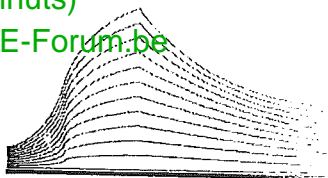


*Handwritten signature and number 2853*



|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Repertoriumnummer<br><b>2015 / 6885</b>         |
| Datum van uitspraak<br><b>15 september 2015</b> |
| Rolnummer<br><b>2014/AR/885</b>                 |

| Uitgifte       |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| Uitgereikt aan | Uitgereikt aan | Uitgereikt aan |
| op<br>€<br>BUR | op<br>€<br>BUR | op<br>€<br>BUR |

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Eindarrest

Octrooi  
Voorwaarden  
Nietigverklaring  
Inbreukvordering

# Hof van beroep Brussel

## Arrest

Puratos NV  
t/  
Dum Dum Doughnuts Ltd

8<sup>e</sup> kamer,  
burgerlijke zaken

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Aangeboden op<br><b>18 SEP. 2015</b>                                      |
| Niet te registreren<br><b>D'HOOGHE K.</b><br><i>Handwritten signature</i> |

COVER 01-00000271928-0001-0029-01-01-1



792 +  
copie Fed & Economie

**PURATOS N.V.**, met zetel te 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Industrielaan 25,

appellante,

vertegenwoordigd door Mr. Stijn DEBAENE en Mr. Hakim HAOUIDEG, advocaten te 1040 BRUSSEL, Louis Schmidtlaan 29;

tegen

**Een vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk DUM DUM DOUGHNUTS LTD**, met zetel te RM125NT - VERENIGD KONINKRIJK, 19 Cavendish Crescent,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. Patricia CAPPUYNS en Mr. Lauren CUYVERS, advocaten te 1780 WEMMEL, De Limburg Stirumlaan 296.

Het hoger beroep is gericht tegen een tussenvonnissen dat op 29 januari 2014 werd uitgesproken door de rechtbank van koophandel te Brussel.

Er wordt geen akte van betekening van dit vonnis voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig voor Puratos NV, appellante, neergelegd ter griffie van het hof op 9 april 2014. Het is regelmatig naar de vorm.

### **I. De bestreden beslissing**

1. Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter :
  - na geoordeeld te hebben dat de beschermingsomvang van het Europees octrooi wordt bepaald door de conclusies maar de beschrijving en de tekeningen niettemin dienen tot uitleg van de conclusies;
  - na geoordeeld te hebben dat bij de beoordeling van de geldigheid van een octrooi wel degelijk rekening moet worden gehouden met het beschrijvend gedeelte;

PAGE 01-00000271928-0002-0029-01-01-4



2855

- alvorens verder recht te doen, een deskundig onderzoek bevelen en daartoe een deskundige aangesteld met als opdracht :
  - in het algemeen te onderzoeken of het Europees octrooi EP 1 263 291 ('EP 291) houdende een werkwijze voor een gebakken met gist gerezen donut met de smaak en een textuur van een gefrituurde met gist gerezen donut als nieuw en als uitvinding kan worden beschouwd in het licht van de stand van de techniek voorafgaand aan de prioriteitsdatum van 7 maart 2000;
  - in het bijzonder te onderzoeken of de geoctrooieerde werkwijze en donut van EP '291 verschillen vertonen vergeleken met de stand van de techniek op de prioriteitsdatum van 7 maart 2000 en zo ja, welke en of deze verschillen een effect hebben op de werkwijze en vooral op het bakproduct, en zo ja, welk effect;
  - te antwoorden op alle nuttige vragen van partijen;
  - de zaak voor het overige naar de rol verzonden en een beslissing omtrent de kosten aangehouden.

## II. De vorderingen van de partijen voor het hof

2. Puratos NV verzoekt het hof om :

- haar hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- het aangevochten vonnis te vernietigen;
- het Belgische deel van octrooi EP '291, gepubliceerd onder het nummer 1263291, nietig te verklaren;
- de vordering van Dum Dum Doughnuts Ltd ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
- deze laatste te veroordelen tot de betaling aan Puratos van een vergoeding van 10.000 euro en de kosten van het geding, waaronder de rechtsplegingsvergoeding van 11.000 euro per aanleg.

3. Dum Dum Doughnuts Ltd ("DDD") verzoekt het hof :

"Op hoofdvordering:

In hoofdorde, het beroep van Puratos, voor zover ontvankelijk, af te wijzen als ongegrond en te bevestigen dat het Belgisch deel van het Europees Octrooi in zijn huidige vorm geldig is;

PAGE 01-00000271928-0003-0029-01-01-4



In ondergeschikte orde, te bevestigen dat conclusie 1 van het Belgische deel van het Europees Octrooi geldig is in de eerste aangepaste versie:

- *“Procédé de préparation d’un beignet, comprenant deux étapes de pulvérisation, pour lesquelles une graisse à frire est chauffée au-dessus de son point de fusion mais au-dessous de 100 ° C, au cours desquelles un produit de mélange de pâte levée à la levure est enduit de cette graisse à frire, et une étape de cuisson intermédiaire.”*

Vrij vertaald:

- *“Werkwijze voor vervaardiging van een donut, omvattende twee sproeistappen waarbij kookvet opgewarmd wordt boven zijn smeltpunt maar onder 100°C blijft, waarin een gerezen gist deegmengsel product is bedekt met dit kookvet, en een tussenliggende bakstap.”*

In meer ondergeschikte orde, te bevestigen dat conclusie 1 van het Belgische deel van het Europees Octrooi geldig is in de tweede aangepaste versie:

- *“Procédé de préparation d’un beignet, comprenant deux étapes de pulvérisation, pour lesquelles la graisse à frire est chauffée au-dessus de son point de fusion mais au-dessous de 100 ° C, au cours desquelles un produit de mélange de pâte levée à la levure est enduit d’une graisse à frire au moyen d’une machine de pulvérisation automatique, et une étape de cuisson intermédiaire.”*

Vrij vertaald:

- *“Werkwijze voor vervaardiging van een donut, omvattende twee sproeistappen waarbij het kookvet opgewarmd wordt boven zijn smeltpunt maar onder 100°C blijft, waarin een gerezen gist deegmengsel product is bedekt met kookvet door middel van een geautomatiseerde sproeimachine, en een tussenliggende bakstap.”*

In uiterst ondergeschikte orde, voor het geval (het) Hof zou twijfelen aan bepaalde technische aspecten van de geldigheidsvraag met betrekking tot het Belgische deel van het Europees Octrooi en de in ondergeschikte versie voorgestelde octrooi-conclusies, een (tussenarrest) te vellen waarbij een deskundige wordt aangesteld die een gespecialiseerde kennis heeft van baktechnieken en in het bijzonder technieken om donuts te bakken, die partijen in gezamenlijk overleg kunnen aanduiden en die de volgende opdracht krijgt:



2957

- *“Zijn er verschillen tussen de geoctrooieerde werkwijze en donut van EP ‘291 vergeleken met de stand van de techniek op de prioriteitsdatum van 7 maart 2000, en zo ja welke?”*
- *“Hebben deze verschillen een effect op de werkwijze en vooral op het bakproduct, en zo ja welk?”*

Op tegenvordering:

Alvorens recht te doen en bij toepassing van artikel 19, 2<sup>e</sup> lid *juncto* artikel 877 Ger. W., Puratos te bevelen de volgende stukken over te maken:

