

rest van dit hof d.d. 22 februari 2011 de voorlopige maatregel die was uitgesproken bij de beschikking d.d. 11 mei 2010 van de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, zetelend in kort geding, werd bevestigd krachtens dewelke de deskundige werd gelast alle documenten, stukken en analyses in zijn bezit ingevolge zijn opdracht in het kader van het beschrijvend beslag inzake namaak bevolen bij arrest van het hof van beroep te Gent van 9 december 2008, bij zich te houden en te bewaren, met eerbiediging van de confidentialiteit van de hem toevertrouwde gegevens, in afwachting van een definitieve beslissing, waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan in het kader van de procedure beschrijvend beslag inzake namaak waarbij hij werd aangesteld als deskundige, oordeelt het hof dat het verzoek van Syral ongegrond is.

Tegen onderhavig arrest staat immers nog het (buitengewoon) rechtsmiddel van voorziening in cassatie open.

(...)

#### 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 derdenverzet van Syral Belgium NV tegen het arrest van het hof van beroep te Gent d.d. 9 december 2008 gegrond in de hierna bepaalde mate :

- Stelt vast dat er geen of minstens onvoldoende aanwijzingen zijn dat inbreuk zou zijn gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht dat Roquette laat gelden of dat een inbreuk daarop dreigt;
- Doet het arrest d.d. 9 december 2008 van het hof van beroep te Gent teniet;
- Opnieuw recht doende aangaande het hoger beroep van Roquette voor het hof van beroep te Gent tegen de beschikking d.d. 15 september 2008 van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent : verklaart dit hoger beroep onvankelijk doch ongegrond;

Bevestigt de beschikking van 15 september 2008;

Wijst het door Syral Belgium NV meergevorderde af;

Legt de kosten van deze beroepsprocedure voor het hof van beroep te Brussel ten laste van Roquette Frères SAS;

Stelt de kosten van deze beroepsprocedure vast op 11.000 euro aan de zijde van Syral Belgium NV en op 582,41 euro + 307,75 euro (kosten dagvaarding) aan de zijde van Roquette Frères SAS.

Stelt vast dat de overige kosten door de partijen niet begroot werden; zegt dat zij desgevallend toepassing kunnen maken van artikel 1021 Ger.W.

(...)

**N.v.d.r.: Cassatievoorziening ingesteld.**

## Noot – Aanwijzingen van inbreuk voor een zuiver beschrijvend beslag inzake namaak: de octrooihouder moet eerst zijn huiswerk maken

Het beslag inzake namaak is een dankbaar onderwerp voor discussie, zowel in de rechtbank als onder academici. Deze 'huiszoeking' wegens een vermeende inbreuk op intellectuele rechten blijft dan ook regelmatig voor beroering zorgen, waarbij de eigenaars van intellectuele rechten en beweerde inbreukmakers steeds weer de grenzen van het toelaatbare opzoeken.

Mede gelet op het succes van het Belgisch/Franse instrument van het beslag inzake namaak, werden de EU-lidstaten door middel van artikel 7 van de Handhavingsrichtlijn 2004/48<sup>1</sup> verplicht om bewijsvergende maatregelen op te nemen in hun nationale recht, waarbij zij wel aanzienlijk veel vrijheid kregen voor de precieze invulling van deze maatregelen.

Wij stellen vast dat de Belgische rechtbanken sinds 2004 het instrument van het beslag inzake namaak steeds verder aan banden hebben gelegd, zeker voor wat betreft beweerde inbreuken op farmaceutische (werkwijze-) octrooien. De Belgische rechter lijkt steeds gevoeliger te worden voor de mogelijkheid dat deze procedure door de octrooihouder zou worden misbruikt, en stelt daarom ook steeds hogere eisen aan de octrooihouder om aan te tonen dat zo'n ingrijpende maatregel echt wel verantwoord is.

Zeker in de context van farmaceutische octrooirechten kan het onaangekondigde bezoek op de terreinen van een beweerde inbreukmaker – vaak een concurrent – of een derde<sup>2</sup>, de octrooihouder toegang geven tot diens geheime werkwijze en zeer gevoelige informatie met betrekking tot de commerciële strategie, niet alleen voor België, maar desgevallend ook voor andere Europese landen. Het risico op een ongeoorloofd gebruik van het beslag inzake namaak is dan ook reëel en de terughoudendheid van de Belgische rechter op zijn plaats. De twee geannoteerde arresten op derdenverzet van het hof van beroep van Brussel over de bewijslast van de octrooihouder inzake de 'aanwijzingen van inbreuk', elders in dit nummer gepubliceerd, moeten in deze context gelezen worden.

