

64440



Uitgifte

Repertoriumnummer 2014 / 14282
Datum van uitspraak 22 september 2014
Rolnummer 2012/AR/1599

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

Niet aan te bieden aan de
ontvanger

Na tussenarrest van 04-03-2013

Octrooien I

Hof van beroep Gent


Arrest

zevende kamer
burgerlijke zaken

Aangeboden op

24 SEP. 2014

Niet te registreren


Anja WILLEMS
Adviseur a.i.

COVER 01-00000032809-0001-0008-01-01-1



64441

2012/AR/1599 - In de zaak van:

- 1.
- 2.
3. **ROYAL BOTANIA N.V.**, met maatschappelijke zetel te 2000 NIJLEN, Eizendonkstraat 146, ingeschreven met KBO-nummer 0447.099.427,

Appellanten tegen het vonnis van 15 maart 2012 van de rechtbank van koophandel te Gent (10/01876/A), 5^{de} kamer, hebbende als raadsman mr. VAN LINT Kristien, advocaat te 1000 BRUSSEL, Loksumstraat 25 Central Plaza, (ref. 2014241/KVL)

tegen:

OVERSTOCK GARDEN N.V., met maatschappelijke zetel te 8020 OOSTKAMP, Legeweg 157 D, ingeschreven met KBO-nummer 0862.429.176,

geïntimeerde, hebbende als raadsman mr. DE VOS Joris, advocaat te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 106, (ref. FIE/FIE/321537/2/BEM/1820208.1)

wijst het hof het volgend arrest:

I Rechtspleging in hoger beroep

1.

Het tussenarrest van 4 maart 2013 wordt verder uitgewerkt.

2.

Het Hof heeft artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken in acht genomen.

De procedure gebeurde op tegenspraak. Partijen zijn gehoord op de openbare terechtzitting van 23 juni 2014. Het hof nam kennis van de overtuigings- en procedurestukken.

3.

Na het tussenarrest is de vordering van appellanten gewijzigd. Het Hof verwijst naar het dispositief van de syntheseconclusie van appellanten van 28 november 2013 (pp. 120-121) voor de gewijzigde vordering.

Voor de vorderingen van geïntimeerde verwijst het Hof naar het dispositief van haar syntheseconclusie van 9 december 2013 (pp.158-159).



64442

II De gronden van de beslissing en het antwoord op de middelen van de partijen

De oorspronkelijke tegenvordering: de vordering tot nietig verklaring van het Belgische luik van het octrooi EP 1 436 665

4.

Terecht heeft de eerste rechter de nietigheid van het Belgisch luik van het EP '665 uitgesproken wegens schending van het verbod op toegevoegde materie (toepassing van artikel 49, §1, 3° BOW en 123 (2) EOV).

5.

In de oorspronkelijke aanvraag van EP '665 luidde de onafhankelijke conclusie 1:

"Zitmeubel, van het type dat een gestel (2) bevat, waarvan minstens één steunvlak aanwezig is dat gevormd wordt door een door middel van spanmiddelen (5) opgespannen soepel element (6), daardoor gekenmerkt dat de spanmiddelen (5) minstens bestaan uit twee gedeelten enerzijds, een eerste gedeelte (7) dat een zekere (bepaalde) positie ten opzichte van het gestel (2) van het zitmeubel (1) inneemt (...)."

Tijdens de verleningsprocedure werd de aanvraag gewijzigd in:

"Zitmeubel, van het type dat een gestel (2) bevat, waarvan minstens één steunvlak aanwezig is dat gevormd wordt door een door middel van spanmiddelen (5) opgespannen soepel element (6), daardoor gekenmerkt dat de spanmiddelen (5) minstens bestaan uit, enerzijds, twee gedeelten, een eerste gedeelte (7) dat een welbepaalde positie ten opzichte van de steunvlakken (3, 4) van het gestel (2) van het zitmeubel (1) inneemt (...)."

