

Hof van beroep te Brussel
Burgerlijke griffie

08-05-2018

Burgerlijke griffie
Briefwisseling behandeld door:
Vermassen K.
Tel: 02/519.81.74
Fax: 00 (32) 2 508 65 90
IBAN: BE14 6792 0092 4483
BIC: PCHQBEBB

KENNISGEVING ARREST ART. 792 GER.W.

2017/KR/11 - kamer 8 - 24 april 2018

Afz.: Hof van beroep, burgerlijke griffie, Justitiepaleis, Poelaertplein 1, 1000 Brussel

Mr. DE WINTER Koenraad

Meir 24
2000 ANTWERPEN

Brussel, 03 mei 2018

ONZE REFERTE
2017/KR/11

UW REFERTE
DE WINTER Koenraad / 50166347/MDV / BECTON
DICKINSON BENELUX N.V.

BIJLAGE
1

BETREFT BECTON DICKINSON/B. BRAUN MELSU

Mevrouw, Mijnheer,
Meester,

Hierbij wordt u de beslissing van het Hof d.d. 24 april 2018, waarvan tekst in bijlage, ter kennis gebracht.

Met de meeste hoogachting,

B. VANDERGUCHT
Griffier

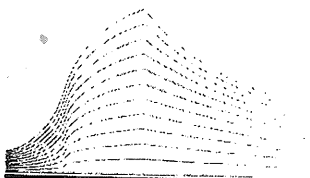
1178

Kopie

Afgeleverd aan: mr. DE WINTER Koenraad

art. 792 Ger. W.

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



Repertoriumnummer 2018 / 304
Datum van uitspraak 24 april 2018
Rolnummer 2017/KR/11

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Eindarrest

- Beslag inzake namaak
- Octrooi
- Beschrijvende maatregelen
- Derdenverzet
- Gegronde
- Kosten
- Kosten advocaat als technisch raadsman
- Rechtsplegingsvergoeding

Hof van beroep Brussel

Arrest

8ste kamer,
burgerlijke zaken

BECTON DICKINSON BENELUX NV
 BECTON DICKINSON DISTRIBUTION
 CENTER NV
 BECTON DICKINSON FRA
 BECTON DICKINSON BV
 v
 B BRAUN MELSONGEN AG

Aangeboden op
Niet te registreren

792 + DOS

COVER 01-00001137695-0001-0031-02-01-1



175

1. **BECTON DICKINSON BENELUX N.V.**, met maatschappelijke zetel te 9320 EREMBODEGEM, Erembodegem Dorp 86,
2. **BECTON DICKINSON DISTRIBUTION CENTER N.V.**, met maatschappelijke zetel te 9140 TEMSE, Laagstraat 57,
3. **BECTON DICKINSON FRA**, bijhuis van een buitenlandse vennootschap naar Frans recht, met zetel te 9320 EREMBODEGEM, Erembodegem Dorp 86,
4. **BECTON DICKINSON B.V.**, bijhuis van een buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 9320 EREMBODEGEM, Erembodegem Dorp 86,

appellanten,

vertegenwoordigd door Mr. Koenraad DE WINTER en Mr. Michaël DEVLOEY, advocaten te 2000 ANTWERPEN, Meir 24;

tegen

De vennootschap naar Duits recht B. BRAUN MELSUNGEN AG, met zetel te 34212 Melsungen (DUITSLAND), Carl-Braun-Strasse 1, woonstkeuze doend bij gerechtsdeurwaarder Patrick Dumortier, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Sint Gillisbaan 80/b.1,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. Bruno VANDERMEULEN en Mr. Domien OP DE BEECK, advocaten te 1050 BRUSSEL, Louisalaan 235 bus 1.

Het hoger beroep is gericht tegen een beschikking die op 10 januari 2017 werd uitgesproken door de Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel.

Deze beschikking werd betekend aan appellanten op 25 januari 2017.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig neergelegd ter griffie van het hof op 23 februari 2017. Het is regelmatig naar de vorm.

PAGE 01-00001137695-0002-0031-02-01-4



106

De conclusie in hoger beroep van appellanten (38 bladzijden plus inventaris) werd neergelegd op 12 mei 2017.

De syntheseconclusie in hoger beroep van geïntimeerde (26 bladzijden plus inventaris) werd neergelegd op 4 september 2017.

Voor appellanten werden 24 stavingstukken (plus rechtspraak) neergelegd.

Voor geïntimeerde werden 47 stavingstukken neergelegd.

I. **De bestreden beslissing**

1. Bij de bestreden beschikking werd als volgt geoordeeld :

Verklaart het derdenverzet slechts zeer gedeeltelijk gegrond als volgt :

Bevestigt de oorspronkelijke beschikking van 27 september 2016, maar met volgende aanvullingen of wijzigingen :

- *de periode die de beschrijving moet dekken is de periode vanaf 24 april 2013 (verleningsdatum van het octrooi) i.p.v. vanaf februari 2011 (cfr reeds gesteld in tussenbeschikking).*
- *Bevestigt de lijst van de in de tussenbeschikking van 31 oktober 2016 opgenomen personen die worden gemachtigd om naast de eisende partijen en hun raadslieden, kennis te nemen van het beschrijvend verslag, diens bijlagen en de klantenlijsten, en breidt deze lijst uit met de Heer Andreas Schoenemann, bedrijfsjurist BBraun Melsungen*
- *Zegt voor recht dat de klantenlijst, die onder gesloten omslag ter griffie werd neergelegd, aan verweerster op verzet mag ter kennis gebracht worden;*

Verwijst de zaak naar de rol met het oog op een latere behandeling wat de kosten van de procedure betreft.

Er werd geen hoger beroep aangetekend tegen de beschikking van 31 oktober 2016 van de Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, waarvan de bestreden beschikking van 10 januari 2017 gewag maakt.



II. De vorderingen van de partijen voor het hof

2. Appellanten, hierna samen kortweg 'Becton Dickinson', verzoeken het hof :

(Hun) hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren, en de Beschikking a quo als volgt te hervormen:

· In hoofdde: het oorspronkelijke derdenverzet ontvankelijk en gegrond te verklaren en bijgevolg:

o de Machtiging (de beschikking van 27 september 2016 - EV/16/00152) in te trekken of nietig te verklaren, alsook aan BBraun en de gerechtsdeskundige Patrick Theunis de vernietiging/teruggave van alle exemplaren van het Deskundig Verslag te bevelen, met voorlegging van een bewijs van vernietiging op eenvoudig verzoek van appellanten, en dit ten aanzien van BBraun op straffe van een dwangsom van 15.000 euro per dag vertraging, na de betekening van het tussen te komen arrest;

o tevens een verbod op te leggen tot gebruik van enig gegeven uit het Deskundig Verslag, op straffe van een dwangsom van 50.000 euro per individuele inbreuk en per begonnen dag dat BBraun in gebreke blijft dit verbod na te leven, na betekening van het tussen te komen arrest;

· Ondergeschikt: de Beschikking a quo aan te passen door de Machtiging te beperken, in het bijzonder de beschrijvende maatregelen uitdrukkelijk uit te sluiten ten aanzien van:

(i) VPSnieuw;

(ii) de VPS producten opgeslagen onder een extern transit regime;

(iii) de VPS producten in doorvoer of uitvoer naar het buitenland of die nog geen eindbestemming hebben; en

(iv) de VPS producten met een bestemming naar landen waarvoor BBraun geen of onvoldoende aanwijzingen van inbreuk bewijst (minstens Nederland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Liechtenstein, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland);

· In elk geval: BBraun een verbod op te leggen om het Deskundig Verslag of delen ervan in te roepen of anderszins te gebruiken tegen een derde die geen partij was bij het beslag inzake namaak en die niet binnen de vervaltermijn van artikel 1369bis/9 Ger.W. is gedagvaard ten gronde voor een bevoegde rechtsmacht, waaronder Becton Dickinson GmbH en Becton Dickinson Austria GmbH op straffe van een dwangsom van 50.000 euro per individuele



inbreuk en per begonnen dag dat de inbreuk voortduurt vanaf de betekening van het tussen te komen arrest;

· BBraun te veroordelen tot de kosten (met inbegrip van de kosten van dagvaarding, de rechtsplegingsvergoeding in beide aanleggen, en de kosten en de schade die appellanten door het ongerechtvaardigd beslag hebben geleden), aan de zijde van appellanten begroot op 60.000 euro als een "significant en passend deel" in de zin van het arrest van het HvJEU van 28 juli 2016 (zaak C-57/15), en ondergeschikt de maximale rechtsplegingsvergoeding van 12.000 euro per appellante en per aanleg.