### De vereiste van 'aanwijzingen van inbreuk' in de zin van artikel 1369bis/1, § 3 Ger.W., vroeger en nu

De vereisten voor een zuiver beschrijvend beslag inzake namaak zijn (art. 1369bis/1, § 3 Ger.W.):

- (i) het bestaan van een *prima facie* geldig intellectueel recht; en
- (ii) aanwijzingen dat er op dit recht inbreuk wordt gepleegd of dat een inbreuk dreigt.

Voor een beslag inzake namaak met verbod om voorraden uit handen te geven, is de bewijslast uiteraard hoger.

1 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.  
2 Zo werd al beslag inzake namaak gelegd bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) om toegang te krijgen tot het registratiedossier van een geneesmiddel.



Daarvoor moet de eigenaar van het intellectuele recht aantonen dat de inbreuk op het *prima facie* geldige recht redelijkerwijze niet betwist kan worden én dat een belangenafweging in zijn voordeel doorweegt (art. 1369bis/1, § 5 Ger.W.).

De beide geannoteerde arresten van het hof van beroep te Brussel betreffen de vereiste van ‘aanwijzingen van inbreuk’ voor een zuiver beschrijvend beslag. Het gaat in deze arresten dus niet om een beslag met verbod tot uit handen geven; toch volstond het door de octrooihouder aangeleverde bewijs niet om een zelfs louter beschrijvend beslag te handhaven.

Zoals reeds gezegd, is de Belgische rechter sinds de Handhavingsrichtlijn steeds voorzichtiger geworden met het toekennen van een zelfs louter beschrijvend beslag inzake namaak. In 2004 oordeelde het hof van beroep te Brussel nog dat de ‘aannemelijke bewering’ van inbreuk volstond.<sup>3</sup> De beslagrechter te Brussel, toen nog bevoegd voor het beslag inzake namaak, ging in 2005 een stap verder en oordeelde dat enkel indien het zeker is dat de maatregel redelijkerwijs *geen* bewijzen van inbreuk kan opleveren, de machtiging tot beslag aan de octrooihouder moest worden geweigerd.<sup>4</sup> Wat betreft de beschikbaarheid van alternatieve middelen van bewijsvoering, oordeelde de Brusselse beslagrechter dat het feit dat de octrooihouder mogelijk reeds over andere bewijsmiddelen beschikte, geen reden was om het beslag inzake namaak te weigeren “nu het niet aan de beslagrechter is te appreciëren wanneer een (mogelijk) slachtoffer van een octrooischending al dan niet voldoende bewijzen in dit verband heeft”.<sup>5</sup>

De aanzet tot een strengere aanpak werd gegeven door het Hof van Cassatie in 2009 in een uitspraak over de correcte betekenis van het begrip ‘aanwijzingen van inbreuk’. Op dat arrest van het Hof gaan we hieronder eerst in.

## Het INEOS-arrest van het Hof van Cassatie

In 2009 sprak het Hof van Cassatie zich uit over de vereiste van aanwijzingen van inbreuk voor een louter beschrijvend beslag inzake namaak.<sup>6</sup> Het Hof bracht in herinnering dat artikel 7 van de Handhavingsrichtlijn de lidstaten verplicht om onmiddellijk afdoende maatregelen te gelasten om relevant bewijsmateriaal in verband met de vermeende inbreuk te beschermen, voor zover de verzoeker redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd tot staving van de (dreigende) inbreuk. Volgens het Hof mocht de Belgische wetgever daarom voorzien dat er aanwijzingen van inbreuk moeten zijn opdat deze voorlopige maatregelen kunnen worden toegekend.

Met ‘aanwijzingen van inbreuk’ in de zin van artikel 1369bis/1, § 3 Ger.W. bedoelt de wetgever volgens het Hof van Cassatie dat “de verzoeker gegevens moet aanreiken die aannemelijk maken dat een inbreuk zou kunnen worden gepleegd op het intellectueel eigendomsrecht”. De aangedragen feiten moeten van dien aard zijn dat, bij een beoorde-

ling op het eerste gezicht (*prima facie*) “op zich of met elkaar in verband gebracht, een vermoeden doen rijzen van een inbreuk of een dreiging van inbreuk”.

