

| |
|---|
| Repertoriumnummer 2023/ 4084 |
| Datum van uitspraak 30 mei 2023 |
| Rolnummer 2014/AR/1308 |

Uitgifte

| Uitgereikt aan | Uitgereikt aan | Uitgereikt aan |
|----------------|----------------|----------------|
| op € BUR | op € BUR | op € BUR |

- Registreerbaar
- Niet registreerbaar

**Eindarrest
Octrooi
Nietigverklaring**

Belgische Dienst voor
Intellectuele Eigendom
Opheffing verbod beslag inzake
namaak

Sarine Technologies Ltd
t.
BV OGI Systems Europe
OGI Systems Ltd.

Hof van beroep Brussel

Arrest

8^{ste} kamer,
burgerlijke zaken

| |
|---------------------|
| Aangeboden op |
| Niet te registreren |

In de zaak van:

De vennootschap naar Israëliisch recht SARIN TECHNOLOGIES LTD, met zetel 4 Haharash St. Hod Hasharon 4524075, Israël (voorheen 7 Atir Yeda Street, Kfar Saba 4464307, Israël), ingevolge naamswijziging van 20 januari 2014 **SARINE TECHNOLOGIES LTD** genoemd,

appellante,

advocaten: mrs. Benoît Strowel en Steven Cattoor, met kantoor te 1040 Brussel, Nerviërslaan 9-31,

ter zitting aanwezig: mr. Steven Cattoor,

tegen

1. de bv **OGI SYSTEMS EUROPE**, met zetel te 2018 Antwerpen, Schupstraat 1-7/60, ingeschreven in de KBO onder nr. 0473.352.377,

2. de vennootschap naar Israëliisch recht **OGI SYSTEMS LTD.**, met zetel te 52522 Ramat Gan (Israël), 34 Tuval Street,

geëntimeerden,

advocaten: mrs. Fernand de Visscher en Eric De Gryse, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 250/10,

ter zitting aanwezig: mrs. Fernand de Visscher en Eric De Gryse.

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis dat werd uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op 18 december 2007.

Appellante tekende hoger beroep aan tegen dit vonnis bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het hof van beroep van Antwerpen op 30 juni 2011.

Het hof van beroep van Antwerpen sprak zich uit over dit hoger beroep bij arrest van 20 februari 2012.

Geïntimeerden tekenden cassatieberoep aan tegen het arrest van het hof van beroep van Antwerpen van 20 februari 2012.

Bij arrest van 6 maart 2014 vernietigde het Hof van Cassatie het bestreden arrest in zoverre het oordeelt dat de gegevens van het deskundigenverslag ook niet wat betreft de feitelijke vaststellingen en technische adviezen in aanmerking mogen worden genomen en het oordeelt over de tegenvordering van huidige geïntimeerden. Het Hof van Cassatie verwees de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Op 30 mei 2014 dagvaardde appellante geïntimeerden om te verschijnen voor dit hof, na cassatie.

I. PROCEDUREVOORGAANDEN

1. Op 17 maart 2005 legde de vennootschap naar Israëliisch recht Sarin Technologies Ltd, thans Sarine Technologies Ltd, hierna 'Sarine', een eenzijdig verzoekschrift tot beslag inzake namaak neer bij de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Zij voerde aan dat het OGI Multiscope systeem, evenals één of meerdere door de bvba OGI Systems Europe gecommmercialiseerde afzonderlijke modules zoals de OGI-marker en de OGI-writer een inbreuk uitmaakten op haar octrooirechten op het Belgisch octrooi BE 1.014.912 (hierna ook: 'BE '912') met betrekking tot een systeem en een werkwijze voor het markeren van diamanten met een laser.

Bij beschikking van 23 maart 2005 kende de beslagrechter zowel beschrijvende als beslagmaatregelen toe, en stelde hij ir. Walter Huys aan als deskundige om over te gaan tot een beschrijving van de beweerde namaak bij de bvba OGI Systems Europe met betrekking tot de toestellen OGI-marker, OGI-writer en Multiscope. Elke houder van de vermoedelijk inbreukmakende producten werd bevolen deze niet uit handen te geven, te verkopen of weg te maken onder verbeurte van een dwangsom van 2.000 euro per op de markt gebracht product na de betekening van de beschikking.

De beschikking van 23 maart 2005 werd aan de bvba OGI Systems Europe betekend op 11 april 2005. Diezelfde dag ging de aangestelde deskundige over tot de uitvoering van de beschrijvende maatregelen. De bvba OGI Systems Europe tekende geen derdenverzet aan tegen deze beschikking.

Het beschrijvend verslag van de deskundige werd meegedeeld aan de partijen en aan de beslagrechter op 29 augustus 2005.

2. Op 27 september 2005 ging Sarine over tot dagvaarding van de bvba OGI Systems Europe en de vennootschap naar Israëliisch recht OGI Systems Ltd., hierna samen 'OGI', voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen wegens octrooi-inbreuk.

