

N° 1537

Rep. Nr. 2014/ 2067

Belgisch Octrooi  
Nietig wegens gebrek aan  
uitvinderswerkzaamheid

8ste kamer

1.4.2014

EINDARREST

## ARREST

Het Hof van Beroep te BRUSSEL, achtste kamer, na beraadslaging, spreekt volgend arrest uit :

A.R. nr. 2009/AR/3204

**INZAKE VAN :**

, wonende te ,

appellant,

✓ vertegenwoordigd door Mr. IACOPUCCI Pietro loco Mr. LEYSEN Jan, advocaat te 8500 KORTRIJK, Koning Albertstraat 24 bus 1;

**TEGEN:**

**ATOS WORLDLINE N.V.**, voorheen BANKSYS, met maatschappelijke zetel te 1130 BRUSSEL, Haachtsesteenweg 1442,

geïntimeerde,

✓ vertegenwoordigd door Mr. SZAFRAN Emanuel en Mr. WALRAVENS Philip, advocaten te 1050 BRUSSEL, Boondaalse Steenweg 6.

---

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis dat op 9 september 2009 uitgesproken werd door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

792 + Octrooi

Dit vonnis werd op 5 november 2009 op verzoek van geïntimeerde betekend aan appellant.

Het verzoekschrift tot hoger beroep van appellant werd tijdig neergelegd ter griffie van het hof, op 3 december 2009. Het is regelmatig naar de vorm.

De advocaten van de partijen werden gehoord. Zij hebben hun stavingstukken neergelegd.

### **I. De feitelijke context van het geschil**

1. Atos voert aan dat haar activiteit deels bestaat uit het beheer van het Belgische betaalnetwerk en de ontwikkeling en het beheer van systemen voor retailbetalingen (Bancontact /Mister Cash en Proton), en deels uit de ontwikkeling van hoogtechnologische betaaloplossingen voor de internationale markt (betaalterminals en hoogkwalitatieve veiligheidsoplossingen voor elektronische betaling).

Atos heeft in 1999 een toestel "X-ZAM/SMASH" op de markt gebracht, bestemd voor elektronisch betalen. Dit toestel was aangesloten op het vaste telefonienetwerk. Aangezien het op een vast netwerk aangesloten diende te zijn, kon het niet gebruikt worden zonder aan de muur te zijn gekoppeld via een kabel.

2. De heer  was houder van een Belgisch octrooi BE 1 012 927, hierna "BE 927", met als voorwerp een "mobiele interface met GSM-protocol voor elektronisch bankieren", door de Dienst voor de Industriële Eigendom verleend op 5 juni 2001, met aanvangsdatum (datum indiening

aanvraag) 4 oktober 1999. Het betrokken octrooi werd toegekend zonder voorafgaand onderzoek van zijn octrooieerbaarheid, zonder waarborg voor zijn waarde of van de juistheid van de beschrijving der uitvinding en op eigen risico van de aanvrager (cfr. stuk 1 van de heer [redacted]).

Volgens de heer [redacted] werd de periode waarin hij zijn uitvinding deed, gekenmerkt door een massale opkomst van gsm-toestellen, weliswaar toen gebruikt eerder voor spraak- dan voor dataverkeer.

De heer [redacted] verwijst naar de bekendmaking van zijn uitvinding in een (niet nader bepaalde) krant d.d. 23 en 24 februari 2002, onder de titel "Belgen, volk van uitvinders".

De heer [redacted] voert aan dat het door hem ontwikkelde apparaat onder meer handelaars en zelfstandigen toelaat om betalingen op afstand te verrichten zonder de tussenkomst van een telefoonlijn, noch netspanning, waarbij het betaalapparaat van Atos (de gekende Banksys-betaalterminal) intact wordt gelaten. De uitvinding van de heer [redacted] bestaat volgens hem fundamenteel uit een interface, bestaande uit een besturingselement en een gsm-modem, die kan gekoppeld worden aan bestaande betaalapparaten, waardoor draadloze transfers van gegevens mogelijk worden, terwijl Banksys-betaalapparaten voorheen (zonder deze interface) enkel konden functioneren mits aansluiting op het telefoonnet en op netspanning. Dit gaf volgens de heer [redacted] als resultaat dat betalen met Bancontact en/of Mister Cash veel ruimer mogelijk werd, bijvoorbeeld bij marktkramers, taxichauffeurs en dergelijke meer, waarvoor voorzieningen van aansluiting op het telefoonnet en netspanning niet mogelijk waren.

De uitvinding van de heer [ ] komt er volgens hem op neer dat hij de datatransfert tussen de betaalterminal, enerzijds, en de server van Atos (destijds BANKSYS), anderzijds, tot stand bracht via een gsm-toestel, zodat de verbinding en overdracht van gegevens dus draadloos gebeurden, waar dit voordien enkel maar mogelijk was via de vaste telefoonlijn, hetgeen door Atos ook zelf wordt gesteld.

3. In 2001 bracht Atos een toestel "C-ZAM/SMASH GSM" op de markt. Volgens haar gaat het om een "evolutie" van haar vorige toestel C-ZAM/SMASH.