3. Geïntimeerde, B Braun Melsungen AG, verzoekt het hof :

De vorderingen in het beroep, zowel in hoofdorde als in ondergeschikte orde, integraal ongegrond te verklaren;

- De beschikkingen van 31 oktober 2016 en 10 januari 2017 integraal te bevestigen;

- Voor zover als nodig, zich internationaal onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vordering geformuleerd in de vijfde grief middel van Appellanten, dan wel deze vordering af te wijzen wegens gebrek aan ontvankelijkheid of gegrondheid;

- Appellanten te veroordelen tot een passend en significant deel van de redelijke advocatenkosten die zij moesten uitstaan voor hun verdediging in deze procedure, waarvan de waarde meer dan één miljoen Euro bedraagt, aan de zijde van de geïntimeerden voor beide aanleggen begroot op tweemaal 18.000 euro, plus 524,49 euro voor de betekening van de aangevochten beschikking, hetzij 36.524,49 euro in totaal.

III. De feiten en de procedurevoorgaanden

4. De Becton Dickinson groep is wereldwijd actief op het vlak van onder meer medische technologie.

Becton Dickinson Benelux NV, eerste appellante, is een Belgische vennootschap die, net als tweede, derde en vierde appellanten, deel uitmaakt van voormelde groep. Zij verkoopt de Becton Dickinson-producten aan distributeurs, groothandelaars en ziekenhuizen in België en Luxemburg.



Becton Dickinson Distribution Center NV is een logistieke dienstverlener en uitbater van een douane-entrepot waarin Becton Dickinson-producten worden opgeslagen.

Becton Dickinson FRA en Becton Dickinson BV zijn respectievelijk een vennootschap naar Frans en naar Nederlands recht. Zij betitelen zichzelf in hun conclusie in hoger beroep als bijhuizen van een buitenlandse vennootschap naar respectievelijk Frans en Nederlands recht.

5. B Braun Melsungen AG, geïntimeerde, kortweg 'BBM', ontwikkelt, produceert en verhandelt medische apparaten en andere hulpmiddelen voor onder meer ziekenhuizen.

6. Becton Dickinson en BBM zijn concurrenten op de markt van de (veiligheids)katheters.

7. BBM was houder van het Europees octrooi EP 2 319 556 B1, kortweg 'EP 556', dat op 27 februari 1997 werd aangevraagd voor 'Naaldeinde bescherming voor hypodermale naalden' ('Needle tip guard for hypodermic needles').

De geldigheidsduur van dit octrooi verstreek op 27 februari 2017.

8. Becton Dickinson commercialiseert een katheter genaamd 'Venflon Pro Safety'.

Van deze katheter bestaat een oude en een nieuwe versie.

De nieuwe versie van de Venflon Pro Safety, hierna 'VPS nieuw', kwam er en werd gecommercialiseerd (in Duitsland vanaf februari 2015), nadat BBM, die de mening is toegedaan dat de oorspronkelijke of oude versie daarvan, hierna 'VPS oud', inbreuk maakte op EP 556, tegen Becton Dickinson vanaf 2014 inbreukvorderingen had aanhangig gemaakt in diverse Europese landen.

9. Bij dagvaarding die op 5 februari 2016 op verzoek van BBM aan Becton Dickinson NV en Becton Dickinson Distribution Center NV werd betekend, werd een vordering tot staking



1/12

aanhangig gemaakt voor de Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, als stakingsrechter (hierna 'de stakingsrechter').

Deze vordering betrof enkel VPS oud en niet VPS nieuw.

De vordering van BBM strekte ertoe om een aantal 'hoofdmaatregelen' en een aantal 'nevenmaatregelen' te horen bevelen.

Als hoofdmaatregelen werden door BBM gevorderd :

- Vast te stellen dat de aangevochten VPS oud onder de beschermingsomvang viel van het Belgische luik van EP 556 en er derhalve inbreuk op maakte;
- Vast te stellen dat Becton Dickinson NV en Becton Dickinson Distribution Center NV, door VPS oud te gebruiken, aan te bieden, in het verkeer te brengen, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te houden, inbreuk pleegde op het Belgische luik van EP 556;
- Becton Dickinson NV en Becton Dickinson Distribution Center NV, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, te bevelen, met onmiddellijke ingang na de betekening van het uit te spreken vonnis, deze inbreuken te staken en gestaakt te houden, zowel wat betreft Venflon Pro Safety katheters als katheters met dezelfde of equivalente kenmerken, onder verbeurte van een dwangsom;
- Becton Dickinson Distribution Center NV eveneens de staking te bevelen, met onmiddellijke ingang na betekening van het uit te spreken vonnis, van het verlenen van diensten die door ondernemingen binnen de Becton Dickinson groep werden gebruikt om de inbreukmakende veiligheidskatheters te gebruiken, aan te bieden, in het verkeer te brengen, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te houden, onder verbeurte van een dwangsom.

In ondergeschikte orde werd door BBM gevorderd dat, op grond van artikel 19 lid 3 Ger.W., een aantal voorlopige maatregelen zouden uitgesproken worden.

Door Becton Dickinson NV en Becton Dickinson Distribution Center NV werd een tegenvordering ingesteld tot nietigverklaring van EP 556.

10. Op 14 september 2016 werd door de stakingsrechter een tussenvonnissen uitgesproken, waarvan het beschikkend gedeelte luidt als volgt :

PAGE 01-00001137695-0007-0031-02-01-4



17/10

De stakingsrechter verklaart alvorens recht te doen over de hoofdvordering ten gronde, de ondergeschikte vordering van (BBM) ontvankelijk en gegrond in de volgende mate :

De stakingsrechter stelt vast dat de aangevochten Venflon Pro Safety veiligheidskatheters prima facie onder de beschermingsomvang vallen van het Belgische luik van (EP 556) en er derhalve prima facie inbreuk op plegen.

De stakingsrechter stelt vast dat (Becton Dickinson NV en Becton Dickinson Distribution Center NV) door de aangevochten Venflon Pro Safety veiligheidskatheters te gebruiken, in België aan te bieden, in het verkeer te brengen, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te houden, prima facie inbreuk plegen op het Belgische luik van (EP 556).

De stakingsrechter beveelt (Becton Dickinson NV en Becton Dickinson Distribution Center NV) bij wijze van voorafgaande maatregel op grond van artikel 19,3 van het Gerechtelijk Wetboek, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, voormelde inbreuken tijdelijk te staken en gestaakt te houden ten gronde onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per handeling in strijd met dit verbod vanaf de zevende kalenderdag na de betekening van dit vonnis.

De stakingsrechter bepaalt het maximum aan te verbeuren dwangsommen op 1.000.000 euro.

De stakingsrechter preciseert dat voormelde maatregelen van kracht zullen blijven totdat de stakingsrechter een vonnis heeft gewezen over de grond van de zaak, dan wel totdat (EP 556) vervalst.

(...)

11. BBM was de mening toegedaan dat ook VPF nieuw inbreuk maakte op EP 556.

BBM legde op 22 september 2016 een verzoekschrift tot beslag inzake namaak neer voor de Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, dat ertoe strekte om gemachtigd te worden om bij Becton Dickinson (de vier appellanten) over te gaan tot beschrijvende maatregelen.

Het verzoekschrift van BBM en de daarin gevorderde beschrijvende maatregelen betroffen zowel VPS oud als VPS nieuw.



1/12

Het verzoek van BBM werd onder meer gemotiveerd door de volgende beweringen :

Verzoekster legt één Belgisch tussenvonnissen en twee buitenlandse rechterlijke beslissingen neer waaruit blijkt dat de aangevochten producten (minstens prima facie) onder de letterlijke beschermingsomvang van de eerste conclusie van het Octrooi vallen. Dit werd reeds vastgesteld ten gronde door de Duitse octrooirechter (vonnissen van 16 december 2014, waartegen hoger beroep, stuk 5.a.), door de Oostenrijkse kort geding rechter (arrest van 22 mei 2015, stuk 6) en recentelijk ook door de stakingsrechter in deze Rechtbank via tussenvonnissen van 14 september 2016 (stuk 7) die een tijdelijk en voorlopig verbod uitsprak in afwachting van de uitspraak ten gronde.

Via een kenmerk-per-kenmerk analyse heeft verzoekster eerst in Duitsland, daarna in Oostenrijk en nu ook in België aangetoond dat de aangevochten Venflon Pro Safety producten onder de letterlijke beschermingsomvang vallen van EP 556 : elk kenmerk van conclusie 1 van EP 556 is immers aanwezig in Venflon Pro Safety.

