

Hof van beroep Gent, 01/03/2010, R.D.C.-T.B.H., 2011/5

Hof van beroep Gent 1 maart 2010

NV Steelcon / NV Vandezande

Zet.: F. Deschoolmeester (alleenrechtsprekend raadsheer)

Pl.: Mrs. L. Delacourt en O. Vanlerberghe

velt het hof volgend arrest:

Partijen werden gehoord ter openbare terechtzitting in hun middelen en conclusies, alsook werden hun stukken ingezien.

1.

Bij verzoekschrift, neergelegd op 7 april 2008, heeft appellante hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 31 december 2007 op tegenspraak gewezen door de 1^{ste} kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Gent (AR. 95/894/A). Een exploot van betekening ligt niet voor.

Feiten en procedure in eerste aanleg

2.

Op 15 mei 1974 werd door de Dienst voor Nijverheidseigendom van het Ministerie van Economische Zaken aan de BVBA Konstruktie-Werkhuis - Draineerbedrijf R. Vandezande, thans de NV Vandezande (hierna: 'geïntimeerde') een uitvindingoctrooi verleend voor een "inrichting voor het reinigen van een rooster" onder nr. 814.172 internationale classificatie B 08 b/C C2 c.

Op 24 juni 1992 ontving de NV Steelcon (hierna: 'appellante') vanwege hoofdaannemer CFE een verzoek tot offerte voor levering en montage van roosters op de werf van het Rioolwaterzuiveringinstituut (RWZI) 'De Maten' te Genk, op basis van een lastenboek opgesteld door studiebureau B-TECH, in opdracht van de bouwheer, de Vlaamse Milieu Maatschappij.

Appellante maakte op 15 september 1992 haar prijsofferte over en kreeg vanwege CFE de werken toegewezen. Na uitvoering werden deze gefactureerd door factuur F.93/0037 van 30 april 1993 voor 3.254.314 BEF en factuur F.93/0073 van 31 augustus 1993 voor 661.373 BEF.

Op 20 maart 1993 betaalde geïntimeerde de 20^{ste} jaartaks/hernieuwingtaks voor haar octrooi. Ze ontdekte toen dat in het RWZI te Genk door appellante volgens haar volledig identieke krooshekkens waren geconstrueerd en gemonteerd als deze waarvoor geïntimeerde een octrooi had.

Geïntimeerde stelde dat appellante hiermede een inbreuk beging op de Octrooiwet van 28 maart 1984, waarvan art. 52, § 1, § 2 en § 4 een herstelvergoeding voorzien voor geleden schade die geïntimeerde provisioneel begrootte op 400.000 BEF.

Bij dagvaarding, betekend op 21 november 1994, vorderde geïntimeerde voor de rechtbank van koophandel te Gent, lastens appellante: (1) veroordeling tot betaling van een provisionele schadevergoeding van 400.000 BEF, méér de gerechtelijke rente en de gedingkosten; (2) de aanstelling van één of meerdere deskundigen om de inbreuken te beschrijven, de boekhouding van appellante te onderzoeken en de schade van geïntimeerde te ramen.

Appellante vorderde bij tegeneis de nietigverklaring van het octrooi, minstens vast te stellen dat de octrooibescherming verlopen was op 20 april 1994 en dat het volledig identiek zijn van de krooshekkens niet wordt gestaafd.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent van 9 december 1994 (AR. 5425/94) werd de zaak naar de arrondissementsrechtbank te Gent verzonden.

Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Gent van 20 februari 1995 (AR. 1/95) werd de zaak verzonden naar de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Bij tussenvonnis van 18 november 1998 werd de hoofd- en de tegenvordering ontvankelijk verklaard en werden - alvorens ten gronde te beslissen - als deskundigen aangesteld: (1) burgerlijk ingenieur F.P. voor het onderzoek naar de

krooshekkens op het RWZI te Genk en de octrooi-inbreuk op het vlak van waterzuiveringstechnieken; (2) de heer M.W. voor de boekhouding en (eventueel) de begroting van de geleden schade.

Ir. F.P. legde een deskundig verslag neer op 15 juli 2003.

Bij tussenvonnis van 31 maart 2004 werden de debatten ambtshalve heropend.