- i. de volledige namen en adressen van alle bij de productie en verhandeling van de Talento donut mix en/of enige andere inbreukmakende producten betrokken (rechts-) personen, meer in het bijzonder van de leverancier(s) en de producent(en) van de Talento donut mix en/of enige andere inbreukmakende producten;
- ii. de totale hoeveelheid door Puratos ingekochte dan wel vervaardigde Talento donut mix en/of enige andere inbreukmakende producten en het tijdstip van feitelijke aflevering dan wel productie daarvan, alsmede de inkooprijzen dan wel productieprijs;
- iii. de totale hoeveelheid door Puratos (zelfs binnen haar eigen groep) verkochte Talento donut mix en/of enige andere inbreukmakende producten in de verschillende landen waar EP ‘291 uitwerking heeft, en, voor zover daarvan afwijkend, de totale hoeveelheid door Puratos (zelfs binnen haar eigen groep) geleverde Talento donut mix en/of enige andere inbreukmakende producten in de verschillende landen waar EP ‘291 uitwerking heeft;
- iv. de totale hoeveelheid Talento donut mix en/of enige andere inbreukmakende producten die Puratos in voorraad heeft en/of die onder haar controle staat;
- v. de namen en adressen van alle afnemers en potentiële afnemers aan wie Puratos de Talento donut mix en/of enige andere inbreukmakende producten heeft aangeboden, verkocht en/of geleverd in de verschillende landen waar EP ‘291 uitwerking heeft, zelfs binnen haar eigen groep, alsmede de betreffende hoeveelheden en gehanteerde verkoopprijzen;
- vi. de totale door Puratos ten gevolge van haar inbreukmakend en/of onrechtmatig handelen behaalde bruto en netto winst in de verschillende landen waar EP ‘291 uitwerking heeft;

onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 € per ontbrekend document per dag waarop Puratos niet volledig voldoet aan enig onderdeel van dit gebod, waarbij een gedeelte van een dag te rekenen is als een gehele dag;



Puratos te verbieden rechtstreeks of onrechtstreeks inbreuk te maken op EP '291 in de landen waar dit octrooi uitwerking heeft, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 € voor elke mix met receptuur waarmee inbreukmakende handelingen worden gesteld, dan wel - naar keuze van (DDD) - voor elke dag waarop Puratos niet voldoet aan enig onderdeel van dit verbod waarbij een gedeelte van een dag te rekenen is als een gehele dag;

Puratos te veroordelen tot vergoeding aan (DDD) van de volledige schade die (zij) heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van het aangeklaagde inbreukmakend handelen van Puratos in de verschillende landen waar EP '291 uitwerking heeft, vermeerderd met de gerechtelijke intresten vanaf de onderhavige conclusie en inclusief alle kosten en uitgaven veroorzaakt door de onderhavige inbreuk en de bestrijding ervan, welke schade provisioneel wordt begroot op 150.000 €, onder voorbehoud van nadere bepaling en vermeerdering op grond van de door Puratos bij toepassing van artikel 19, 2<sup>e</sup> lid *juncto* artikel 877 Ger. W. te verstrekken gegevens en in afwachting van een totale begroting van de kosten veroorzaakt door de inbreuk en de bestrijding ervan;

Voor zover (het hof) oordeelt dat Puratos te kwader trouw is:

- de verbeurdverklaring te bevelen ten voordele (Dum Dum Doughnuts Ltd) van de inbreukmakende goederen en de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de vervaardiging van die goederen zijn gebruikt en nog in het bezit van Puratos zijn, dan wel een vergoeding waarvan het bedrag gelijk is aan de voor de verkochte goederen, materialen en werktuigen ontvangen prijs; alsook
- de afgifte van de winst te bevelen die Puratos ten gevolge van het aangeklaagde inbreukmakend en/of onrechtmatig handelen heeft gemaakt in de verschillende landen waar EP '291 uitwerking heeft, voor zover deze de door (Dum Dum Doughnuts Ltd) geleden schade overschrijdt, vermeerderd met de gerechtelijke intresten vanaf de (...) conclusie (van Dum Dum Doughnuts Ltd) en inclusief alle kosten en uitgaven veroorzaakt door de onderhavige inbreuk en de bestrijding ervan;

De publicatie van het in deze zaak te wijzen (arrest) te bevelen in twee gespecialiseerde tijdschriften en op de webstek(ken) van Puratos, desgevallend in een Franse of Engelse vertaling op kosten van Puratos (inclusief vertaling) terugvorderbaar op vertoon van eenvoudige pro forma factuur;



In ieder geval:

Het tussen te komen (arrest) uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, met uitsluiting van borgstelling en kantonnement; en

Puratos te veroordelen tot de kosten, daarin begrepen de rechtsplegingvergoeding verschuldigd ingevolge het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007, waarbij Dum Dum Doughnuts zich het recht voorbehoudt om het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding te wijzigen in functie van het definitieve bedrag van de door haar gevorderde schadevergoeding.”

**III. De relevante feiten**

4. Puratos NV is een Belgisch bedrijf dat ingrediënten en halffabricaten vervaardigt en verkoopt aan brood- en banketbakkerijen. Onder haar klanten telt zij artisanale bakkers, industriële bedrijven in de agroalimentaire sector, supermarkten en restaurantketens.

Eén van de producten (of althans de daarvoor benodigde ingrediënten) die Puratos Group NV een tijd geleden wilde vermarkten, was een met gist gerezen donut die de smaak en textuur had van een gefrituurde donut, doch zonder deze te frituren, waardoor deze minder vetstoffen zou bevatten.

Puratos NV ondernam een onderzoek in de octrooiregisters.

Dit onderzoek bracht het bestaan aan het licht van een Europees octrooi met het nummer EP 1 263 291 getiteld "*method for a new doughnut*" ("werkwijze voor een nieuwe doughnut") ("EP '291").

Dit octrooi is in België gevalideerd en werd, in zijn Franse vertaling met de titel "*procédé de préparation d'un nouveau beignet*" ("werkwijze voor de bereiding van een nieuwe doughnut"), gepubliceerd onder het publicatienummer 1263291.

Puratos Group NV - dat voornemens was om de ingrediënten voor de toepassing van een gelijkaardig procedé aan te bieden aan haar klanten - nam contact op met de huidige octrooihouder, te weten DDD, om te trachten rechten op het octrooi te verkrijgen.



Puratos NV liet de geldigheid van EP '291 onderzoeken in het licht van de stand van de techniek voorafgaand aan de prioriteitsdatum van het octrooi, te weten 7 maart 2000.

Volgens Puratos NV bleek al zeer snel dat de uitvinding die het voorwerp is van het octrooi, zijnde het vervangen van de frituurstep bij het bereiden van donuts door de "sproeien-bakken-sproeien"- stappen, reeds vele malen publiek was gemaakt, lang vóór 7 maart 2000.

Gelet op de resultaten van het geldigheidsonderzoek dat zij liet uitvoeren, deelde de raadsman van Puratos NV aan de vertegenwoordiger van DDD per brief van 15 november 2011 enkele stand van de techniek documenten mee waaruit volgens haar bleek dat reeds lang voor de prioriteitsdatum van EP '291 massaal gebruik werd gemaakt van de toegepaste sproei- en bakstappen van de geoctrooieerde werkwijze, en waarbij zij meedeelde dat zij bereid was om geen nietigheidsvordering in te stellen tegen EP '291, op voorwaarde dat zij een gratis licentie onder EP '291 zou genieten tijdens de volledige beschermingsduur van het octrooi.

Partijen voerden onderhandelingen over een gratis licentie, maar kwamen niet tot een akkoord.

Teneinde in de toekomst vrijelijk ingrediënten voor de bereiding van niet gefrituurde donuts te kunnen verhandelen en te vermijden dat haar klanten zouden moeten vrezen voor een eventuele procedure door DDD, ging Puratos NV over tot de dagvaarding van DDD in nietigverklaring van EP '291.