Volgens de heer [ ] gaat het om een toestel dat inbreuk maakt op zijn octrooi. Hij stelt het volgende (randnummers 21 en 22 van zijn tweede beroepsbesluiten) :

*"De toestellen (...) die later – na de uitvinding van (de heer [ ]) !- door (Atos) worden ontworpen en aangewend, zijn inderdaad uitgerust met een gsm-module die een directe datatransfert mogelijk maakt met de server van Banksys. Het gaat dus om precies dezelfde technologie als door (de heer [ ]) ontworpen. De draadloze datatransfert gebeurt immers zowel bij (de heer [ ]) als bij de C-ZAMS door tussenschakeling van een GSM-module.*

*Essentieel is natuurlijk dat (Atos) wél de eigen toestellen heeft geopend en reeds intern heeft aangepast. Men heeft dus de in de terminals oorspronkelijk aanwezige modems gewoonweg weggelaten omdat deze enkel dienden voor de connectie met een vaste telefoonlijn. Vervolgens heeft men de microprocessor uit de terminal rechtstreeks aangesloten op een gsm-module, die men inbouwde. Dank zij deze gsm-module kan de datatransfert vervolgens uiteraard draadloos gebeuren naar de servers*

van (Atos).”

Volgens de heer [ ] werd zijn gsm-module gewoon overgenomen en ingebouwd in de betaalterminals van Atos.

4. Op 14 maart 2002 werd door de heer [ ] een verzoekschrift tot beslag inzake namaak neergelegd (beschrijvende maatregelen).

Het verzoek van de heer [ ] werd ingewilligd bij beschikking d.d. 22 maart 2002. De heer Y [ ] werd aangesteld als deskundige met de opdracht om tot de toegestane beschrijving over te gaan.

Door de aangestelde deskundige werd een verslag van zijn bevindingen opgesteld, dat werd neergelegd op 20 mei 2003.

De heer [ ] ging echter niet binnen de wettelijke termijn over tot het aanhangig maken van de zaak voor de rechter ten gronde.

Op 2 augustus 2005 werd door de heer [ ] opnieuw een verzoekschrift tot beslag inzake namaak neergelegd (beschrijvende maatregelen).

Het verzoek van de heer [ ] werd ingewilligd bij beschikking d.d. 31 augustus 2005. De heer Y [ ] werd aangesteld als deskundige met de opdracht om tot de toegestane beschrijving over te gaan.

De voormelde beschikking werd aan Atos betekend op 9 november 2005, waarna een aanvang werd genomen met de werkzaamheden van het beschrijvend beslag.

Het derdenverzet dat door Atos ingesteld werd tegen de beschikking d.d. 31 augustus 2005 werd ongegrond verklaard bij beschikking d.d. 7 juni 2006.

Op 29 augustus 2006 legde de deskundige  zijn deskundig verslag gedateerd op 18 augustus 2006 neer ter griffie.

5. Op 18 september 2006 ging de heer  over tot dagvaarding van Atos (destijds BANKSYS) voor de eerste rechter.

6. Het octrooi van de heer  was inmiddels, met name op 4 oktober 2005, in het publieke domein gevallen (het had een geldigheidsduur van 6 jaar vanaf de datum van indiening).

## **II. De vorderingen van de partijen voor de eerste rechter**

7. De heer  verzocht de eerste rechter :

- Atos te bevelen een aantal stukken te vertalen;
- te zeggen dat Atos inbreuk heeft gemaakt op het octrooi van de heer , waardoor schade werd veroorzaakt;
- Atos te veroordelen tot betaling aan de heer  van een bedrag van 1.255.000 euro provisioneel, evenals een bedrag van 3.000 euro provisioneel uit hoofde van kosten van verdediging, meer gerechtelijke intresten en kosten;
- Atos te horen veroordelen om op haar kosten over te gaan tot publicatie van het te vellen vonnis in de media, zoals gevorderd in de conclusies van de heer .

- Atos te veroordelen tot verbeurdverklaring ten voordele van de heer [redacted], volgens de modaliteiten zoals door hem vermeld in zijn conclusie;
- de tegenvordering van Atos ongegrond te verklaren;
- in ondergeschikte orde, een deskundige aan te stellen.

8. Atos verzocht de eerste rechter :

- recht doende op de vorderingen van de heer [redacted], deze ongegrond te verklaren en er hem vervolgens van af te wijzen;
- recht doende op de tegenvorderingen van Atos, deze ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens :
  - voor recht te zeggen dat het octrooi van de heer [redacted] BE 927 niet aan de wettelijke geldigheidsvoorwaarden voldoet en derhalve als nietig beschouwd dient te worden met retroactieve werking tot op het moment van de aanvraag, en dat de heer [redacted] dienvolgens zijn vordering hier niet kan op baseren;
  - de heer [redacted] te veroordelen tot betaling aan Atos van een schadevergoeding van 10.000 euro, ex aequo et bono begroot, voor geleden materiële schade;
  - de heer [redacted] te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding aan Atos van 15.000 euro, ex aequo et bono begroot, voor geleden morele schade;
  - de heer [redacted] te veroordelen tot terugbetaling aan Atos van de door haar gedragen expertisekosten ten bedrage van 15.325,57 euro;
  - de heer [redacted] te veroordelen in de kosten van het geding, een rechtsplegingsvergoeding van 30.000 euro inbegrepen;

- in ondergeschikte orde, een deskundige aan te stellen, op kosten van de heer , met als opdracht :

*Het octrooi met nummer BE 1012927 te onderzoeken en een onderzoek uit te voeren naar de stand van de techniek op het ogenblik van indiening van voormeld octrooi;*

- *zich uit te spreken over de volgende vragen :*
  - *Maakt de uitvinding al dan niet deel uit van de stand van de techniek?*
  - *Vloeit de uitvinding al dan niet voor een deskundige op een voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek?*
  - *Kan de uitvinding door een deskundige in de praktijk worden toegepast?*