In het arrest *a quo* had het hof van beroep van Antwerpen een wel erg royale interpretatie gegeven aan het begrip ‘aanwijzingen van inbreuk’. Het hof van beroep vond het voldoende dat de octrooihouder had aangetoond dat (i) de beweerde inbreukmaker tegen 2 van de 3 ingeroepen octrooien oppositie had ingesteld en dat (ii) de partijen in de desbetreffende sector rechtstreekse concurrenten waren. Enkel op die basis had het hof van beroep een zuiver beschrijvend beslag toegekend. Een belangrijke factor daarbij was dat de octrooien betrekking hadden op een werkwijze. Gelet op de beslotenheid van het productieproces oordeelde het hof van beroep dat de inbreuk enkel kon worden vastgesteld door de octrooihouder te machtigen in het productieproces van de vermeende inbreukmaker te gaan kijken middels een beslag inzake namaak.

Dit vond het Hof van Cassatie (terecht) een brug te ver. In beknopte bewoordingen oordeelde het Hof van Cassatie dat het hof van beroep niet wettig kon afleiden dat er aanwijzingen van inbreuk waren, en trok de machtiging voor het beslag inzake namaak weer in.

## Het Sadepan-arrest van het hof van beroep te Brussel (Franstalige 9e kamer)

Onder verwijzing naar het INEOS-arrest van het Hof van Cassatie, trok het hof van beroep van Brussel in het eerste geannoteerde arrest van 17 december 2015 een eerder toegekend beslag inzake namaak in, wegens ontoereikende ‘aanwijzingen van inbreuk’ op een product- en werkwijze-octrooi.

Wat het product betrof, had octrooihouder Sadepan in zijn verzoekschrift verwezen naar de verklaring van de beweerde inbreukmaker op zijn website dat de voordelen van zijn product “grotendeels identiek” waren aan die beschreven in het octrooi en dat de kenmerken van het product overeenkwamen met die opgeëist in het octrooi.

Het hof van beroep aanvaardde echter het argument van de beweerde inbreukmaker dat deze voordelen en kenmerken ook aanwezig waren in de producten van andere concurrenten (wat ons juridisch niet echt relevant lijkt), en dat het geoctrooierde product ook nog andere kenmerken bezat waarvan de octrooihouder geenszins had aangetoond dat ze aanwezig waren in dat van de beweerde inbreukmaker. Het had volgens het hof op de weg van Sadepan gelegen om het product, dat vrij beschikbaar is op de markt, aan te kopen en te laten analyseren in plaats van enkel voort te gaan op verklaringen en beweringen op de website van de beweerde inbreukmaker.

Nochtans had de beweerde inbreukmaker in een parallelle

3 Brussel 29 juni 2004, *IRDI* 2004, 402. De in deze paragraaf besproken rechtspraak maakt nog toepassing van het oude art. 1481 e.v. Ger.W., dat pas in 2007 in uitvoering van de Handhavingsrichtlijn werd gewijzigd middels de wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van het gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, *BS* 10 mei 2007, *err.* 14 mei 2007. Er wordt echter algemeen aanvaard dat de vereiste van *prima facie*-inbreuk of aanwijzingen van inbreuk dezelfde is in art. 1481 e.v. Ger.W. en art. 1369bis e.v. Ger.W., zie onder meer P. DE JONG, O. VRINS en C. RONSE, “Evoluties in het octrooirecht – Overzicht van rechtspraak 2007-2010”, *TBH* 2011, (393), paragraaf 132.

4 Beslagr. Brussel 13 mei 2005, *IRDI* 2005, 432.

5 Beslagr. Brussel 13 juni 2003, *IRDI* 2003, 275, besproken in P. DE JONG, O. VRINS en C. RONSE, “Evoluties in het octrooirecht – Overzicht van rechtspraak 2003-2006”, *TBH* 2007, (423), paragraaf 78.

6 Cass. 26 november 2009, C.08/0206.N.



procedure in Italië de inbreuk op de productconclusie niet uitdrukkelijk betwist, en enkel geargumenteed dat hij de geoctrooieerde werkwijze van een derde toepaste. Ook hiervan had Sadepan geen enkel bewijs aangeleverd, anders dan het citeren van de verklaringen die hierover werden afgelegd door de beweerdde inbreukmaker in de Italiaanse procedure. Het Italiaanse octrooi dat daar in geschil was, was bovendien niet identiek aan het Europees octrooi dat aan de grondslag lag van het geschil in België.

