

Repertoriumnummer 2017/
Datum van uitspraak 31 JUL 2017
Rolnummer A/16/02428
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden

Uitgifte

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

Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel

Vonnis

Kamer van de voorzitter
Vordering zoals in kort geding

Aangeboden op
Niet te registreren

In de zaak van:

De B.V.B.A. MARCRAM, met maatschappelijke zetel te 8770 Ingelmunster, Keirselaarstraat 34, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0480.445.948 (hierna ook "Marcram")

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester R. Dhondt
Advocaat te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Steenaardestraat 26

En:

De B.V.B.A. SIGNUM, met maatschappelijke zetel te 8793 Sint-Eloois-Vijve, Moerbosstraat 9, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0464.897.937 (hierna ook "Signum")

Verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester D. Geernaert
Advocaat te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 128-136

1 DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 6 mei 2016 werd betekend. De zaak werd op 14 oktober 2016 gepleit en in beraad genomen. Op 2 november 2016 verzocht Signum om de debatten te heropenen om te concluderen over de betaling van de 'cowsonweb' domeinregistraties door N.V. C.O.W. (hierna: "C.O.W."). Op 15 november 2016 legde Marcram een verzoekschrift tot heropening van debatten neer om te concluderen over de oprichting van de BVBA Rodemco (hierna: "Rodemco") door Signum en C.O.W. in oktober 2016.
2. Bij beschikking van 23 december 2016 werden de debatten heropend.
3. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 1 juni 2017. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 8 juni 2017 waarna de debatten werden gesloten.

4. De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken zijn nageleefd.

5. Het vonnis wordt gewezen na tegenspraak.

2 DE FEITEN

6. De feiten, relevant voor de beoordeling van dit dossier kunnen als volgt worden samengevat.

7. Eisende Partij Marcram is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die sinds 2 juni 2003 bestaat. De aandeelhouders en zaakvoerders van deze vennootschap zijn mevrouw [REDACTED] en de heer [REDACTED].

8. Het maatschappelijk doel van deze vennootschap omvat een waaier aan activiteiten waaronder veefokkerij en -handel, bedelen van drukwerk, akkerbouw en tuinbouw, het uitbaten van rusthuizen e.d.m., alsook de productie en verhandeling van goederen en diensten die met het voorgaande verband houden (stuk A.4.a-c bundel verwerende partij).

9. Marcram profileert zich in haar conclusie van 19 augustus 2016 (randnr. 1) als een ontwikkelaar van elektronische apparatuur – in het bijzonder voor de veeteelt – van bij haar oprichting in 2003. Nochtans was zij voor die activiteit niet ingeschreven in de KBO. Pas sinds 18 februari 2016 is er een activiteit inzake elektrische apparatuur ingeschreven, en dan nog enkel als 'groothandel' (stuk A.4.d bundel verwerende partij). Marcram kan ook geen enkele referentie voorleggen, met uitzondering van de apparatuur die in samenwerking met Signum ontwikkeld werd, zij het pas in 2012. Marcram voert momenteel geen enkele betekenisvolle activiteit.

10. Verwerende partij Signum is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die op 21 december 1998 werd opgericht door haar enige aandeelhouder en tevens zaakvoerder, ingenieur electronica [REDACTED] (stuk A.11 bundel verwerende partij).

11. Signum is een ingenieurbureau dat software en hardware ontwikkelt, produceert en verdeelt voor professionele klanten die veelal actief zijn in de landbouwsector.

12. Zo ontwikkelde zij bijvoorbeeld een sensornetwerk dat data zoals stengeldikte of klimatologische gegevens verzamelt. Hiermee kan de groei van planten zoals tomaten en prei nauwkeurig in de gaten gehouden worden en kunnen de omstandigheden voor de planten geoptimaliseerd worden. Het systeem herkent meteen afwijkende waardes, waardoor ziektes bij de planten snel ontdekt worden en zodat meteen de juiste maatregelen kunnen genomen worden om de planten te genezen. De ontwikkeling gebeurde in samenwerking met Inagro, een onderzoeks- en adviescentrum voor land- en tuinbouw (stuk A.2 bundel verwerende partij).

13. Signum drijft handel onder de namen "Signum" en "Signum Engineering" (stuk A.2 bundel verwerende partij).

3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN

3.1 De vordering van eisende partij

14. De hoofdeis van Marcram strekt er samengevat toe om:

Voor recht te zeggen dat Marcram houder is van de handelsnaam "Cowsonweb" Signum te veroordelen tot de staking van:

- het gebruik van de handelsnaam "Cowsonweb", alsook overeenstemmende verwarringstichtende benamingen of andere schadeveroorzakende benamingen;
- het gebruik van de domeinnaam www.cowsonweb.net;
- de productie, het gebruik en of de verspreiding van zogenaamd 'inbreuk makend materiaal';
- de vervaardiging en aanbieding van het voortbrengsel en het gebruik van de werkwijze waarop het octrooi BE 2013/0012 betrekking heeft;

onder verbeurte van een dwangsom 500 EUR per inbreuk en per dag;

het Benelux woordmerk "Cowsonweb" van Signum nietig te verklaren;

Signum te bevelen om de domeinnaam www.cowsonweb.net over te dragen aan Marcram, onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per dag;

de vernietiging te bevelen van het zogenaamde inbreuk makend materiaal, onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per inbreuk en per dag;

Signum te veroordelen tot de gerechtskosten.