Bij tussenvonnis van 24 november 2004 beval de eerste rechter de persoonlijke verschijning van de experts en vroeg hen een geactualiseerd eindverslag neer te leggen.

Op resp. 25 mei 2005, 10 januari 2006 en 30 januari 2006, legden experts M.W. en Ir. F.P. hun eindverslagen neer.

Bij het vonnis *a quo* van 31 december 2007 oordeelde de eerste rechter: (1) de verslagen van de aangestelde deskundigen zijn geldig en appellante heeft een inbreuk gemaakt op het octrooirecht van geïntimeerde, die hierdoor schade leed; (2) de hoofdeis is als volgt gegrond: appellante wordt veroordeeld tot betaling aan geïntimeerde van 12.114,56 EUR vergoeding wegens schade door de octrooi-inbreuk, méér de gerechtelijke rente aan de wettelijke rentevoet vanaf 21 november 1994, méér alle kosten; (3) de tegeneis tot nietigverklaring van het octrooi is ongegrond.

Procedure in hoger beroep

3.

Voor een uitgebreide uiteenzetting van de middelen en argumenten van partijen in hoger beroep, wordt verwezen naar de beroepsakte en de conclusies.

Beoordeling

4.

Als eerste grief stelt appellante dat de rechtbank van eerste aanleg te Gent onbevoegd was om te oordelen omtrent een vordering inzake octrooirecht op basis van artikel 2 van de wet van 10 mei 2007, zodat de zaak diende te worden verwezen naar de rechtbank van koophandel te Gent.

De arrondissementsrechtbank te Gent verwees bij vonnis van 20 februari 1995 de zaak (die was ingeleid voor de rechtbank van koophandel te Gent) naar de rechtbank van eerste aanleg te Gent op basis van art. 73, § 1 van de Octrooiwet van 28 maart 1984, die de bevoegdheid voor vorderingen inzake octrooien aan de rechtbanken van eerste aanleg toekende. De eerste rechter heeft de vordering vanaf dan volledig behandeld met diverse tussenvonnissen en expertises. Na de pleidooien op 31 januari 2007 nam de eerste rechter de zaak in beraad.

De nieuwe bevoegdheidsbepalingen van de wet van 10 mei 2007 (pas in werking op 1 november 2007) hadden niet tot gevolg dat rechtsgeldig ahangig gemaakte gedingen werden onttrokken aan de rechter die de zaak reeds in behandeling had.

Deze discussie is op heden trouwens irrelevant, gezien dit Hof voor beide rechtscolleges de beroepsinstantie is. De eerste grief moet worden afgewezen.

5.

De tweede grief van appellante betreft de betwisting of geïntimeerde in 1974 al dan niet een nieuw ontwerp van roosters had uitgevonden, welk inhoudelijk vatbaar was voor octrooibescherming. Volgens appellante bewijst geïntimeerde dit niet.

Voor de eerste rechter heeft appellante in haar conclusie, neergelegd op 30 juni 1995, zelf deskundig onderzoek gevorderd o.a. om na te gaan of het procedé van geïntimeerde inzake de krooshekkens een nieuwe uitvinding was en of deze berustte op uitvindingwerkzaamheid.

De deskundigen kwamen tot volgende besluiten:

“Het is duidelijk dat de octrooiaanvraag verantwoord was. De bouw van RWZI-installaties waren op het moment van de octrooiaanvraag in volle opgang en voor diverse zuiveringsstappen werden er technieken ontwikkeld. Voor wat betreft het drijvend vuil aan de inkom van een RWZI heeft NV Vandezande een alternatieve installatie ontwikkeld die in de loop van de jaren evolueerde naar een alternatief met buitenlandse systemen...” (punt 1.7 van het verslag van 10 maart 2003, neergelegd op 15 juli 2003 en 30 januari 2006);

“Ik denk dat het duidelijk aangetoond is dat het rooster, dat in Genk werd opgericht, identiek is aan de roosters die door de firma Vandezande op diverse plaatsen werden opgericht. Het is duidelijk een kopie van een systeem dat door de firma Vandezande werd ontwikkeld... Uit hetgeen voorafgaat blijkt m.i. duidelijk dat het hier om een innovatief werk gaat, dat de firma Vandezande heeft laten beschermen door een octrooirecht. Het is dit octrooirecht dat er moet voor zorgen

dat de ontwikkelingskosten via de verkoopprijs wordt teruggewonnen.” (deel 4 van het eindverslag van 3 januari 2006, neergelegd op 30 januari 2006).