Het Hof onderschrijft de vertaling van appellanten niet, waar zij *"a first part (7) assuming a specific position in relation to the bearing faces (3, 4) of the frame (2)"* vertaalt in *"een eerste gedeelte (7) dat een welbepaalde positie inneemt ten opzichte van het steunvlak aanwezig op het gestel (2)"*. Er is geen aanwijzing om het Engelse woord *"of"* te vertalen als *"aanwezig op"*. Een dergelijke vertaling is niet accuraat. Bovendien wordt het meervoud *"the bearing faces"* ten onrechte vertaald met het enkelvoud *"het steunvlak"*. *"Het steunvlak aanwezig op het gestel"* is incorrect en kan derhalve geen *"loutere verduidelijking"* zijn *"voor wat betreft de positionering van het eerste gedeelte"* (p. 35 van de tweede syntheseconclusie van 28 november 2013 van appellanten).

De argumenten die appellanten putten uit hun voorgestelde vertaling worden verworpen omdat zij geen steun vinden in de tekst van de octrooiaanvraag.

Het is niet ter zake dat de wijziging van de aanvraag zou gebeurd zijn op verzoek van de onderzoeksafdeling van het EOB.



64443

De tweede versie vormt een toevoeging die een deskundige in het vakgebied niet rechtstreeks en ondubbelzinnig kan afleiden uit wat geopenbaard is in de oorspronkelijke aanvraag, zoals ingediend. Het kenmerk "dat een welbepaalde positie ten opzichte van de steunvlakken van het gestel inneemt" zit ook niet impliciet vervat in de oorspronkelijke aanvraag.

De wijziging van het oorspronkelijke kenmerk "dat een bepaalde positie ten opzichte van het gestel van het zitmeubel inneemt" door "dat een welbepaalde positie ten opzichte van de steunvlakken van het gestel inneemt" *verruimt* het voorwerp van de gewijzigde aanvraag ten opzichte van dat van de aanvankelijke aanvraag.

De wijziging maakt nieuwe uitvoeringsvormen van het octrooi mogelijk, die niet vervat waren in de oorspronkelijke aanvraag. Ook om die reden doorstaat de gewijzigde aanvraag de toelaatbaarheidstest voor de toegevoegde materie niet.

De huidige conclusie beschrijft niet dat de spanmiddelen (5) een welbepaalde positie innemen ten opzichte van het gestel (2). De oorspronkelijke conclusie deed dit wel. In tegenstelling tot de oorspronkelijke conclusie, laat de huidige conclusie uitvoeringsvormen toe, waarbij het eerste gedeelte van de spanmiddelen niet een bepaalde positie ten opzichte van het gestel innemen, maar enkel een specifieke positie ten opzichte van de (fictieve) steunvlakken.

Zo is een uitvoeringsvorm, waarbij het kader (11), gevormd door de eerste gedeelten (7) en de dwarsverbindingen (10) aan het gestel (2) door middel van elastische of beweegbare elementen verbonden is, vervat in de huidige conclusie 1, maar niet in de oorspronkelijke conclusie 1.

De schets van de schommel (p. 32 van de syntheseconclusie van geïntimeerde van 9 december 2013) toont aan dat een uitvoering mogelijk is onder de gewijzigde eerste conclusie, die niet vervat zit in de oorspronkelijke conclusie. De positie van het eerste gedeelte (7) ten opzichte van het gestel (2) is onbepaald, door het gebruik van elastische banden (30) die het eerste gedeelte (7) aan de dwarsbalk (21) van het gestel (2) ophangen. De elastische banden vormen geen onderdeel van het gestel, het frame. Een ophanging van het zitvlak wordt ook niet door de oorspronkelijke aanvraag beschreven. Ten opzichte van de steunvlakken van het gestel, neemt het eerste gedeelte (7) wel een welbepaalde positie in. Tenslotte is het zo dat de hoogte van het fictieve steunvlak mee bepaald wordt door de dikte van het tweede gedeelte, dat geen onderdeel vormt van het gestel.

Algemeen kan besloten worden dat de gewijzigde conclusie uitvoeringsvormen toelaat, waarbij de positie van het steunvlak (3,4) ten opzichte van het gestel (2) op een andere manier kan worden uitgevoerd dan via de spanmiddelen (5). Dergelijke uitvoeringsvormen



64444

zijn niet gedekt door de oorspronkelijke eerste conclusie en komen ook niet aan bod in de beschrijving.

De steunvlakken vormen geen onderdeel van het gestel. Het is niet omdat de steunvlakken vast gemaakt worden aan het gestel, het dragende kader van het zitmeubel, dat zij er ook deel van uitmaken. Het frame, het gestel, het dragende kader zijn te onderscheiden van de steunvlakken, meer bepaald het liggedeelte of het zitgedeelte en de rugleuning. In deze zaak gaat het om het houten raamwerk. De Engelse tekst van de zinsnede "zitmeubel, van het type dat een gestel (2) bevat, waarvan minstens één steunvlak aanwezig is" maakt duidelijk dat "waarvan minstens één steunvlak aanwezig is" afhankelijk is van "zitmeubel" en niet van "gestel".

De gewijzigde octrooiaanvraag heeft het niet over het fictief, wiskundig steunvlak. Er zijn ook geen tekstargumenten om tot een dergelijke conclusie te komen. Het interactief debat ter zitting omvat geen oordeel of beslissing van het Hof.

Het argument van appellanten dat het geheel van de conclusie(s) in acht moet genomen worden om te besluiten of er al dan niet een toelaatbare wijziging of toevoeging aan de oorspronkelijke aanvraag gebeurd is, faalt in rechte. Een kenmerk moet apart beoordeeld kunnen worden om te kunnen bepalen wat het precies omvat en hoe het zich verhoudt ten opzichte van de stand van de techniek.

De verwijzing naar de regels 4-5 van de oorspronkelijke octrooiaanvraag overtuigt niet. Appellanten geven een uitbreiding aan het begrip gestel, die niet gebruikelijk is. Bovenal stemt dit niet overeen met het geheel van de zin. Appellanten isoleren ten onrechte een deel van de beschrijving en maken abstractie van het vervolg. Er is immers toegevoegd "*whereby this frame as such is provided to the frame of the piece of furniture to sit on*" (waarbij dit kader zelf bevestigd is aan het kader van het zitmeubel - vertaling van het Hof). Er is dus geen sprake van een eerste gedeelte (7) dat onderdeel van het gestel is, ook niet impliciet en niet a contrario. Er wordt opgemerkt dat het "supple element (6)" bij voorkeur opgespannen wordt in een eigen kader, terwijl de discussie gaat over de spanmiddelen (5) gevormd door onder meer een eerste gedeelte (7), die in een welbepaalde positie staan.

De toevoeging, zoals zij hier gebeurd is, levert de octrooihouder een ongeoorloofd voordeel op en is om die reden niet toelaatbaar.

Artikel 123(2) EOV is geschonden.

6.

De conclusies 2-13 zijn afhankelijk van conclusie 1. Zij omvatten impliciet het ontoelaatbare kenmerk van conclusie 1.



64445

7.

De redenering die voor conclusie 1 gemaakt werd, past het Hof ook toe op de conclusie 14, waar deze luidt *“Element om een steunvlak te vormen in een zitmeubel volgens de voorgaande conclusies, gekenmerkt doordat het bestaat uit een metalen kader (11) en een soepel element (6) bevestigd aan het genoemde kader (11) door spanmiddelen (5), waarbij de spanmiddelen (5) minstens bestaan uit tweedelen enerzijds, een eerste deel (7) dat een welbepaalde positie ten opzichte van de steunvlakken (3, 4) van het gestel (2) van het zitmeubel (1) inneemt (...).”*.

Ook deze conclusie schendt derhalve artikel 123(2) EOV.

8.

De toevoeging waardoor het voorwerp ervan verder reikt dan in de oorspronkelijke aanvraag wordt met de nietigheid gesanctioneerd (artikel 138 (c) EOV, zoals de eerste rechter terecht oordeelde.

9.

Alle overige middelen en argumenten van de partijen met betrekking tot de nietigheid van het octrooi, wijzigen niets aan wat hiervoor geoordeeld werd. Om die reden worden ze niet verder besproken.

De oorspronkelijke vordering op grond van een inbreuk op het octrooi EP '665

10.

Gelet op wat hiervoor geoordeeld werd, is ook dit onderdeel van het bestreden vonnis correct en wordt dit deel van het hoger beroep als ongegrond verworpen.

De oorspronkelijke vordering wegens de schending van de auteursrechten van appellanten

11.