#### IV. Beoordeling

##### Schending door de eerste rechter van artikel 11 Ger.W.

5. Artikel 11 Ger.W. bepaalt :

*"De rechters kunnen hun rechtsmacht niet overdragen. Zij kunnen niettemin ambtelijke opdrachten geven aan een andere rechtbank of aan een andere rechter, en zelf aan vreemde gerechtelijke overheden, om daden van onderzoek te doen verrichten."*

Puratos NV voert terecht aan dat door een gerechtsdeskundige aan te stellen met de in het vonnis beschreven opdracht, met name door de gerechtsdeskundige onder meer de opdracht





te geven “in het algemeen te onderzoeken of het Europees octrooi EP 1 263 291 ('EP 291) houdende een werkwijze voor een gebakken met gist gerezen donut met de smaak en een textuur van een gefrituurde met gist gerezen donut als nieuw en als uitvinding kan worden beschouwd in het licht van de stand van de techniek voorafgaand aan de prioriteitsdatum van 7 maart 2000”, de eerste rechter de deskundige in feite belast heeft met het beoordelen van de gegrondheid van de vordering van Puratos NV en daarmee zijn rechtsmacht heeft overgedragen.

Een deskundig onderzoek mag enkel vaststellingen of een technisch advies betreffen (Cass. 27 februari 2009, Pas. 2009, I, 609).

Het behoort een gerechtsdeskundige niet om zelf de geldigheid van een octrooi, meer bepaald de nieuwigheid en uitvinderswerkzaamheid (zijnde twee van de geldigheidsvoorwaarden van het octrooi) te beoordelen. Dat dit desgevallend zou gebeuren onder de vorm van een “onderzoek”, doet niets daaraan af.

Een gerechtsdeskundige kan in casu enkel, voor zover nodig, vaststellingen doen of een technisch advies geven, die de rechter vervolgens zullen toelaten om zelf het al dan niet vervuld zijn van de geldigheidsvoorwaarden van het octrooi te beoordelen.

#### De vordering tot nietigverklaring van EP '219

6. Het hof onderzoekt in eerste orde de vordering tot nietigverklaring van het octrooi. Indien het octrooi nietig is, is een inbreukvordering gesteund op dit octrooi immers per se ongegrond.

7. Overeenkomstig artikel XI.3 van het Wetboek van Economisch Recht ("WER") en artikel 52.1 van het Europees Octrooi Verdrag ("EOV") wordt een octrooi slechts verleend voor zover een uitvinding (onder andere) nieuw is en berust op uitvinderswerkzaamheid.

Worden deze voorwaarden niet vervuld, dan kan het octrooi nietig worden verklaard (artikel XI.57 WER en artikel 138.1.a EOV)

Artikel XI. 57 § 2 WER bepaalt :



2962

"Indien de nietigheidsgronden het octrooi slechts gedeeltelijk aantasten, wordt het octrooi beperkt door een dienovereenkomstige wijziging van de conclusies en, in voorkomend geval van de beschrijving en de tekeningen, en gedeeltelijk nietig verklaard. Deze wijziging wordt in het register ingeschreven."

8. Artikel XI.6 WER bepaalt (net zoals artikel 54 van het EOV) :

"§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 Europese octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door gebruik of op enige andere wijze."

Een uitvinding is niet nieuw wanneer al de elementen van de uitvinding voordien in één "*schriftelijke of mondelinge beschrijving*" werden veropenbaard (de zogenaamde vereiste van de "compactheid").

Wat dus niet mogelijk is in het kader van het onderzoek van de nieuwheid, is het combineren van elementen uit verschillende "*schriftelijke of mondelinge beschrijving(en)*" om zo tot alle constitutieve elementen van de uitvinding te komen.

9. Artikel XI.7 WER bepaalt :

"Een uitvinding wordt 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."

Artikel 56 EOV bevat een gelijkkluidende bepaling.

De in de voormelde artikelen geïmagineerde "deskundige" of "vakman" is een fictieve persoon of een team van fictieve personen.

De vakman kan worden omschreven als een gewone technicus die vertrouwd is met het technische gebied waartoe de uitvinding behoort en die over de gemiddelde normale vakkennis en het verstand beschikt om de typische problemen waarmee hij in dit bijzonder



283

gebied wordt geconfronteerd, op te lossen. Hij is de gemiddelde persoon geschoold in de techniek, en in die zin een deskundige. De vakman is op de hoogte van wat de algemene vakkennis van de techniek was op de relevante datum. Hij wordt eveneens verondersteld toegang te hebben tot alles in de “stand van de techniek” en in het bijzonder de documenten die geciteerd worden in het onderzoeksrapport, en om over de normale middelen en vaardigheid te beschikken voor routinewerk en experimenten (*Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 2010, p. 180, onder “*Definition of the skilled person*”, vertaling : “Definitie van de vakman”).

De betrokken vakman wordt verondersteld intelligent genoeg te zijn om bepaalde aanpassingen te doen en over de nodige kennis te beschikken om het hoofd te bieden aan normale problemen ook wanneer die niet opgelost worden door een eenvoudige mechanische en stereotiepe toepassing van de gebruikelijke technieken (Rb. Luik, 10 februari 1999, Ing.-Cons. 1999, p. 434).

Bij het beoordelen van de uitvinderswerkzaamheid is het toegelaten om meerdere documenten te combineren, op voorwaarde evenwel dat de combinatie voor de vakman voor de hand liggend zou zijn geweest.

De uitvinderswerkzaamheid kan beoordeeld worden aan de hand van de “problem-solution approach” (“probleem-oplossing benadering”). Daarbij worden doorgaans de volgende stappen gevolgd :

1. Het bepalen van de meest nabije stand van de techniek (dit is het document uit de stand van de techniek met de combinatie van kenmerken die het meest overeenstemmen met de kenmerken van de beweerde uitvinding);
2. Het bepalen van het verschil tussen de opgeëiste uitvinding en de meest nabije stand van de techniek;
3. Het bepalen van het technisch effect dat wordt teweeggebracht door het verschil;
4. Het bepalen van het objectieve technische probleem dat wordt opgelost door dat verschil;
5. Nagaan of de beweerde oplossing, uitgaande van de meest nabije stand van de techniek en van het op te lossen objectieve technische probleem, al of niet voor de hand liggend zou zijn geweest voor de vakman.



0864

10. Een geldigheidsanalyse van een uitvinding (of het nu de nieuwheid of de uitvindingswerkzaamheid betreft) dient te worden uitgevoerd ten aanzien van de octrooiconclusies van het bestreden octrooi.

Het gaat dus niet op om aan de octrooiconclusies beperkingen toe te voegen uit de beschrijving van het octrooi die niet zijn opgeëist in de octrooiconclusies, in een poging om aldus verschillen te creëren met de documenten uit de stand van de techniek.

Het is inderdaad vaste rechtspraak van de Beroepskamers van het EOB dat "*an objection of lack of novelty cannot be avoided by reading into claim 1 limitations derived from the description*" (vrije vertaling van Puratos NV: "*een nieuwheidsbezwaar kan niet worden omzeild door in conclusie 1 beperkingen te gaan inlezen uit de beschrijving.*", Kamer van Beroep EOB, 22 september 2011, T 1940/08).

Overeenkomstig artikel 69 van het EOV (dat stelt dat "*[d]e beschermingsomvang van het Europees octrooi (...) wordt bepaald door de conclusies*" en dat "*[n]iettemin de beschrijving en de tekeningen tot uitleg [dienen] van de conclusies*") is het toegestaan om de conclusies van een octrooi te gaan interpreteren in het licht van de beschrijving.