15. Een en ander bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande elk verhaal en zonder kantonnement.

3.2 De vordering van verwerende partij

16. Signum verzoekt *in hoofdorde* om de hoofdeis deels niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond te verklaren, dan wel *in ondergeschikte orde* om deze hoofdeis integraal ongegrond te verklaren.

De verweermiddelen van Signum betreffen het gebrek aan houderschap en/of de ongeldigheid van de ingeroepen rechten, dan wel de niet-inbreuk.

17. Bij conclusie van 30 juni 2016 stelde Signum een tegeneis waarin zij vordert dat:

1. het Marcram op basis van artikel 2.20.1, sub a van het Benelux-Verdrag voor de Intellectuele Eigendom ("BVIE") verboden wordt om het teken "COWSONWEB" te gebruiken;
2. het Marcram op basis van artikel VI.105, 1° van het Wetboek van Economisch Recht ("WER") verboden wordt om de naam "COWSONWEB" te gebruiken;
3. het octrooi van Marcram nietig wordt verklaard.

18. Signum vordert dat Marcram in ieder geval veroordeeld wordt tot de gerechtskosten.

4 OVER DE GEVORDERDE WERING VAN DE SYNTHESECONCLUSIE NA HEROPENING VAN DEBATTEN VAN SIGNUM

19. Marcram verzoekt de stakingsrechter ter zitting de syntheseconclusie na heropening van debatten van Signum uit de debatten te weren verwijzend naar de vigerende rechtspraak en rechtstleer.

20. Naar het oordeel van de stakingsrechter worden er in de betreffende syntheseconclusie geen nieuwe onderwerpen buiten die van de heropening opgenomen. Het verzoek wordt dan ook verworpen.

5 DE ONTVANKELIJKHEID

21. Marcram beroept zich op rechten op de handelsnaam "Cowsonweb".

Marcram verwijst naar de bescherming die aan de handelsnaam toekomt op basis van artikel 8 van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom:

"De handelsnaam zal in alle landen der Unie zonder verplichting van depot of inschrijving, beschermd worden onverschillig of hij al dan niet deel uitmaakt van een fabrieks- of handelsmerk."

Blijkens haar dagvaarding maakt Marcram op grond van artikel VI.105 WER ook bezwaar tegen de reclame op de website 'www.cowsonweb.net' waar ten onrechte de handelsnaam 'Cowsonweb' gebruikt zou worden. Signum bezit echter niet de hoedanigheid van adverteerder van de gewraakte reclame. Sinds de oprichting van Rodemco is deze vennootschap de adverteerder van de gewraakte reclame.

22. Dit onderdeel van de vordering is dan ook niet-ontvankelijk.

23. Partijen werpen verder geen specifieke gronden van niet-ontvankelijkheid van de vordering op. De voorzitter ziet evenmin redenen om ambtshalve te besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Deze is ontvankelijk.

6 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

6.1 Over de hoofdvordering

6.1.1 Vordering op basis van de handelsnaam

24. De vorderingen op basis van artikel VI.105 of VI.104 WER, artikel 2.4, sub f BVIE en artikel XVII.23 WER hebben allen gemeen dat zij uitgaan van het standpunt dat Marcram de houder is van de handelsnaam "Cowsonweb". Bijgevolg is het voor de beoordeling van deze vorderingen in de eerste plaats relevant om na te gaan Marcram effectief de exclusieve houder is van de handelsnaam "Cowsonweb".

Het merendeel van de bewijsstukken van Marcram betreft het gebruik van de handelsnaam "Cowsonweb" door Marcram tot aan 27 mei 2013, d.i. de datum vanaf wanneer de geboortebewaker-activiteiten onder de naam "Cowsonweb" door C.O.W. werden gevoerd, bij uitsluiting van Marcram (stuk A.7 bundel verwerende partij). Facturen van leveranciers *aan* Marcram vormen uiteraard geen bewijs van een gebruik als handelsnaam *door* Marcram. Bovendien verwijzen zij allen naar het

product of de dienst geboortebewaker/kalfalarm/sonde genaamd "Cowsonweb" en niet naar de onderneming van Marcram.

25. Sinds 27 mei 2013 heeft Marcram de handelsnaam 'Cowsonweb' niet meer in eigen naam en voor eigen rekening gebruikt.

Signum verzocht om de debatten te heropenen omdat zij over nieuwe stukken beschikt die bijkomend aantonen dat C.O.W. – en niet Marcram – sinds medio 2013 voortdurend de geboortebewakeractiviteiten voerde onder de naam "CowsOnWeb".