De vordering van Sarine voor de eerste rechter strekte ertoe:

- te zeggen voor recht dat geïntimeerden inbreuk plegen op het Belgisch octrooi BE 1.014.912 van appellante door het invoeren, leveren, opslaan, commercialiseren en promoten van de litigieuze producten in België;
- voor recht te zeggen dat voormelde inbreuk dient te worden beschouwd als een inbreuk met kwade trouw;
- geïntimeerden verbod op te leggen hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks via filialen, dochterondernemingen, verdelers of op enige andere wijze, de litigieuze producten in te voeren, aan te bieden, te commercialiseren, op te slaan in België en hen te bevelen dergelijke handelingen op de Belgische markt te staken onder verbeurte van een dwangsom van 125.000 euro per exemplaar van de producten dat zij vanaf de tiende dag na betekening van het tussen te komen vonnis zouden invoeren, aanbieden, commercialiseren of in voorraad houden in strijd met dit bevel;
- geïntimeerden te verbieden reclame te voeren voor de litigieuze producten en hen te bevelen dergelijke reclame te staken onder verbeurte van een dwangsom van 15.000 euro per dag dat een dergelijke reclame zou gevoerd worden na betekening van het tussen te komen vonnis in strijd met dit bevel;
- geïntimeerden te veroordelen tot het betalen aan appellante van een provisionele schadevergoeding tot beloop van 250.000 euro en een deskundige aan te stellen om de schade van appellante te begroten, evenals de hoeveelheid en de prijs van de verkochte inbreukmakende producten;
- geïntimeerden te veroordelen in de kosten van het geding, met inbegrip van de kosten van de procedure van beslag inzake namaak;
- de tegenvorderingen van geïntimeerden af te wijzen;
- het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

Geïntimeerden besloten tot de ontvankelijkheid maar ongegrondheid van de vordering van appellante.

Door geïntimeerden werd een tegenvordering ingesteld teneinde:

- de nietigverklaring van het Belgisch octrooi BE 1.014.912 van appellante, minstens de conclusies 1 tot en met 15 van voormeld octrooi uit te spreken en te bevelen dat een afschrift van het tussen te komen vonnis door de griffier zal meegedeeld worden aan de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom;
- in ondergeschikte orde, te zeggen voor recht dat geïntimeerden geen inbreuk hebben gepleegd op het Belgisch octrooi nr. BE 1.014.912 van appellante;
- het verbod op het uit handen geven, verkopen, anderszins wegmaken van de van namaak verdachte voorwerpen, zoals opgelegd in de beschikking van 23 maart 2005, op te heffen;
- te bevelen dat het tussen te komen vonnis op kosten van appellante gepubliceerd wordt in twee nationale dagbladen, alsook in tijdschriften 'Rapaport', 'Diamond World', 'CMP Asia' en 'Antwerp Diamond List', en appellante te veroordelen tot betaling van de facturen, zelfs nog niet gekweten, van de uitgevers en vertalers;
- appellante verbod op te leggen om het even welke mededeling aan derden in alle landen en onder welke vorm ook te verrichten nopens de beschikking van de beslagrechter te Antwerpen van 23 maart 2005 onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per mededeling in strijd met het tussen te komen vonnis met dien verstande dat elk exemplaar van een rondschriften, van een tijdschrift of een ander middel als één mededeling dient te worden beschouwd voor de toepassing van de dwangsom, en onder verbeurte van een dwangsom van 50.000 euro per dag waarop een dergelijke mededeling aanwezig is op een internetsite die onder controle van appellante staat of die daartoe door appellante wordt aangespoord;
- appellante te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding aan geïntimeerden van provisioneel 100.000 euro wegens het verspreiden van misleidende reclame betreffende het geschil tussen partijen;
- appellante te veroordelen tot vergoeding van de advocatenkosten en deze van de octrooigemachtigde ex aequo et bono begroot op 40.000 euro.

3. Bij tussenvonnis van 18 december 2007 verklaarde de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen de hoofd- en de tegenvorderingen toelaatbaar, doch alvorens recht te doen over de grond ervan beval zij een deskundigenonderzoek door een college van deskundigen, samengesteld uit de heer Koen Callewaert, ir. Eric Blondeel en dr. ir. N.V.T.G. D'Halleweyn, met als opdracht:

“te onderzoeken en gemotiveerd advies te geven:

A. *Of het octrooi nr. BE 1.014.912, ingediend op 14 juni 2001 en verleend op 1 juni 2004 voor “Het Markeren van Diamanten met de Laser” voldoet aan de vereisten*

- van 1. nieuwheid en 2. Uitvinderswerkzaamheid zoals bepaald in de Wet op de uitvindingsoctrooien;*
- B. Of [OGI] door het stellen van de door [Sarine] aangeklaagde handelingen waarvan zij de staking vordert, inbreuk pleegt op de conclusies van voormeld octrooi,*
- C. Over de door de partijen aangevoerde technisch-wetenschappelijke betwistingen.”*

Het deskundigenverslag werd neergelegd op 12 maart 2011.

4. Op 30 juni 2011, na neerlegging van het deskundigenverslag, tekende Sarine hoger beroep aan tegen het tussenvonnissen van 18 december 2007. Appellante beperkte haar hoger beroep tot één grief, die erin bestond te stellen dat de aan de deskundigen verleende opdracht juridische vragen bevatte en daardoor was aangetast door een onwettige overdracht van rechtsmacht.

Bij arrest van 20 februari 2012 besloot het hof van beroep te Antwerpen tot de ontvankelijkheid van het hoger beroep. Het middel van berusting opgeworpen door geïntimeerden werd afgewezen als ongegrond. Het hof van beroep te Antwerpen verklaarde het hoger beroep reeds gegrond als volgt:

“Vernietigt het betreden vonnis;
Houdt de behandeling van de zaak ten gronde aan zich;
Ontvangt de tegenvordering wegens tergend of roekeloos beroep doch verklaart ze ongegrond;
Verwijst de zaak met het oog op de verdere afhandeling (inclusief de kosten in beide aanleggen en de kosten van het deskundigenonderzoek) naar de bijzondere rol.”