(...) de aanwezigheid van al deze kenmerken wordt o.m. bevestigd door deze Rechtbank die hierover een prima facie oordeel velde in haar tussenvonnissen van 14 september 2015.

(...)

In maart 2015 – toen de eerste versie van “Venflon Pro Safety” in Duitsland onder verbod en onder een herroepingsbevel werd geplaatst – bracht Becton Dickinson daar een variante van haar product op de markt, dat nog steeds alle inbreukmakende kenmerken vertoont, maar waarin de “uitsparing” er lichtjes anders uitziet (...).

(...)

Verzoekster is van oordeel dat deze variant evenzeer onder de letterlijke beschermingsomvang valt van haar Octrooi, omdat die “uitsparing” nog steeds voldoet aan de definitie (én aan de functie) van een “uitsparing” zoals bepaald door de Technische Beroepskamer van het Europees Octrooibureau.

Gelet op de – door Becton Dickinson toegegeven – minieme verschillen tussen de inmiddels verboden “oude” versie en de “nieuwe” versie Venflon Pro Safety, mag Uw zetel ervan uitgaan dat er voor beide versies genoeg aanwijzingen bestaan van prima facie inbreuk om de hierna gevraagde beschrijvingsmaatregelen toe te kennen.



(...)

Toen de Duitse octrooirechter de (oude versie van) Venflon Pro Safety verbood en een terugnameverplichting oplegde aan de Duitse vestiging van Becton Dickinson, verstuurde deze laatste in Duitsland een terugnamebrief aan klanten op 27 februari 2015 waarin zij een variant op dit product aankondigde (stuk 8). (...)

(...)

Ondanks dwangsommenprocedures in Duitsland en in Oostenrijk (...) weet verzoekster op dit ogenblik nog steeds niet hoeveel producten van de "eerste versie" werden verkocht in Duitsland, noch waar en hoeveel producten van de "tweede versie" werden verkocht. Verzoekster heeft bovendien aanwijzingen (...) dat de "oude" producten nog worden verkocht onder een nieuw productnummer.

(...)

Ook in Oostenrijk werd de nieuwe versie van Venflon Pro Safety aangekondigd. Dit gebeurde op 3 juni 2016, nadat het Oostenrijkse Hof van Beroep ("Oberlandesgericht Wien) bij arrest van 22 mei 2016 een verkoopverbod en terugnameverplichting had uitgesproken tegen de oude versie van "Venflon Pro Safety" (zie terugroepbrieven van 3 juni 2016, stuk 10). Geen van die terugroepbrieven maakt echter melding van ander productnummers voor deze "nieuwe" versie.

Dus het is op dit ogenblik onduidelijk of en in welke mate deze "nieuwe" versie daadwerkelijk op de markt werd gebracht, onder welk productnummer, en onder welke verpakking. Ook om die reden moet de beschrijving betrekking hebben op beide versies, zoniet kan de deskundige onmogelijk zijn opdracht met voldoende precisie uitvoeren.

(...)

Nu de "oude" versie van Venflon Pro Safety ook in België werd verboden door deze Rechtbank, is het waarschijnlijk dat ook hier de nieuwe versie zal worden aangekondigd, met een risico op dezelfde onzekerheid.

De hieronder gevraagde beschrijvingsmaatregelen moeten daarom duidelijkheid verschaffen over deze kwestie : ze moeten dienen om de hoeveelheid prima facie inbreukmakende producten die in het verleden werden ingevoerd, opgeslagen en door heen Europa verdeeld



juist in kaart te brengen, doch ook om te vermijden dat er in de toekomst nog verdere inbreuken gepleegd worden. Daarom moeten beide versies in de beschrijving(...) worden betrokken.

(...)

12. Bij beschikking van 27 september 2016 werd de vordering van BBM gegrond verklaard als volgt :

Machtigt verzoekende partij om over te gaan tot beschrijvende maatregelen overeenkomstig art. 1369bis/1 Ger.W.;

Stelt aan als deskundige de heer Patrick Theunis (...), die zich mag laten bijstaan door deskundigen van zijn keuze,

Teneinde :

Over te gaan tot beschrijving van de hoeveelheid, de oorsprong en de bestemming van (de varianten van) de prima facie inbreukmakende Venflon Pro Safety producten of onderdelen daarvan in de installaties, fabrieken, lokalen, magazijnen, werkplaatsen en andere inrichtingen waar de invoer, opslag en verkoop van deze producten plaats vindt of kan plaatsvinden, alsook op alle andere plaatsen in het Rijk waar terzake relevante bewijzen kunnen worden gevonden en dit onder meer bij de vennootschappen BECTON DICKINSON BENELUX NV (...), BECTON DICKINSON DISTRIBUTION CENTER NV (...), alsmede bij elke andere natuurlijke en rechtspersoon in het Rijk die betrokken blijkt te zijn bij het in het verkeer brengen van deze prima facie inbreukmakende goederen, waaronder de vennootschap BECTON DICKINSON FRA (...), en BECTON DICKINSON BV (...), evenals op elke locatie in het Rijk waar zij kunnen worden aangetroffen en/of waar informatie kan worden verzameld omtrent hun oorsprong, omvang of bestemming.

Met als opdracht :

- Een beschrijving te maken van alle handelingen, diensten, facturen, (CIM) vracht- en laadbrieven, douanedocumenten (waaronder NVTs-TIR aangiften, doorvoeraangiften, regeling T/douanevervoer aangiften, regularisatieaangiften, certificaten, cargo-verklaringen, D.V.1 verklaringen, vergunningen en carnets), die betrekking hebben op het binnenbrengen, invoeren, (tijdelijk) opslaan, verdelen, vrijgeven, (door)vervoeren, (weder)uitvoeren,



17/11

vernietigen en/of verder verdelen van de prima facie inbreukmakende “Venflon Pro Safety” veiligheidskatheters (zowel nieuwe als oude versie) in het bijzonder hun oorsprong, omvang en bestemming in elk van de gedesigneerde landen van het Octrooi, dit vanaf februari 2011;

- Een beschrijving te maken van alle offertes in het kader van openbare aanbestedingen in België en in andere gedesigneerde landen en andere nuttige boekhoudkundige en administratieve stukken die betrekking hebben op het binnenbrengen, invoeren, (tijdelijk) opslaan, verdelen, vrijgeven, (door)vervoeren, (weder)uitvoeren, vernietigen en/of verder verdelen van de prima facie inbreukmakende “Venflon Pro Safety” veiligheidskatheters (zowel nieuwe als oude versie) in het bijzonder hun oorsprong, omvang, verblijf en bestemming in elk van de gedesigneerde landen van het Octrooi, en dit vanaf februari 2011;

- De boekhouding en bestelboeken van de hierboven genoemde vennootschappen te analyseren teneinde de productnummers en de hoeveelheden ingevoerde, verdeelde en verkochte Venflon Pro Safety goederen alsmede de te verwachte leveringen in de komende maanden zowel onder het oud als het nieuw productnummer, alsook het al dan niet consistent gebruik van dit productnummer in België en de andere gedesigneerde landen na te gaan en te beschrijven;

- Het traject en de bevoorradingsketen (“supply chain”) te beschrijven van de prima facie inbreukmakende goederen, met identificatie van hun fabrikant, de plaats(en) langs waar zij worden verzonden, opgeslagen en ingevoerd in België of in één van de gedesigneerde landen, met inbegrip van de douanestatus gedurende het verblijf in België of in één van de gedesigneerde landen, samen met de (door)vervoer, (weder)uitvoer en (weder)invoer naar een andere gedesigneerd land, alsook de hoeveelheid en het productnummer, en te bepalen waar en wanneer de prima facie inbreukmakende goederen worden vrijgegeven en in het vrije verkeer gebracht op de Europese markt;

Machtigt de deskundige :

- Om de volledige identiteit (...) van de oorsprong, houders, vervoerders en bestemmingen van de inbreukmakende goederen in zijn verslag op te nemen;

(...)

Deze beschikking betrof zowel VPS oud als VPS nieuw.



13. De beschikking van 27 september 2016 werd betekend aan Becton Dickinson op zes oktober 2016. Er werd overgegaan tot de uitvoering van de toegestane beschrijvende maatregelen.