Dit betreft de stukken E.1 en E.2, zijnde:

- een factuur nr. 14115 van 03/01/2014 van AD Creaties aan C.O.W. betreffende de domeinnaamregistratie en hosting voor de websites www.cowsonweb.be, .com, .nl, .eu en .de in de periode 01/02/2014 – 01/02/2015;
- een factuur nr. 15103 van 02/01/2015 van AD Creaties aan C.O.W. betreffende de domeinnaamregistratie en hosting voor de websites www.cowsonweb.be, .com, .nl, .eu en .de in de periode 01/02/2015 – 01/02/2016.

Signum verkreeg toegang tot deze stukken ingevolge het gewijzigde aandeelhouderschap van C.O.W.

Uit deze stukken blijkt dat C.O.W. de partij was die betaalde voor de registratie van de 'cowsonweb' domeinnamen én voor de hosting van de 'cowsonweb' website van 01/02/2014 tot 01/02/2016.

De stukken bevestigen dat C.O.W. in die periode over alle rechten op de naam "Cowsonweb" beschikte en de "Cowsonweb" webactiviteiten voerde. Er is immers geen enkele reden waarom C.O.W. die kosten ten behoeve van de onderneming van een derde – Marcram – zou betalen. Marcram bleef louter de formele houder van de domeinnaamregistratie terwijl C.O.W. als begunstigde die kosten betaalde. De hostingkosten verbonden met het werkelijke gebruik van de betreffende domeinnaam voor een website werden eveneens door C.O.W. betaald.

In die omstandigheden bewijst het webarchief van 1 mei 2015 niet dat Marcram in die periode de website uitbaatte en dat zij voortdurend de naam "Cowsonweb" gebruikte ten behoeve van haar eigen onderneming.

26. Uit de stukken blijkt dat C.O.W. onder de naam "CowsOnWeb" haar producten en diensten verkocht en factureerde. Marcram's taak – in de persoon van de heer

Raman – beperkte zich tot bemiddeling bij die verkopen. Het is in die hoedanigheid dat hij zich ten aanzien van de klanten van C.O.W.voorstelde als deel uitmakende van "CowsOnWeb".

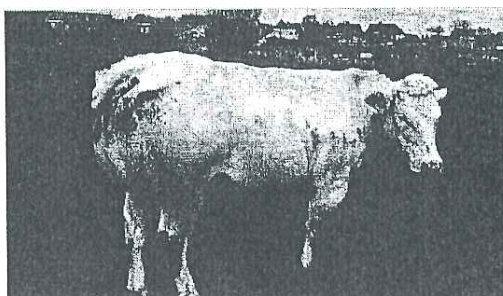
27. Aangezien Marcram duidelijk geen gebruik meer maakte van de naam "Cowsonweb" in het kader van een eigen onderneming, viel er door Signum en C.O.W. niets te protesteren. Uit dat 'gebrek aan protest' in deze periode kan Marcram dus geen rechten putten (randnr. 33 van de conclusie van Marcram).

28. Uit de stukken blijkt niet alleen de onbruik door Marcram maar vooral de vele bewijzen van gebruik door C.O.W.

29. De onderdeel van de vordering is derhalve niet gegrond.

6.1.2 De vordering op basis van het auteursrecht

30. Initieel claimde Marcram auteursrechten op de volgende foto:



Signum verweerde zich door in haar conclusie van 30 juni 2016 (p. 19-21) aan te tonen dat de banale foto van een koe in een wei geen origineel werk is, dat de foto niet meer gebruikt wordt op de website www.cowsonweb.net en dat Marcram niet bewees dat zij de houder was van de rechten.

31. In haar conclusie van 19 augustus 2016 (randnr. 51) handhaafde Marcram haar vordering met betrekking tot de deze foto niet langer.

32. Hoewel zij in haar dagvaarding van 6 mei 2016 geen auteursrechten claimt op "Cowsonweb" beroept zij zich in haar conclusie van 19 augustus 2016 op deze rechten.

33. Marcram bewijst evenwel niet dat zij de titularis is van de vermeende auteursrechten.

Marcram stelt dat de heer [REDACTED] deze naam "medio 2012" bedacht zou hebben (conclusie van 19 augustus 2016, randnr. 13).

Marcram bewijst echter niet dat die dan 'creatie' gerealiseerd werd. Het eerste stuk dat uitgaat van de heer [REDACTED]/Marcram waarop de naam "Cowsonweb" vermeld staat, dateert van 21 oktober 2012 (stuk 48 van Marcram).

34. Signum bewijst daarentegen dat haar zaakvoerder, de heer [REDACTED], voordien met deze naam op de proppen is gekomen. Reeds op 10 mei 2012 verstuurde de heer [REDACTED] een e-mail met als referentie "CowsOnWeb", welke naam hij in maart 2012 bedacht had (stuk C.9 bundel Signum).

35. Marcram kan zich voor de vermeende creatie door de heer [REDACTED] evenmin beroepen op enig vermoeden conform artikel XI.170 WER. De vermelding 'Copyright: [REDACTED]' op de website 'www.cowsonweb.be' (stuk 50 en 51 van Marcram) dateert immers van na het eerste gebruik van de naam door Signum (stuk C.9 bundel Signum). Bovendien blijkt uit die vermelding niet dat Marcram de actuele houder is van de eventuele rechten.