5. Op 14 december 2012 stelde OGI cassatieberoep in tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 20 februari 2012.

Dit cassatieberoep was gesteund op twee middelen.

In een eerste middel voerde OGI in hoofdzaak aan dat het hof van beroep te Antwerpen, door het gehele deskundigenverslag van onwaarde te verklaren en terzijde te schuiven enkel omdat het deskundigenonderzoek door de eerste rechter met miskennis van de artikelen 11 en 962 van het Gerechtelijk Wetboek werd bevolen, en zonder na te gaan welke gedeelten van het verslag loutere vaststellingen en technisch advies bevatten en welke gedeelten advies over de

gegrondheid van de vordering inhouden, de artikelen 862 § 5, 2°, 978 § 1 en 981, lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek schond.

In een tweede middel wierp OGI op dat het arrest niet afdoende was gemotiveerd doordat niet werd geantwoord op het middel van OGI die appellante verweet foutief te hebben gehandeld door tot na de uitvoering van het deskundigenonderzoek te wachten alvorens hoger beroep aan te tekenen en dus door hoger beroep aan te tekenen op een ogenblik dat alle expertisekosten waren gemaakt.

Bij arrest van 6 maart 2014 oordeelde het Hof van Cassatie als volgt:

Eerste middel

4. Krachtens artikel 11, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kunnen de rechters hun rechtsmacht niet overdragen.

Krachtens artikel 962, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan de rechter, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of in geval een geschil werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven.

5. Uit deze bepalingen volgt dat de rechter een deskundige enkel mag gelasten vaststellingen te doen en technisch advies te geven en niet advies te verstrekken nopens de gegrondheid van de vordering.

6. Het deskundigenverslag dat in strijd met deze bepalingen is opgesteld, dient uit het debat te worden geweerd in de mate dat het advies verstrekt nopens de gegrondheid van de vordering.

Dit belet de rechter evenwel niet de door de deskundige gedane vaststellingen en uitgebrachte technische adviezen als gegevens in aanmerking te nemen en, wanneer het bewijs door vermoedens is toegelaten, hieruit desgevallend feitelijke vermoedens af te leiden.

7. De appelrechters oordelen dat:

- de schending door de eerste rechter van de artikelen 11 en 962 Gerechtelijk Wetboek de absolute nietigheid tot gevolg heeft van de bestreden beslissing, zodat het deskundigenverslag in zijn geheel komt te vervallen;*

- *dan ook niet kan worden ingegaan op de vraag van de eiseressen het deskundigenverslag te behouden wat de technische vaststellingen betreft;*
- *geen rekening kan worden gehouden met het deskundigenverslag.*

8. De appelrechters die aldus oordelen dat ingevolge de schending van de artikelen 11 en 962 Gerechtelijk Wetboek met de gegevens van het deskundigenverslag geen rekening mag worden gehouden, ook niet in de mate dat het feitelijke vaststellingen en technische adviezen behelst, verantwoord hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Tweede middel

9. De appelrechters beantwoorden het in het middel bedoeld verweer niet. Het middel is gegrond.

(...)

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt dat de gegevens van het deskundigenverslag ook niet wat betreft de feitelijke vaststellingen en technische adviezen in aanmerking mogen worden genomen en het oordeelt over de tegenvordering van de eiseressen.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.”

6. Op 30 mei 2014 dagvaardde appellante geïntimeerden om te verschijnen voor het hof van beroep te Brussel na cassatie.

II. ACTUEEL VOORWERP VAN DE VORDERINGEN IN HOGER BEROEP

7. Het voorwerp van de vordering van appellante in haar 'laatste vervangende syntheseconclusie in hoger beroep na cassatie', neergelegd op 20 mei 2022, strekt ertoe:

- De hoofdvordering gegrond te verklaren en, dienvolgens:
 - voor recht te zeggen dat geïntimeerden inbreuk hebben gepleegd op het Belgische octrooi BE '912 van Sarine door het invoeren, leveren, in het verkeer brengen, in voorraad houden, commercialiseren en promoten van de litigieuze producten in België;
 - voor recht te zeggen dat voornoemde inbreuk dient te worden beschouwd als een inbreuk te kwader trouw;
 - geïntimeerden te veroordelen tot het betalen aan Sarine van een provisionele schadevergoeding ten bedrage van 250.000 euro, onder voorbehoud van vermeerdering in de loop van het geding, en een deskundige aan te stellen om de schade van Sarine te bepalen evenals de hoeveelheid en de prijs van de verkochte inbreukmakende producten;
- De tegenvorderingen van geïntimeerden af te wijzen en meer bepaald:
 - zich onbevoegd te verklaren om uitspraak te doen omtrent de door geïntimeerden ingestelde stakingsvordering;
 - in elk geval de tegenvorderingen ongegrond te verklaren;
 - Ondergeschikt, indien het hof van oordeel zou zijn dat conclusie 1 van het Belgisch octrooi BE '912 nietig is omwille van één van de door geïntimeerden ingeroepen nietigheidsargumenten:
 - o te bevestigen dat het octrooi op grond van art. XI.57 §2 WER minstens stand kon houden in de gewijzigde vorm die door Sarine werd voorgesteld, en te bevestigen dat geïntimeerden nog steeds inbreuk hebben gepleegd op het octrooi in de aldus gewijzigde vorm, en in het bijzonder:
 - in overeenstemming met het eerste hulpverzoek, conclusie 1 van BE '912 geldig te verklaren in de hiernavolgende gewijzigde vorm, met behoud van de andere conclusies zoals verleend:

"Diamantmarkeerbevestiging voor een inrichting voor driedimensionale cartografie van diamanten, in staat om een kaart van een diamant te creëren waarvan het oppervlak gemarkeerd moet worden volgens een vooraf bepaald motief, en in staat om de 3D coördinaten van een opeenvolging van de markeringspunten te bepalen die voornoemd motief vertegenwoordigen, waarbij de cartografie inrichting en de bevestiging, minstens tijdens hun werking, een geïntegreerd cartografie- en markeersysteem vormen, waarbij de bedoelde bevestiging het volgende omvat:

- *een lage kracht laserbron met bijhorende focalisatieoptica, om een geconcentreerde laserstraal uit te zenden volgens een optisch pad;*
 - *een systeem ter bepaling van de markeringsposities om het optisch pad te verplaatsen ten opzichte van de diamant en om aldus beide in een markeringspositie te brengen; en*
 - *computermiddelen om het genoemd systeem voor de bepaling van de markeringsposities te hanteren, om de laserstraal en de diamant opeenvolgend in de genoemde positie te brengen voor elk van de genoemde markeringspunten op basis van de 3D coördinaten van die punten bepaald door de 3D diamantcartografie-inrichting."*
- meer ondergeschikt, in overeenstemming met het tweede hulpverzoek, de conclusies van octrooi BE '912 geldig te verklaren in de hiernavolgende gewijzigde vorm:

"1. Diamantmarkeerbevestiging voor een inrichting voor driedimensionale cartografie van diamanten, in staat om een kaart van een diamant te creëren waarvan het oppervlak gemarkeerd moet worden volgens een vooraf bepaald motief, en in staat om de opeenvolging van de markeringspunten te bepalen die voornoemd motief vertegenwoordigen, waarbij bedoeld toestel het volgende omvat:

- *een laserbron met bijhorende focalisatieoptica, om een geconcentreerde laserstraal uit te zenden volgens een optisch pad;*
- *een systeem ter bepaling van de markeringsposities om het optisch pad te verplaatsen ten opzichte van de diamant en om aldus beide in een markeringspositie te brengen; en*

- *computermiddelen om het genoemd systeem voor de bepaling van de markeringsposities te hanteren, om de laserstraal en de diamant opeenvolgend in de genoemde positie te brengen voor elk van de genoemde markeringspunten.*

waarbij het genoemd systeem voor de bepaling van de markeringsposities een diamantoriëntatiemiddel en een straloriënteringsmiddel omvat;

waarbij de genoemde cartografie inrichting een draaitafel heeft met een centrale rotatie-as en een bovenste oppervlak voor het daarop bevestigen van de genoemde diamant, en waarbij de genoemde draaitafel het genoemde diamantoriëntatiemiddel vormt;

waarbij het genoemde straloriënteringssysteem in staat is om de lengte van het genoemde optisch pad aan te passen en om het genoemde pad te verplaatsen langs de genoemde centrale as;

- 2. Een bevestiging volgens Conclusie 1, die verder omvat een voetstuk waarop de genoemde laserbron en het genoemde straloriënteringssysteem gemonteerd zijn, waarbij het voetstuk steunvlakken heeft waarop de genoemde inrichting voor de cartografie van diamanten gemonteerd kan worden en waarbij de genoemde computermiddelen de genoemde inrichting en de genoemde bevestiging kunnen manipuleren;*
- 3. Een bevestiging volgens Conclusie 2, waarbij het genoemde straloriënteringssysteem een inrichting bevat om de laser te verplaatsen voor een computergestuurde lineaire verplaatsing van de genoemde laserbron met diens bijhorende focalisatieoptica langsheen een voorste gedeelte van het optisch pad, om aldus de lengte van het optisch pad te corrigeren.*
- 4. Een bevestiging volgens Conclusie 3, waarbij het genoemde voetstuk geleiders heeft en de genoemde inrichting om de laser te verplaatsen de vorm heeft van een cartouche die in staat is om verplaatst te worden langsheen de genoemde geleiders en om de genoemde laser met zijn focalisatieoptica te dragen.*
- 5. Een bevestiging volgens Conclusie 3, waarin het genoemde voetstuk de vorm van een onderstel vertoont met een holle zone tussen de genoemde steunvlakken, om de genoemde laserbron op dergelijke manier te plaatsen dat verzekerd wordt dat*

het genoemde voorste deel van het optisch pad zich uitstrekt in de genoemde holle zone op een eerste vlak loodrecht op de genoemde centrale as en gelegen onder het genoemde bovenste oppervlak van de draaitafel.

- 6. Een bevestiging volgens Conclusie 5, waarin het genoemde straaloriënteringssysteem bovendien optische componenten bevat, gemonteerd op het genoemde voetstuk om het optisch pad te leiden vanuit het genoemde voorste deel tot aan een achterste deel dat zich op een tweede vlak bevindt, parallel aan het genoemde bovenste oppervlak van de draaitafel, en erboven gelegen.*
- 7. Een bevestiging volgens Conclusie 6, waarin tenminste een van de genoemde optische componenten verplaatst kan worden langsheen een as parallel aan de genoemde centrale as.*
- 8. Een bevestiging volgens Conclusie 1, waarin de genoemde computermiddelen in staat zijn om de gepaste positiecorrecties te creëren telkens het te markeren diamantoppervlak zich niet in de voorafbepaalde positie bevindt.”*

Meer ondergeschikt, indien het hof het Belgisch octrooi BE '912 zou nietig verklaren wegens een van de door geïntimeerden ingeroepen nietigheidsargumenten en de eerste en tweede hulpverzoeken voorgesteld door appellante niet zou aanvaarden: de debatten te heropenen en een nieuwe procedurekalender te bepalen om de partijen toe te laten argumenten uit te wisselen over hoe het Belgisch octrooi BE '912 zou moeten worden beperkt in overeenstemming met art. XI.57§2 WER, rekening houdend met het specifieke door het hof weerhouden nietigheidsargument;

- Tenslotte, en in ieder geval, geïntimeerden te veroordelen tot het betalen van de kosten van het geding, met inbegrip van de procedure tot beslag inzake namaak en de kosten van de expertise, inclusief de rechtsplegingsvergoeding, die wordt begroot op het maximum bedrag van 15.400 euro in elke aanleg.