14. Deskundige Theunis legde op 4 november 2016 zijn verslag neer.

15. Becton Dickinson tekende bij dagvaarding betekend op 19 oktober 2016 aan BBM, derdenverzet aan tegen de beschikking van 27 september 2016.

Krachtens een tussenbeschikking van 31 oktober 2016 werden de toegestane beschrijvende maatregelen op vordering van Becton Dickinson en met het akkoord van BBM in de tijd beperkt, met name tot handelingen vanaf 24 april 2013. Tevens werd een lijst bepaald van personen die werden gemachtigd om naast BBM en hun raadsliden gemachtigd werden om kennis te nemen van het beschrijvend beslag, de bijlagen daaraan en de klantenlijsten.

Het derdenverzet van Becton Dickinson werd ontvankelijk doch ongegrond verklaard bij de bestreden beschikking van 10 januari 2017.

IV. Bespreking

16. Becton Dickinson vermeldt onder de hoofding 'Voorwerp van het geschil' in haar conclusie in hoger beroep van 12 mei 2017, dat zij de octrooi-inbreuk betwist. Zij stelt dat vooreerst EP 556 nietig is wegens een gebrek aan nieuwheid en aan uitvinderswerkzaamheid en wegens de schending van het verbod op toegevoegde materie. Becton Dickinson voegt daaraan toe dat zij daarnaast de beweerde inbreuk op EP 566 betwist, omdat de VPS-producten minstens zes kenmerken van conclusie 1 van het Octrooi niet overnemen, terwijl een letterlijke octrooi-inbreuk inhoudt dat het product alle kenmerken van conclusie 1 van het octrooi zou overnemen.

Het hof stelt echter vast dat Becton Dickinson in haar conclusie in hoger beroep van 12 mei 2017 onder de hoofding '1.6. Beperking in hoger beroep tot enkele geselecteerde, decisieve middelen', enkel de volgende middelen aanvoert :



1111

- (1) *Misleiding van de Voorzitter, althans schending van de informatieplicht. Deze moet leiden tot de intrekking van de Machtiging, minstens tot de beperking van de Machtiging tot VPSoud;*
- (2) *Geen beschrijvend beslag inzake namaak mogelijk over VPSnieuw, vermits de basisvoorwaarde daarvoor ontbreekt, in het bijzonder een aanwijzing van octrooi-inbreuk van VPSnieuw;*
- (3) *Miskenning van het gezag van gewijsde inzake de status van goederen in transit;*
- (4) *Miskenning van het verschil tussen een beschrijvend beslag inzake namaak over VPSnieuw (art. 1369bis/1, §1 Ger.W.) en een nuttige maatregel om het beschrijvend beslag inzake VPSoud uit te voeren (art. 1369bis/1, §2 Ger.W.);*
- (5) *Verkeerde toepassing van art. 1369bis/1, §7 Ger.W.*

Artikel 744 Ger.W. bepaalt :

De conclusies bevatten tevens, achtereenvolgens en uitdrukkelijk :

(...)

3° de middelen die worden ingeroepen ter ondersteuning van de vordering of het verweer, waarbij in voorkomend geval verschillende middelen genummerd worden en hun voordracht in hoofdorde of in ondergeschikte orde wordt vermeld;

Het hof beperkt zich zodoende tot de bespreking van de hiervoor geciteerde middelen (1) tot en met (5) in hoger beroep van Becton Dickinson.

Het gebrek aan prima facie geldigheid van EP 556 (cfr. artikel 1369bis/1 § 3, 1) Ger.W.) is geen van deze middelen.

Dat EP 556 bij een vonnis van Rechtbank Den Haag van 6 september 2017 nietig werd verklaard wegens toegevoegde materie en gebrek aan uitvinderswerkzaamheid, zoals door Becton Dickinson tijdens de pleidooien aan het hof werd meegedeeld en zoals ook blijkt uit stavingstuk 21.m neergelegd voor appellanten, is zodoende geen element dat relevant is in het kader van de beoordeling van het al dan niet gegrond zijn van de (uitdrukkelijk) aangevoerde middelen van Becton Dickinson.



17. Alvorens de middelen van Becton Dickinson en BBM te bespreken, herinnert het hof aan het volgende.

Artikel 1369bis/1. §§ 1. en 2. Ger.W. bepaalt :

§ 1. De personen die, op grond van een wet betreffende de uitvindingsoctrooien (...) een vordering inzake namaak kunnen instellen, kunnen, met de toestemming van de voorzitter van de rechtbank van koophandel (...) verkregen op verzoekschrift, door een of meerdere deskundigen die deze magistraat benoemt, overal laten overgaan tot de beschrijving van alle voorwerpen, elementen, documenten of werkwijzen die van aard zijn de beweerde namaak alsook de oorsprong, de bestemming en de omvang ervan aan te tonen.

§ 2. De voorzitter kan de deskundige machtigen alle maatregelen te nemen die nuttig zijn voor de uitvoering van zijn opdracht binnen de grenzen ervan en, met name, afschriften te nemen, kopieën, fotokopieën, fotografieën en audiovisuele opnames te maken evenals zich monsters te laten overhandigen van de goederen die vermoed worden inbreuk te maken op het intellectueel eigendomsrecht waarvan de bescherming is ingeroepen en de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en de desbetreffende documenten.

Artikel 1369bis/1. § 3. Ger.W. bepaalt :

De voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging van maatregelen tot beschrijving, onderzoekt :

- 1) of het intellectueel eigendomsrecht waarvan de bescherming wordt ingeroepen, ogenschijnlijk geldig is;*
- 2) of er aanwijzingen zijn dat inbreuk zou zijn gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht of dat een inbreuk dreigt.*

De beschikking bepaalt de voorwaarden waaraan de beschrijving is onderworpen, onder meer met het oog op de bescherming van vertrouwelijke gegevens (...).

De voormelde voorwaarden opdat beschrijvende maatregelen zouden kunnen worden toegestaan, dienen cumulatief vervuld te zijn. De bewijslast rust op de verzoeker van het beslag inzake namaak.



/1 (1)

Met aanwijzingen in de zin van artikel 1369bis/1. § 3. Ger.W., bedoelt de wetgever dat de verzoeker gegevens moet aanreiken die aannemelijk maken dat een inbreuk zou kunnen worden gepleegd op het intellectueel eigendomsrecht. De aangedragen feiten moeten van dien aard zijn dat zij, bij een beoordeling op het eerste gezicht (*prima facie*), op zich of met elkaar in verband gebracht, een vermoeden doen rijzen van een inbreuk of een dreiging van inbreuk (Cass. 26 november 2009, C.08.0206.N/8, www.cassatie.be).

Over het bewijs van aanwijzingen dat inbreuk zou zijn gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht of dat een inbreuk dreigt, is de beoordelingsmarge van het hof beperkt, aangezien het beschrijvend beslag inzake namaak er precies toe strekt namaak te kunnen aantonen door het relevante bewijsmateriaal in verband met de vermeende inbreuk te verkrijgen en te beschermen.

Uit de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp van de wet van 10 mei 2007 betreffende aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten blijkt: *Men neemt heel algemeen aan dat de rechter de maatregelen van beschrijving niet kan weigeren wanneer het verzoek overeenstemt met de voorwaarden die door het Gerechtelijk Wetboek opgelegd worden en wanneer het intellectueel eigendomsrecht prima facie geldig lijkt. Eenvoudige vermoedens van namaak volstaan zonder dat geëist kan worden dat de verzoeker de verwezenlijking van deze namaak aantoon, vermits de gevraagde maatregelen dienen om dit aan te tonen (Parl. St. Kamer, 2006-2007, Doc 51 – 2943/001 en Dic 51 – 2944/001, p. 57).*

Uit de arresten van het Hof van Cassatie d.d. 26 april 2012 inzake Adobe Systems Inc. e.a v. Aaxis, C.11.0393.N, randnummer 5, (<http://jure.juridat.just.fgov.be>) en 2 mei 2013 inzake Adobe e.a. v. PJ Atelier 50, C 12.0150.F (<http://jure.juridat.just.fgov.be>) en de wettelijke bepalingen waarop deze arresten zijn gesteund, blijkt dat de rechter die kennis neemt van een derdenverzet tegen een uitspraak waarbij machtiging werd verleend om over te gaan tot maatregelen in het kader van een beslag inzake namaak, zich voor de vaststelling van de vervulling van de voorwaarden daartoe dient te plaatsen op het ogenblik waarop de bedoelde maatregelen werden gelast/de machtiging daartoe werd verleend. De rechter die kennis neemt van een derdenverzet dient in dezelfde omstandigheden als de eerste rechter na te gaan of de procedure op verzoekschrift regelmatig is en of de door de eerste rechter bevolen maatregelen gegrond zijn.