*Het toestel C-ZAM/SMASH GSM te onderzoeken, dit te vergelijken met het octrooi met nummer BE 1012927 en zich uit te spreken aangaande de vraag of het toestel C-ZAM/SMASH GSM al dan niet een inbreuk vormde op het octrooi met nummer BE 1012927.*

### **III. De bestreden beslissing**

9. Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter :

- na de bijlage bij het verslag van professor  d.d. 4 januari 2009, neergelegd door de heer , uit het debat te hebben geweerd ;
- de vordering van de heer  ontvankelijk doch ongegrond verklaard;
- de tegenvordering van Atos ontvankelijk verklaard en tevens gegrond in de mate dat :

- het octrooi met nummer BE 1012927 nietig werd verklaard;
- de heer  veroordeeld werd tot betaling aan Atos van een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding ten belope van 10.000 euro;
- al het meerdere ongegrond verklaard;
- de heer  veroordeeld in de kosten, een rechtsplegingsvergoeding van 15.000 euro voor Atos inbegrepen.

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

10. De heer  verzoekt het hof :

- Het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- Het bestreden vonnis teniet te doen en, opnieuw recht doende :
  - De nietigverklaring van het octrooi van de heer  ongedaan te maken met terugwerkende kracht;
  - De veroordeling tot schadeloosstelling uit hoofde van tergend en roekeloos geding ongedaan te maken, minstens te herleiden;
  - De tegenvorderingen van Atos integraal af te wijzen, met inbegrip van de vordering tot schadevergoeding, terugbetaling expertisekosten en rechtsplegingsvergoeding;
  - Te zeggen voor recht dat Atos inbreuk heeft gemaakt op het octrooi van de heer , waardoor schade werd veroorzaakt;
  - Mitsdien onmiddellijke staking te bevelen van deze inbreuk door Atos (of door haar aangestelden dan wel met haar verbonden tussenpersonen) en dus vanaf datum van het (arrest) niet langer toe te staan aan Atos dergelijke toestellen in stock te houden, te verkopen, te verhuren of op welke wijze ook rechten toe te staan met betrekking tot deze goederen indertijd geproduceerd;
  - Atos mitsdien te veroordelen om te betalen aan de heer

van het bedrag van 1.255.000,00 euro provisioneel, meer de gerechtelijke rente en de kosten hierna begroot, en een gerechtsdeskundige aan te stellen om de schadeposten van de heer Doolaeghe nader te begroten aan de hand van o.a. een onderzoek van de boekhouding van de heer

- Atos te veroordelen op haar kosten over te gaan tot publicatie van het (arrest) in de media, op de wijze zoals gevorderd;
- Atos te veroordelen tot verbeurdverklaring ten voordele van de heer  volgens de modaliteiten zoals gevorderd;

Recht doend op het incidenteel beroep van Atos:

Het incidenteel beroep onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren;  
Mitsdien Atos ervan af te wijzen in zoverre haar vorderingen deze uit de bestreden beslissing zouden overtreffen;

Mitsdien in elk geval de vordering tot schadevergoeding, al dan niet wegens tergend en roekeloos geding of morele schade, rechtsplegingsvergoeding en expertisekosten, af te wijzen;

In ondergeschikte orde, minstens alvorens recht te doen, een gerechtsdeskundige aan te stellen met als opdracht :

a) Ofwel, indien het hof van oordeel is dat de eerste rechter in zijn motivering enkel rekening houdt met octrooi EP 0 662 665 :

*Het octrooi BE 1012927 te onderzoeken en een onderzoek uit te voeren naar de stand van de techniek zoals die blijkt uit octrooi EP 0 662 665, octrooi 1257977 (KPN) ingediend op 06-02-2001, en octrooi 2371838 (FrT) ingediend op 18-02-2000;*

*Het toestel C-ZAM/SMASH GSM te onderzoeken, dit te vergelijken met het octrooi BE 1012927 en zich uit te spreken over de volgende vragen:*

- 1. Bestaat de C-ZAM/SMASH GSM uit enig voortbrengsel waarop het octrooi BE 1012927 betrekking heeft?*
- 2. Bestaat de C-ZAM/SMASH GSM uit de toepassing van enige werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft?*
- 3. Bestaat de C-ZAM/SMASH GSM uit enig voortbrengsel dat rechtstreeks volgens de werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft, is verkregen?*

b) Ofwel, Indien het Hof van oordeel zou zijn dat de eerste rechter wel degelijk meer dan enkel octrooi EP 0 662 665 in beschouwing zou genomen hebben voor de motivering van het bestreden vonnis :

*Het octrooi BE 1012927 te onderzoeken en een coherent onderzoek uit te voeren naar de evolutie in de stand van de techniek van 1990 tot 2010 van de (combinaties van) applicaties begrepen in dit octrooi en daarbij rekening te houden niet alleen met de octrooien beschreven in het eenzijdig verslag van (Atos), doch tevens rekening houdend met de door (de heer Doolaeghe) aan te duiden octrooien.*

*Het toestel C-ZAM/SMASH GSM te onderzoeken, dit te vergelijken met het octrooi BE 1012927 en zich uit te spreken over de volgende vragen:*

- 1. Bestaat de C-ZAM/SMASH GSM uit enig voortbrengsel waarop het octrooi BE 1012927 betrekking heeft?*
- 2. Bestaat de C-ZAM/SMASH GSM uit de toepassing van enige werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft?*
- 3. Bestaat de C-ZAM/SMASH GSM uit enig voortbrengsel dat*

*rechtstreeks volgens de werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft, is verkregen?*

In elk geval, de kosten van het geding in eerste aanleg en in graad van hoger beroep ten laste te leggen van Atos, deze kosten zijnde de kosten van de procedure beslag inzake namaak, de kosten van dagvaarding, de rechtsplegingsvergoeding van de procedure in eerste aanleg (20.000,00 euro), de kosten van het verzoekschrift tot hoger beroep en de rechtsplegingsvergoeding van de beroepsprocedure (20.000,00 euro).