6.1.3 De vordering op basis van het octrooirecht

36. Marcram voert aan dat Signum inbreuk pleegt op de rechten van Marcram op het octrooi BE2013/0021 (stuk C.2.b en g bundel Signum).

37. Marcram beroept zich hiervoor op artikel 29 WER (vordering nr. 2, vierde gedachtestreepje).

38. Het uitgangspunt voor de toepassing van deze bepaling is dat men over een geldig en geen nietig octrooi beschikt. Een octrooi is onder meer nietig:

"1° indien het voorwerp van het octrooi onder de toepassing valt van de artikelen XI.4 of XI.5 of niet beantwoordt aan de voorschriften van de artikelen XI.3, XI.6, XI.7 en XI.8;

2° indien het niet een voldoende duidelijke en volledige beschrijving van de uitvinding bevat opdat een deskundige deze uitvinding zou kunnen toepassen;" (artikel XI.57 WER).

39. Artikel XI.57, 1° WER verwijst hoofdzakelijk naar de grondvoorwaarden van een uitvindingsoctrooi zoals vervat in artikel XI.3 WER. Volgens deze laatste bepaling moet een uitvinding om voor octrooierbaarheid in aanmerking te komen:

- (i) nieuw zijn (artikel XI.6 WER);

- (ii) op uitvinderswerkzaamheid berusten (artikel XI.7 WER); en
- (iii) vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van nijverheid (artikel XI.8 WER).

Daarnaast verwijst artikel XI.57, 1° WER naar de bepalingen inzake onderwerpen die niet als uitvindingen worden beschouwd (artikel XI.4 WER) of die niet octrooieerbaar zijn (artikel XI.5 WER).

Artikel 57, 2° WER betreft de toepassing van artikel XI.18, §1 en §2 WER:

"§ 1. De uitvinding moet in de octrooiaanvraag zodanig duidelijk en volledig worden beschreven dat zij door een deskundige kan worden toegepast.

(...)

§ 2. De conclusie(s) beschrijven het onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd. Zij dienen duidelijk en beknopt te zijn en steun te vinden in de beschrijving."

40. Het octrooi bestaat uit 14 conclusies. De conclusies 1 tot 9 betreffen de geboortebewaker. De conclusies 10 tot 14 zien op de werkwijze voor het aanbrengen van dit voortbrengsel. Signum voert het gebrek aan nieuwheid van enkele essentiële conclusies (artikel XI.6 WER) aan, en verder ook het gebrek aan inventiviteit wat betreft de conclusies 1 tot 9 (artikel XI.7 WER) en de niet-octrooieerbaarheid van de conclusies 10 tot 14 (artikel XI.5, §7 WER).

41. Signum beroept zich hiervoor op de bevindingen uit het nieuwheidsonderzoek dat de onafhankelijke onderzoeker van het Europees Octrooibureau ("EOB") uitvoerde bij toepassing van het destijds toepasselijke artikel 21 van de Wet van 18 maart 1984 op de Uitvindingsoctrooien (het huidige artikel XI.23, §2-4 WER). Marcam heeft zich hiertegen destijds niet verweerd.

42. Artikel XI.6 WER inzake de nieuwheidsvereiste bepaalt het volgende:

"§ 1. Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek.

§ 2. De stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze."

De stand van de techniek omvat alles wat – waar ook ter wereld – vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag gepubliceerd werd of toegankelijk is voor

het publiek. Alle vormen van openbaarmaking, los van plaats of taal, worden in aanmerking genomen zoals schriftelijke beschrijvingen in octrooischriften, mondelinge beschrijvingen of toepassingen tijdens demonstraties of tentoonstellingen (F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht. Editie 2014-2015*, Brugge, Vanden Broele, 2014, p. 259-260).

Het begrip 'toegankelijk voor het publiek' moet in ruime zin worden uitgelegd. Dit wil zeggen dat het publiek (mogelijk slecht één persoon) de mogelijkheid van toegang gehad moet kunnen gehad hebben. Daadwerkelijke kennisname is niet vereist (F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht. Editie 2014-2015*, Brugge, Vanden Broele, 2014, p. 260).

Tot slot moet de anterioriteit compact zijn om nieuwheidsschadelijk te zijn. Dit wil zeggen dat ze alle relevante kenmerken van de uitvinding moet bevatten of met andere woorden dat ze de uitvinding volledig blootlegt. Alle kenmerken moeten erin vervat zijn en het technisch effect ervan moet hetzelfde zijn (F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht. Editie 2014-2015*, Brugge, Vanden Broele, 2014, p. 260).

43. De kwestieuze octrooiaanvraag dateert van 9 januari 2013 (stuk C.2.b bundel Signum).

In het verslag van 1 november 2013 betreffende het nieuwheidsonderzoek dat het EOB opstelde, zijn meerdere anterieure octrooien opgenomen die de stand van de techniek weergeven (stuk C.2.c bundel Signum).

