- beveelt de griffier om een kosteloos afschrift van het tussengekomen vonnis aan de Belgische Dienst voor industriële Eigendom te doen geworden, overeenkomstig artikel 74 van de wet van 28 maart op de uitvindingsoctrooien;
- verwerpt het andere en meergevorderde als ongegrond;
- veroordeelt de appellante tot de proceskosten.

2.3. De appellante tekent tegen dit vonnis beperkt hoger beroep aan bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het hof op 7 februari 2014.



2.4. Het tussenarrest van dit hof van de eerste kamer van 22 juni 2015:

“- verklaart het hoger beroep toelaatbaar;

- alvorens te oordelen over de grond van het hoger beroep:

- stelt aan als deskundige,

- gelast deze deskundige met de opdracht de partijen te aanhoren, kennis te nemen van hun bundels, alle nodige of nuttige inlichtingen in te winnen, zelfs bij derden, om in een gemotiveerd en onder eed bevestigd verslag, neer te leggen ter griffie van dit hof:

1) in het algemeen de feitelijke elementen te verzamelen die het hof moeten toelaten te oordelen of het Europees octrooi van de geïntimeerde EP'655 van uitvindingswerkzaamheid getuigt en de gebeurlijke inbreuk op dit octrooi vast te stellen.

2) inzonderheid:

2.1) een technisch advies te verschaffen over de stand van de techniek op de prioriteitsdatum van EP'655;

2.2) na te gaan welk technisch probleem de appellante met de vinding wilde oplossen en technisch advies te geven over de vraag of de kenmerkende eigenschappen van het octrooi het beoogde technisch effect bereiken;

2.3) een technisch advies te verschaffen over het technisch gebied waartoe de uitvinding behoort en de persoon of het team dat daarmee vertrouwd is;

2.4) technisch advies te verschaffen over de vraag welke stappen de onder 2.3) voormelde persoon of team diende te ondernemen om tot de geöctrooieerde vinding te komen en in welke mate deze op de prioriteitsdatum een reden had om in die richting stappen te ondernemen;

2.5) verder alle nuttige inlichtingen te verschaffen aan de partijen en te antwoorden op alle terzake dienende vragen die hem door de partijen in het kader van de uitvoering van deze opdracht mochten worden gesteld, (...).”

2.5. De gerechtsdeskundige legt zijn definitief verslag neer ter griffie van dit hof op 25 juli 2016.



3. De standpunten na deskundigenonderzoek

3.1. De appellante vordert in haar op 20 november 2017 ter griffie neergelegde conclusies:

“Het hoger beroep van Friesland Brands ontvankelijk en gegrond te verklaren, derhalve het vonnis van 15 oktober 2013 teniet te doen in zoverre het EP’655 nietig verklaart en de inbreukvordering onder dit octrooi afwijst;

Opnieuw recht doende, de oorspronkelijke vordering van Friesland Brands onder EP’655 gegrond te verklaren en Incopack’s tegenvordering af te wijzen en dienvolgens:

- te verklaren dat Incopack, door het in België vervaardigen, laten vervaardigen, te koop aanbieden, verkopen, invoeren, in voorraad houden of op enige andere wijze gebruik te maken van de producten die onder de beschermingsomvang van Europees octrooi EP 2 218 655 vallen, in het bijzonder de slagroomsputbussen van de types Milsani, Perfekt, Markant, De Beste, Elle & Vire, Concorde 1, Concorde 2 en Rioba, alsook enige daarmee overeenstemmende slagroomsputbussen, inbreuk heeft gemaakt en voortdurend inbreuk maakt op het Belgisch luik van dit octrooi;*
- Incopack te verbieden enige inbreukmakende handelingen te stellen door het vervaardigen, laten vervaardigen, te koop aanbieden, te verkopen, in te voeren, in voorraad te houden of op enige andere wijze gebruik te maken van de producten die onder de beschermingsomvang van EP 2 218 655 vallen, in het bijzonder de slagroomsputbussen van de types Milsani, Perfekt, Markant, De Beste, Elle & Vire, Concorde 1, Concorde 2 en Rioba, alsook enige daarmee overeenstemmende slagroomsputbussen, op straffe van een dwangsom van €5.000 per slagroomsputbus die in strijd met het verbod door Incopack wordt vervaardigd, aangeboden, verkocht of gebruikt, of wordt ingevoerd of in voorraad gehouden met het oog hierop, dan wel, naar keuze van Friesland Brands, €50.000 per dag dat er inbreuken worden vastgesteld op het verbod;*
- Incopack te bevelen alle inbreukmakende slagroomsputbussen terug te roepen uit het handelsverkeer (dan wel minstens, ondergeschikt, de resterende stock bij haar directe afnemers terug te roepen), op straffe van een dwangsom van €5.000 per dag vertraging te rekenen vanaf de vijftiende dag na de betekening van het tussen te komen arrest;*
- Incopack te bevelen om de verzamelde inbreukmakende slagroomsputbussen te vernietigen of onbruikbaar te laten maken (dan wel minstens, ondergeschikt, de spuitmond ervan te vervangen door een klassieke cilindrische spuitmond), onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder naar eigen keuze, op eigen kosten, binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen arrest en onder verbeurte van een dwangsom van €5.000 per dag vertraging;*