Voornoemd artikel 69 EOV biedt echter geen basis om aan een conclusie een beperking toe te voegen vanuit de beschrijving, zoals wordt bevestigd door de rechtspraak van het EOB :

"Article 69 EPC does not offer any basis for reading into a claim features which can be found in the description when judging novelty." (vrije vertaling van Puratos NV: "*Artikel 69 EOV biedt geen grondslag om bij de beoordeling van nieuwheid kenmerken te lezen in een conclusie die worden uiteengezet in de beschrijving.*", Kamer van Beroep EOB, 3 november 2000, T 1208/97).

11. In casu kan de vakman omschreven worden als iemand met een goede kennis van baktechnieken, in het bijzonder van technieken om donuts te bakken.

#### De beschrijving van het octrooi

12. In de beschrijving (Franse vertaling van EP '291, p. 1, r. 17-36) wordt vooreerst aangegeven dat met gist gerezen donuts traditioneel worden klaargemaakt overeenkomstig de volgende stappen:

PAGE 01-00000271728-0012-0029-01-01-4



1. Het mengen van het donut deeg;
2. Het verdelen van het deeg in gelijke porties en het vervolgens gedurende maximum 45 minuten laten fermenteren van het deeg zodat het verdubbelt in afmeting;
3. Het kneden van het deeg om overtollige lucht te verwijderen;
4. Het vormen van een donutlaag, deze laten krimpen en vervolgens in de vorm van donuts snijden;
5. Het laten rijzen van de donutvormen gedurende 45 minuten;
6. Het laten rusten van de donutvormen gedurende 15 minuten, zodat er zich een 'huid' op het buitenoppervlak van de donut vormt;
7. Het frituren van de donutvormen in bakvet gedurende ongeveer 1,5 minuut bij ongeveer 185° C;
8. Na afkoeling worden de donuts gevuld of van ijs voorzien, of beide.

Nadeel van deze bereidingswijze is dat de donuts - omwille van het frituren - heel vet zijn en niet geschikt voor een gezond dieet (Franse vertaling van EP '291, p.1, r. 37-38 en p. 2, r. 1-2) zodat het door de uitvinding op te lossen probleem er volgens de beschrijving in bestond om een werkwijze te vinden om een met gist gerezen donut te bereiden die de smaak en de textuur van een gefrituurde donut heeft evenwel zonder dat hij is gefrituurd (Franse vertaling van EP '291, p. 2, r. 3-5).

Volgens de beschrijving heeft geïntimeerde voornoemd probleem opgelost door in de hierboven beschreven bereidingswijze de frituurstep (stap 7) te vervangen door, achtereenvolgens :

- het besproeien van het deeg met een vetstof,
- het bakken van het besproeide deeg in een oven, en
- het opnieuw met een vetstof besproeien van het gebakken deeg.



De "besproeien-bakken-besproeien" stappen die de frituurstap hebben vervangen en dus de essentie van de 'uitvinding' uitmaken, werden volgens de beschrijving nooit eerder gebruikt (Franse vertaling van EP '291, p. 4, r. 39-40 en p. 5, r. 1).

De conclusies van het octrooi

13. EP '291 bevat tien conclusies waarvan twee onafhankelijke conclusies (conclusies 1 en 10).

Conclusie 1 luidt - in de ook door geïntimeerde gehanteerde Nederlandse vertaling - als volgt:

*"1. Werkwijze voor vervaardiging van een donut, omvattende twee sproeistappen waarin een gerezen gist deegmengsel product is bedekt met kookvet; en een tussenliggende bakstap."*

De volgende 8 conclusies zijn afhankelijk van de eerste conclusie en bevatten enkele preciseringen ten aanzien van de eerste conclusie.

Conclusies 2 en 3 eisen het gebruik van verschillende types kookvet op:

*"2. Werkwijze voor vervaardiging van een donut volgens conclusie 1, waarin het kookvet een plantaardig bakvet is."*

*"3. Werkwijze voor vervaardiging van een donut volgens conclusie 1 of 2, waarin het kookvet een vast vet is."*

Conclusies 4 en 5 eisen de hoeveelheid vet op die moet worden gesproeid:

*"4. Werkwijze volgens een van de voorafgaande conclusies, waarin in tenminste een sproeistap, elke donut is gesproeid met tussen 3 en 9 gram vet."*

*"5. Werkwijze volgens conclusie 4, waarin elke donut is gesproeid met tussen 4 en 6 gram vet in de tenminste ene sproeistap."*

Conclusies 6 tot en met 8 eisen de toevoeging van stoom bij het bakproces op:

PAGE 01-00000271928-0014-0029-01-01-4



"6. Werkwijze volgens een van de voorafgaande conclusies, waarin de stap van het bakken tenminste toepassing van stoom omvat."

"7. Werkwijze volgens conclusie 6, waarin de toepassing van stoom gedurende 3 seconden wordt uitgevoerd aan het begin van de bakstap."

"8. Werkwijze volgens conclusie 7, waarin er verdere toepassing van stoom is gedurende 1 seconde per minuut."

Conclusie 9 eist de werkwijze van conclusie 1 op gecombineerd met één of meerdere bijkomende stappen die zich doorheen de bereidingswijze kunnen voordoen.

"9. Werkwijze volgens een van de voorafgaande conclusies, en omvattende een of meer van een mixstap, een vertragingstap of een rijstap, een of meer koelstappen, en een afwerkstap."

Conclusie 10 is de tweede onafhankelijke conclusie en heeft betrekking op de donut die het resultaat is van de overeenkomstig conclusies 1 tot en met 9 opgeëiste werkwijzen:

"10. Gebakken met gist gerezen donut met een smaak en een textuur van een gefrituurde met gist gerezen donut die produceerbaar is met de werkwijze volgens een van de conclusies 1-9."

#### Onderzoek van conclusies 1 tot en met 10

Onafhankelijke conclusie 1 :

14. Document D1 dat door Puratos NV wordt neergelegd, is een recept uit een kookboek uit 1996.

Het recept is getiteld "Heart Healthy Doughnuts" ("voor het hart gezonde donuts").

Puratos NV voert terecht aan dat, zelfs indien het begrip "gerezen gist deegmengsel product" dat overeenkomstig conclusie 1 wordt onderworpen aan de eerste sproeistap, zou uitgelegd worden als het resultaat van twee rijstfases, zijnde een eerste fase waarbij het deeg in zijn

PAGE 01-00000271928-0015-0029-01-01-4



2068

geheel rijst en een tweede fase waarbij, nadat het deeg in balletjes is verdeeld, die balletjes individueel rijzen, en de uitvinding die het voorwerp is van conclusie 1 zodoende nieuw zou zijn ten aanzien van D1, ze in die lezing uitvinderswerkzaamheid zou ontberen.

De *in casu* te hanteren probleemstelling is immers heel wat minder ambitieus dan de in het octrooi gehanteerde probleemstelling. Daar waar in EP '291 vertrokken werd vanuit de vraag hoe de frituurstap terdege kon worden vervangen en "vanuit het niets" werd gekomen op een combinatie van sproeien-bakken-sproeien, heeft D1 die stap naar sproeien-bakken-sproeien namelijk reeds gezet, weze het met een ten aanzien van conclusie 1 van EP '291 zeer klein verschil in timing wat betreft de eerste sproeistap.

Het kan dus niet ernstig betwist worden dat D1 de meest nabije stand van de techniek is en derhalve het te hanteren uitgangspunt voor de probleem-oplossing toets. Het feit dat D1 niet werd vermeld in het octrooi doet niets daar aan af (Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, Seventh Edition, September 2013, I.D, 4.1., p. 174 (stuk I.14 van Puratos NV); Kamer van Beroep EOB, 15 april 1997, T 576/95 (stuk I.15 van Puratos NV).