Het octrooi Verdronken wordt er vermeld in de categorie X, wat betekent dat het op zichzelf schadelijk is voor de nieuwheid (en inventiviteit) van een of meer conclusies. Samen met twee andere octrooien wordt het ook als document van categorie Y vermeld, wat betekent dat zij samen worden beschouwd als schadelijk voor de inventiviteit van een of meer conclusies (A. CLERIX, V. PEDE, N. D'HALLEWEYN, H. KRAFT, P. CALLENS en M. BECK, *Octrooien in België. Een praktische leidraad*, Brugge, Die Keure, 2016, p. 177).

In zijn schriftelijke opinie verklaarde de onderzoeker nader dat de conclusies 1, 2, 4, 7 en 8 niet nieuw zijn (stuk C.2.c bundel Signum). De onderzoeker lichtte toe dat het voortbrengsel hoofdzakelijk niet nieuw is omdat het voorwerp van conclusie 1 tot de stand van de techniek behoort.

Conclusie 1 van het octrooi BE2013/0012 omvat het volgende (stuk C.2.b bundel Signum):

Geboortebewaker voor het bewaken van de start van de geboorte van een kalf bij een koe, omvattende een temperatuursonde die aangepast is om minstens gedeeltelijk aangebracht te worden in de schede van een koe, voor het meten van de temperatuur van de koe in de schede en omvattende een controle-eenheid, die met een elektrische verbinding met de temperatuursonde is verbinden voor het voorzien van voeding aan de temperatuursonde en voor het verwerken van de met de temperatuursonde gemeten temperaturen, waarbij de controle-eenheid aangepast is om aangebracht te worden aan de buitenzijde van de koe, met het kenmerk dat de elektrische verbinding en de controle-eenheid aangepaste afmetingen hebben, zodat de controle-eenheid bevestigbaar is in een fossa ischiorectalia van de koe voor aanbrengen ervan aan de buitenzijde van de koe.

Het octrooi Verdroncken betreft volgens de onderzoeker een compacte anterioriteit aangezien het de informatie uit conclusie 1 bevat met betrekking tot:

"een geboortebewaker voor het bewaken van de start van de geboorte van een kalf bij een koe, omvattende een temperatuursonde die aangebracht te worden in de schede van de koe, voor het meten van de temperatuur van de koe in de schede en omvattende een controle-eenheid, die met een elektrische verbinding met de temperatuursonde is verbonden, voor het voorzien van voeding aan de temperatuursonde en voor het verwerken van met de temperatuursonde gemeten temperaturen, waarbij de controle-eenheid aangepast is om aangebracht te worden aan de buitenzijde van de koe"(stuk C.2.c bundel Signum).

De vrees die Signum dus reeds op 16 januari 2012 uitte – met name dat Marcram te veel wou putten uit het octrooi Verdroncken – blijkt terecht te zijn geweest (stuk C.8 bundel Signum).

Dat de controle-eenheid bij het octrooi van Marcram aan de fossa ischiorectalia wordt aangebracht, is geen nieuwigheid t.o.v. het octrooi Verdroncken. De claim van het octrooi Verdroncken is immers dermate ruim geformuleerd dat het elke manier van aanbrengen van de controle-eenheid aan de buitenzijde van de koe omvat, aan de fossa ischiorectalia of elders op het lichaam.

Bovendien mag volgens de onderzoeker geen rekening gehouden worden met vermeende kenmerken uit conclusie 1 van octrooi BE2013/0012. De gegeven beschrijving is immers niet voldoende duidelijk, en dus niet conform aan artikel XI.7, 2° WER. In de conclusie wordt eerder het te bereiken resultaat beschreven

(onder meer: "bevestigbaar is in") dan dat de technische kenmerken van het voortbrengsel die noodzakelijk en voldoende zijn om tot dat resultaat te komen, concreet beschreven worden (stuk C.2.c bundel Signum).

De conclusies 2 tot 9 van octrooi BE2013/0012 bevatten de uitvinding van conclusie 1 en zijn afhankelijke conclusies.

Gelet op de opinie van de onderzoeker, moet geconcludeerd worden dat de uitvinding zoals beschreven in conclusie 1 – alsook minstens in de conclusies 2, 4, 7 en 8 – niet nieuw is en dat het octrooi bijgevolg nietig is (stuk C.2.c bundel Signum).

44. Volgens artikel XI.7 WER 'wordt een uitvinding als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek'.

Er wordt uitgegaan van het standpunt van de 'deskundige' (vakman/vakvrouw) die vertrouwd is met de techniek waartoe de uitvinding behoort en die bekwaam is om de problemen die de techniek gewoonlijk stelt, op te lossen (A. CLERIX, V. PEDE, N. D'HALLEWEYN, H. KRAFT, P. CALLENS en M. BECK, *Octrooien in België. Een praktische leidraad*, Brugge, Die Keure, 2016, p. 75).

Met 'niet voor de hand liggend' wordt bedoeld dat de uitvinding niet evident mag zijn voor een goed gedocumenteerd deskundige. Het is niet iets wat direct en logisch mag volgen uit de vakkennis (F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht. Editie 2014-2015*, Brugge, Vanden Broele, 2014, p. 261 en A. CLERIX, V. PEDE, N. D'HALLEWEYN, H. KRAFT, P. CALLENS en M. BECK, *Octrooien in België. Een praktische leidraad*, Brugge, Die Keure, 2016, p. 74).