- *Incopack te veroordelen tot het betalen van de kosten van beide aanleggen, (...)."*

3.2. De geïntimeerde vordert bij conclusies neergelegd ter griffie van het hof op 12 februari 2018:

"In hoofdde

Het hoger beroep ongegrond te verklaren en, bijgevolg, het vonnis te bevestigen in zoverre het Belgische gedeelte van het Europese octrooi nr. EP 2218655 integraal nietig werd verklaard en de schrapping ervan uit de registers van de Belgische Dienst voor de intellectuele eigendom werd bevolen ;

De griffier te bevelen om een kosteloos afschrift van het tussen te komen arrest aan de Belgische Dienst voor de intellectuele eigendom te doen geworden, overeenkomstig artikel XI.343 WER ;

In ondergeschikte orde, indien het Europese octrooi nr. EP 2218655 geldig wordt bevonden
De vordering van Friesland wegens inbreuk op het Europese octrooi nr. EP 2218655 ongegrond te verklaren ;

In uiterst ondergeschikte orde, indien een stakingsbevel aan Incopack opgelegd zou worden,

- *Het stakingsbevel te beperken tot de in deze procedure (zowel in eerste aanleg als in graad van beroep) besproken besproken "Milsani" en "Rioba" spuitbussen, maar niet ook tot "enige daarmee overeenstemmende slagroomspuitbussen" ;*
- *Voor recht te zeggen dat het eventuele stakingsbevel enkel voor de toekomst geldt ;*
- *Aan Incopack een uitlooptermijn van minstens één jaar na de betekening van het tussen te komen arrest te gunnen om de eventuele veroordeling na te leven ;*
- *De eventuele dwangsom om het stakingsbevel na te leven enkel per dag vertraging uit te spreken, en niet "5.000 EUR per slagroomspuitbus" ;*
- *Voor recht te zeggen dat het totaal bedrag van de dwangsommen 100.000 EUR niet kan overschrijden ;*
- *Voor recht te zeggen dat Incopack niet aansprakelijk is voor daden van gebruik door derden van de litigieuze spuitmond en dat Incopack geen dwangsom verschuldigd is met betrekking tot spuitbussen voorzien van de betwiste spuitmonden die vóór de uitlooptermijn toegekend in het tussen te komen arrest, dan wel vóór de betekening ervan werden afgezet ;*
- *De vorderingen tot terugroeping en vernietiging van producten die vóór het einde van de toe te kennen uitlooptermijn werden afgezet, af te wijzen.*

In ieder geval

Appellante te veroordelen tot de kosten van het geding, waaronder 11.000 EUR rechtsplegingsvergoeding voor de eerste aanleg, 12.000,00 EUR in graad van beroep, en alle kosten van de gerechtsdeskundige."



4. Beoordeling na deskundigenonderzoek

4.1. De geïntimeerde handhaaft na deskundigenonderzoek haar standpunt dat het octrooi EP'655 nietig is.

De uitvinding zou niet berusten op uitvinderswerkzaamheid.