Het enige octrooirechtelijk relevante verschil tussen D1 en conclusie 1 in de hierboven aangehaalde lezing van conclusie 1 (met name deze die door DDD wordt vooropgesteld), zijnde het verschil tussen de in conclusie 1 opgeëiste stappen en de daarmee overeenstemmende stappen in D1, bestaat er in dat in D1 de eerste sproeistap wordt uitgevoerd net vóór het rijzen van de deegballetjes terwijl in voornoemde lezing van conclusie 1 de eerste sproeistap wordt uitgevoerd net ná het rijzen van de balletjes.

Volgens DDD zijn de technische effecten van dat verschil dat :

- *er zich "geen "huid" zal vormen op het deegballetje omdat het oppervlak van de donut te nat is door de olie" waardoor "de donut te veel olie zal absorberen, zodat het bakproduct vetter wordt."*;
- *"het deeg zal rekken tijdens het rijzen maar de olie niet, zodat het deeg een oneffen oppervlak zal hebben na het bakken"*.

DDD lijkt ook nog een technisch effect te ontwaren doordat "het niet mogelijk is om verwarmde olie aan te brengen op een ongerezen deegballetje aangezien dat het bakproces in gang zou zetten en het deeg kapot zou maken". Echter in D1 wordt geen verwarmde olie aangebracht zodat het beweerd technische effect zich gewoonweg niet voordoet.





2869

Wat het hiervoor eerstgenoemde "technisch effect" betreft, oordeelt het hof dat het geen rol kan spelen in de probleem-oplossing toets.

Zoals wordt uitgelegd in de beschrijving van EP '291, is de vorming van de "huid" immers niet het gevolg van het laten rijzen van de deegballetjes maar van het laten afkoelen van de balletjes nadat ze zijn gerezen :

"Les parties de beignet formées sont ensuite soumises à une étape d'apprêt effectuée à une température comprise entre 40 et 43°C (105 et 110°F) pendant 30 à 50 minutes, avec 55 à 60% d'humidité relative et peuvent ensuite refroidir pendant environ 10 minutes. L'étape d'apprêt a l'effet d'accroître la teneur en humidité. L'étape de refroidissement permet à la surface de former une peau et permet d'empêcher une absorption excessive de matière grasse lors d'une étape de pulvérisation décrite ci-dessous." (Franse vertaling van het octrooi, p. 3, r. 33-37, onderlijning door het hof) (Vertaling afkomstig uit de Nederlandse vertaling van het octrooi, p. 3, r. 21-25 : "De gevormde deeg porties worden dan onderworpen aan een rijstap bij 40-43°C (105-110°F) gedurende 30-50 minuten bij 55-60% relatieve vochtigheid en worden gedurende ongeveer 10 minuten met rust gelaten om te koelen. De rijstap heeft het effect van vergroting van de vocht inhoud. De koelstap maakt het mogelijk voor het oppervlak om een huid te vormen en helpt ter voorkoming van een buitensporige opname van bakvet in een hierna toegelichte sproeistap.")

Conclusie 1 eist dergelijke koelstap echter niet specifiek op (in tegenstelling met conclusie 9 die specifiek "een of meer koelstappen" opeist).

Door de afwezigheid van een specifiek opgeëiste koelstap in conclusie 1, dekt conclusie 1, die een niet-exhaustieve opsomming van werkwijzestappen behelst ("omvattende"), situaties mét en situaties zonder koelstap.

Echter, het beweerde technisch effect (van de huidvorming en de daaruit voortvloeiende mindere vetabsorptie) moet zich manifesteren over de ganse breedte van de in het geding zijnde conclusie (Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, Seventh Edition, September 2013, I.D, 4.4.2, p. 179 onderaan (stuk I.14 van Puratos NV).

Dit is in casu niet het geval : in zoverre conclusie 1 een situatie dekt zonder koelstap, manifesteert het technisch effect van de huidvorming zich immers niet.

Daarom kan het vormen van een "huid" en het daaruit voortvloeiend minder opslorpen van vet niet worden aangemerkt als een technisch effect van conclusie 1 ten aanzien van D1,



es 70

resultierend in een “objectief technisch probleem” ten aanzien van D1 waarvoor de beweerde uitvinding voorwerp van conclusie 1 dan een oplossing zou hebben gebracht.

Ten overvloede kan nog worden gesteld dat zelfs indien de “huidvorming” en de daaruit voortvloeiende mindere vetabsorptie een reëel technisch effect over de ganse breedte van conclusie 1 zou uitmaken, dit niet tot de conclusie kan leiden dat de uitvinding voorwerp van conclusie 1 van uitvinderswerkzaamheid getuigt.

In dergelijk geval, zou het “objectieve technische probleem” - vertrekkende vanuit D1 - beschreven kunnen worden als het verbeteren van de werkwijze om een met gist gerezen donut te bakken zodoende dat het deeg minder vet absorbeert.

Het kan niet ernstig betwijfeld worden dat een vakman, met name in casu iemand met een goede kennis van baktechnieken, in het bijzonder van technieken om donuts te bakken, die op zoek zou gaan naar een oplossing voor voornoemd probleem, op basis van zijn algemene vakkennis ertoe zou komen om de donuts te besproeien met vet nadat ze zijn gekoeld (en dus nadat ze zijn gerezen) in plaats van daarvoor omdat het tot de algemene kennis van de vakman behoort dat er op die manier een huid zal gevormd worden en dat het eveneens tot de algemene kennis van de vakman behoort dat die huid er voor zorgt dat er minder vet in het deeg dringt. Voor zover als nodig blijkt dit uit het octrooi zelf (Franse vertaling van het octrooi, p. 1, r. 31-32) waar bij de beschrijving van de werkwijze uit de stand van de techniek om donuts klaar te maken, wordt aangegeven dat het deeg na het rijzen wordt gekoeld opdat zich een huid zou kunnen vormen vooraleer de donuts worden gefrituurd.

Het tweede technisch effect dat volgens DDD het gevolg is van het verschil tussen D1 en conclusie 1 is het feit dat *"het deeg zal rekken tijdens het rijzen maar de olie niet, zodat het deeg een oneffen oppervlak zal hebben na het bakken"*.

Dit betekent dus dat - vertrekkende vanuit D1 - het “objectieve technische probleem” kan worden beschreven als het verbeteren van de werkwijze om een met gist gerezen donut te bakken zodoende dat het deeg geen oneffen oppervlak zal hebben na het bakken.

Ook wat dit probleem betreft, is het voldoende aannemelijk dat de vakman die op zoek zou gaan naar een oplossing voor voornoemd probleem, op basis van zijn algemene vakkennis of gewoon zijn of haar gezond verstand ertoe zou komen om de donuts te besproeien met vet nadat ze zijn gerezen in plaats van daarvoor omdat iedereen in het vak weet dat een gelijke verdeling van een vetstof op een deeg leidt tot een effen gebakken oppervlak en dat het



eveneens tot de algemene vakkennis of het gezond verstand behoort dat het aanbrengen van een vetstof voor het rijzen niet tot een gelijke verdeling leidt in tegenstelling met het aanbrengen van het vet na het rijzen.

Gelet op hetgeen voorafgaat, lijdt het dus geen twijfel dat de vakman - vertrekkende vanuit D1 en dus slechts geconfronteerd met een zeer klein technisch probleem (cfr. supra) - tot de 'uitvinding' voorwerp van conclusie 1 zou zijn gekomen zonder enige inventieve arbeid te hoeven verrichten.