8. In de laatste vervangende syntheseconclusie na cassatie vordert OGI dat het hof zou behagen:

In hoofdorde:

- uitspraak doende over de tegenvordering van OGI, de conclusies 1 t.e.m. 15 van het Belgisch octrooi nr. BE 1.014.912 nietig te verklaren en te bevelen dat een afschrift van het tussen te komen arrest door de griffier zal worden meegedeeld aan de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom;
- bijgevolg alle hoofdvorderingen van Sarine gesteund op de conclusies 1 t.e.m. 15 van dit Belgisch octrooi BE '912 ongegrond te verklaren en af te wijzen;
- ondergeschikt, de hulpverzoeken met vervangende octrooiconclusies die Sarine heeft ingediend met haar vervangende syntheseconclusie in hoger beroep na cassatie van 30 juni 2020 als nietig en ongeldig af te wijzen alsook elke vordering van Sarine die op deze octrooiconclusies zou zijn gegrond;

In ondergeschikte orde:

- de hoofdvordering van Sarine jegens OGI, bij afwezigheid van bewezen inbreuk op het Belgisch octrooi nr. BE 1.014.912, ongegrond te verklaren en af te wijzen;

In elk geval:

- het verbod ten aanzien van OGI Systems Europe op het uit handen geven, verkopen of anderszins wegmaken van de van namaak verdachte voorwerpen, zoals opgelegd door de beschikking van 23 maart 2005 als gevolg van het verzoek tot beslag inzake namaak, volledig op te heffen;
- te bevelen dat het tussen te komen arrest op kosten van Sarine gepubliceerd wordt in twee nationale dagbladen, te weten in het Nederlands in De Tijd en in het Frans (vertaling) in L'Echo, alsook in de tijdschriften "RAPAPORT", "DIAMOND WORLD", "CMP ASIA" en "ANTWERP DIAMOND LIST", en Sarine te veroordelen tot de betaling van de facturen, zelfs nog niet gekweten, van de uitgevers en vertalers;
- Sarine verbod op te leggen om het even welke misleidende mededeling aan derden in alle landen en onder om het even welke vorm te verrichten nopens de beschikking van de heer beslagrechter in Antwerpen van 23 maart 2005 of enige andere beslissing uitgesproken in het kader van onderhavig geschil tussen partijen, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per mededeling in strijd met het tussen te komen arrest, met dien verstande dat elk exemplaar van een rondschriften, van een tijdschrift of een ander middel, met inbegrip van een mededeling op het internet of via sociale

media, als één mededeling zal beschouwd worden voor de toepassing van de dwangsom en onder verbeurte van een dwangsom van 50.000 euro per dag waarop een dergelijke mededeling aanwezig is op een internet website die onder rechtstreekse of onrechtstreekse controle van Sarine staat of die daartoe door Sarine wordt aangespoord;

- Sarine te veroordelen tot het betalen aan OGI van een provisionele schadevergoeding van 100.000 euro, wegens het verspreiden van misleidende reclame betreffende het geschil tussen partijen, en de beslissing over de definitieve begroting van de schade aan te houden;
- Sarine te veroordelen tot het betalen aan OGI van een bijkomende provisionele schadevergoeding van 10.000 euro, wegens foutief beslag op de van namaak verdachte goederen, en de beslissing over de definitieve begroting van de schade aan te houden;
- de beslissing over de kosten van het geding aan te houden totdat een beslissing is genomen over de definitieve begroting van de door OGI geleden schade of, in ondergeschikte orde, Sarine te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, begroot op 19.600 euro in eerste aanleg en 19.600 euro in hoger beroep (maximaal bedrag geïndexeerd) en de volledige kosten van de expertise, en OGI derhalve het door haar voorgeschoten bedrag van 28.974,51 euro te vergoeden, meer de gerechtelijke interesten.

III. FEITEN

- Partijen

9. De vennootschap naar Israëliisch recht Sarine Technologies Ltd (voorheen Sarin Technologies Ltd), werd opgericht in 1988. Zij is een wereldleider op het gebied van de ontwikkeling, vervaardiging en commercialisatie van innoverende en hoogwaardige plannings-, evaluatie- en meetsystemen ter beoordeling en waardering van diamanten en ter vervaardiging van edelstenen. Haar producten omvatten onder meer instrumenten ter beoordeling van de kwaliteit van de slijpvorm, kleur en lichtperformantie van diamanten, systemen om de optimale opbrengst van een ruwe steen te bepalen, systemen voor het in kaart brengen van inclusies, lasersnij- en vormgevingssystemen en toestellen voor het markeren van diamanten en voor het aanbrengen van indicia op diamanten met een laser.

Haar belangrijkste expertise ligt in de ontwikkeling van markeringsondersteunende toestellen en gerelateerde producten.

10. OGI Systems Ltd. is een vennootschap naar Israëliisch recht, opgericht in 1990.

Zij heeft zich onder meer gespecialiseerd in de ontwikkeling en vervaardiging van systemen voor het bepalen van de optimale opbrengst uit een ruwe diamant, systemen voor het in kaart brengen van inclusies, lasersystemen voor het markeren en snijden van ruwe diamanten, systemen voor het meten en evalueren van de slijpvorm, kleur en lichtperformantie van geslepen diamanten en lasersystemen voor het graveren van inscripties op de diamantgordels.

OGI is één van de wereldleiders in de ontwikkeling van dergelijke systemen en apparatuur. Zij heeft zes filialen, waaronder het Belgische filiaal BV OGI Systems Europe. Zij levert aan cliënten in de hele wereld, onder andere in België, Israël, India, Zuid-Afrika, Thailand en in de Verenigde Staten van Amerika.

- Het octrooi BE '912

11. Er bestaat geen betwisting tussen partijen dat sinds de jaren '80 van de vorige eeuw systemen waren gekend die in het beslissingsproces voorafgaand aan het bewerken van de ruwe diamant, gebruik maakten van 3D-cartografie van ruwe diamanten, evenals systemen voor het driedimensionaal meten van afgewerkte stenen, voornamelijk voor de beoordeling van hun kwaliteit. Deze 3D-cartografiesystemen lieten toe een volledige driedimensionale weergave of virtueel model te ontwikkelen van een steen in een gecomputeriseerd systeem. Zij waren onder meer in staat om het optimaal rendement te berekenen van een ruwe diamant, en om aan te geven waar de ruwe steen diende te worden gezaagd om de meest waardevolle diamanten te bekomen uit de ruwe steen, onder meer door het tonen van de zaagvlakken op het driedimensionaal virtueel model.

Er bestaat evenmin betwisting dat sinds de jaren '80 van de vorige eeuw toestellen beschikbaar waren voor het aanbrengen met een laser van inscripties ('indicia') op een vooraf bepaald gebied van het oppervlak van een afgewerkte, geslepen diamant, waarvan de locatie door de gebruiker werd gekozen.

In de diamantindustrie werd verder gebruik gemaakt van lasertoestellen voor het snijden/zagen van ruwe diamanten langs zaaglijnen, die daarop manueel of semiautomatisch waren gemarkeerd met een inktpen.

Sarine voert aan dat zij eind 2000, begin 2001, een systeem, genaamd 'DiaMark®' introduceerde, dat de mogelijkheden van de bestaande toestellen uit de stand van de techniek combineerde en deze op een nieuwe manier gebruikte. Dit systeem gebruikte een 3D-cartografietoestel (het 'DiaExpert' of 'DiaExpert 2000' systeem van Sarine) niet enkel om te beslissen hoe de diamant moet worden gesneden, maar ook om 3D-coördinaten te bepalen van markeringspunten die overeenstemmen met deze beslissing, en een lasermarkeertoestel dat in staat was om geautomatiseerde, nauwkeurige en onuitwisbare lasermarkeringen uit te voeren, waarbij een gefocaliseerde laserstraal wordt gestuurd om achtereenvolgens te worden gebracht op elk van de punten van het oppervlak van de diamant waarvan de 3D-coördinaten werden verkregen uit 3D-cartografie. Een lasermarkeertoestel kon worden geleverd als extra module bij een bestaand 'DiaExpert' 3D-cartografiesysteem, of als onderdeel van een nieuw geïntegreerd systeem.

Ongeveer twee jaar later introduceerde zij een 'DiaScribe'-systeem, geconfigureerd voor het markeren van indicia op geslepen diamanten.

12. Sarine zocht octrooibeschermt in België, Israël, de Verenigde Staten en India.

Zij is de houdster van het Belgisch octrooi nr. BE 1.014 912 (hierna: BE '912), met betrekking tot het markeren van diamanten met een laser, met voorrangdatum 8 september 2000. De octrooiaanvraag werd ingediend op 14 juni 2001. Het octrooi werd verleend op 1 juni 2004, en verstreek 20 jaar na de octrooiaanvraag op 14 juni 2021.

Het octrooi werd verleend in het Frans. Sarine legt als haar stuk I.1.b een eigen vertaling voor van dit octrooi in het Nederlands, opgemaakt door een beëdigd vertaler. Deze vertaling wordt op verschillende punten betwist door OGI, en ook Sarine gaat in conclusies over tot wijziging van onderdelen van deze vertaling. Het hof beperkt zich in dit feitenrelaas met het oog op de leesbaarheid van het arrest tot een weergave van de vertaling van het octrooi uitgaande van Sarine, zonder dat hieruit kan worden afgeleid dat deze vertaling door het hof wordt bijgetreden. De onduidelijkheden of betwistingen inzake de vertaling worden behandeld bij de beoordeling van het geschil wanneer nodig.

De uitvinding die wordt opgeëist in het ingeroepen octrooi omvat drie onafhankelijke conclusies, elk met een reeks afhankelijke conclusies.

Sarine beroept zich enkel op de onafhankelijke conclusie 1 en de hiervan afhankelijke conclusies 2 tot 7 en 11 tot 15.

De aard van de uitvinding opgeëist in deze conclusies wordt als volgt beschreven in de "Samenvatting van de Uitvinding" ("*Résumé de l'invention*"):

"Eén van de aspecten van de huidige uitvinding openbaart een toestel dat wordt bevestigd aan een inrichting voor de cartografie van diamanten, met het oog op het markeren van de diamant met een laser. De inrichting voor driedimensionale cartografie kan de diamant, aan de oppervlakte waarvan een merkteken moet worden aangebracht, in kaart brengen en een opeenvolging van punten vastleggen die dit motief vormen. Het toestel omvat een laserbron met daarmee verbonden focalisatieoptica, bedoeld om een geconcentreerde laserstraal uit te zenden, langsheen een optisch pad dat zich uitstrekt tussen genoemde bron en een markeringspositie op genoemd oppervlak van de diamant, alsook een straloriënteringssysteem om voornoemd parcours ten opzichte van de diamant te verplaatsen om het aldus in de goede markeringspositie te brengen. De cartografie inrichting en het toestel vormen, minstens in werking, een geïntegreerd systeem van cartografie en markering waarbij de coördinaten van elk punt van het merkteken met de computer berekend worden en waarbij het straloriënteringssysteem gemanipuleerd wordt om de straal opeenvolgend naar de verschillende punten te sturen."

De onafhankelijke productconclusie 1 luidt als volgt:

"Diamantmarkeerbevestiging voor een inrichting voor driedimensionale cartografie van diamanten, in staat om een kaart van een diamant te creëren waarvan het oppervlak gemarkeerd moet worden volgens een vooraf bepaald motief, en in staat om de opeenvolging van de markeringspunten te bepalen die voornoemd motief vertegenwoordigen, waarbij bedoeld toestel het volgende omvat:

- *een laserbron met bijhorende focalisatieoptica, om een geconcentreerde laserstraal uit te zenden volgens een optisch pad;*

- *een systeem ter bepaling van de markeringsposities om het optisch pad te verplaatsen ten opzichte van de diamant en om aldus beide in een markeringspositie te brengen; en*
- *computermiddelen om het genoemd systeem voor de bepaling van de markeringsposities te hanteren, om de laserstraal en de diamant opeenvolgend in de genoemde positie te brengen voor elk van de genoemde markeringspunten."*¹

De productconclusies 2 tot 15 zijn alle afhankelijk van conclusie 1 en hebben betrekking op specifieke eigenschappen en/of toevoegsels aan de bevestiging zoals daarin beschreven.

De door Sarine ingeroepen conclusies 2 tot en met 7 luiden als volgt (vertaling stuk I.1.b Sarine):

"2. Toestel volgens conclusie 1, waarin het genoemde systeem dat de markeringsposities bepaalt, middelen bevat om de diamant te kunnen oriënteren en om de straal te oriënteren.

3. Toestel volgens conclusie 2, waarbij de genoemde cartografie inrichting een draaitafel bezit voorzien van een centrale rotatie-as en een bovenste oppervlak waarop de diamant kan worden vastgemaakt, en de genoemde draaitafel bedoeld oriëntatiemiddel van de diamant vormt.

4. Toestel volgens conclusie 2, waarin het genoemde straaloriënteringssysteem in staat is de lengte van het genoemde optisch parcours te corrigeren en het genoemde parcours te verplaatsen langsheen de centrale as.

5. Toestel volgens conclusie 4, dat verder een voetstuk bevat waarop de genoemde laserbron en het genoemde straaloriënteringssysteem gemonteerd zijn, waarbij het voetstuk steunvlakken heeft waarop de genoemde inrichting voor de cartografie van

¹ Vrije vertaling door Sarine van : *"Fixation de marquage de diamant pour un appareil de cartographie de diamant en trois dimensions, capable de créer une carte d'un diamant dont la surface doit être marquée suivant un motif prédéterminé, et de déterminer une succession de points de marquage représentant ledit motif, ladite fixation comprenant:*

- *une source laser avec son optique de focalisation associée, pour émettre un faisceau laser focalisé suivant un parcours optique;*
- *un système de définition des positions de marquage pour déplacer le parcours optique par rapport au diamant et pour ainsi les amener tous deux dans une position de marquage; et*
- *un moyen à ordinateur pour manipuler ledit système de définition de la position de marquage, pour amener le faisceau laser et le diamant dans ladite position successive de chacun desdits points de marquage."*

diamanten gemonteerd kan worden en waarbij de genoemde computermiddelen tegelijkertijd het genoemde toestel en de genoemde inrichting kan manipuleren.

6. Toestel volgens conclusie 5, waarin het genoemde straloriënteringssysteem een inrichting bevat om de laser te verplaatsen voor een computergestuurde lineaire verplaatsing van de genoemde laserbron met de bijhorende focalisatieoptica langsheen een voorste gedeelte van het optisch parcours, om aldus de lengte van het optisch parcours te corrigeren.

7. Toestel volgens conclusie 6, waarin het genoemde voetstuk geleiders heeft en de genoemde inrichting om de laser te verplaatsen de vorm van een cartouche heeft die in staat is om verplaatst te worden langsheen de genoemde geleiders en om de genoemde laser met zijn focalisatieoptica te dragen.”

De conclusies 11 tot en met 15 luiden als volgt:

“11. Toestel volgens conclusie 1, waarin de genoemde computermiddelen in staat zijn de gepaste positiecorrecties te creëren telkens het te markeren diamantoppervlak zich niet in de vooraf bepaalde positie bevindt.

12. Toestel volgens conclusie 1 waarin het genoemde motief een zaaglijn is, gecreëerd door het genoemde cartografiesysteem.

13. Toestel volgens conclusie 1 waarin het genoemde motief van aard is om in het genoemde cartografiesysteem door een gebruiker te worden ingevoerd.