Het hof van beroep oordeelde dat het, zelfs in het licht van deze verklaringen, niet aan de beweerdde inbreukmaker was om de afwezigheid van inbreuk te bewijzen, maar wel aan de octrooihouder om de aanwezigheid van inbreuk te bewijzen. Het feit dat de octrooihouder geen toegang had tot de werkwijze van de beweerdde inbreukmaker, werd door het hof van beroep onder verwijzing naar het INEOS-arrest van het Hof van Cassatie afgedaan als onvoldoende verantwoording voor een beslag inzake namaak.<sup>7</sup>

Op het eerste gezicht lijkt het hof van beroep hier te toegeeflijk voor de beweerdde inbreukmaker, die op verschillende manieren ei zo na toegeeft dat hij octrooi-inbreuk pleegt. Deze beweringen hadden echter aangevuld moeten worden met analyses en testrapporten van de octrooihouder zelf, die niet moeilijk te verkrijgen waren aangezien het product in kwestie vrij beschikbaar was op de markt. Dergelijke analyses hadden eventueel ook kunnen bijdragen tot het aantonen van aanwijzingen van inbreuk op de werkwijze-conclusies, daar waar Sadepan *in casu* had volstaan met te verwijzen naar verklaringen van de beweerdde inbreukmaker in een buitenlandse procedure over een niet-identiek octrooi. We onthouden uit dit arrest dat, als het voor de octrooihouder mogelijk is om het beweerdde inbreukmakende product te analyseren, hij dit ook effectief moet doen om een beslag inzake namaak te verkrijgen.

We hebben één punt van kritiek bij dit arrest. De Franstalige kamer van het hof van beroep toonde zich, onder verwijzing naar de conclusie van advocaat-generaal Genicot bij een (Franstalig) cassatiearrest van 2013<sup>8</sup>, bereid om rekening te houden met elementen die dateren van ná de toelating van het beslag inzake namaak, voor zover er reeds bepaalde aanwijzingen van deze elementen aanwezig waren op het moment van de toelating, die door deze latere elementen in het juiste daglicht worden gesteld. Dit lijkt ons een gevaarlijke ‘*slippery slope*’: met welke latere elementen mag de rechter op derdenverzet dan wel en niet rekening houden? De oplossing die voor meer rechtszekerheid zorgt, is die van de Nederlandstalige 8e kamer, hieronder besproken, waarbij de rechter op derdenverzet geen rekening mag houden met alles wat gebeurt na de oorspronkelijke toelating van het beslag inzake namaak.

#### Het Roquette-arrest van het hof van beroep te Brussel (Nederlandstalige 8e kamer)

De vereiste van ‘aanwijzingen van inbreuk’ kwam opnieuw aan bod in het tweede geannoteerde arrest van de Nederlandstalige 8e kamer van het hof van beroep te Brussel van 24 mei 2016.

De Roquette-zaak is al 8 jaar hangende voor de Belgische rechtbanken<sup>9</sup> en heeft in die tijd de binnenkant van alle Nederlandstalige hoven van beroep gezien, alsook meermaals die van het Hof van Cassatie. Het zou ons te ver leiden om de volledige proceshistoriek te schetsen. Voor deze bijdrage volstaat het te duiden dat het geannoteerde arrest van het hof van beroep te Brussel werd gewezen na een arrest van het hof van beroep te Gent dat een eerder toegestaan beslag inzake namaak had ingetrokken om louter procedurele redenen, welk arrest door het Hof van Cassatie werd vernietigd, waarna het hof van beroep te Antwerpen het eerder toegekende beslag handhaafde, welk arrest opnieuw werd vernietigd door het Hof van Cassatie, waarna de zaak landde in het hof van beroep te Brussel. Tegen het geannoteerde arrest van het hof van beroep te Brussel van 24 mei 2016 werd inmiddels op 9 september 2016 ook weer een voorziening in cassatie ingesteld.

Op het moment dat het zuiver beschrijvend beslag inzake namaak door het hof van beroep van Gent werd toegekend (9 december 2008) beschikte de Franse octrooihouder Roquette over een Europees octrooi dat nog slechts één conclusie telde. Deze doelgebonden productconclusie luidt, in vrije vertaling: “Het gebruik van maltotriitol om de vorm van maltitolkristallen te wijzigen of te sturen”. De 9 andere conclusies van het Europees octrooi, die betrekking hadden op maltitolkristallen, een kristallijne maltitolsamenstelling en een werkwijze om ze te maken, werden in 2007 middels een definitieve beslissing van de oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau herroepen, zodat enkel de doelgebonden productconclusie overbleef.