Conclusie 2 :

15. Indien, zoals DDD aanvoert, het begrip "shortening" zou moeten worden uitgelegd als een "100% plantaardige olie waaraan al het vocht onttrokken is zodat het volledig vast of solide is geworden", en zodoende nieuw is, ontbeert conclusie 2 uitvinderswerkzaamheid in het licht van D1.

Het gebruiken van "100% plantaardige olie waaraan al het vocht onttrokken is zodat het volledig vast of solide is geworden" is immers niet van aard om de uitvinding voorwerp van conclusie 2 uitvinderswerkzaamheid te verlenen ten aanzien van D1.

Voor een vakman die op zoek is naar een bereidingswijze van een donut die - zonder hem te frituren - zo veel als mogelijk op een gefrituurde donut moet lijken, ligt het immers uiteraard voor de hand om "shortening" te gebruiken omdat - zoals aangegeven in de beschrijving van EP '291 - "shortening" werd gebruikt voor gefrituurde donuts.

Dit wordt overigens met zoveel woorden gesteld door DDD :

"Aangezien het doel van de uitvinding is om zo dicht mogelijk bij gefrituurde donuts te blijven, gebruikt de uitvinding in EP '291 net als gefrituurde donuts ook "shortening" of gesolidifieerde olie." (syntheseconclusie DDD, p. 18, §2).

Het is derhalve duidelijk dat het gebruik van "shortening" bij het bakken in plaats van frituren van donuts, de uitvinding voorwerp van conclusie 2 geen uitvinderswerkzaamheid kan verlenen ten aanzien van D1.



Overigens, zou - naast de hierboven aangehaalde algemene vakkennis - ook het voor de hand liggend gebruik van "shortening", de vakman ertoe aanzetten om de "shortening" aan te brengen ná het rijzen van de balletjes in plaats van daarvoor. De "shortening" moet immers worden opgewarmd terwijl - naar zeggen van DDD - "het niet mogelijk is om verwarmde olie aan te brengen op een ongerezen deegballetje aangezien dat het bakproces in gang zou zetten en het deeg kapot zou maken." (syntheseconclusie DDD, p. 8, nr. 13).

Het besluit luidt zodoende dat de uitvinding voorwerp van conclusie 2 uitvinderswerkzaamheid ontbeert ten aanzien van D1.

Conclusie 3 :

16. Conclusie 3 preciseert het in conclusie 1 genoemde "*kookvet*" en het in conclusie 2 genoemde "*plantaardig bakvet*" door op te eisen dat het om een "*vast vet*" moet gaan.

Hierboven werd al overwogen dat als "shortening" inderdaad een vast vet is - zoals DDD beweert - het gebruik daarvan in ieder geval niet van aard is om de uitvinding voorwerp van conclusie 2 uitvinderswerkzaamheid te verlenen. Dit betekent meteen dat ook de uitvinding voorwerp van conclusie 3 de vereiste uitvinderswerkzaamheid ontbeert.

Conclusies 4 en 5 :

17. Deze conclusies eisen de hoeveelheid vet op die moet worden gespreoid.

Voor zover in D1 geen gebruik zou worden gemaakt van een hoeveelheid vet die zich bevindt in de zowel in conclusies 4 en 5 gedefinieerde bereiken, waardoor conclusies 4 en 5 dus niet nieuw zouden zijn ten aanzien van D1, is het uiteraard zo dat het preciseren van deze hoeveelheden vet geen inventieve bijdrage kan uitmaken.

Voor zover als nodig wordt dit in het octrooi bevestigd door de octrooihouder zelf :

"Dans l'exemple ci-dessus, des valeurs spécifiques ont certes été utilisées pour les conditions de traitement, mais on comprendra que ces conditions concernant les temps, les températures, les quantités etc., peuvent être variées selon les besoins par les hommes de



métier. Certaines conditions sont importantes pour empêcher la formation d'un produit du type de pain ou d'un beignet-gâteau par la pâte plutôt qu'un produit ressemblant à un beignet à la levure frit. Les hommes de métier sauront toutefois changer ces conditions en fonction des besoins, sans utiliser un quelconque savoir inventif (...)" (Franse vertaling van het octrooi, p. 5, r. 4-9) (Nederlandse vertaling van het octrooi, p. 4, r. 30-35 : "Terwijl in het bovenstaande voorbeeld specifieke waardes zijn gebruikt voor proces condities, is duidelijk dat dergelijke condities van tijden, temperaturen, hoeveelheden, etcetera door de vakman kunnen worden gevarieerd volgens de behoeften. Toegegeven wordt dat bepaalde condities belangrijk zijn om de deegvorming van een broodachtige product of een cake donut te voorkomen, in plaats van een product dat lijkt op een gefrituurde met gist gerezen donut. Echter ligt het binnen de mogelijkheden van de vakman om deze condities te veranderen volgens de behoeften zonder dat gebruik wordt gemaakt van inventieve vaardigheden (...)"

De uitvindingen voorwerp van conclusies 4 en 5 getuigen dus minstens niet van uitvinderswerkzaamheid.

Conclusies 6 tot en met 8 :

18. Deze conclusies eisen de toevoeging op van stoom bij het bakproces.

De toevoeging van stoom om te vermijden dat bakproducten te droog zouden worden was reeds algemeen bekend voor de prioriteitsdatum van EP '291 zoals, bijvoorbeeld, blijkt uit een studentensyllabus van 1996 (stuk F van Puratos NV):

### **Steam / Moisture**

A major fault in many cakes is that they become dry because the oven temperature is too hot and the atmosphere dry. The ideal baking atmosphere should have a quantity of steam present as this delays the formation of the crust until the cake batter has become fully aerated and the proteins have set. A full oven of cakes will generate sufficient moisture to steam the oven but if small batches are baked, a tray of hot water should be placed into the oven carefully.

If the oven is too hot this will cause the cake crust to form early and the rising cake batter will form a peak and break through the peaked centre.



2314

(Vrije vertaling van Puratos NV: "Een veelgemaakte fout bij het bakken van cake is dat deze droog wordt omwille van een te hoge oventemperatuur en te droge atmosfeer. Een hoeveelheid stoom is nodig om de ideale bakomstandigheden te creëren, dit vertraagt immers de vorming van de korst totdat het cakebeslag volledig is verlucht en de eiwitten stijf zijn geworden. Indien u de volledige oven gebruikt, zal dit normaal gezien voldoende vocht opwekken, indien u daarentegen kleine hoeveelheden bakt, dient u een bakje met heet water zorgvuldig in de oven te plaatsen.

Als de oven te heet is zal de korst zich te snel vormen, waardoor het stijgende cake beslag een piek zal vormen en door het midden zal breken."

Het hoeft dan ook geen verwondering dat het octrooi zelf melding maakt van het gebruik van een reeds op de prioriteitsdatum bekende oven die voorziet in de toevoeging van stoom:

«Après la pulvérisation, les parties de beignet ont été transférées vers une grille de cuisson et un four 2, où elles ont été cuites à 235°C pendant 4,5 à 6 minutes. Le four utilisé a été équipé d'un système de vapeur et a été contrôlé par un dispositif de commande 3, de sorte à assurer un dégagement de vapeur pendant 3 secondes au début de la première minute et d'une seconde au début de chaque minute suivante. Le four utilisé a été capable de fournir 4,5 l de vapeur par 20 secondes de cuisson. Les fours appropriés englobent ceux fournis par la Revent International de Sweden, par exemple le "Revent double rack" 626 ou 620. (...)" (stuk A.2, p. 4, r. 14-20) (Nederlandse vertaling van het octrooi, p. 4, r. 2-9 : "Na het sproeien werden de donuts porties overgebracht naar een bakrek en naar een oven 2 waar zij werden gebakken bij 235°C gedurende 4,5-6 minuten. De gebruikte oven werd uitgerust met een stoomsysteem bestuurd door een besturing 3 om 3 seconden stoom te verschaffen aan het begin van de eerste minuut en 1 seconde stoom aan het begin van elke volgende minuut te verschaffen. De gebruikte oven was in staat om 4,5 liter stoom per 20 seconden bakken te verschaffen. Geschikte ovens omvatten degene die verschaft worden Revent International uit Zweden, zoals de dubbel rek revent 626 of 620. (...)"