Dat de aanwijzingen van een inbreuk op een ingeroepen intellectueel eigendomsrecht, op grond waarvan de beschrijvende maatregel kan worden bevolen, moeten worden vastgesteld op de datum waarop de eerste rechter over het eenzijdig verzoekschrift uitspraak doet, heeft



Alle

tot gevolg dat de aanwijzingen van een inbreuk op dat recht niet kunnen worden afgeleid uit de gegevens verkregen ingevolge de uitvoering zelf van de maatregel en, meer bepaald, uit het deskundigenverslag dat is opgemaakt ter uitvoering van de beschikking waartegen derdenverzet is gedaan. De aanwijzingen van een inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht, op grond waarvan de beschrijvende maatregel kan worden bevolen, kunnen noch beschouwd als deskundigenonderzoek noch als vermoeden worden afgeleid uit de gegevens verkregen ingevolge de uitvoering zelf van die maatregel.

Gelet op hetgeen voorafgaat zal het hof zich ter beoordeling van de vraag of de voorwaarde van artikel 1369bis/1. § 3, 2) Ger.W. al dan niet vervuld was, plaatsen op 27 september 2016. Het hof zal geen rekening houden met de inhoud van het verslag van deskundige Theunis.

Het hof onderzoekt hierna de middelen van Becton Dickinson en het verweer dat daarop wordt gevoerd door BBM.

18. Volgens Becton Dickinson was er *geen beschrijvend beslag inzake namaak mogelijk over VPSnieuw, vermits de basisvoorwaarde daarvoor ontbreekt, in het bijzonder een aanwijzing van octrooi-inbreuk van VPSnieuw.*

Het hof overweegt als volgt.

19. In de beschikking van 27 september 2016 werd het volgende geoordeeld aangaande VPS nieuw :

Wat betreft de "nieuwe versie" van de Venflon pro Safety is er in België nog geen aanwijzing van inbreuk. Deze bestaat wel al in het buitenland, waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat ook in België een inbreuk dreigt.

Bovendien mag het beslag inzake namaak slaan op de beschrijving die in België kan plaatsvinden, zelfs wanneer een andere Europese lidstaat bevoegd is voor de beoordeling ten gronde.

De aanwijzingen die door BBM werden aangehaald in haar verzoekschrift van 22 september 2016 waren drie beslissingen in rechte, te weten een beslissing van het Duitse Landgericht Düsseldorf (in eerste aanleg) van 16 december 2014 in een procedure ten gronde wegens een beweerde inbreuk op EP 556, een beslissing in kort geding van het Oostenrijkse



1121

Handelsgericht Wien (Handelsrechtbank van Wenen) van 22 mei 2015 en het tussenvonniss van de stakingsrechter van 14 september 2016 (verzoekschrift tot beslag inzake namaak van BBM, randnummer 9, stuk 6 van Becton Dickinson).

20. Wat de Duitse beslissing van 16 december 2014 betreft, verwijst Becton Dickinson naar een e-mailbericht van haar Duitse raadsman van 23 juni 2016, waaruit blijkt dat het Oberlandesgericht Düsseldorf in de procedure ten gronde in hoger beroep tegen de beslissing van 16 december 2014 van het Landgericht Düsseldorf, na de pleidooien van 23 juni 2014, mondeling reeds besliste dat het door BBM gevorderde inbreukverbod zou afgewezen worden wat VPS nieuw betreft.

BBM betwist niet hetgeen voorafgaat.

Hoewel BBM kennis had van de mondelinge beslissing van het Oberlandesgericht Düsseldorf van 23 juni 2016, aangezien zij op deze zitting door een raadsman vertegenwoordigd was, maakte zij in haar verzoekschrift van 22 september 2016 geen gewag van deze mondelinge beslissing in hoger beroep in Duitsland.

De eerste rechter oordeelde in de bestreden beschikking van 10 januari 2017 met betrekking tot de procedure in Duitsland 'dat er nog helemaal geen vonnis is geveld : een "mondelinge afwijzing" die blijkt uit een mail van raadslieden van (Becton Dickinson) kan ter zake niet dienen als bewijs'.

Een gerechtelijke beslissing wordt in Duitsland echter veelal eerst mondeling uitgesproken. Pas later volgt de, gemotiveerde, schriftelijke beslissing.

De eerste rechter hechtte dan ook bij het beoordelen van het derdenverzet van Becton Dickinson ten onrechte geen enkele bewijswaarde aan de mededeling van haar raadsman van 23 juni 2016. De e-mail van de raadsman van Becton Dickinson van 23 juni 2016 werd door de eerste rechter ten onrechte beoordeeld als zonder meer niet ter zake dienend als bewijs dat de vordering van BBM met betrekking tot VPS nieuw aldaar werd afgewezen.

Uit de e-mail van 23 juni 2016 van de raadsman van Becton Dickinson die wordt voorgelegd (stuk 12 a van Becton Dickinson), kan wel degelijk worden afgeleid dat VPS nieuw in Duitsland in hoger beroep beoordeeld werd als niet inbreukmakend op EP 556.



1782

BBM, die in de Duitse procedure in hoger beroep net als Becton Dickinson door een raadsman vertegenwoordigd was, was hiervan op de hoogte of diende hiervan minstens op de hoogte te zijn vóór de neerlegging van haar verzoekschrift beslag inzake namaak, op 22 september 2016.

De (tussen)beslissing van 27 juni 2016 van het Overlandesgericht Düsseldorf bevestigt de mondelinge beslissing van hetzelfde hof van 23 juni 2016, aangezien met deze (tussen)beslissing een deskundige werd aangesteld met een opdracht die enkel VPS oud betreft en niet VPS nieuw.

Louter ten overvloede verwijst het hof naar de beslissing van 23 januari 2017 van het Oberlandesgericht Düsseldorf, waarin bevestigd wordt dat de opdracht van de aangestelde deskundige uitsluitend betrekking heeft op VPS oud en niet op VPS nieuw.

21. Wat de Oostenrijkse beslissing van 22 mei 2015 betreft, waarvan randnummer 9 van het verzoekschrift tot beslag inzake namaak van BBM gewag maakt, stelt het hof vast dat deze het voorwerp uitmaakt van stuk 6 van de stavingstukken van BBM die in de onderhavige procedure in hoger beroep door BBM werden neergelegd.

Het neergelegde stuk 6 van BBM is de voormelde beslissing van 22 mei 2015, met een vertaling in het Engels, en niet het 'Arrest van het Oberlandesgericht van Wenen dd. 22 mei 2016 en Engelse vertaling', waarvan de inventaris gewag maakt die is opgenomen in de syntheseconclusie in hoger beroep van BBM.

Een beslissing van het Oberlandesgericht van Wenen van 22 mei 2016 of een Engelse vertaling daarvan, werden niet neergelegd door BBM.

Wat de beslissing van 22 mei 2015 van het Handelsgericht Wien betreft, voert Becton Dickinson terecht aan dat deze enkel VPS oud betreft en niet VPS nieuw.

Bij een beslissing van het Handelsgericht Wien van 5 juli 2016 werd daarenboven een vordering van BBM die ertoe strekte om aan Becton Dickinson Oostenrijk GmbH voorlopige maatregelen te horen opleggen met betrekking tot VPS nieuw, ongegrond verklaard op grond van het oordeel dat VPS nieuw prima facie niet inbreukmakend was op EP 556.

Van deze beslissing van 5 juli 2016 werd door BBM evenmin gewag gemaakt in haar verzoekschrift van 22 september 2016, hoewel zij daarvan kennis had of minstens diende te hebben.



1183

22. Het hof besluit dat uit de buitenlandse beslissingen van 16 december 2014 en 22 mei 2015 waarnaar BBM in haar verzoekschrift tot beslag inzake namaak van 22 september 2016 verwees, in strijd met hetgeen in de beschikking van 27 september 2016 werd geoordeeld, niet kon worden opgemaakt dat er 'in het buitenland' een aanwijzing bestond van inbreuk door VPS nieuw op EP 556.

En werd op 27 september 2016 geen buitenlandse uitspraak aangehaald door BBM die aannemelijk maakte dat VPS nieuw inbreuk pleegde of dreigde te plegen op EP 556 of die een vermoeden deed rijzen van inbreuk of dreigende inbreuk op dit octrooi.