De 'stand van de techniek' is dezelfde als voor de beoordeling van het nieuwheidsvereiste, met het verschil dat geen rekening zal worden gehouden met de inhoud van nog niet gepubliceerde octrooiaanvragen (F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht. Editie 2014-2015*, Brugge, Vanden Broele, 2014, p. 262). Bovendien is er hier geen sprake van een compacte anterioriteit. Een uitvinding is dus niet inventief als deze uitvinding op een voor de hand liggende wijze volgt uit een combinatie van twee of meerdere documenten (A. CLERIX, V. PEDE, N. D'HALLEWEYN, H. KRAFT, P. CALLENS en M. BECK, *Octrooien in België. Een praktische leidraad*, Brugge, Die Keure, 2016, p. 74).

De onderzoeker van het EBO bevestigt formeel dat al de conclusies 1 tot 9 op een voor de hand liggende wijze voortvloeien uit de stand van de techniek (stuk C.2.c bundel Signum).

Met betrekking tot de stand van de techniek die inventiviteitsschadelijk is voor conclusie 1, wordt verwezen naar wat hierboven werd uiteengezet inzake de opinie over conclusie 1 en het octrooi Verdroncken.

De onderzoeker van het EBO stelt verder in zijn opinie dat, gelet op de combinatie van de drie door hem aangehaalde anterioriteiten die de stand van de techniek bevatten, de overige, afhankelijke claims evenmin het resultaat zijn van uitvinderswerkzaamheid.

45. Marcam betwist dit en verwijst daarbij onder meer naar het door de onderzoeker vermelde octrooi WO 2008/117834 A1, dat in het Chinees is geschreven en dat zij naar eigen zeggen niet begrijpt. Op basis van de in dat octrooi weergegeven figuren meent Marcam te kunnen stellen dat dat octrooi niet relevant zou zijn, terwijl die figuren net aangeven dat de controle-eenheid wel in de regio van de fossa ischiorectalia bevestigd wordt. De betreffende afbeelding stemt sterk overeen met de afbeelding die Marcam in haar i-depot heeft gebruikt, alsook met de figuur 1 in haar octrooiaanvraag (stuk 23 a van Marcam en stuk C.2.c van Signum).

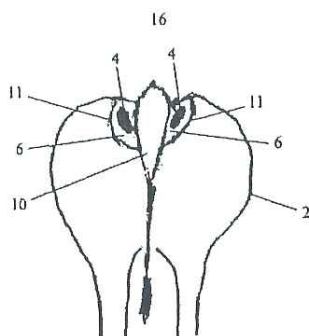
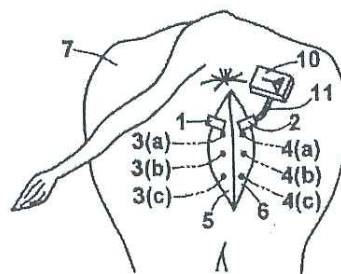


FIG. 1

(octrooi Verdroncken)

(octrooi WO 2008/117834 A1)



Bovendien beroept de onderzoeker zich niet enkel op dit ene octrooi doch op een combinatie van drie anterieure octrooien die samen de stand van de techniek

vormen op basis waarvan de vakman evident tot een zelfde resultaat komt als in het octrooi van Marcram

Bijgevolg blijft de opinie van het EOB overeind en is het octrooi van Marcram ook om deze reden nietig. Aangezien Marcram niet over een geldig octrooi beschikt, is haar vordering op basis van artikel 29 WER ongegrond.

46. Ook dit onderdeel van de vordering is ongegrond.

47. Uit hetgeen voorafgaat volgt de ongegrondheid van de vordering van eisende partij.

6.2 Over de tegenvordering

6.2.1 DE TEGENEIS OP BASIS VAN HET MERK "CowsOnWeb"

48. Signum vordert op basis van haar rechten op het Beneluxmerk "CowsOnWeb" dat het Marcram verboden wordt om het teken "COWSONWEB" nog te gebruiken in de Benelux. Aangezien de hoofdeis tot nietigverklaring van dat merk ongegrond is, kan Signum zich op deze rechten beroepen (stuk C.4 bundel Signum).

Deze vordering is gebaseerd op artikel 2.20.1, sub a BVIE:

"Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:

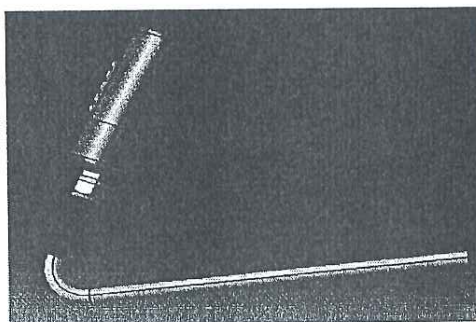
a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;"

Voor de toepassing van lid 1 wordt onder *gebruik* van een merk of een overeenstemmend teken ook met name verstaan *'het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame'* (artikel 2.20.2, sub d BVIE).

Gebruik in het economisch verkeer is een ruim concept dat ieder gebruik omvat in het kader van een handels- of professionele activiteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een privégebruik (HvJ, 12 november 2002, *Arsenal/Reed*, C-206/01, §40).