Het Hof treedt dit advies van de experts bij. Uit hun vaststellingen blijkt duidelijk dat het door geïntimeerde ontwikkelde roostersysteem een innovatief werk betrof, het resultaat was van een uitvinderwerkzaamheid en inhoudelijk voor octrooibeschermer in aanmerking kwam. Het octrooi werd op geldige wijze aangevraagd met een gedetailleerde beschrijving (stuk 1 geïntimeerde). Ook de tweede grief faalt.

6.

Als derde grief stelt appellante dat zij géén inbreuk heeft begaan op het octrooi nr. 814.172 internationale classificatie B 08 B/C C2 C van 15 mei 1974. Appellante stelt dat zij niet wist dat er bescherming was en dat deze verviel op 25 april 1994, terwijl de uitgebreide installatie van het RWZI te Genk pas in 1995 in dienst werd genomen wanneer de octrooibeschermer was verlopen.

Inzake de begane inbreuk besloten de experts:

“Het is duidelijk dat NV Steelcon in Genk de basisprincipes, die ook te vinden zijn in het door octrooi beschermd rooster type 'Vandezande', overgenomen heeft, zonder afwijkingen t.o.v. de recentst gebouwde roosters door NV Vandezande. Gezien de beperkte concurrentie in dit soort van constructies lag het wellicht in de bedoeling van NV Steelcon om een bestaand rooster van NV Vandezande goedkoper na te maken en zich met hetzelfde type rooster op de markt te profileren. Het is niet duidelijk of NV Steelcon er zich van bewust was dat het roostertype dat hij namaakte door een octrooi beschermd was.” (punt 1.2/deel 2 verslag van 10 maart 2003, neergelegd op 15 juli 2003 en 30 januari 2006). Het Hof treedt deze bevindingen bij, waaruit de inbreuk blijkt.

Het betrokken octrooi werd verleend op 15 mei 1974. Gezien de octrooiaanvraag gebeurde vóór 1 januari 1987, moet voor de geldigheid inzake de verkrijging en de instandhouding van het octrooi, nog de wet van 24 mei 1854 worden toegepast.

Volgens art. 3 en 18 van deze wet is de geldigheidsduur 20 jaar vanaf het P.V. bij het deponeren van de aanvraag tot octrooi. Het P.V. werd opgemaakt op 25 april 1974 en de taks werd tijdig betaald (met verlenging op 22 maart 1993 via het bureau G. - stuk 2 geïntimeerde), zodat het octrooi geldig bleef tot 24 april 1994.

Uit het stukkenbundel blijkt dat de werken van appellante plaatsvonden op een ogenblik dat het octrooi van geïntimeerde nog niet was verstreken, nl. de montage in de laatste week van maart 1993 en de voorlopige oplevering in september 1993 (wat door appellante werd bevestigd aan de deskundige: zie p. 6, deel 1 verslag). De datum waarop de installatie in dienst werd genomen, is niet relevant.

Hieruit volgt dat appellante door onrechtmatige kopieernaam een inbreuk heeft gepleegd op het octrooirecht van geïntimeerde tijdens de geldigheidsduur. Ook de derde grief moet als ongegrond worden afgewezen.

7.

Appellante stelt als vierde grief dat geïntimeerde geen recht heeft op vergoeding omdat ze zelf te kwader trouw handelde: ze verzweeg de octrooibeschermer en diende zelf een offerte in bij CFE voor dezelfde roosters.

Kwade trouw wordt niet vermoed en moet worden bewezen. Uit het expertiseverslag (deel I, p. 10) is gebleken dat de door CFE gestelde bestekvoorwaarden de algemene kenmerken beschreven waaraan de roosters dienden te voldoen, zonder veel in detail te gaan. Volgens de deskundigen werd er voldoende ruimte gelaten om de concurrentie toe te laten zonder te vallen in het systeem met octrooibeschermer.