Atos verzoekt het hof :

Recht doende op de vorderingen van de heer  :

- deze ongegrond te verklaren, dienvolgens ze af te wijzen;
- dienvolgens, de bestreden beslissing te bevestigen in zoverre het octrooi van appellant BE 927 nietig wordt verklaard, en;
- de bestreden beslissing te bevestigen in zoverre de heer  veroordeeld wordt tot vergoeding van materiële schade wegens tergend en roekeloos geding ten belope van 10.000 euro;

Recht doende op het incidenteel beroep van Atos :

- dit ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens ;
- de heer  te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding aan Atos van 15.000 euro, *ex aequo et bono* begroot, voor geleden morele schade;
- de heer  te veroordelen tot terugbetaling aan Atos van de door haar gedragen expertisecosten, ten belope van 22.119,72 euro ;
- appellant te veroordelen in de kosten van het geding, met inbegrip van

de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 33.000 euro per aanleg en met de door Atos gemaakte kosten van betekening van het bestreden vonnis.

- In ondergeschikte orde, een expert aan te stellen, op kosten van de heer , met als opdracht :

*“Het octrooi BE 1012927 te onderzoeken en een onderzoek uit te voeren naar de stand van de techniek op het ogenblik van indiening van het octrooi BE 1012927;*

*Zich uit te spreken aangaande de volgende vragen :*

- maakt de uitvinding al dan niet deel uit van de stand van de techniek;*
- vloeit de uitvinding al dan niet voor een deskundige op een voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek;*
- kan de uitvinding door een deskundige in de praktijk worden toegepast;*

*Het toestel C-ZAM/SMASH GSM te onderzoeken, dit te vergelijken met het octrooi BE 1012927 en zich uit te spreken aangaande de vraag of het toestel C-ZAM/SMASH GSM al dan niet een inbreuk vormde op het octrooi BE 1012927”.*

## V. Beoordeling

De middelen van de heer

12. Het toestel C-ZAM/SMASH GSM van Atos maakt inbreuk op octrooi BE 927.

Zijn vorderingen zijn gesteund op de artikelen artikel 27 § 1, 52, § 4 en artikel 53 BOW.

#### De middelen van Atos

13. Atos voert aan dat het octrooi BE 927 nietig is; het voldoet volgens haar immers aan geen van de drie (cumulatieve) wettelijke voorwaarden : het vertoont geen nieuwheid, het getuigt niet van uitvinderswerkzaamheid en het is niet vatbaar voor toepassing op het gebied van de nijverheid (artikel 2 BOW).

Mocht het hof oordelen dat octrooi BE 927 wel aan de wettelijke voorwaarden voldoet, dan nog is er volgens Atos geen sprake van een inbreuk door het toestel C-ZAM/SMASH GSM op de uitvinding van de heer Doolaeghe.

De procedure die door de heer  aanhangig gemaakt werd, is tergend en roekeloos.

Zelfs indien het hof zou besluiten tot de geldigheid van het octrooi van de heer  en tot een inbreuk op dit octrooi in hoofde van Atos, is de door de heer  gevorderde gederfde winst uit verkoop en verhuur van toestellen buitensporig en zijn de beweerde gederfde "commissies Proximus" en morele schade niet bewezen.

De door de heer  gevorderde staking, verbeurdverklaring en publicatie van dit arrest zijn in elk geval ongegrond, aangezien het voorwerp van octrooi BE 927 sinds 4 oktober 2005 in het publiek domein is gevallen.

De gevorderde expertisemaatregelen kunnen niet weerhouden worden. Gelet op de wijze waarop zij geformuleerd werden, zouden de bevindingen waartoe zij zouden leiden, in elk geval niet (voldoende) dienstig zijn.

Atos meent aanspraak te kunnen maken op de kosten van de deskundige die zij onder de arm diende te nemen in het kader van de procedure.

De maximale rechtsplegingsvergoeding dient aan Atos toegekend te worden en dit gelet op de technische aard van de zaak, de wisselende argumentatie van de heer  en diens “ongerechtvaardigde volharding in de boosheid”.

#### Bespreking

##### Het hoger beroep van de heer

14. In casu is de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, zoals gewijzigd (Wet van 10 januari 2011 ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien) van toepassing (BOW).

De heer  steunt zich op artikel 27 § 1 BOW, dat de octrooihouder het recht geeft iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen te verbieden :

- a) een voortbrengsel waarop het octrooi betrekking heeft, te vervaardigen, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te hebben;
- b) een werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft, toe te passen of,

indien de derde weet, dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is dat toepassing van de werkwijze verboden is zonder toestemming van de octrooihouder, voor toepassing op Belgisch grondgebied aan te bieden;

c) een voortbrengsel dat rechtstreeks volgens de werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft is verkregen, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te hebben.

Alvorens te onderzoeken of er sprake is van een inbreuk op het octrooi van de heer , zoals deze aanvoert, zal het hof, gelet op de tegenvordering van Atos, gesteund op artikel 2 BOW, beoordelen of het door hem ingeroepen octrooi BE 927 wel geldig is.

15. Om octrooibescherming te genieten moet een uitvinding nieuw zijn, berusten op uitvinderswerkzaamheid en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid (artikel 2 BOW).