De octrooihouder beschikte op 9 december 2008 ook over een Frans octrooi dat nog wel betrekking had op de maltitolkristallen, de kristallijne samenstelling én de werkwijze, maar dus enkel uitwerking had in Frankrijk. Dit Franse octrooi werd later, in 2012, middels een beslissing in eerste aanleg herroepen; een beroep is hangende en dit beroep heeft schorsende werking.

Een van de kernpunten waarover het hof van beroep te Brussel in het geannoteerde arrest uitspraak moest doen, was of er op het moment van het toekennen van het beslag inzake namaak in december 2008, voldoende aanwijzingen van rechtstreekse of onrechtstreekse octrooi-inbreuk waren om deze maatregel te verantwoorden.

Onder verwijzing naar het INEOS-arrest van het Hof van Cassatie en de memorie van toelichting bij het wetsontwerp van de wet van 10 mei 2007<sup>10</sup>, herinnerde het hof van beroep van Brussel eraan dat zijn beoordelingsmarge over het bewijs van *prima facie*-aanwijzingen beperkt is, en dat een-

7 De octrooihouder had zich in zijn eenzijdig verzoekschrift ook beroepen op het feit dat een van zijn ex-werknemers intussen voor de beweerdde inbreukmaker werkte. Het hof vond dit echter niet meer dan stemmingmakerij, aangezien de werknemer in kwestie na het verlaten van de octrooihouder eerst 3 jaar in een andere sector had gewerkt en pas dan was gaan werken voor de beweerdde inbreukmaker. Bovendien had de werknemer steeds een louter commerciële functie bekleed, zonder enige technische betrokkenheid bij de bewuste werkwijze of het product in kwestie.

8 Concl. Adv. Gen. J.M. GENICOT onder Cass. 2 mei 2013, C.12.0150.F en onder Cass. 25 november 2011, C.10.0559.F.

9 De auteur was overigens zelf tot medio 2010 een van de raadsliden voor Roquette, maar is sindsdien niet meer in de zaak betrokken.

10 Zie vn. 4.



voudige vermoedens van namaak volstaan, zonder dat de verzoeker de verwezenlijking van de namaak moet aantonen. Het verzamelen van bewijsmateriaal is immers net de bedoeling van het beslag inzake namaak.

Het hof van beroep vervolgde dat de rechter op derdenverzet zich bij het beoordelen van de aanwijzingen van inbreuk moet plaatsen op het ogenblik dat de eerste rechter de maatregelen toekende. Uiteraard mag geen rekening worden gehouden met gegevens die werden verkregen in uitvoering van het beslag inzake namaak, bv. in het deskundigenverslag dat werd opgemaakt in uitvoering van de toegekende maatregelen.

Roquette baseerde haar verzoek tot beslag inzake namaak op aanwijzingen van rechtstreekse en onrechtstreekse octrooi-inbreuk. De rechtstreekse octrooi-inbreuk zou erin bestaan dat concurrent Syral in België mogelijk Mérimalt 300 verkocht, dat beweerdelijk *prima facie* inbreuk maakte op de doelgebonden productconclusie van het Europees octrooi. Roquette was niet zeker of Mérimalt 300 daadwerkelijk in België verkocht werd, maar had kunnen vaststellen dat Mérimalt 200, een gelijkaardig product, wel in België verkocht werd, zodat zij het aannemelijk vond dat ook Mérimalt 300 in België verkocht werd.

Het hof van beroep vond dit te dunnetjes om een beslag inzake namaak toe te kennen. Roquette had er zich volgens het hof eerst van moeten vergewissen of Mérimalt 300 ook daadwerkelijk in België werd verkocht. Verder toonde Roquette helemaal niet aan dat Mérimalt 200, dat wel in België werd verkocht, wel degelijk gelijkaardig was aan Mérimalt 300. Het verzoek op grond van de rechtstreekse inbreuk werd door het hof dan ook als ongegrond beschouwd, wegens gebrek aan aanwijzingen van inbreuk.

Dit deel van de uitspraak lijkt ons niet voor kritiek vatbaar. Het is niet te veel gevraagd van de octrooihouder om na te gaan of een bepaald product op de markt verkocht wordt. Dit is vrij eenvoudig; het gaat niet om een geoctrooieerde werkwijze waarvoor doorgaans de toegang tot de fabriekshallen vereist is. We merken ook op dat de voorziening in cassatie tegen het geannoteerde arrest zich enkel toespitst op het oordeel inzake de onrechtstreekse inbreuk, en geen grief formuleert met betrekking tot het oordeel inzake de rechtstreekse inbreuk.

Wat de onrechtstreekse inbreuk betreft, argumenteerde Roquette in 2008 dat Syral in België de maltoseroop produceerde die haar Franse zuster gebruikte om conclusies 18 en 19 van het Franse octrooi toe te passen. Dat had de Franse Syral-entiteit in het kader van de parallelle procedure in Frankrijk zelf bevestigd. Conclusie 18 van het Franse octrooi heeft betrekking op een werkwijze om de maltitolkristallen en kristallijne samenstellingen te maken, en conclusie 19 komt overeen met de enig overblijvende conclusie van het Europees octrooi. Niet onbelangrijk is dat zowel conclusie 18 als conclusie 19 van het Franse octrooi betrekking hebben op maltitol, niet op maltose. Maltitolsiroop wordt verkregen na hydrogenering van maltoseroop. Roquette beweerde dus dat maltoseroop een grondstof was, een

'middel' in de zin van artikel XI.29, § 2 WER, waarmee de Franse Syral-entiteit het octrooi toepaste, zodat er aanwijzingen waren van een onrechtstreekse octrooi-inbreuk.

Ook daar was het hof van beroep het niet mee eens. Het hof oordeelde dat Roquette minstens een aanwijzing had moeten aandragen dat de bewuste maltoseroop die in België werd geproduceerd, op zich inbreukmakend was. Syral verkoopt immers geen maltitolsiroop (waarvan sprake in conclusie 18 en 19 van het Franse octrooi en het Europees octrooi), zei het hof, maar wel maltoseroop, en er werd geen aanwijzing geleverd dat Syral de maltoseroop omzet in maltitolsiroop door hydrogenering.

Deze redenering lijkt ons niet helemaal in overeenstemming met de leer van de onrechtstreekse octrooi-inbreuk, zoals uiteengezet in het mijlpaalarrest van het hof van beroep te Antwerpen in het 'Senseo'-arrest uit 2005.<sup>11</sup> De octrooihouder moet immers niet aantonen dat het 'middel' (in deze zaak: maltoseroop) op zichzelf inbreukmakend is om een onrechtstreekse octrooi-inbreuk aan te tonen. Het volstaat dat het middel werkelijk aangeboden en wetens bestemd is om de geoctrooieerde werkwijze toe te passen, zelfs al is het middel op zich niet inbreukmakend. Het is op dit punt dat Roquette in september 2016 een voorziening in Cassatie heeft ingesteld. Er valt immers iets voor te zeggen dat er voldoende aanwijzingen waren (door de verklaringen die Syral zelf aflegde in de Franse procedure) dat de Franse Syral-entiteit de maltoseroop gebruikte in Frankrijk om de geoctrooieerde werkwijze toe te passen.

Het hof van beroep vervolgde echter dat dit kon worden vastgesteld met behulp van de geijkte procedures in Frankrijk, zonder dat hiervoor een beslag inzake namaak in België moest worden gelegd. De vraag is inderdaad hoe nuttig een beslag bij Syral in België was om na te gaan welke werkwijze Syral toepaste in haar fabrieken in Frankrijk. Dat lijkt ons *in casu* een meer overtuigende reden om het beslag inzake namaak niet toe te kennen.

Het hof van beroep oordeelde dan ook dat er eveneens onvoldoende aanwijzingen waren van onrechtstreekse inbreuk, en trok het beslag inzake namaak dat in 2008 was toegekend door het hof van beroep te Gent, weer in.

Dit lijkt ons de correcte uitkomst. De vraag is echter of de redenering van het hof het best ondergebracht moet worden onder de noemer 'aanwijzingen van inbreuk'. Eigenlijk gaat het hier om een belangenafweging tussen partijen, die echter niet vermeld wordt als een van de voorwaarden van het zuiver beschrijvend beslag in artikel 1369bis/1, § 3 Ger.W. In onze conclusie gaan wij daar verder op in.

## Recente toepassingen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel

Ook de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel toont zich in twee recente uitspraken over werkwijze-octrooien in de farmaceutische sector eerder streng over de vereiste van 'aanwijzingen van inbreuk'.

11 Antwerpen 8 november 2005, *IRDI* 2006, 134; *Ing.Cons.* 2005, 502, noot E. DE GRYSSE. Zie ook K. ROOX en C. DE PRETER, "Onrechtstreekse octrooi-inbreuk naar Belgisch recht na het Senseo-arrest: koffiedik kijken of klare wijn?", *IRDI* 2006, 101. Volledigheidshalve merkt de auteur op dat zij in deze zaak optrad als een van de raadslieden van octrooihouder Sara Lee/DE.