Voor het overige volstaat het aan te tonen dat de inbreukmaker een *identiek teken* voor *identieke goederen of diensten* (dubbele identiteit) gebruikt. Verwarring of schade dient niet te worden bewezen (F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht. Editie 2014-2015*, Brugge, Vanden Broele, 2014, p. 184).

49. Volgens de informatie die Marcram op haar website meedeelt, biedt zij 'draadloze temperatuurbewaking aan van koeien die moeten kalveren' waarvoor zij het hieronder afgebeelde toestel aanbiedt dat 'draadloos signalen verstuurt naar het Internet' (stuk C.6 bundel Signum):



Deze waren en diensten zijn identiek aan de waren en diensten waarvoor het merk van Signum ingeschreven werd, met name:

- 10: Apparaten voor diergeneeskundige doeleinden; Diergeneeskundige obstetrische hulpmiddelen voor gebruik bij de geboorte van levende dieren.
- 38: Verlenen van toegang door middel van telecommunicatie tot databanken en het internet.
- 44: Diergeneeskundige informatiediensten via het internet.

Ter onderscheiding van deze waren en diensten gebruikt sinds maart 2016 Marcram het teken "COWSONWEB", zoals blijkt uit de weergave van dit woord (in grote druk en hoofdletters) op elke webpagina:



Het door Marcrum gebruikte teken "COWSONWEB" is identiek aan het merk "CowsOnWeb" van Signum.

Dit gebruik in reclame gericht aan professionele afnemers is een gebruik in het economisch verkeer in de zin van artikel 2.20.2, sub d BVIE. Bijgevolg is het voor de beoordeling van deze tegeneis niet relevant of Marcrum de betreffende waren en diensten effectief verdeelt.

Signum is derhalve gerechtigd om zich op haar exclusieve merkenrechten te beroepen om dit inbreukmakende gebruik te verbieden en alzo de aantasting van de herkomstfunctie van haar merk tegen te gaan.

50. Het past Marcrum te bevelen het gebruik van dit teken te staken zoals in het beschikkend gedeelte van deze beslissing bepaald. Een bijkomende publicatiemaatregel op de website van Marcrum is naar het oordeel van de stakingsrechter niet noodzakelijk.

6.2.2 Over de tekeneis gebaseerd op misleidende reclame

51. Bij de bespreking van de hoofdeis heeft de stakingsrechter beslist dat Marcrum niet de houder is van de handelsnaam "Cowsonweb". Niettemin presenteert zij zich actueel als dusdanig op de website 'www.cowsonweb.be.'

WWW
COWSONWEB

Home

Foto's

Cowsonweb

Tevens

staat vast dat Marcram de geboortewaker helemaal niet commercialiseert. Zij beeldt dit product wel af op haar website en biedt het systeem zowel te koop als op proef aan (stuk C.6 bundel Signum):

SYSTEEM OP PROEF VOOR EEN MAAND

Temperatuurmeting om de 10min. Volledig draadloos naar het internet
Onbeperkt aantal dieren kunnen bewaakt worden (max.99)
Kalving EEN DAG vooraf zichtbaar op de grafieken en in lijst.
ZONDER RIEMEN OF KABELS ROND DE KOE = GEEN HINDER VOOR DE KOE,
MAG MEERDERE DAGEN ZELFS WEKEN GEPLAATST WORDEN.

Online:
Vul alle gegevens in!!!

Naam
Adres:
Gemeente:
Postcode:
Gsm
Kalfperiode
Aantal koeien
Email

WIJ WENSEN NA DE PROEF BIJ VOLDOENING HET SYSTEEM AAN TE KOPEN

WIJ BETALEN BIJ LEVERING EN INSTALLATIE VAN HET PROEFSYSTEEM
EEN WAARBORG DIE U TERUGBETAALD WORD BIJ AFHALING OF ALS
 VOORSCHOT AFGETROKKEN BIJ DE BESTELLING VAN HET TOESTEL
€ 500,00 VOOR DE ONTVANGER (1X) € 100,00 PER ZENDER.
Aantal zenders:

WIJ WENSEN ENKEL EEN PROEFINSTALLATIE VOOR EEN MAAND
TE TESTEN ZONDER EEN WAARBORG TE BETALEN

Echter, in het stukkenbundel van Marcram bevindt zich geen enkel stuk waarmee aangetoond zou worden dat Marcram momenteel een reële activiteit inzake de geboortemelder voert (zoals bijvoorbeeld facturen aan afnemers, bewijzen van levering van proefinstallaties, e.d.m.). Berichten die naar het contactformulier van 'www.cowsonweb.be' worden verstuurd, worden blijkbaar niet beantwoord (stuk D.15 bundel Signum).

52. Voormelde reclame misleidt derhalve over de kenmerken van de goederen en diensten van Marcram en omtrent de intellectuele eigendomsrechten van Marcram.