4.2. Het hof stelt vast dat de deskundige na onderzoek tot de volgende vaststellingen komt:

- de meest nabije stand van de techniek op de prioriteitsdatum betreft een aerosolcontainer voorzien van een klassieke spuitmond met de bekende cilindrische tuit; de domeinen die deel uitmaken van de meest nabije stand van de techniek bestaan uit 1) de klassieke aerosol spuitmond, 2) de tulpvormige spuitmond, 3) de aanpalende gebieden van de slagroommachines, sifons en spuitzakken, waarvan het algemeen gekend was dat men daarmee mooie slagroomtoefjes maakt en 4) de aanpalende technieken in verband met roomsamenstelling, gebruik, druk, uitbotering die gebruikt worden in de verschillende slagroommachines en aerosolcontainers;
- het objectief op te lossen technisch probleem kan worden gedefinieerd als het bekomen van een compacte aerosolcontainer die een verbeterde slagroomtoef zou geven waarbij de spuitmond eenvoudig te reinigen is, wat de hygiëne ten goede komt; omdat de klassieke spuitbus reeds compact was en relatief eenvoudig te reinigen, moest men zich vooral concentreren op het bekomen van een verbeterde slagroomtoef;
- door de toepassing van EP'655 bekomt men een verbeterde vormgeving van de slagroomtoef met de compacte aerosolcontainer;
- het technisch gebied tot hetwelk de uitvinding EP'655 behoort is deze van de aerosolcontainer voor slagroom; de aerosolcontainertechniek is een vak apart; de vakman die hiermee vertrouwd is, is de specialist of team van specialisten van aerosolcontainers voor slagroom, werkzaam op de onderzoeksafdeling van een aerosolcontainerproducent, die de andere spuittechnieken en machines kent maar geen specialist is op het vlak van ontwikkeling of productie van sifons of slagroommachines;
- het verschil met de dichtstbijzijnde stand van de techniek is terug te brengen tot een verbreding van de (stroomopwaarts) voedselontvangende ruimte, waarbij de ratio tussen de lengte en de diameter van deze ruimte in het bereik valt van 1:2 - 2:1;
- de aerosolvakman, die op zoek gaat naar een betere toef, met behoud van goed reinigbaar en compact karakter, zal met zijn kennis van de stand van de techniek, zowel sleutelen aan de spuitmond naar analogie met de spuitmonden die in andere spuitmachines



worden gebruikt, en tegelijkertijd ook mogelijke verbeteringen van andere elementen uit de aerosoltechniek zoals de roomsamenstelling, het drijfgas, de druk en drukval, of het ventiel onderzoeken.

Het hof oordeelt dat uit die vaststellingen van de deskundige volgt dat de uitvinding van de appellante niet berust op uitvinderswerkzaamheid. De uitvinding is niet inventief. Ze vloeit op een voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek.

Het feit dat de deskundige in zijn verslag stelt dat het op de prioriteitsdatum van EP'655 in de aanpalende gebieden van slagroommachines, sifons en spuitzakken ontbrak aan feiten zodat men enkel door het gebruik van de tulpvormige spuitmond tot een beter gevormde toef kwam, doet aan het oordeel van het hof geen afbreuk.

Evenmin kan uit het feit dat de klassieke spuitmond van aerosolcontainers gedurende dertig jaar *quasi* onveranderd bleef, worden afgeleid dat er sprake is van uitvinderswerkzaamheid.

4.3. De appellante brengt geen objectieve gegevens bij die afbreuk doen aan de feitelijke vaststellingen van de deskundige, die de opmerkingen van de partijen op zijn verslag in voorlezing beantwoordde in zijn definitief verslag.

4.4. De appellante zoekt tevergeefs soelaas bij het vonnis van de arrondissementsrechtbank van Düsseldorf van 5 oktober 2017. Het hof is door dit oordeel over het Duits luik van EP'655 niet gebonden (HvJEU, 13 juli 2006, C-539/03, EU: C: 2006: 458, Roche Nederland/ Primus).

5. Beslissing

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.

Het hof:

- werkt het tussenarrest van 22 juni 2015 verder uit;
- verklaart het hoger beroep ongegrond;
- bevestigt het bestreden vonnis;



- veroordeelt de appellante tot de kosten van het hoger beroep en vereffent deze aan de zijde van de geïntimeerde gevallen kosten als volgt:

- kosten deskundigenonderzoek: geacht te zijn aangehouden bij gebrek aan opgave
- rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 11.000,00 EUR

Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van **VEERTIEN MEI TWEDUIZEND ACHTTIEN** door:

M. BLEYENBERGH

voorzitter

B. CATTOIR

raadsheer

R. LYEN

raadsheer

G. VELTMANS

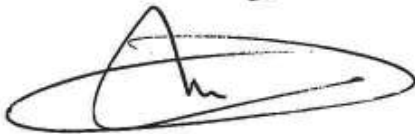
griffier



G. VELTMANS



R. LYEN



B. CATTOIR



M. BLEYENBERGH