Geïntimeerde kon derhalve de technische specificaties uit de offerte van appellante niet kennen. Pas na uitvoering van de werken door appellante, kon geïntimeerde de inbreuk vaststellen inzake de specifieke werking van de roosters. Nogens wordt enige kwade trouw van geïntimeerde aangetoond, zodat ook de vierde grief faalt.

8.

Tenslotte betwist appellante als vijfde grief de hoegrootheid van de door de eerste rechter toegekende schadevergoeding. Enkel de winst die appellante heeft gemaakt op grond van dit project, kan worden toegekend. Appellante stelt slechts éénmaal dergelijke roosters geplaatst te hebben en dit project was verlieslatend. Door geïntimeerde zou geen effectieve schade zijn geleden, enkel kan desnoods 1 EUR morele schade worden toegekend.

Van haar kant stelt geïntimeerde incidenteel hoger beroep in omdat ze meent recht te hebben op een hogere schadevergoeding, nl. een winstderving van 20% in plaats van de door de deskundigen weerhouden 15%. Geïntimeerde vordert 16.151,50 EUR, méér de gerechtelijke rente en de gedingkosten.

De deskundigen hebben deze schaderaming als volgt gemotiveerd:

“De schade is een verlies aan opbrengsten. Men neemt in de bouwsector aan dat een percentage van 15% staat voor de algemene kosten en winst. In de elektro-mechanica kan dit percentage nog hoger liggen. Indien we de hoger geciteerde 15% behouden, is de winstderving afgerond 488.700 BEF.” (punt 1.3 deel 2 verslag P. van 10 maart 2003, neergelegd op 15 juli 2003 en op 30 januari 2006).

'Ik (= M.W.) bevestig hierbij formeel dat ik de bevindingen van Ir. F.P. kan bijtreden waar hij naast een uitvoerige verantwoording van het technische aspect van de problematiek stelt dat het verlies aan opbrengsten kan begroot worden op 15%. Cijfermatig houdt dit in dat, zoals vooropgesteld ... de schade bepaald wordt op 15% van 2.234.000 BEF (= 55.379,41 EUR) voor de fijnroosters en van 1.023.659 BEF (= 25.375,84 EUR) voor de grofrooster of een winstderving van 15% x 3.257.659 BEF (= 80.755,26 EUR) afgerond 488.700 BEF (= 12.114,56 EUR)” (verslag W. van 25 april 2005, neergelegd op 25 mei 2005 en 30 januari 2006).

Voor deze laatste becijfering werd gemotiveerd uitgegaan van de offerte en facturatie door appellante (stukken 3 tot 6 appellante), een brief van geïntimeerde van 1 december 1994 voor gelijkaardige krooshekkens (stuk 3 geïntimeerde) en de offerte van geïntimeerde van 25 april 1994 voor de roosters van het RWZI te Genk.

De eerste rechter heeft de schade begroot conform het advies van beide deskundigen, rekening houdende met de door partijen aangebrachte gegevens. Appellante heeft effectief onrechtmatig winst genoten door kopie te nemen van het bij octrooi beschermd procedé.

Een winstderving van 15% is passend voor het gebruik van een octrooi.

Hogere of lagere percentages worden door partijen onvoldoende onderbouwd. Aan de deskundigen werd géén gedetailleerd overzicht gegeven van de volledige ontwikkelingskosten en de latere opbrengsten van de uitvinding.

Het Hof treedt aldus de beoordeling door de eerste rechter bij, waar een vergoeding ten bedrage van 12.114,56 EUR werd toegekend. Zowel de vijfde grief van appellante als het incidenteel hoger beroep van geïntimeerde zijn ongegrond. Het vonnis *a quo* dient volledig bevestigd te worden.

Om deze redenen

HET HOF:

Rechtdoende op tegenspraak;

Gelet op art. 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken;

Verklaart zowel het principaal als het incidenteel hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond;

Bevestigt het bestreden vonnis;

Veroordeelt appellante tot de gedingkosten van de beroepsprocedure, vereffend in hoofde van geïntimeerde op 2.000 EUR rechtsplegingvergoeding hoger beroep;