Dat kan het economisch gedrag beïnvloeden. Potentiële klanten zullen zich laten (mis)leiden door de vermeldingen. Dit blijkt ook uit de stukken: de klanten **Ponydale**, **Indyver** en **Cheys** kwamen verkeerdelijk bij Marcram terecht (stuk D.9, stuk D.10 en stuk D.15 bundel Signum).

53. Marcram pleegt derhalve een inbreuk op artikel VI.105, 1^o, a) en c) WER en het past een bevel tot staking op te leggen. De stakingsrechter acht het toekennen van de gevorderde publicatiemaatregel niet nuttig.

6.2.3 Over de tegeneis inzake het octrooi

54. Gelet op wat hiervoor beslist werd over het geldigheid van het octrooi is deze tegeneis gegrond zoals in het beschikkend gedeelte bepaald.

Over de gevorderde dwangsommen

55. Voormelde inbreuken mogen niet worden geminimaliseerd en verantwoordt het opleggen van een dwangsom. Het risico op herhaling is immers niet objectief uitgesloten. Het past anderzijds het totaal bedrag van de te verbeuren dwangsommen te plafonneren op 500.000 euro.

56. Gelet op het bovenstaande zijn de overige middelen zonder belang voor de beoordeling van de zaak.

7 DE KOSTEN

57. Met toepassing van het Koninklijk Besluit 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 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 bedraagt het basisbedrag (niet in geld waardeerbare vordering) 1.440 euro. Signum vordert, gelet op de complexiteit van de zaak en de omvangrijke stukkenbundels de rechtsplegingsvergoeding te verhogen tot 7.500 euro. De stakingsrechter meent dat dit gepast voorkomt.

8 HET BESCHIKKEND GEDEELTE

Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de stakingsrechter volgende beslissing.

De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij op grond van artikel VI.105 WER niet-ontvankelijk en voor het overig ontvankelijk maar niet gegrond.

De stakingsrechter verklaart de tegenvordering van verwerende partij ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

De stakingsrechter stelt vast dat de BVBA MARCRAM inbreuk pleegt op de merkenrechten van de BVBA SIGNUM zoals beschermd door artikel 2.20.1, sub a van het Benelux-Verdrag voor de Intellectuele Eigendom, doordat de BVBA MARCRAM zonder toelating van de BVBA SIGNUM in de Benelux gebruik maakt van het teken "COWSONWEB" voor een draadloze geboortebewaker voor dieren en voor aanverwante diensten.

De stakingsrechter beveelt BVBA deze inbreuken te staken en verbiedt de BVBA MARCRAM om het teken "COWSONWEB", alsook elk ander teken dat hiermee slechts onbeduidende verschillen vertoont, in de Benelux te gebruiken in het economisch verkeer voor waren en diensten uit de klassen 10, 38 en 44, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per inbreuk en per dag dat deze voortduurt vanaf de zevende dag na de betekening van dit vonnis.

De stakingsrechter stelt vast dat de BVBA MARCRAM inbreuk pleegt op artikel VI.105, 1^o, a^o en c^o WER door in reclame de naam "COWSONWEB" te gebruiken voor een geboortebewaker voor koeien, terwijl zij deze geboortebewaker niet verhandelt en terwijl deze naam als handelsnaam aan een derde toebehoort.

De stakingsrechter beveelt de BVBA MARCRAM deze inbreuken te staken en verbiedt de BVBA MARCRAM om in reclame de naam "COWSONWEB" ongeacht de schrijfwijze te gebruiken, onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 EUR per inbreuk en per dag dat deze voortduurt vanaf de zevende dag na de betekening van dit vonnis.

De stakingsrechter verklaart het Belgisch octrooi BE2013/0012 voor een 'geboortebewaker voor het bewaken van de start van de geboorte van een kalf en werkwijze voor het aanbrengen van een dergelijke geboortebewaker', dat aangevraagd werd op 9 januari 2013 en dat verleend werd op 3 februari 2016, nietig.

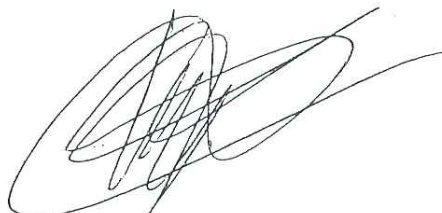
De stakingsrechter beveelt dat de nietigverklaring van voormeld octrooi in het het register van de uitvindingsoctrooien en van de aanvullende beschermingscertificaten wordt ingeschreven zodra de huidige beslissing over de nietigverklaring in kracht van gewijsde is gegaan.

De stakingsrechter bepaalt het maximum van de in het totaal te verbeuren dwangsommen op 500.000 euro.

De stakingsrechter veroordeelt eisende partij tot de kosten van het geding in hoofde van verwerende partij begroot op 7.500 euro rechtsplegingsvergoeding plus de dagvaardingskosten (niet begroot).

Dit vonnis werd gewezen door mevrouw Natalie Swalens, ondervoorzitter, in vervanging van de voorzitter, wettelijk belet, bijgestaan door mevrouw Martine Vanden Eycken, griffier, op de openbare en buitengewone terechtzitting van de kamer van de voorzitter, zitting houdend zoals in kort geding, in de zaal E-NL van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel, op

31 JUL 2017



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens