

Arrestnummer 2012/746
Repertoriumnummer 2012/1941
Datum van uitspraak 20 februari 2012
Rolnummer 2011/AR/1999

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Uitgifte

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

Rechtsmiddelen

--

Kopie - art. 792 Ger. W.
Vrij van expeditierecht
art. 280 2° Wetb. reg.

Hof van beroep Antwerpen

1^e kamer
burgerlijke zaken

Arrest

2011/AR/1999

de vennootschap naar Israëliisch recht **SARIN TECHNOLOGIES LTD.**, met vennootschapszetel gevestigd in Israël, te 44643 Kfar-Saba, 7 Atir Yeda Street;

appellante,

vertegenwoordigd door mr. Steven Cattoor, advocaat te 1040 Brussel, Nerviërsaan 9-31 (ref.: Sarin Technologies / Ogi Systems);

tegen het vonnis van de 5^e B kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 18 december 2007, aldaar gekend onder nr. A.R. 05/6081/A;

tegen:

1. **BVBA OGI SYSTEMS EUROPE**, met vennootschapszetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Schupstraat 1-7/60 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr. 0473.352.377;
2. de vennootschap naar Israëliisch recht **OGI SYSTEMS LTD.**, met vennootschap gevestigd in Israël, te 52522 Ramat Gan, 34 Tuval Street;

geïntimeerden,

beide vertegenwoordigd door mr. Eric De Gryse en door mr. Philippe Campolini loco mr. Fernand De Visscher, advocaten te 1050 Brussel, Louizalaan 149 bus 20 (ref.: 00050703);

* * * * *

1. De feiten

De feitelijke gegevens die aan de grondslag liggen van het geschil kunnen als volgt worden samengevat:

- appellante is houder van een Belgisch octrooi BE 1.014.912 dat betrekking heeft op de werkwijze voor het markeren van diamanten met een laser;
- appellante stelde vast dat in België lasermarkeringssystemen worden aangeboden die onder de beschermingsomvang van het octrooi van appellante zouden vallen, onder meer de door geïntimeerden gecommmercialiseerde toestellen;
- appellante stelde bij de beslagrechter de procedure tot beslag inzake namaak in; bij beschikking van de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 23 maart 2005 werd ir. W. Huys als deskundige aangesteld om beschrijvend beslag in België uit te voeren.

2. De voorafgaande rechtspleging

2.1. De vordering van appellante, ingesteld bij exploit van 27 september 2005, strekt ertoe:

- te zeggen voor recht dat geïntimeerden inbreuk plegen op het Belgisch octrooi BE 1.014.912 van appellante door het invoeren, leveren, opslaan, commercialiseren en promoten van de litigieuze producten in België;
- voor recht te zeggen dat voormelde inbreuk dient te worden beschouwd als een inbreuk met kwade trouw;
- geïntimeerden verbod op te leggen hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks via filialen, dochterondernemingen, verdelers of op enige andere wijze, de litigieuze producten in te voeren, aan te bieden, te commercialiseren, op te slaan, in België en hen te bevelen dergelijke handelingen op de Belgische markt te staken onder verbeurte van een dwangsom van € 125.000 per exemplaar van de producten dat zij vanaf de tiende dag na betekening van het tussen te komen vonnis zou invoeren, aanbieden, commercialiseren, of in voorraad houden in strijd met dit bevel;
- geïntimeerden te verbieden reclame te voeren voor de litigieuze producten en hen te bevelen dergelijke reclame te staken onder verbeurte van een dwangsom van € 15 per dag dat een dergelijke reclame zou gevoerd worden na betekening van het tussen te komen vonnis in strijd met dit bevel;
- geïntimeerden te veroordelen tot het betalen aan appellante van een provisionele schadevergoeding tot beloop van € 250.000 en een deskundige aan te stellen om de schade van appellante te begroten, evenals de hoeveelheid en de prijs van de verkochte inbreukmakende producten;
- geïntimeerden te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de kosten van de procedure van beslag inzake namaak;
- het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad.

2.2. Door geïntimeerden werd een tegenvordering ingesteld teneinde:

- de nietigverklaring van het Belgisch octrooi BE 1.014.912 van appellante, minstens de conclusies 1 tot en met 15 van voormeld octrooi uit te spreken en te bevelen dat een afschrift van het tussen te komen vonnis door de griffier zal meegedeeld worden aan de Belgische dienst voor de intellectuele eigendom;
- verbod op het uit handen geven, verkopen, anderszins wegmaken van de van namaak verdachte voorwerpen, zoals opgelegd in de beschikking van 23 maart 2005, op te heffen;
- te bevelen dat het tussen te komen vonnis op kosten van appellante gepubliceerd wordt in twee nationale dagbladen, alsook in tijdschriften 'Rapaport', 'Diamond World', 'CMP Asia', 'Antwerp Diamond List' en appellante te veroordelen tot betaling van de facturen van de uitgevers en vertalers;
- appellante verbod op te leggen om het even welke mededeling aan derden in alle landen en onder welke vorm ook te verrichten nopens

de beschikking van de beslagrechter te Antwerpen van 23 maart 2005 onder verbeurte van een dwangsom van € 10.000 per mededeling in strijd met het tussen te komen vonnis met dien verstande dat elk exemplaar van een rondschrift, van een tijdschrift of een ander middel als één mededeling dient te worden beschouwd voor de toepassing van de dwangsom en onder verbeurte van een dwangsom van € 50.000 per dag waarop een dergelijke mededeling aanwezig is op een internetsite die onder controle van appellante staat of die daartoe door appellante wordt aangespoord;

- appellante te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding aan geïntimeerden van provisioneel € 100.000 wegens het verspreiden van misleidende reclame betreffende het geschil tussen partijen;
- appellante te veroordelen tot vergoeding van de advocatenkosten en deze van de octrooigemachtigde ex aequo et bono begroot op € 50.000.

2.3. Bij tussenvonnis van 18 december 2007 werden de hoofd- en tegenvordering ontvankelijk verklaard. Alvorens recht te doen over de grond ervan werd een college van deskundigen aangesteld bestaande uit de heer Koen Callewaert, de heer ir. Eric Blondeel en mevrouw dr. ir. N.V.T.G. Nele D' Halleweyn. De aan het college van deskundigen gegeven opdracht luidt als volgt:

- "- kennis te nemen van de standpunten en van de stukken van partijen,
- te onderzoeken en gemotiveerd advies te geven:
 - A. of het octrooi nr. BE 1.014.912
 - ingediend op 14 juni 2001 en verleend op 1 juni 2004,
 - voor: [titel voorkomend op de Nederlandse vertaling van het octrooidocument – stuk 1 bundel eiseres] "Het Markeren van Diamanten met de Laser"
 - voldoet aan de vereisten van:
 1. nieuwheid en
 2. uitvindingswerkzaamheid
 zoals bepaald in de Wet op de uitvindingsoctrooien
 - B. of verweersters, door het stellen van de door eiseres aangeklaagde handelingen, waarvan zij de staking vordert, inbreuk plegen op de conclusies van voormeld octrooi,
 - C. over de door de partijen aangevoerde technisch-wetenschappelijke betwistingen,".

De beslissing over de gerechtskosten werd aangehouden.

2.3. Appellante stelde hoger beroep in bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van dit hof op 30 juni 2011.

Het hoger beroep werd behandeld op de terechtzitting van 9 januari 2012.

3. De standpunten in hoger beroep

3.1: Appellante streeft de hervorming na van het bestreden vonnis en vraagt:

- het deskundigenverslag te vernietigen, minstens uit de debatten te weren en te zeggen voor recht dat ermee geen rekening kan worden gehouden;
- de tegenvordering van geïntimeerden wegens procesmisbruik af te wijzen;
- de zaak voor het overige aan te houden voor uiteindelijke instaatstelling om uiteindelijk, opnieuw recht doende;
- de oorspronkelijke vordering in te willigen, zoals hoger omschreven;
- in ondergeschikte orde, indien het hof van oordeel is dat een deskundigenonderzoek vereist is alvorens over de grond van de zaak te oordelen de partijen uit te nodigen om te trachten gezamenlijk een nieuwe deskundige voor te stellen die vertrouwd is met de diamantsector, evenals een door die deskundige te vervullen opdracht met het oog op het toelichten van bepaalde aspecten die relevant zijn bij de beoordeling door het hof over de geldigheid van BE 1.014.912 en het al dan niet bestaan van een inbreuk hierop door de producten van geïntimeerden en de zaak in voortzetting te zetten;
- in ieder geval geïntimeerden te veroordelen tot de kosten van beide aanleggen (met inbegrip van de maximale rechtsplegingsvergoeding).

3.2. Geïntimeerden concluderen:

- in hoofdorde: tot de onontvankelijkheid van het hoger beroep en de zaak terug te verwijzen naar de rechtbank van eerste aanleg in toepassing van artikel 1068 Ger.W. en appellante te veroordelen tot de gerechtskosten;
- in ondergeschikte orde: tot het zeggen voor recht dat de eerste rechter de artikelen 11 en 962 Ger.W. niet heeft geschonden en dat het hoger beroep van appellante ongegrond is en de zaak terug te verwijzen naar de rechtbank van eerste aanleg in toepassing van artikel 1068 Ger.W. en appellante te veroordelen tot de gerechtskosten;
- in nog meer ondergeschikte orde: de vordering van appellante tot wering van het deskundigenverslag van 12 maart 2011 uit de debatten ongegrond te verklaren; de zaak voor verdere instaatstelling naar de rol te verzenden en de beslissing inzake de kosten aan te houden;
- in uiterst ondergeschikte orde: tot de veroordeling van appellante tot de volledige kosten van de expertise en tot betaling aan geïntimeerden van een bijkomende schadevergoeding tot beloop van € 10.000, meer de gerechtelijke interesten; de zaak voor het overige naar de rol te verzenden en de beslissing aangaande de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, begroot op € 11.000, aan te houden.

4. Beoordeling

4.1. Ontvankelijkheid van het hoger beroep

4.1.1. Geïntimeerden concluderen tot de onontvankelijkheid van het hoger beroep.

Geïntimeerden houden voor dat appellante in het bestreden tussenvonnissen stilzwijgend heeft berust. Er zouden bepaalde en met elkaar overeenstemmende akten en feiten zijn, waaruit blijkt dat appellante haar instemming met het bestreden vonnis heeft betuigd:

- appellante zou onmiddellijk na het bestreden vonnis hebben aangedrongen zo snel mogelijk te beginnen met de expertise;
- appellante zou gedurende jaren geen enkel voorbehoud hebben gemaakt met betrekking tot de aan het college van deskundigen gegeven opdracht;
- appellante zou op 13 juni 2008 een technische nota hebben meegedeeld aan het college van deskundigen en zou een groot aantal e-mails aan het college van deskundigen hebben gericht om de expertise zo snel mogelijk af te ronden en op die manier de aanvaarding van het thans bestreden vonnis duidelijk hebben uitgedrukt;
- appellante zou zelfs de voorzitter van het college van deskundigen hebben aangeschreven en hem hebben verweten om het hele dossier te blokkeren.

Van haar kant betwist appellante in het bestreden vonnis te hebben berust. Uit haar houding zou geen stilzwijgende berusting kunnen worden afgeleid. Het uitvoeren van een tussenvonnissen dat een onderzoeksmaatregel beveelt en zelfs het actief deelnemen aan de expertiseverrichtingen – ook indien dit gebeurt zonder voorbehoud – zouden geen daden zijn die op berusting wijzen.

4.1.2. Krachtens artikel 1044 Ger.W. is berusten in een beslissing afstand doen van de rechtsmiddelen die een partij tegen alle of sommige punten van die beslissing kan aanwenden of reeds heeft aangewend.

De berusting kan uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn. Volgens artikel 1045, tweede lid Ger.W. kan de stilzwijgende berusting *"alleen worden afgeleid uit bepaalde en met elkaar overeenstemmende akten of feiten waaruit blijkt dat de partij het vaste voornemen heeft haar instemming te betuigen met die beslissing"*. Tot de berusting zal bijgevolg slechts kunnen worden besloten wanneer de rechter in hoofde van de partij, aan wie de berusting wordt tegengesteld, het vaste voornemen om te berusten vaststelt.

Geïntimeerden houden geen uitdrukkelijke berusting voor.

4.1.3. Of een partij al dan niet in een rechterlijke beslissing stilzwijgend heeft berust is een feitelijk gegeven waarover de rechter onaantastbaar oordeelt.

Uit de feiten – de uitvoering van een bij voorraad uitvoerbaar rechterlijke beslissing en de medewerking van appellante aan een onderzoeksmaatregel zonder voorbehoud – kan niet worden afgeleid dat appellante op vaststaande en ondubbelzinnige wijze afstand heeft gedaan van het uitoefenen van het rechtsmiddel om hoger beroep in te stellen. Er worden geen bijzondere omstandigheden aangetoond die erop wijzen dat appellante op vaststaande en ondubbelzinnige wijze afstand zou hebben gedaan van het aantekenen van hoger beroep tegen het bestreden tussenvonnissen.

De door geïntimeerden aangehaalde omstandigheden, die overigens alle kaderen in de uitvoering van het deskundigenonderzoek, vormen geen geheel van bepaalde met elkaar overeenstemmende akten of feiten die het vaste voornemen van appellante om te berusten aantonen.

Hoe dan ook kan niet worden berust in zaken die de openbare orde aangaan (zie daarover verder meer).

Het hoger beroep van appellante, regelmatig naar vorm en termijn, is ontvankelijk.

4.2. Gegrondheid van het hoger beroep

4.2.1. De eerste rechter heeft zich over de gegrondheid van de hoofd- en tegenvordering niet uitgesproken. Er werd enkel een deskundigenonderzoek bevolen.

Appellante beperkt haar hoger beroep tot één grief. Zij houdt zich het recht voor, net zoals geïntimeerden, om te concluderen aangaande de grond van de zaak. De eerste rechter zou met de aan het college van deskundigen gegeven opdracht zijn rechtsmacht hebben overgedragen (artikelen 11 en 962 Ger.W.). De aan het college van deskundigen gegeven opdracht zou meer omvatten dan het doen van vaststellingen en het uitbrengen van een technisch advies. Het op basis van het bestreden tussenvonnissen uitgevoerd deskundigenonderzoek zou nietig zijn en om die reden uit de debatten moeten worden geweerd. De zaak zou niet van aard zijn dat een deskundigenonderzoek zich opdringt. Het deskundigenverslag destijds opgemaakt naar aanleiding van het beslag inzake naam zou volstaan.

Van hun kant zijn geïntimeerden van oordeel dat er geen sprake is van overdracht van rechtsmacht. De rechtbank zou aan het college van deskundigen enkel om een advies hebben gevraagd en de beoordeling van de vordering niet aan de deskundigen hebben overgedragen. Tijdens het deskundigenonderzoek zou appellante geen enkel voorbehoud hebben gemaakt aangaande de beweerdde overdracht van rechtsmacht. Appellante zou volledig voorbijgaan aan het specifieke karakter van het octrooi-recht. De begrippen nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid zouden in belangrijke mate op technische wijze worden ingevuld. Er zou geen enkele noodzaak zijn om een nieuw deskundigenonderzoek te bevelen. Het thans voorhanden zijnde deskundigenverslag zou niet nietig kunnen worden verklaard bij gebreke van een bepaling daaromtrent.

4.2.2. In het artikel 11 Ger.W. wordt voorgeschreven:

"De rechters kunnen hun rechtsmacht niet overdragen. ..."

Artikel 962 Ger.W. luidt:

"De rechter kan, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of in geval een geschil werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven".

Het bepaalde in artikel 11 Ger.W. volgens hetwelk de rechter zijn rechtsmacht niet kan overdragen en dus aan de deskundige geen andere opdracht kan geven dan vaststellingen te doen en/of een technisch advies te verlenen, raakt de openbare orde (vgl. Cass. 14 september 1992, Pas., 1992, I, 1021).

De rechter die de aangestelde deskundige gelast, niet enkel met het doen van vaststellingen of met het geven van een technisch advies, doch hem tevens opdraagt te adviseren over de gegrondheid van de vordering zelf, miskent de artikelen 11 en 962 Ger.W. (vgl. Cass. 10 november 2006, RABG 2007/10, p. 689).

4.2.3. Ter zake werd aan het aangestelde college van deskundigen onder meer opgedragen:

"- te onderzoeken en gemotiveerd advies te geven:

A. of het octrooi nr. BE 1.014.912

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

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

- voldoet aan de vereisten van:

3. nieuwheid en

4. uitvindingswerkzaamheid

zoals bepaald in de Wet op de uitvindingsoctrooien

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

Met appellante is het hof van oordeel dat de eerste rechter zich aldus niet ertoe heeft beperkt het college van deskundigen te gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven, maar het tevens een juridische opdracht heeft gegeven die erin bestaat om de geldigheid van de litigieuze octrooien te onderzoeken en de inbreukvraag te beantwoorden. De vraag naar de geldigheid (nieuwheid, uitvindingswerkzaamheid) van een octrooi als de vraag naar de inbreuk erop zijn als dusdanig juridische vragen. Of de vereisten van octrooi-eerbaarheid zijn vervuld en of er eventuele octrooi-inbreuk is, moet door de rechtbank / het hof zelf worden beantwoord. Ze betreffen de gegrondheid van de vordering. De aan het college van deskundigen gegeven opdracht moet worden beperkt tot het verzamelen van de nodige feitelijke elementen om de rechtbank / het

hof in staat te stellen de rechtsregels toe te passen. De door de eerste rechter aan het college van deskundigen gegeven opdracht gaat te ver. Het omvat meer dan het doen van vaststellingen en het uitbrengen van technisch advies. De omstandigheid dat de eerste rechter onder punt C. van de opdracht expliciet verwezen heeft naar "*de door de partijen aangevoerde technisch-wetenschappelijke betwistingen*" belet niet dat er juridische vragen werden gesteld naar de geldigheid van de octrooien en het al dan niet bestaan van een inbreuk hierop.

4.2.4. Tevergeefs laten geïntimeerden gelden dat de gestelde vragen een technisch karakter hebben en dat bepalend is wat het college van deskundigen doet met de opdracht. De vraag of de artikelen 11 en 962 Ger.W. werden geschonden kan enkel worden beoordeeld vanuit de door de rechter aan de deskundigen gegeven opdracht en niet vanuit de uitvoering die het college van deskundigen eraan heeft gegeven. Overigens mag het hof geen kennis nemen van het ondertussen neergelegd deskundigenverslag.

4.2.5. De miskennis door de eerste rechter van de artikelen 11 en 962 Ger.W. heeft de (absolute) nietigheid tot gevolg van de bestreden beslissing. Derhalve komt het deskundigenverslag in zijn geheel te vervallen. Er kan dan ook niet worden ingegaan op de vraag van geïntimeerden om het deskundigenverslag te behouden wat de technische vaststellingen betreft. Het integrale geschil moet bijgevolg opnieuw worden beoordeeld (artikel 1068 Ger.W.). Met het ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op 12 maart 2011 neergelegd deskundigenverslag, dat werd opgesteld in uitvoering van het vernietigde tussenvonnis, kan daarbij geen rekening worden gehouden. De omstandigheid dat appellante aan het betrokken deskundigenonderzoek heeft meegewerkt en in dit verband geen expliciet voorbehoud heeft geformuleerd doet daaraan geen afbreuk. Appellante kon zich moeilijk onttrekken aangezien het vonnis dat een deskundigenonderzoek beveelt van rechtswege uitvoerbaar is (artikel 1496 Ger.W.).

4.2.6. De opmerking van geïntimeerden dat appellante in haar opmerkingen van 31 augustus 2010 op het voorverslag van het college van deskundigen heeft bevestigd dat de gerechtsdeskundigen louter technische adviseurs zijn van de rechtbank is volkomen irrelevant. Zoals al gezegd, zijn de betrokken wetsbepalingen – de artikelen 11 en 962 Ger.W. – van openbare orde.

4.2.7. Op de beschouwingen van geïntimeerden in verband met de nietigheid van het deskundigenverslag en het weren uit de debatten van dit verslag, wordt niet verder ingegaan. Hierboven werd al geoordeeld dat het deskundigenverslag wegens schending van de artikelen 11 en 962 Ger.W. komt te vervallen en dat daarmee geen rekening kan worden gehouden.

4.2.8. Het debat ten gronde moet nog voor het hof worden gevoerd. Beide partijen hebben het recht voorbehouden om over de hoofd- en de tegenvordering nog te concluderen. De zaak is dus niet in staat en dient derhalve naar de bijzondere rol te worden verwezen (inclusief de vraag

naar de noodzaak van een nieuw deskundigenonderzoek en de gerechtskosten in beide aanleggen).

4.3. Over de vordering van geïntimeerden tot veroordeling van appellante tot betaling van een schadevergoeding van € 10.000

4.3.1. Geïntimeerden maken aanspraak op schadevergoeding voor procesrechtsmisbruik. Het hoger beroep van appellante zou een illustratie vormen van de aanwending van de rechtspleging voor kennelijk vertragende en onrechtmatige doeleinden. Appellante zou moeten instaan voor de kosten, het tijdsverloop en ongemak veroorzaakt door deze procedure.

Appellante betwist deze aanspraak.

4.3.2. Uit niets blijkt dat appellante te kwader trouw of lichtzinnig zou zijn overgegaan tot het aantekenen van hoger beroep tegen het bestreden vonnis. Het hoger beroep is althans wat het bevolen deskundigenonderzoek betreft gegrond. Dat de voorwaarden voor toekenning van een schadevergoeding wegens tergend of roekeloos beroep zouden vervuld zijn, is derhalve niet bewezen. De vordering van geïntimeerden strekkende tot toekenning van een dergelijke schadeloosstelling ten bedrage van € 10.000, wordt bijgevolg afgewezen als ongegrond.

5. Beslissing

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.

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

Het hof:

- verklaart het hoger beroep ontvankelijk en reeds gegrond als volgt:
- vernietigt het bestreden vonnis;
- houdt de behandeling van de zaak ten gronde aan zich;
- ontvangt de tegenvordering wegens tergend of roekeloos beroep doch verklaart ze ongegrond;
- verwijst de zaak met het oog op de verdere afhandeling (inclusief de kosten in beide aanleggen en de kosten van het deskundigenonderzoek) naar de bijzondere rol.

Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van **TWINTIG FEBRUARI TWEEDEUIZEND TWAALF** door:

M. BAX

voorzitter

M. BLEYENBERGH

raadsheer

B. CATTOIR

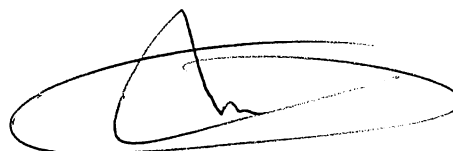
raadsheer

G. VELTMANS

griffier



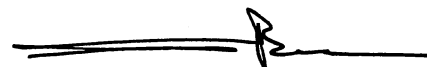
G. VELTMANS



B. CATTOIR



M. BLEYENBERGH



M. BAX