12 Voorz. Kh. Brussel 5 juli 2016, C/16/00021, Bayer/Guerbet, onuitg.





**Bayer/Guerbet**

In een beschikking van 5 juli 2016<sup>12</sup> oordeelde de voorzitter dat de volgende elementen samen onvoldoende waren als ‘aanwijzingen van inbreuk’ op een werkwijze-octrooi:

- 1) de bewering van de octrooihouder dat het onmogelijk was om een andere werkwijze te gebruiken tegen een redelijke kostprijs, terwijl uit het eigen deskundigen-rapport van de octrooihouder bleek dat het niet onmogelijk, maar enkel duurder was om een andere werkwijze te gebruiken;
- 2) het feit dat het product van de beweerdde inbreukmaker op de markt was en dat hij daarmee deelnam aan openbare aanbestedingen;
- 3) het feit dat de beweerdde inbreukmaker in Frankrijk een nietigheidsvordering uitbracht tegen een octrooi van dezelfde familie, dat echter ruimer was dan het Europees octrooi waarop de octrooihouder zich in België beriep;
- 4) het feit dat de beweerdde inbreukmaker ook tegen dit Europees octrooi een oppositieprocedure instelde. De voorzitter verwijst hier terecht naar het hoger besproken INEOS-arrest van het Hof van Cassatie, dat zegt dat de aanwijzing van inbreuk niet kan worden afgeleid uit het loutere feit dat de beslagene een concurrent is en een oppositieprocedure heeft ingeleid; en
- 5) het feit dat de beweerdde inbreukmaker na de toekenning van het beschrijvend beslag het product van de markt heeft gehaald; in dit verband oordeelde de voorzitter terecht dat hiermee geen rekening kon worden gehouden aangezien hij zich op het moment moest stellen dat het beslag werd toegekend.

Deze uitspraak komt ons voor als een correcte toepassing van het INEOS-arrest van het Hof van Cassatie waarbij er effectief onvoldoende aanwijzingen van inbreuk waren. De octrooihouder tekende wel hoger beroep aan.

**Mylan/Teva**

In een beschikking van 29 augustus 2016 sprak de voorzitter zich opnieuw uit over de vraag of er voldoende aanwijzingen waren van inbreuk op een werkwijze-octrooi in de farmaceutische sector.<sup>13</sup>

Octrooihouder Teva vergeleek zijn eigen werkwijze met die van de beweerdde inbreukmaker, op grond van een dossier dat hij verkreeg naar aanleiding van een procedure in Mexico. Over twee welbepaalde kenmerken van de werkwijze was echter in het bewuste dossier geen informatie aanwezig. Bij gebrek aan beter, verwees de octrooihouder voor deze kenmerken dan maar naar zijn eigen werkwijze, en argumenteerde dat de beweerdde inbreukmaker in zijn werkwijze wellicht hetzelfde deed aangezien het beweerdde inbreukmakende product voorgesteld werd als een generieke, dus bio-equivalente, versie van het geneesmiddel van de

octrooihouder.

De voorzitter oordeelde echter dat de verwijzingen door de octrooihouder naar zijn eigen werkwijze onvoldoende waren als ‘aanwijzing van inbreuk’, en dat de bio-equivalentie van *geneesmiddelen* in de zin van artikel 10(2)(b) van richtlijn 2001/83<sup>14</sup> evenmin een aanwijzing is van inbreuk met betrekking tot de geoctrooierde *werkwijze*.

Bij deze uitspraak hebben we wat twijfels. Het wordt zeer moeilijk om de inbreuk op een werkwijze-octrooi vast te stellen als de inbreuk al bijna moet vaststaan voordat een beslag wordt toegekend. Van de andere kant had het op de weg gelegen van Teva om meer overtuigend aan te tonen dat het inderdaad aannemelijk was dat Mylan de twee bewuste werkwijze-stappen, waarover geen informatie beschikbaar was, effectief toepaste.

Ook hier is de octrooihouder in beroep gegaan.

**Conclusie**

We zien de Belgische rechter in eerste aanleg en beroep strenger worden bij het toekennen van een zelfs zuiver beschrijvend beslag inzake namaak voor octrooien. De motivatie van de rechter is begrijpelijk: het beslag inzake namaak is een explosief instrument dat in handen van een rechtstreekse concurrent aanzienlijke schade kan toebrengen. Dit is zeker het geval voor werkwijze-octrooien in de farmaceutische sector, waarbij de octrooihouder middels het beslag toegang kan krijgen tot zeer vertrouwelijke technische, commerciële en strategische informatie, die hij desgevallend ook kan aanwenden in parallelle buitenlandse procedures. De rechter moet erop toezien dat de octrooihouder van deze procedure geen oneigenlijk gebruik maakt. Alleszins mag geen al te ruime opdracht worden geformuleerd en moet de rechter vermijden om toegang te verlenen tot het volledige confidentiële registratiedossier van een geneesmiddel. Enkel de informatie die relevant is voor de beoordeling van de inbreuk mag het voorwerp uitmaken van een beschrijvend beslag.

We zien in de besproken uitspraken dat de rechter bij het beoordelen van de vereiste van ‘aanwijzingen van inbreuk’ een soort belangenafweging inbouwt, hoewel deze niet uitdrukkelijk voorzien is in artikel 1369bis/1, § 3 Ger.W. in het kader van het zuiver beschrijvend beslag. Wij kunnen dit alleen maar toejuichen, omdat enkel de belangenafweging de rechter toelaat rekening te houden met de impact van het beslag op beide partijen. De vraag rijst dan wel of de wetgever de belangenafweging niet uitdrukkelijk moet inschrijven in artikel 1369bis/1, § 3 Ger.W., zoals dit reeds het geval is voor het beslag met verbod tot uit handen geven in 1369bis/1, § 5 Ger.W. Dit zou de rechter toelaten een uitdrukkelijke belangenafweging te maken zonder deze beschouwingen *incognito* te moeten opnemen in de beoordeling inzake ‘aanwijzingen van inbreuk’.

Het is duidelijk uit de besproken arresten en beschikkingen dat de octrooihouder nog diligentier zijn huiswerk zal moeten maken en de beweerdde ‘aanwijzingen van inbreuk’ nog beter zal moeten onderbouwen om voortaan een beslag in

<sup>13</sup> Voorz. Kh. Brussel 29 augustus 2016, A/16/3645 en A/16/3655, Mylan/Teva, onuitg.

<sup>14</sup> Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik.



zake namaak te verkrijgen of te behouden. Veronderstellingen maken of zonder meer verwijzen naar verklaringen die de beweerde inbreukmaker aflegde op een website of in een buitenlandse procedure waar een ander octrooi van dezelfde familie in het geding is, worden door de rechter duidelijk niet meer als voldoende beschouwd.

Toch rijst de vraag of de rechter niet iets minder streng moet zijn in het kader van een beweerde inbreuk op een werkwijze-octrooi, die bijna altijd moeilijk te bewijzen is, omdat de werkwijze wordt toegepast in de gesloten omgeving van het laboratorium of de fabriekshal. De rechter mag de octrooihouder in deze zin ook niet vleugellam maken door aan de voorwaarde van 'aanwijzingen van inbreuk' al te hoge eisen te stellen.

De rechter zou het feit dat het gaat om een werkwijze-octrooi kunnen meenemen in de belangenafweging, en daarvoor iets gemakkelijker een zuiver beschrijvend beslag kunnen toekennen dan voor een productoctrooi. In dat geval moet er wel zeer streng op worden toegezien dat de octrooihouder

niet in het bezit komt van vertrouwelijke informatie waar hij geen recht op heeft. Een meticuleus optreden door de deskundige, het werken met gesloten omslagen en een streng toezicht door de rechter zijn daarvoor van essentieel belang. *Idealiter* zou er zelfs een wisselwerking kunnen ontstaan tussen de deskundige en de voorzitter in het kader van een 'progressief' beslag, waarbij de deskundige eerst beperkte informatie verzamelt in antwoord op de vraag of de beweerde inbreukmaker de bewuste werkwijze überhaupt toepast, waarna de zaak opnieuw wordt voorgelegd aan de rechter, die vervolgens oordeelt of er voldoende grond is voor de deskundige om zijn werkzaamheden verder te zetten en meer uitgebreide technische en commerciële informatie te verzamelen. Dit lijkt ons een betere oplossing dan een beslag inzake namaak voor werkwijze-octrooien *de facto* bijna onmogelijk te maken door een al te strikte interpretatie te geven aan de vereiste van 'aanwijzingen van inbreuk'.

Patricia CAPPUYNS

*Cape IP Law, Liège Competition and Innovation Institute*<sup>15</sup>

15 De auteur dankt haar collega's Véronique Pede en Jozefien Vanherpe bij Cape IP Law voor hun gewaardeerde opmerkingen bij deze noot.