Een werk of een gedeelte van een werk kan beschermd worden als het bestanddelen bevat die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur. De auteur moet uitdrukking geven aan haar creatieve geest, zodat het werk de uitdrukking vormt van haar persoonlijkheid. Dit is het geval wanneer de auteur bij het maken van het werk de eigen creatieve bekwaamheden tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzen. Met die diverse keuzes kan de auteur zijn werk een persoonlijke stempel geven, die de persoonlijkheid van de auteur weerspiegelt. Toevoeging van een wezenlijke inhoud, kwalitatieve of esthetische criteria zijn niet relevant.



64446

(Artikel 9, lid 1 van de TRIPS-overeenkomst; artikel 2, lid 1 en lid 5 van de Berner Conventie; artikel 1, lid 1 en lid 3 van richtlijn 91/250, artikel 6 van richtlijn 2006/116; artikel 3, lid 1 van richtlijn 96/9; consideransen 4, 6, 9 tot en met 11, 20 tot en met 22, 31 en 33; en de artikelen 2, sub a en 5 van van richtlijn 2001/29 en artikel 6 van van richtlijn 2006/116; E.H.J., 1 maart 2012, C-604/10, Football Dataco Ltd et al. / Yahoo! UK Ltd et al., nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, www.curia.eu, punt 37 en 38; 16 juli 2009, Infopaq International, C-5/08, Jurispr. blz. I-6569, nrs. 35, 37 en 38; 22 december 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, Jurispr. I-13971, nr. 45 en 48 tot 50; 4 oktober 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 en C-429/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 97, alsook 1 december 2011, Painer, C-145/10, www.curia.eu, punt 87, 89 en 92).

12.

Geïntimeerde brengt voorbeelden bij van eerdere creaties dan de beide stoelen van appellanten, waaruit blijkt dat, bij een globale beoordeling, de kenmerken waarop appellanten menen zich te kunnen beroepen om van een originele stoel te gewagen, reeds aanwezig waren bij deze eerdere creaties van derden. Deze tonen aan dat de stoelen niet het gevolg zijn van eigen creatieve keuzes van appellanten of één van hen en niet echt de persoonlijke stempel van één of meerdere onder hen dragen.

Het volstaat te verwijzen naar de stukken VII.4.e-g van het dossier van geïntimeerde. De totaalindruk van deze stoelen van 1999 en 2003 is zeer sterk gelijkend, zo niet dezelfde als deze van de NNX 55T stoel. Appellanten geven deelaspecten weer om verschillen aan te duiden. Globaal bekeken, met een gemiddelde aandacht, primeren de gelijkenissen evenwel op de verschillen. Het vergt al een gedetailleerd onderzoek, met meer dan gemiddelde aandacht in hoofde van de consument die belangstelling heeft voor een tuinmeubel, om de verschillen te waarderen.

13.

Terecht heeft de eerste rechter geen auteursrechtelijke bescherming verleend bij gebrek aan originaliteit van de stoel NNX 55T.

Kosten

14.

Op grond van de artikelen 1042, 1017 en 1022 Ger. Wb. worden appellanten hoofdelijk tot betaling van de kosten veroordeeld.

De basis rechtsplegingsvergoeding bedraagt € 11.000,00.

PAGE 01-00000032809-0007-0008-01-01-4



64447

**OP DEZE GRONDEN,
Het Hof**

- verklaart het hoger beroep toelaatbaar, maar ongegrond;
- bevestigt het bestreden vonnis;
- veroordeelt appellanten hoofdelijk tot betaling van de kosten, bepaald in graad van beroep op een rechtsplegingsvergoeding van € 11.000,00.

Aldus gewezen door de zevende kamer van het Hof van beroep te Gent, zetelende in burgerlijke zaken samengesteld uit:

Frank Deschoolmeester, raadsheer, waarnemend voorzitter,
Geneviève Vanderstichele, raadsheer,
Geert De la Ruelle, raadsheer,

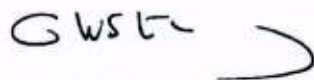
bijgestaan door Kristoffel Goossens, griffier en uitgesproken door de voorzitter in openbare terechtzitting op maandag **tweeëntwintig september tweeduizend veertien**.



Kristoffel Goossens



Geert De la Ruelle



Geneviève Vanderstichele,



Frank Deschoolmeester



Eensluidend verklaarde kopie

art. Auteurswet 1886

Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.



Gent, 25-09-2014

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

Kristoffel Goossens
griffier