De eerste rechter heeft dan ook ten onrechte geoordeeld dat de aanwijzingen van inbreuk in het buitenland door VPS nieuw, aannemelijk maakten dat ook in België een inbreuk dreigde.

23. Wat het tussenvonnissen betreft van de stakingsrechter van 14 september 2016, heeft het hof reeds vastgesteld dat dit enkel VPS oud betrof en niet VPS nieuw. Dit blijkt uit de inhoud van het verzoekschrift beslag inzake namaak van BBM van 22 september 2016, inzonderheid onder meer uit de randnummers 9 en volgende (*supra* in extenso geciteerd) en uit randnummer 15 daarvan (*Nu de "oude" versie van Venflon Pro Safety ook in België werd verboden door deze Rechtbank, is het waarschijnlijk dat ook de nieuwe versie zal worden aangekondigd (...)*).

Dat er, zoals door BBM in haar verzoekschrift van 22 september 2016 werd beweerd, door Becton Dickinson werd toegegeven dat er (slechts) minieme verschillen zijn tussen VPS nieuw en VPS oud, dat volgens BBM inmiddels verboden was, was op 27 september 2016 geenszins bewezen door BBM. Daarenboven was dit hoe dan ook niet noodzakelijk een aanwijzing van een *prima facie* inbreuk of van een *prima facie* dreiging van inbreuk op EP 556. Er kon zodoende, in strijd met hetgeen BBM in haar verzoekschrift van 22 september 2016 beweerde, op 27 september 2016 niet van uitgegaan worden dat er voor beide versies van de VPS genoeg aanwijzingen bestonden van *prima facie* inbreuk die de toekenning van de door BBM gevorderde beschrijvende maatregelen rechtvaardigde.

24. Het hof besluit dat BBM op 27 september 2016 niet voldoende gegevens had aangereikt die aannemelijk maakten dat inbreuk werd gepleegd of minstens dreigde te worden gepleegd op EP 556, waarvan door haar de bescherming werd ingeroepen. De door BBM aangedragen feiten en de stukken waarnaar werd verwezen in haar verzoekschrift tot beslag inzake namaak en die werden neergelegd, waren niet van dien aard dat zij, bij een



beoordeling op het eerste gezicht (*prima facie*), op zich of met elkaar in verband gebracht, op 27 september 2016 een vermoeden deden rijzen van een inbreuk of minstens van een dreiging van inbreuk door VPS nieuw op het door BBM ingeroepen EP 566.

Het middel van Becton Dickinson is gegrond.

25. Becton Dickinson voert aan dat er sprake is geweest van *miskenning van het verschil tussen een beschrijvend beslag inzake namaak over VPSnieuw (art. 1369bis/1, §1 Ger.W.) en een nuttige maatregel om het beschrijvend beslag inzake VPSoud uit te voeren (art. 1369bis/1, §2 Ger.W.)*

Becton Dickinson voegt hieraan toe (randnummer 75 van de conclusie in hoger beroep van appellanten) dat een beschrijvend beslag inzake namaak alleen kan worden verleend wanneer er een aanwijzing van namaak is en niet omdat het 'nodig' is of om 'duidelijkheid te scheppen'.

Het hof overweegt als volgt.

26. In de beschikking van 27 september 2016 werd het volgende overwogen :

Wat betreft de "oude versie" van de Venflon Pro Safety werd door de stakingsrechter in zijn beschikking van 14 september 2016 reeds prima facie geoordeeld dat een inbreuk wordt gepleegd op het octrooi van (BBM).

en tevens :

Zelfs nu de stakingsrechter de "oude versie" van de Venflon Pro Safety heeft verboden, blijft verzoekende partij gerechtigd om ook m.b.t. dit product beschrijvende maatregelen te vorderen, omdat zij ook de beschrijving mag vragen van alle voorwerpen, elementen, documenten of werkwijzen die van aard zijn de beweerde namaak alsook de oorsprong, de bestemming en de omvang van de namaak aan te tonen.

Er zijn, gelet op de in het verzoekschrift aangehaalde elementen, gestaafd door meegedeelde stukken, in casu voldoende aanwijzingen dat inbreuk zou zijn gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht van (BMM) door de verschillende Becton Dickinson-vennootschappen die in het dispositief worden weergegeven.



1727

(BMM) is dan ook gerechtigd om beschrijvende maatregelen te vorderen zoals bepaald in het dispositief van huidige beschikking.

De eerste rechter verwees in zijn bestreden beschikking van 10 januari 2017 uitdrukkelijk naar deze overwegingen.

Het hier besproken middel van Becton Dickinson betreft, in strijd met hetgeen BBM aanvoert, wel degelijk de bestreden beschikking van 10 januari 2017.

27. Artikel 19, derde lid Ger.W. bepaalt :

Alvorens recht te doen, kan de rechter, in elke stand van de rechtspleging, een voorafgaande maatregel bevelen om de vordering te onderzoeken of een tussengeschied te regelen dat betrekking heeft op een dergelijke maatregel, dan wel de toestand van de partijen voorlopig te regelen.

Bij het vonnis van de stakingsrechter werd, alvorens recht te doen, de toestand van de partijen voorlopig geregeld.

De eerste rechter kon echter zijn beschikking van 27 september 2016 met betrekking tot VPS oud niet steunen op het vonnis van de stakingsrechter en diens prima facie beoordeling, om op grond daarvan BBM te machtigen over te gaan tot de door haar gevorderde beschrijvende maatregelen.

Het vonnis van de stakingsrechter heeft geen gezag van gewijsde wat betreft de beoordeling van de prima facie inbreuk op EP 556 door VPS oud.

Krachtens artikel 23 Ger.W. strekt het gezag van rechterlijk gewijsde zich niet verder uit dan tot hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt. Vereist wordt dat de gevorderde zaak dezelfde is; dat de vordering op dezelfde oorzaak berust, ongeacht de ingeroepen rechtsgrond; dat de vordering tussen dezelfde partijen bestaat, en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid gedaan is.

Het voorwerp van de vordering is het (economische, sociale of morele) voordeel dat de eiser met zijn vordering nastreeft. Het is datgene waarop de eiser aanspraak maakt.



De oorzaak van de vordering zijn de feiten en handelingen die aan de vordering en het geschil ten grondslag liggen en die de eiser aanvoert tot onderbouwing van zijn aanspraken of de gevraagde veroordeling. De oorzaak van de vordering is niet gelegen in een door partijen aangewezen wetsbepaling, noch in de juridische kwalificatie.

De vordering tot staking van BBM was gericht tegen eerste en tweede appellanten, doch niet tegen derde en vierde appellanten, die geen partij waren in het geschil.

Daarenboven had de vordering tot staking van BBM (die enkel VPS oud betrof) een ander voorwerp dan haar verzoek tot beschrijvende maatregelen in het kader van een beslag inzake namaak (dat zowel VPS oud als VPS nieuw betrof).

De eerste rechter diende een eigen beoordeling te maken van het al dan niet vervuld zijn van de wettelijke voorwaarden om over te gaan tot beschrijvende maatregelen in het kader van een beslag inzake namaak (cfr. supra).

De prima facie inbreuk van VPS oud op EP 556 waarvan sprake in artikel 1369bis/1. § 3, 2) Ger.W., stond, in strijd met hetgeen door de eerste rechter werd geoordeeld, niet vast door het vonnis van de stakingsrechter.

De eerste rechter ging niet over tot de vereiste toets van de inhoud van het verzoekschrift van 22 september 2016 van BBM en de stukken van deze laatste aan de wettelijke voorwaarde van artikel 1369bis/1. § 3, 2) Ger.W. die het beslag inzake namaak betreffen.

Het hof gaat hieronder tot deze beoordeling over.

28. BBM motiveerde haar verzoek van 22 september 2016 om inzake VPS oud gemachtigd te worden over te laten gaan tot beschrijvende maatregelen van beslag inzake namaak, op grond van de beweringen uiteengezet in onder meer de randnummers 8 en 11 tot 16 van haar verzoekschrift tot beslag inzake namaak (stuk 6 van Becton Dickinson). Samengevat voert BBM aan dat Becton Dickinson onduidelijkheid (verwarring) creëert tussen VPS oud en VPS nieuw en dat Becton Dickinson in gebreke blijft om precieze informatie te verschaffen (onder meer om de omvang van de inbreuk door VPS oud te bepalen), hetgeen de gevorderde beschrijvende maatregelen zou rechtvaardigen, waarmee nader zou worden ingegaan op de precieze oorsprong, hoeveelheden en bestemming van de VPS-producten.



1121

Zelfs indien de feiten en gegevens waarvan BBM in randnummers 8 en 11 tot 16 van haar verzoekschrift van 22 september 2016 gewag maakte, op 27 september 2016 bewezen waren geweest, zouden zij geen prima facie inbreuk of dreiging van prima facie inbreuk bewijzen door VPS oud op EP 556.

BBM verwijst naar de Duitse en Oostenrijkse beslissingen waarvan hiervoor reeds gewag werd gemaakt.

Bij de Duitse beslissing van 27 juni 2016 in de procedure ten gronde in hoger beroep tegen de beslissing van 16 december 2014 (cfr. supra) werd enkel een gerechtsdeskundige aangesteld met een welbepaalde opdracht. In deze beslissing kan geen aanwijzing worden gelezen van een prima facie inbreuk of een dreiging van prima factie inbreuk door VPS oud op EP 556.

De Oostenrijkse beslissing waaraan BBM refereert, is de beslissing van 22 mei 2015 van het Handelsgericht Wien (cfr. supra dienaangaande, stuk 6 van BBM).

Bij de lezing van deze beslissing stelt het hof vast dat de door BBM gevorderde voorlopige maatregelen, die zoals hiervoor reeds werd vastgesteld, VPS oud betreffen en niet VPS nieuw, werden afgewezen (bladzijde 2 van de beslissing, stuk 6 van BBM : *wird abgewiesen*, of vertaald *wordt afgewezen*), onder meer op grond van de overweging dat de nietigheid van conclusie 1 van EP 556 werd bewezen (laatste bladzijde, eerste § van de beslissing, stuk 6 van BBM : *Die Nichtigkeit des Anspruche A ist damit bescheinigt*, of vertaald : *De nietigheid van conclusie 1 is daarmee bewezen*).

In de Oostenrijkse beslissing van 22 mei 2015 kan zodoende evenmin een aanwijzing worden gelezen van een prima facie inbreuk of een dreiging van prima factie inbreuk door VPS oud op EP 556.

29. Er werden door BBM in haar verzoekschrift van 22 september 2016 geen andere bewezen elementen of feiten aangehaald op grond waarvan kon geoordeeld worden dat door VPS oud een inbreuk werd gepleegd of minstens dreigde te worden gepleegd op EP 556.

Er werd inzonderheid niet prima facie aangetoond dat VPS oud onder de letterlijke beschermingsomvang valt van EP 556 of met andere woorden dat elk kenmerk van conclusie 1 van EP 556 aanwezig is in VPS oud.



121

BBM geeft in haar verzoekschrift dienaangaande een ingewikkelde technische uiteenzetting die niet overtuigt, minstens niet *prima facie*.

Krachtens de Duitse beslissing van 27 juni 2016 werd een deskundige aangesteld met een zeer uitgebreide opdracht, teneinde na te gaan of hetgeen BBM aanvoert met betrekking tot VPS oud, al dan niet gegrond is. Er werden bij deze beslissing geen voorlopige maatregelen toegekend in afwachting van de resultaten van het deskundig onderzoek.

BBM heeft samen met haar verzoekschrift tot beslag inzake namaak van 22 september 2016 geen verslag neergelegd van een deskundige of technisch raadsman, waaruit minstens *prima facie* door het hof zou kunnen worden afgeleid dat hetgeen zij aanvoert, gegrond is. Zij doet dit evenmin in het kader van het derdenverzet van Becton Dickinson tegen de beschikking van 27 september 2016.

Wat het tussenvonnis van de stakingsrechter betreft, verwijst het hof naar hetgeen het hiervoor dienaangaande heeft geoordeeld. BBM kan uit dit tussenvonnis in het kader van het derdenverzet van Becton Dickinson tegen de machtiging van 27 september 2016 om over te gaan tot beslag inzake namaak, geen nuttige aanwijzing putten van de beweerde *prima facie* inbreuk door VPS oud op EP 556.

30. Het hof besluit dat BBM faalt in haar bewijslast. Zij heeft niet voldoende gegevens aangereikt die op 27 september 2016 aannemelijk maakten dat een inbreuk werd gepleegd of minstens dreigde te worden gepleegd door VPS oud op EP 556, waarvan door haar de bescherming werd ingeroepen. De door BBM aangedragen feiten en de stukken waarnaar werd verwezen in haar verzoekschrift tot beslag inzake namaak en die werden neergelegd, waren niet van dien aard dat zij, bij een beoordeling op het eerste gezicht (*prima facie*), op zich of met elkaar in verband gebracht, op 27 september 2016 een vermoeden deden rijzen van een inbreuk of minstens van een dreiging van inbreuk door VPS oud op het door BBM ingeroepen EP 566.

Het middel van Becton Dickinson is gegrond.

De middelen onder (1), (3) en (5) van Becton Dickinson en de verweermiddelen van BBM dienaangaande



1121

31. Gelet op het hetgeen door het hof werd geoordeeld aangaande de middelen (2) en (4) van Becton Dickinson en de verweermiddelen dienaangaande van BBM, is het niet nuttig de middelen (1), (3) en (5) van Becton Dickinson te bespreken.

Het gevorderde verbod voor BBM om het verslag van deskundige Theunis te gebruiken

32. Aangezien de bestreden beschikking wordt teniet gedaan en, opnieuw recht doende, het derdenverzet van Becton Dickinson gegrond wordt verklaard en de beschikking van 27 september 2016 (eveneens) wordt tenietgedaan, mag het verslag dat werd opgesteld door Theunis niet (meer) gebruikt worden.

De vordering van Becton Dickinson die ertoe strekt om aan BBM het verbod te horen opleggen om enig gegeven uit het verslag van deskundige Theunis te gebruiken (met inbegrip van het inroepen ervan), op straffe van de gevorderde een dwangsom, is gegrond.

De teruggave/vernietiging van het verslag van deskundige Theunis

33. De vordering van Becton Dickinson die ertoe strekt om aan BBM te horen bevelen om alle exemplaren van het verslag van deskundige Patrick Theunis dat in haar bezit is, terug te geven, op straffe van een dwangsom, is gegrond doch enkel wat het exemplaar van het verslag betreft dat haar door de deskundige werd bezorgd en enkel in de mate dat de teruggave dient te gebeuren aan de deskundige.

Er wordt niet aangetoond dat BBM in het bezit is van meerdere exemplaren. Hoe dan ook is Becton Dickinson beveiligd tegen het gebruik van de inhoud daarvan, door het verbod van gebruik van enig gegeven uit het verslag dat bij onderhavig arrest aan BBM wordt opgelegd.

Deskundige Theunis zelf werd niet betrokken in de procedure in hoger beroep, in welke hoedanigheid ook.

Aan de deskundige kan dan ook geen bevel worden opgelegd en te zijnen laste kan geen veroordeling worden uitgesproken.

De kosten van de procedure, de rechtsplegingsvergoedingen en de kosten van 'technische bijstand' door de raadslieden van Becton Dickinson



115

34. De kosten van betekening van de bestreden beschikking, door BBM in haar syntheseconclusie in hoger beroep begroot op 524,49 euro, zijn te haren laste.

Dit geldt eveneens voor de kosten van het verzoekschrift tot hoger beroep die door Becton Dickinson werden gemaakt en die worden begroot op 840 euro.

BBM kan, als in het ongelijk gestelde partij, geen aanspraak maken op een rechtsplegingsvergoeding

Becton Dickinson vordert in hooforde een rechtsplegingsvergoeding voor het hoger beroep van 60.000 euro, begroot als volgt :

- maximale rechtsplegingsvergoeding voor niet in geld waardeerbare zaken van 12.000 euro per appellante (4 appellanten x 12.000 euro = 48.000 euro);
- kosten voor technische bijstand bij het beslag inzake namaak uitgevoerd bij appellanten in Erembodegem (Mr. De Winter op 6 oktober en 13 oktober 2016, en Mr. De Vroey op 7 oktober, 13 oktober en 3 november 2016, in hun hoedanigheid van technisch raadgever voor gemiddeld 8 uur per dag aan een gemiddeld uurtarief van 300 euro = 8 uur x 5 dagen x 300 euro = 12.000 euro).

In ondergeschikte orde, met name in de hypothese dat het hof oordeelt dat het de rechtsplegingsvergoeding kan bepalen voor beide aanleggen en de kosten voor technische bijstand verwerpt, vordert Becton Dickinson :

- een maximale rechtsplegingsvergoeding voor niet in geld waardeerbare zaken van 12.000 euro per appellante per aanleg (4 appellanten x 12.000 euro x 2 aanleggen = 96.000 euro, te plafonneren op 48.000 euro conform artikel 1022, lid 5 Ger.W.).

Aangaande de 'kosten voor technische bijstand bij het beslag inzake namaak uitgevoerd in Erembodegem', stelt het hof vast dat de raadslieden van Becton Dickinson in gebreke blijven om te bewijzen of minstens aannemelijk te maken dat zij ter gelegenheid van het beslag inzake namaak in Erembodegem technische bijstand verleenden aan hun cliënten en dat zij hiervoor kosten hebben gemaakt. Becton Dickinson bewijst niet dat haar raadslieden ter gelegenheid van het beslag inzake namaak in een andere hoedanigheid zijn opgetreden dan als advocaat (hoedanigheid waarin zij reeds eerder waren geraadpleegd door (eerste en tweede) appellanten, naar aanleiding van de procedure voor de stakingsrechter).



115

Alleen al om die reden is de vordering ongegrond van Becton Dickinson tot veroordeling van BBM tot betaling van een vergoeding van 12.000 euro voor kosten voor technische bijstand.

Het hof verwijst voor zoveel als nodig naar het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 februari 2009 (nr. 15/2009, RW 2009-10, 312), waarmee werd geoordeeld dat artikel 1022, laatste lid, Ger.W. de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet niet schendt doordat het aan een partij het recht ontzegt om haar werkelijke kosten van juridische bijstand volledig te recupereren, terwijl een partij van wie de schade bestaat uit andere elementen dan advocatenkosten, een volledige vergoeding kan krijgen van de door haar gemaakte kosten.

Becton Dickinson verwijst hoe dan ook zelf wat de door haar gevorderde rechtsplegingsvergoeding betreft, naar artikel 1022 Ger.W. en naar het KB van 26 oktober 2007, tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat. Zij stelt uitdrukkelijk dat de door de Koning bepaalde maximum- en minimumbedragen niet kunnen worden overschreden (randnummer 138, § 4 van haar conclusie in hoger beroep).

Becton Dickinson betwist dus niet de rechtsgeldigheid en toepasbaarheid van artikel 1022 Ger.W., waaronder de bepaling van lid 3 van dit artikel, krachtens hetwelk op verzoek van een van de partijen de rechter bij een met bijzondere redenen omklede beslissing ofwel de vergoeding kan verminderen of deze kan verhogen, zonder de door de Koning bepaalde maximum- en minimumbedragen te overschrijden

Becton Dickinson betwist evenmin de rechtsgeldigheid en toepasbaarheid van de bepaling van lid 5 van artikel 1022 Ger.W., luidens hetwelk geen partij boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding kan worden aangesproken tot betaling van een vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat van een andere partij.

Ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep (artikel 1068, eerste lid Ger.W.) oordeelt het hof over de kosten van de procedure in eerste aanleg, de rechtsplegingsvergoeding inbegrepen, zelfs al werd de zaak dienaangaande in eerste aanleg door de eerste rechter bij de bestreden beschikking naar de rol verzonden.

Het geschil tussen partijen is niet in geld waardeerbaar.



Het betreft een complexe zaak, die rechtvaardigt dat de rechtsplegingsvergoeding voor elk van beide aanleggen wordt begroot op het maximumbedrag.

Appellanten kunnen samen aanspraak maken op het dubbel van de maximale rechtsplegingsvergoeding (Cass. 3 mei 2013, C.12.0350, Leemco v. DPD Belgium), hetzij op 24.000 euro per aanleg.

Er wordt geen enkel element aangereikt aan het hof waaruit blijkt dat de rechtsplegingsvergoeding van 48.000 euro voor beide aanleggen samen, tot betaling waarvan BBM wordt veroordeeld ten voordele van Becton Dickinson, niet de (ereloon- en kosten)tarieven weerspiegelt die daadwerkelijk gelden voor de diensten van advocaten geleverd inzake intellectuele eigendom en met het specifieke kenmerk in casu dat zij geleverd werden in een procedure van derdenverzet tegen een beslag inzake namaak in het kader van een octrooigeschil (de raadslieden van appellanten begroten hun ereloon op 300 euro per uur, cfr. supra), noch enig element waaruit blijkt dat door deze rechtsplegingsvergoeding niet minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten van Becton Dickinson door de verliezende partij (in casu BBM) worden gedragen.

Er wordt evenmin enig element aangereikt aan het hof dat zou toelaten te besluiten dat de aan Becton Dickinson toegekende rechtsplegingsvergoeding waarvan sprake en tot betaling waarvan BBM wordt veroordeeld, niet redelijk en evenredig zou zijn, in de zin van het arrest van het Hof van Justitie EU van 28 juli 2016 inzake ECLI:EU:C:2016:611, C-57/15, inzake United Video Properties v Telenet, of nog dat de billijkheid zich zou verzetten tegen de toekenning van de rechtsplegingsvergoeding zoals door het hof begroot.

De schade die Becton Dickinson door het beslag inzake namaak heeft geleden

35. Luidens het beschikkend gedeelte van hun conclusie in hoger beroep vorderen appellanten 'de schade die (zij) door het ongerechtvaardigd beslag hebben geleden'.

Indien Becton Dickinson meent dat zij ingevolge het beslag inzake namaak waartoe door BBM werd overgegaan, schade heeft geleden, staat het haar vrij toepassing te maken van artikel 1369bis/3. § 2 Ger.W.

De vergoeding van deze beweerde schade gaat echter het bestek van de onderhavige procedure te buiten.



43

OM DEZE REDENEN :

HET HOF, recht doende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verklaart het hoger beroep van appellanten ontvankelijk en gegrond in de hierna bepaalde mate;

Doet de bestreden beschikking van 10 januari 2017 teniet;

Opnieuw recht doende aangaande het derdenverzet van appellanten :

Verklaart het derdenverzet van appellanten ontvankelijk;

Verklaart het derdenverzet van appellanten gegrond in de hierna bepaalde mate :

Doet de bestreden beschikking van 27 september 2016 inzake EV/16/00152 teniet;

Beveelt aan BBM de teruggave aan gerechtsdeskundige Patrick Theunis van het exemplaar van het deskundig verslag dat zij van hem heeft ontvangen, met voorlegging van een bewijs van teruggave op eenvoudig verzoek van appellanten, en dit op straffe van een dwangsom van 15.000 euro per dag vertraging, ingaand vanaf de achtste kalenderdag na de betekening van dit arrest;

Legt het verbod op aan BBM tot gebruik van het deskundig verslag opgesteld door Patrick Theunis of enig gegeven daarvan, op straffe van een dwangsom van 50.000 euro per individuele inbreuk en per begonnen dag dat BBM in gebreke blijft dit verbod na te leven, ingaand onmiddellijk na betekening van dit arrest;

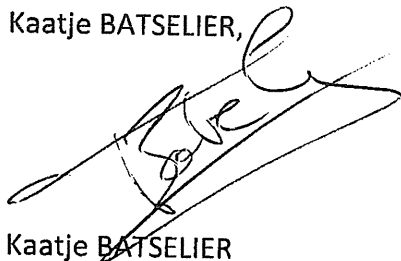
Veroordeelt B Braun Melsungen AG tot betaling aan appellanten van de kosten van de dagvaarding in derdenverzet, begroot op 409,99 + 400 euro, en tot betaling aan deze laatsten van de kosten van het verzoekschrift tot hoger beroep, vastgesteld op 840 euro;

Veroordeelt B Braun Melsungen AG tot betaling aan appellanten van een rechtsplegingsvergoeding voor elk van beide aanleggen, vastgesteld op het maximumbedrag van 24.000 euro par aanleg, hetzij tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding voor beide aanleggen samen van 48.000 euro.



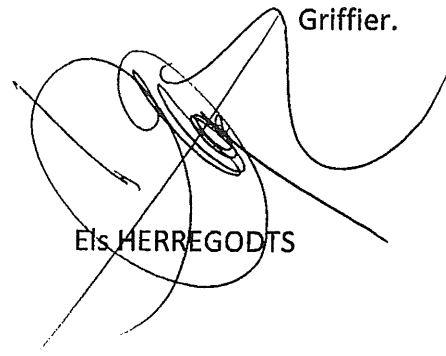
Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 24 april 2018, waar aanwezig waren en zitting hielden:

Els HERREGODTS,
Kaatje BATSELIER,



Kaatje BATSELIER

Raadsheer,
Griffier.



Els HERREGODTS