Het waarom voor het gebruik van stoom was dus bekend, net zoals ovens die stoom konden toedienen, zodat het gebruik van stoom niet getuigt van uitvindingswerkzaamheid, net zo min als de specifiek opgeëiste parameters aangezien de afstelling daarvan, zoals ook door de octrooihouder wordt bevestigd in één van de hierboven uit het octrooi geciteerde passages, binnen de mogelijkheden van de vakman ligt.



875

De 'uitvindingen' voorwerp van conclusies 6, 7 en 8 getuigen dus niet van uitvinderswerkzaamheid.

Conclusie 9 :

19. Conclusie 9 eist de werkwijze van conclusie 1 op gecombineerd met één of meerdere bijkomende stappen die zich doorheen de bereidingswijze kunnen voordoen.

Indien conclusie 9 nieuw zou zijn ten aanzien van D1 om dezelfde reden als deze waarom conclusie 1 nieuw zou zijn (vetstof wordt in D1 aangebracht vooraleer balletjes rijzen), getuigt conclusie 9 niet van uitvinderswerkzaamheid om dezelfde reden als deze waarom conclusie 1 niet van uitvinderwerkzaamheid getuigt in het licht van D1 : het lag voor de vakman - geconfronteerd met het objectieve technische probleem van een ongelijke olieverdeling met als resultaat een oneffen bakoppervlak - voor de hand om de balletjes met bakolie te besproeien nadat ze gerezen zijn.

Conclusie 10 :

20. In deze conclusie wordt de opgeëiste donut gekenmerkt doordat hij (i) "*de smaak en textuur heeft van een gefrituurde met gist gerezen donut*" en (ii) doordat hij het resultaat is van de overeenkomstig conclusies 1 tot en met 9 opgeëiste werkwijzen.

Nu de smaak en de textuur van de opgeëiste donut dezelfde zijn als deze van een traditioneel gefrituurde donut, onderscheidt de opgeëiste donut zich dus enkel van de traditioneel gefrituurde donut door de werkwijze waarmee hij wordt klaargemaakt.

De werkwijzen voorwerp van conclusies 1 tot en met 9 ontberen uitvinderswerkzaamheid (cfr. supra), zodat het niet anders kan dan dat ook het resultaat (*in casu* de donut) van de werkwijzen opgeëist in deze conclusies op overeenkomstige wijze uitvinderswerkzaamheid ontbeert.

Het "testrapport" dat op verzoek van DDD werd opgesteld naar aanleiding van de toepassing door een derde van het recept van D1 en van EP '291 en de conclusie die daaruit werd



afgeleid, met name dat D1 niet en EP '291 wél een donut met smaak en textuur van een gefrituurde donut opleverde, doet daar niets aan af.

#### De hulpverzoeken van DDD

21. In ondergeschikte orde, formuleert DDD een vordering die er op gericht is om - overeenkomstig artikel 49, § 2 van de BOW - de eerste conclusie van haar octrooi te horen aanpassen.

Deze vordering kan enkel gegrond worden verklaard indien de voorgestelde wijzigingen conclusie 1 geldig zouden maken.

22. Door middel van haar eerste hulpverzoek vordert DDD dat conclusie 1 als volgt zou worden aangepast:

*"1. Werkwijze voor vervaardiging van een donut, omvattende twee sproeistappen [toevoeging: waarbij kookvet opgewarmd wordt boven zijn smeltpunt maar onder 100°C blijft,] waarin een gerezen gist deegmengsel product is bedekt met [toevoeging: dit] kookvet, en een tussenliggende bakstap."*

Deze aanpassing bestaat er enkel in dat wordt gepreciseerd dat het kookvet moet worden opgewarmd om vloeibaar te worden, zodat het kan worden gespreid, zonder dat het de temperatuur van 100°C mag overschrijden. Deze parameters kunnen de conclusie echter niet redden, nu ze voor de hand liggen. Indien een vet in vaste vorm is, moet het immers per definitie worden gesmolten om te kunnen worden aangebracht en moet het dus worden opgewarmd tot boven zijn smeltpunt.

Dat de temperatuur 100°C niet mag overschrijden, ligt eveneens voor de hand omdat - zoals aangegeven is in het octrooi (Franse vertaling, p. 4, r. 11-13) - het vet op die temperatuur begint te koken. Daarenboven komt men vanaf 100°C ook in de buurt van temperaturen waarbij - in functie van het type vet - het vet begint te roken, wat voor een onaangename smaak zorgt.

Deze aanpassing kan derhalve conclusie 1 niet geldig maken.





23. Met de tweede wijziging (in nog meer ondergeschikte orde), vordert DDD dat conclusie 1 zou worden gewijzigd als volgt:

*"1. Werkwijze voor vervaardiging van een donut, omvattende twee sproeistappen [toevoeging: waarbij kookvet opgewarmd wordt boven zijn smelpunt maar onder 100°C blijft,] waarin een gerezen gist deegmengsel product is bedekt met [toevoeging: dit] kookvet [toevoeging: door middel van een geautomatiseerde sproeimachine], en een tussenliggende bakstap."*

Deze wijziging herneemt dezelfde wijziging als degene die hierboven werd besproken en voegt daar enkel aan toe dat de besproeiing moet gebeuren *"door middel van een geautomatiseerde sproeimachine"*.

DDD meent dat deze toevoeging de conclusie geldig zou maken omdat de ingeroepen anterioriteiten (in het bijzonder D1) niet verwijzen naar een *"geautomatiseerde sproeimachine"*.

Het gebruik van een reeds bestaand hulpmiddel of een reeds bestaande techniek, conform zijn bestemming, kan geen uitvindingswerkzaamheid verlenen aan een beweerde uitvinding. De vakman wordt verondersteld om gebruik te kunnen maken van de hulpmiddelen die te zijner beschikking staan zonder dat dit enige uitvindingswerkzaamheid vergt.

Hoe dan ook dient het tweede hulpverzoek ook te worden verworpen overeenkomstig artikel 49, §1, 3 BOW en/of artikel 138.1.c EO.V.

Artikel 49, §1, 3 BOW bepaalt : *"Een octrooi wordt nietig verklaard door de rechtbank, indien het onderwerp van het octrooi niet gedekt wordt door de inhoud van de octrooiaanvraag zoals die is ingediend (...)"*.

Artikel 138.1.c EO.V verwijst naar artikel 123.2 EO.V dat een aan artikel 49, §1, 3 BOW identiek verbod op zogenaamde "toegevoegde materie" inhoudt.