Daarenboven moet de uitvinding in de octrooibeschrijving voldoende duidelijk en volledig worden beschreven, zodat zij door een vakman kan worden toegepast (artikel 17 § 1 BOW). Luidens artikel 17 § 2 BOW moeten de conclusies ("claims") het onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd, beschrijven, en dit op een duidelijke en beknopte wijze, die steun vindt in de beschrijving. De claim zelf dient geen instructies te bevatten hoe een product/uitvinding toe te passen. Dit moet echter uit de algehele beschrijving blijken, zoals vereist door artikel 17 § 1 BOW. De claims moeten duidelijk zijn, zodat de beschermingsomvang duidelijk kan zijn. De beschermingsomvang van het octrooi wordt immers bepaald door de inhoud van de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies (artikel 26 BOW).

Krachtens het Protocol inzake de uitleg van artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag of "EOV" (dat weliswaar niet van toepassing is maar waarvan de inhoud overeenstemt met artikel 26 BOW), mag artikel 69 EOVI niet worden uitgelegd in die zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden die in de conclusies zouden voorkomen, op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

Het gebrek aan een voldoende openbaarmaking van de geoctrooieerde uitvinding kan een grond zijn tot beperking of nietigverklaring voor de Belgische nationale rechtbanken (artikel 49 § 1, 2 BOW).

Ter interpretatie en beoordeling van de wettelijke voorwaarden van een octrooi kan verheldering gevonden worden in de "*Guidelines for examination in the European Patent Office*" ("Richtlijnen voor onderzoek in het Europees Octrooibureau", hierna "de Richtlijnen") en de rechtspraak van het Europees Octrooibureau (EOB).

Een octrooi moet geacht worden gericht te zijn tot een vakman die bekend is met de stand van de techniek in het domein in kwestie (cfr infra). Begrippen die een specifieke betekenis hebben in een bepaald domein van de techniek of waaraan een bijzondere betekenis wordt gegeven in het octrooi, moeten als dusdanig worden begrepen in hun bijzondere betekenis. Zoniet zullen begrippen moeten worden begrepen in hun

gewone taalkundige betekenis.

De BOW geeft geen definitie van, respectievelijk, “een deskundige” of “de vakman”. De Richtlijnen van het EOB (Europees Octrooibureau) geven een omschrijving van de vakman (versie 2010, *Chapter IV-11.3*), [www.documents.epo.org](http://www.documents.epo.org)).

Wat de vakman/deskundige betreft, kan samengevat gesteld worden dat deze een fictieve persoon is, of een team van fictieve personen,

De vakman of de deskundige in de zin van de BOW 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 gebied wordt geconfronteerd, op te lossen. Het 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 vakman (“deskundige” in de BOW) heeft niet de capaciteit om uitvindingen te doen, hetgeen hem onderscheidt van de uitvinder.

De vakman kan desgevallend, wanneer dit meer aangewezen is, als een team van personen worden omschreven, die elk een onderscheiden deskundigheid bezitten (*Case law of the Boards of Appeal of the European*

*Patent Office*, 2010, p. 181 en 182).

De bepaling van de vakman/deskundige in het kader van de beoordeling van uitvinderswerkzaamheid gebeurt op basis van het objectief op te lossen technisch probleem (en dus niet noodzakelijk het technisch probleem dat de uitvinder voornemens was op te lossen) (cfr. OJ 1997, 134; T 39/93, *Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 2010, p. 173 en infra).

Bij het bepalen van het (objectief) op te lossen technisch probleem dient een formulering gekozen te worden die niet op de voorgestelde oplossing anticipeert (cfr. “*L’homme du métier selon la Convention sur le brevet européen*”, Graham Ashley, Special Edition 1 of the Official Journal (EPO) 2009, p 97, [www.european-patent-office.org/epo/pubs./oj009/05\\_09/special\\_edition\\_1\\_judges\\_symposium.p](http://www.european-patent-office.org/epo/pubs./oj009/05_09/special_edition_1_judges_symposium.p): “(...) *il convient de choisir, pour l’énoncé du problème technique à résoudre, une formulation qui n’anticipe pas sur la solution proposée.*”) (cfr. infra).

16. Indien één van de wettelijke voorwaarden voor de geldigheid van een octrooi niet vervuld is, is het niet nodig te onderzoeken of aan de andere voorwaarden daartoe voldaan is. De wettelijke voorwaarden dienen immers cumulatief vervuld te zijn.

Het hof onderzoekt hierna of aan de voorwaarde van de uitvinderswerkzaamheid voldaan is.

17. Het octrooi dat ter discussie staat, bevat de volgende conclusies :

*“De uitvinding, 'Pay-Mobile Interface', biedt in tegenstelling tot het huidige bestaande betaalsysteem op afstand, waarbij de tussenkomst onontbeerlijk is van een bestaande analoge of ISDN telefoonaansluiting en een aansluiting rechtstreeks op het lichtnet (220 V AC), de mogelijkheid om via simulatie van een telefoonlijn en het lichtnet, betaling op afstand mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen van handelaars, die gebonden zijn aan mobiliteit. De uitvinding in zijn geheel bestaat uit een besturingselement, zijnde 'Basic-Stamp' een microprocessor, die geprogrammeerd is teneinde een controlefunctie uit te oefenen en in verbinding staat met een Push-button. Deze Push-button start de verbinding van de interface en de betaalterminal en stuurt een GSM-Modem die ervoor zorgt dat de betaalterminal in contact komt met de thuis-computer van Bank-Sys via een tweedraadsmodem die instaat voor de connectie met de betaalterminal. Op deze wijze wordt een situatie gecreëerd van een analoge of ISDN telefoonlijn en van de netspanning (220 V AC 50 HZ) door transformatie uit een spanning van 12/24 DC. De uitvinding wordt gekenmerkt door de mogelijkheid betaling op afstand mogelijk te maken zonder de thans bestaande noodzakelijke aansluiting op een telefoonlijn en netspanning (220 V AC). De voordelen hierbij zijn het intact blijven van de betaalterminal. Er hoeft geenszins een inwendige noch uitwendige aanpassing te gebeuren. De garantie van het Bank-Sys-toestel blijft gerespecteerd. Door het GSM-protocol is de werking van het systeem draadloos, met behoud van het bestaande protocol. Het Interface-apparaat is bruikbaar in alle landen waar een GSM netwerk operationeel is dat DATA-ondersteuning biedt.*

*De Interface wordt gekenmerkt door de mogelijkheid van aansluiting op verschillende spanningen, gaande van 12 V DC, 24 V DC en 220 V AC. De Interface maakt een perfecte simulatie van een aangesloten telefoonlijn. Dankzij de stimulatie weet de betaalterminal dat er een normale telefoonlijn is aangesloten. Deze uitvinding biedt niet enkel de*

*voordelen en garanties van reeds bestaande techniek, doch zal vooral in bepaalde sectoren zoals koerierdiensten, taxichauffeurs, marktkramers e.d. zijn nut bewijzen.*

*Bij de Interface zoals beschreven in conclusie 1 kan in een later stadium de Push button worden geïntegreerd in de betaalterminal zelf."*

Op pagina 1, regel 9 tot 12, worden de elementen van de uitvinding beschreven. Deze beschrijving wordt verder uitgewerkt op pagina 1, regel 25 tot pagina 2, regel 17. Pagina 2, regel 28 tot 30 beschrijft : "In de derde fase zal van zodra de twee inwendige modems verbonden zijn het besturingselement de connectie detecteren en ervoor zorgen dat de DATA-lijnen (RS232) aan elkaar gekoppeld worden."

Bij de beschrijving en de conclusies is een schema gevoegd.

18. Zoals gesteld, wordt een uitvinding als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor een vakman niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek (artikel 6 BOW).

De stand van de techniek wordt gedefinieerd als al hetgeen vóór de datum van de indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze. Er is geen plaats voor *ex post facto* analyse. Verschillende documenten kunnen gecombineerd worden om een gebrek aan uitvinderswerkzaamheid aan te tonen indien het voor de vakman voor de hand liggend was om dit te doen op het ogenblik van het indienen van de aanvraag.

Teneinde de uitvinderswerkzaamheid te beoordelen kan gebruik worden gemaakt van de "*problem and solution approach*" ("probleem en oplossing benadering"). Het betreft een benadering die door het EOB gebruikt wordt en die bestaat uit drie stappen of fases:

(i) In een eerste fase wordt de stand van de techniek bepaald, met inbegrip van de meest nabije stand van de techniek, met name deze die de uitvinding het dichtst benadert, vanuit het oogpunt van de vakman op de prioriteitsdatum;

(ii) Vervolgens wordt, vertrekkend van stand van de techniek en de technische problemen of effecten daarin beschreven, het verschil bepaald tussen de opgeëiste uitvinding en de meest nabije stand van de techniek; nadat dit is vastgesteld, kan het objectief op te lossen technisch probleem dat de octrooihouder poogde op te lossen, bepaald worden;

(iii) Vervolgens wordt nagegaan of de oplossing die in het octrooi wordt aangeboden voor de vakman voor de hand liggend was op de prioriteitsdatum, vertrekkend vanuit de meest nabije stand van de techniek en de technische problemen of effecten daarin beschreven.

Nagegaan moet worden of er enige aanwijzing bestond in de stand van de techniek die de gemiddelde vakman, geconfronteerd met het technisch probleem, ertoe zou gebracht hebben om deze stand van de techniek te wijzigen of aan te passen op basis van deze aanwijzingen ten einde de uitvinding te realiseren.

Om uitvindingswerkzaamheid te vertonen, dient een uitvinding verder te reiken dan de eenvoudige logische ontwikkeling van de stand van de techniek.

Indien blijkt dat de vakman op de datum van de octrooiaanvraag (in casu 4 oktober 1999) op basis van zijn kennis van de stand van de techniek, op voor de hand liggende wijze tot hetgeen als uitvinding wordt opgeëist, zou gekomen zijn, voldoet de uitvinding niet aan de voorwaarde van uitvinderswerkzaamheid.

Overeenkomstig de rechtspraak van de Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau (partijen zijn het hierover eens) is er sprake van gebrek aan uitvinderswerkzaamheid van een octrooi wanneer het geheel van de stand van de techniek de vakman, geconfronteerd met het objectief technisch probleem, ertoe zou aanzetten om de dichtstbijzijnde stand van de techniek met inachtneming van de stand van de techniek, te wijzigen of aan te passen. In dergelijk geval wordt hetgeen als uitvinding opgeëist wordt, als voor een vakman voor de hand liggend beschouwd.

In de rechtspraak van de Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau wordt verder bevestigd dat er niet alleen sprake is van het voor de hand liggend zijn wanneer de bereikte resultaten voor de vakman op grond van de stand van de techniek op de prioriteitsdatum/datum van aanvraag duidelijk voorspelbaar zijn, maar ook wanneer er voor de vakman op grond van de stand van de techniek op de prioriteitsdatum/datum van aanvraag een redelijke verwachting van succes is (*Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 2010, p. 177-178).

19. Op bladzijden 66 en 67 van het verslag van de heer q  
 Europees octrooigemachtigde die door Atos werd geraadpleegd, wordt een opsomming gegeven van de elementen van de conclusie van het octrooi BE 927 die blijken uit welbepaalde documenten, bekend vóór 4 oktober 1999.

Deze documenten, die door Atos werden neergelegd, vormen, zoals de deskundige van Atos terecht stelt, de stand van de techniek vóór BE 927 en beschrijven de volgende elementen in combinatie :

Banking service via draadloze verbinding (alle documenten), via cellulaire telefoon (bedoeld wordt GSM) (alle documenten met uitzondering van deze door deskundige van  genummerd 3, 4 en 7), en de aanwezigheid van een GSM modem (met dien verstande dat "modem" niets anders is dan een element dat contact maakt; het feit dat draadloos wordt gecommuniceerd impliceert derhalve de aanwezigheid van een modem) zijn welbekend.

Een besturingssysteem is impliciet : de apparaten hebben allemaal meerdere functies en dienen bestuurd te worden. Veel van de opgesomde documenten melden of tonen ook expliciet een CPU (Central Processing Unit) of een controller.

De combinatie van deze elementen was derhalve uit een groot aantal documenten bekend voor de datum van aanvraag van BE 927.

Daarenboven toont EP 0 662 665, dat de dichtstbijzijnde stand van de techniek vormt, een tweetal uitvoeringsvormen in figuren 25a en 25c, met name één waarin een modem wordt gebruikt voor het simuleren van een vaste telefoonlijn en één waarin rechtstreeks contact wordt gemaakt met de bankterminal.

Op bladzijden 5 en volgende van het verslag van de heer  deskundige die door de heer  werd geraadpleegd, wordt meermaals gewezen op vermeende verschillen tussen EP '665 en BE 927. Deze verschillen zijn echter niet pertinent in het kader van het onderzoek naar de stand van de techniek. Wat van belang is, is dat kan vastgesteld

worden dat de essentiële elementen uit BE 927 terug te vinden zijn in de stand van de techniek op datum van de aanvraag van dit octrooi en meer bepaald in EP '665.

20. Het hof treedt deskundige van  bij daar waar hij stelt dat uit een vergelijking van de stand van de techniek met octrooi BE 927 blijkt dat uit het document WO 95/20195, gepubliceerd op 27 juli 1995, en dus voor de datum van aanvraag van het octrooi BE 927 (4 oktober 1999) een apparaat bekend is met een kaartlezer apparaat (pagina 2, regel 6), een modemapparaat (pagina 2, regel 8), een communicatie apparaat (pagina 2, regel 12; het betreft een apparaat dat draadloos communiceert via mobiele telefoon, met name GSM).

Niet bekend uit dit document is het gebruik van een afzonderlijke modem voor het simuleren van een telefoonlijn en netspanning.

Het objectieve technische probleem dat vastgesteld kan worden ten opzichte van WO 95/20195 is dat de modem direct contact maakt met de bankterminal van de bank.

Door deskundige van  wordt terecht gesteld dat indien dit een probleem vormt, de vakman in de bekende standen van de betrokken techniek (telecomtechnologie) zal zoeken naar een alternatief. Hij vindt dit alternatief in EP '665, figuur 25a tot c, waarin beschreven staat dat men een conventionele telefoonlijn kan simuleren door middel van modem 304a.

De combinatie van deze documenten ligt daarmee voor de hand en levert een apparaat volgens de conclusie van BE 927.

Aangezien er aanwijzingen bestonden in de stand van de techniek die de gemiddelde vakman, geconfronteerd met het technisch probleem, ertoe

zouden gebracht hebben om deze stand van de techniek te wijzigen of aan te passen op basis van deze aanwijzingen ten einde de uitvinding te realiseren, aangezien BE 927 niet verder reikt dan de eenvoudige logische ontwikkeling van de stand van de techniek, en aangezien blijkt dat de vakman op de datum van de octrooiaanvraag (in casu 4 oktober 1999) op basis van zijn kennis van de stand van de techniek, op voor de hand liggende wijze tot hetgeen als uitvinding wordt opgeëist, zou gekomen zijn, voldoet de uitvinding niet aan de voorwaarde van uitvinderswerkzaamheid (en dus aan artikel 6 BOW).

Het hof besluit zodoende dat niet voldaan is aan één van de wettelijke voorwaarden van artikel 2 BOW, zodat de vordering van Atos tot nietigverklaring van het octrooi, gegrond is.

21. Aangezien het octrooi waarop de heer  zicht steunt, nietig is, zijn zijn vorderingen ongegrond.

Alle overige argumenten van de heer  dan deze waarop hiervoor werd geantwoord, zijn niet pertinent, gelet op hetgeen hiervoor door het hof werd vastgesteld en overwogen.

De eerste rechter oordeelde terecht dat het bevelen van een deskundig onderzoek zoals gevorderd door de heer  in casu niet dienstig is.

22. Niettegenstaande hetgeen voorafgaat, werd de heer  ten onrechte bij het bestreden vonnis veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 10.000 euro wegens tergend en roekeloos geding.

Zich vergissen aangaande de draagwijdte van zijn rechten of een interpretatie van een wettekst poneren die niet door de rechter wordt gevolgd, maakt niet noodzakelijk een fout uit en kan op zich geen vordering wegens tergend en roekeloos geding verantwoorden.

In casu kan de vordering van de heer  niet bestempeld worden als tergend, te weten ingesteld met kwaadwillige bedoelingen of uit boosaardigheid, en/of roekeloos, te weten met foutieve lichtzinnigheid of met misbruik van recht.

De heer  werd bij het bestreden vonnis dan ook ten onrechte veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 10.000 euro wegens tergend en roekeloos geding.

Het hoger beroep van de heer  is op dit punt gegrond.

#### Het incidenteel beroep van Atos

#### De nietigverklaring van BE 927 met terugwerkende kracht

23. Atos vordert de nietigverklaring van BE 927 met terugwerkende kracht.

De nietigverklaring is ex tunc. Hiervoor werd uiteengezet waarom het hof oordeelt dat het voorwerp van het octrooi BE 927 niet voldoet aan de wettelijke voorwaarde van de uitvinderswerkzaamheid. Deze voorwaarde was reeds op 4 oktober 1999 niet vervuld.

De vordering van Atos is gegrond.

De kosten van de expertise en de rechtsplegingsvergoeding

24. Er is in casu geen gegronde reden om af te wijken van het basisbedrag inzake de rechtsplegingsvergoeding. Het gegeven dat het dossier technisch van aard is en daardoor relatief complex, en het gegeven dat de heer [ ] meerdere malen minstens gedeeltelijk “het geweer van schouder veranderde”, doen daar niets aan af, gelet op het gegeven dat het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding in casu 15.000 euro bedraagt.

In casu kan evenmin gesteld worden dat de heer [ ] in de loop van de procedure “volhard heeft in de boosheid”, zoals Atos aanvoert. Het hof verwijst dienaangaande naar zijn beoordeling supra van het hoger beroep van de heer [ ] tegen het bestreden vonnis in de mate waarin hij krachtens dit vonnis veroordeeld werd tot betaling van een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding.

Atos vordert de veroordeling van de heer [ ] tot betaling van de kosten die zij heeft moeten betalen aan de deskundige die zij onder de arm nam. Het betreft een bedrag van 22.119,72 euro.

Aangezien er geen fout wordt weerhouden in hoofde van de heer [ ], is er geen gegronde reden om hem te veroordelen in de betrokken kosten.

De vordering van Atos is ongegrond.

Schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding

25. Het hof heeft hiervoor reeds gesteld waarom de vordering van de heer Doolaeghe niet tergend of roekeloos is.

Het incidenteel beroep van Atos is ongegrond.

26. 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 en het incidenteel beroep ontvankelijk;

Verklaart het hoger beroep en het incidenteel beroep slechts gegrond in de hierna bepaalde mate :

Doet het bestreden vonnis teniet in de mate waarin het de vordering van Atos tot veroordeling van de heer  tot betaling van een schadevergoeding van 15.000 euro wegens tergend en roekeloos geding gegrond verklaarde ten belope van 10.000 euro en de heer  veroordeelde tot betaling van dit bedrag;

Hervormt het bestreden vonnis in die mate dat de nietigverklaring van octrooi BE 1 012 927 plaatsvindt ex tunc, met name met ingang van 4

oktober 1999;

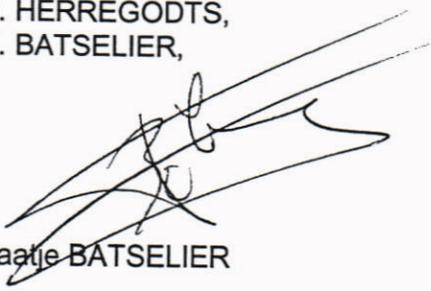
Bevestigt het bestreden vonnis voor het overige;

Veroordeelt de heer  in de kosten van de beroepsprocedure, vastgesteld in zijn hoofde op 186 euro en in hoofde van Atos op 15.000 euro.

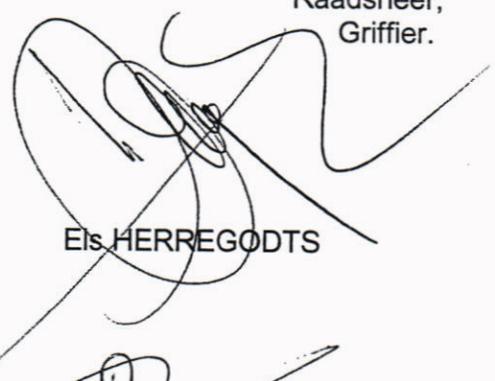
Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke **achtste kamer** van het hof van beroep te Brussel, op **1.4.2014** waar aanwezig waren en zitting hielden :

B. LYBEER,  
C. VAN SANTVLIET,  
E. HERREGODTS,  
K. BATSELIER,

Raadsheer dd. Voorzitter,  
Raadsheer,  
Raadsheer,  
Griffier.



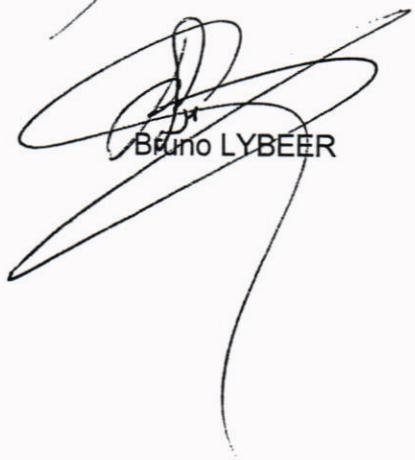
Kaatje BATSELIER



Els HERREGODTS



Catharina VAN SANTVLIET



Bruno LYBEER



Voor eensluidend afschrift  
de griffier

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Hoflandts', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large, sweeping flourish that extends to the left and then loops back to the right.

E. HOFLANDTS