De *ratio* achter deze "verbod op toegevoegde materie" regel is dat de octrooi-aanvrager gebonden is aan de oorspronkelijk ingediende materie en zijn positie niet kan verbeteren door materie toe te voegen gedurende de procedure: "Art. 76(1) and Art. 123(2) EPC have the same purpose, ie to create a fair balance between the interests of applicants and patentees, on the one hand, and competitors and other third parties on the other. The idea

PAGE 01-00000271928-0025-0029-01-01-4



underlying these provisions is that an applicant should not be allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application (G 1/93, OJ 1994, 541; T 873/94, OJ 1997, 456; T 276/97, T 701/97)." (Rechtspraak van de Kamers van Beroep EOB, augustus 2010, p. 283 , niet-betwiste vertaling van Puratos : "Artikel 76(1) en artikel 123(2) EOv hebben hetzelfde doel, dat wil zeggen het verschaffen van een redelijke balans tussen de belangen van aanvragers en octrooihouders aan de ene kant en de concurrentie en andere derde partijen aan de andere kant. Het onderliggende idee van deze voorzieningen is dat een aanvrager zijn positie niet mag verbeteren door het toevoegen van materie die niet in de aanvraag als ingediend is getoond, wat hem een ongerechtvaardigd voordeel zou geven en schadelijk zou zijn voor de rechtszekerheid van derde partijen die vertrouwen op de inhoud van de originele aanvraag (...)"

DDD stelt voor conclusie 1 van EP '291 te wijzigen door onder meer het element "*door middel van een geautomatiseerde sproeimachine*" toe te voegen. Die toevoeging heeft echter tot gevolg dat "*het onderwerp van het octrooi niet gedekt wordt door de inhoud van de octrooiaanvraag zoals die is ingediend*".

De test die dient gehanteerd te worden om na te gaan of voornoemde hypothesen van 138.1.c EOv en artikel 49, § 1, 3 BOW zich voordoen, is of er een verschil is tussen de wijziging en de oorspronkelijke indiening dat niet "*direct en ondubbelzinnig*" uit de aanvraag kan worden afgeleid of, met andere woorden, of de wijziging als "nieuw" kan worden beschouwd ten opzichte van de oorspronkelijke indiening (Kamer van Beroep EOB, 22 september 1988, T 194/84 (stuk I.21) en 7 november 1989, T 265/88).

*In casu* kan de wijziging bestaande uit het "*geautomatiseerde sproeimachine*" element niet "*direct en ondubbelzinnig*" uit de aanvraag worden afgeleid. Het in het octrooi beschreven uitvoeringsvoorbeeld dat de enige basis biedt voor het "*sproeimachine*" element, heeft het immers over een zeer specifieke sproeimachine, met name de 'DISCMASTER DN4 TH'. Deze machine werkt via een zeer specifieke (en indertijd geoctrooierde) technologie (*i.e.* het gebruik van een "spinschijf" ("spinning disk", Nederlandse vertaling van het octrooi, p.3, r. 36), die slechts één van de alternatieve technologieën is voor een sproeimachine.

Een sproeimachine die werkt volgens een andere technologie is derhalve een variant die niet beschreven is en dus niet direct en ondubbelzinnig is af te leiden uit de aanvraag en dus nieuw is en bijgevolg toegevoegde materie ten aanzien van de aanvraag.



2378

Om deze redenen dient ook het tweede hulpverzoek van DDD te worden verworpen.

24. Het hof besluit tot de nietigheid van EP '291.

De inbreukvordering van DDD en haar vordering tot mededeling van stukken, bij toepassing van artikel 19, tweede lid juncto artikel 877 Ger.W.

25. Gelet op de nietigheid van EP '291, kan er geen sprake zijn van een inbreuk op dit octrooi en zijn het verzoek van DDD gesteund op artikel 19, tweede lid juncto artikel 877 Ger.W. geformuleerd in het kader van haar inbreukvordering en haar inbreukvordering zelf, ongegrond.

De vordering van Puratos NV wegens roekeloze inbreukvordering

26. De inbreukvordering die door DDD tegen Puratos NV werd ingesteld, kan niet bestempeld worden als roekeloos en dit om de volgende redenen.

De inbreukvordering van DDD ingesteld tegen Puratos NV is (onder meer) gesteund op de bewering dat "Puratos" een "Talento" donutmix aanbiedt met bijhorend recept dat de inventieve stappen van het geoctrooieerde bakproces van DDD kopieert. Volgens DDD blijkt uit de productomschrijving en het recept dat "Puratos" zelf overmaakte aan DDD dat zij (een onrechtstreekse octrooi-) inbreuk pleegt minstens op conclusies 1 tot en met 5, 9 en 10 van EP '291.

Puratos NV voert als verweer aan dat niet zij de Talento mix verhandelt, doch de Engelse vennootschap Puratos Ltd., die weliswaar tot dezelfde groep behoort als Puratos NV, doch die een onderscheiden vennootschap is. Puratos NV meent dat in die omstandigheden DDD roekeloos is geweest door het instellen van haar inbreukvordering tegen Puratos NV.

Het hof stelt vast dat Puratos NV weliswaar ontkent dat zij de Talento mix verhandelt, doch dat zij niet ontkent dat zij deze produceert en aan Puratos Ltd levert, zoals DDD vermoedt en opwerpt.

PAGE 01-00000271928-0027-0029-01-01-4



Het is dan ook niet uitgesloten dat in de hypothese dat EP '291 geldig zou bevonden zijn (en de vordering van Puratos NV met andere woorden ongegrond zou zijn verklaard), Puratos NV desgevallend een (onrechtstreekse) inbreuk zou begaan op dit octrooi, door de productie van de "Talento" donut mix, zelfs indien zij deze niet zelf verhandelt.

Gelet op hetgeen voorafgaat, getuigt de inbreukvordering van DDD tegen Puratos NV niet van roekeloosheid.

### De gevorderde rechtsplegingsvergoeding

27. Puratos NV vordert voor beide aanleggen een rechtsplegingsvergoeding aan het maximumtarief (11.000 euro per aanleg).

Het verzoek van Puratos NV is gegrond, gelet op de complexiteit van de zaak.

28. Alle overige door de partijen ingeroepen feitelijke elementen, argumenten en middelen zijn niet ter zake dienend en wegen in ieder geval niet op tegen hetgeen hiervoor door het hof werd overwogen.

### **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 ontvankelijk en gegrond;

Doet het bestreden vonnis teniet;

Gelet op artikel 1068, eerste lid Ger.W. (devolutieve werking hoger beroep) :

Verklaart de vordering van Puratos NV ontvankelijk en gegrond in de hierna bepaalde mate :

PAGE 01-00000271928-0028-0029-01-01-4



281

Verklaart het Belgische deel van octrooi EP '291, gepubliceerd onder het nummer 1263291, nietig;

Verklaart de vordering van Dum Dum Doughnuts Ltd. ontvankelijk doch ongegrond;

Legt de kosten van de procedure voor de eerste rechter en van de beroepsprocedure ten laste van Dum Dum Doughnuts Ltd;

Stelt de kosten vast op 324,93 euro (dagvaarding) + 11.000 euro (rechtsplegingsvergoeding procedure in eerste aanleg) + 210 euro (verzoekschrift hoger beroep) + 11.000 euro (rechtsplegingsvergoeding beroepsprocedure) aan de zijde van Puratos NV.

**Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 15 september 2015, waar aanwezig waren en zitting hielden:**

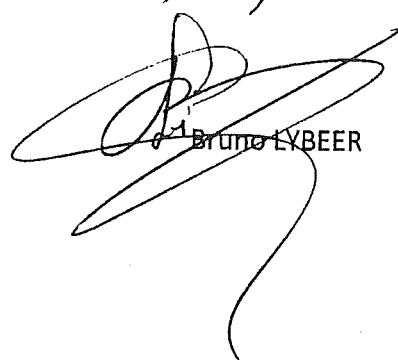
Bruno LYBEER,  
Catharina VAN SANTVLIET,  
Els HERREGODTS,  
Kaatje BATSELIER,

Raadsheer dd. Voorzitter,  
Raadsheer,  
Raadsheer,  
Griffier.

  
Kaatje BATSELIER

  
Els HERREGODTS

  
Catharina VAN SANTVLIET

  
Bruno LYBEER