14. Toestel volgens conclusie 13 waarin het genoemde motief een identificatiecode is.

15. Toestel volgens conclusie 13 waarin het genoemde motief een willekeurige inscriptie is.”

- Buitenlandse procedures

13. Een octrooi werd aangevraagd en verleend in de Verenigde Staten, onder nummer US 6.552.300. Dit octrooi werd niet aangevochten.

In India werden twee octrooien verleend, een moederoctrooi en een daarvan afgesplitst octrooi, die beide werden aangevochten in oppositieprocedures. De geldigheid van het Indische moederoctrooi werd bevestigd in de oppositiebeslissing van 12 augustus 2014 in een procedure tussen Sarine en de Indische vennootschap Lexus. De oppositie met betrekking tot het dochteroctrooi is nog hangend. Dit octrooi verschilt op verschillende punten van het Belgisch octrooi BE '912.

De conclusies 1 tot en met 3 en 12 tot en met 15 van het Israëliisch octrooi werden na oppositie geweigerd bij beslissing van 20 november 2019, wegens gebrek aan nieuwheid, en dit op grond van een publiek voorgebruik van een anterioriteit gekend als 'SOLID'. Conclusies 4 tot en met 11 werden aanvaard als octrooieerbaar. Sarine diende op 26 februari 2020 gewijzigde octrooi-conclusies in om het octrooi verleend te krijgen in gewijzigde vorm.

14. OGI diende in Israël een octrooiaanvraag in met de titel "Automatische markering van diamantgordels met gebruikmaking van een laser" (stuk I.15). Bij beslissing van 18 juli 2007 werd de oppositie van Sarine tegen deze octrooi-aanvraag gegrond verklaard.

IV. BEOORDELING

15. Sarine voert aan dat OGI te kwader trouw inbreuk maakt op de onafhankelijke conclusie 1 van haar octrooi BE '912, evenals op de afhankelijke conclusies 2 tot en met 7 en 11 tot en met 15 van dit octrooi.

Bij wijze van tegenvordering betwist OGI de geldigheid van conclusies 1 tot en met 15 van dit octrooi. Zij betwist tevens dat haar toestellen inbreuk zouden maken op het octrooi BE '912.

Het hof dient zich uit te spreken over de tegenvordering tot nietigheid van het octrooi, alvorens uitspraak wordt gedaan over de hoofdvordering wegens octrooi-inbreuk.

A. Voorafgaand: het deskundig verslag.

16. Het deskundigenverslag dient uit het debat te worden geweerd in de mate dat het advies verstrekt nopens de gegrondheid van de vordering van partijen. Het hof kan geen rekening houden met de adviezen in het deskundigenverslag in de mate dat de deskundigen het octrooi interpreteerden, zij de bewijswaarde beoordeelden van door OGI voorgelegde

stukken, en in de mate dat zij uitspraak deden over de door OGI opgeworpen nietigheidsgronden van nieuwheid en gebrek aan uitvinderswerkzaamheid.

Dit belet het hof echter niet de door het college van deskundigen gedane vaststellingen en uitgebrachte technische adviezen als gegevens in aanmerking te nemen en, wanneer het bewijs door vermoedens is toegelaten, hieruit desgevallend feitelijke vermoedens af te leiden. Krachtens artikel 962, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan de rechter, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of in geval een geschil werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven.

Het hof kan dan ook rekening houden met de feitelijke vaststellingen en zuiver technische adviezen van het college van deskundigen.

De juridische betwistingen tussen partijen dienen te worden beoordeeld door het hof rekening houdend met de door partijen in syntheseconclusies opgeworpen middelen en argumenten, en de door hen ter staving van deze middelen en argumenten voorgelegde stukken.

De bewering van Sarine dat de heer Blondeel, lid van het college, na het voorverslag zou zijn bewerkt door de overige deskundigen om zijn analyse te wijzigen ten opzichte van het voorverslag, en de deskundigen vooringenomen waren, wordt niet bewezen. In de mate dat Sarine verwijst naar het door de deskundigen in het voorverslag en het eindverslag geformuleerde advies over de mate waarin bepaalde conclusies van het octrooi al dan niet nieuw zijn, of uitvinderswerkzaamheid vertonen, geldt bovendien dat het hof geen rekening kan en mag houden met deze adviezen.

B. Tegenvordering tot gedeeltelijke nietigverklaring van het octrooi BE '912.

B.1. Conclusie 1

17. OGI besluit tot de nietigheid van onafhankelijke conclusie 1 van BE '912 wegens een gebrek aan nieuwheid (artikel XI.57 § 1, 1° WER, juncto artikel XI.6 WER) ten opzichte van de voorbekendheid D1 (US 5.932.119, op naam van Lazare Kaplan & Sons, gepubliceerd op 3 augustus 1999, hierna ook US '119 of het 'Kaplan'-octrooi), D2 (US 4.392.476 of US '476 op naam van Lazare Kaplan & Sons, gepubliceerd op 12 juli 1983, ook 'Gresser'-octrooi' genaamd), het 'SOLID'-systeem van het Wetenschappelijk en Technisch Onderzoekscentrum voor de Diamant (hierna: 'WTOCD') en het 'Sarine-ORZIV'-systeem.

OGI besluit eveneens tot de nietigheid van onafhankelijke conclusie 1 van BE '912 wegens gebrek aan uitvinderswerkzaamheid (artikel XI.57 § 1, 1° WER juncto XI.7 WER) uitgaande van de OGI 'Pen Marker', ook gekend als de 'Rough Analyser', hierna de 'OGI penmarkeerder', van het 'SOLID'-systeem, en achtereenvolgens uitgaande van D1 (US '119), D2 (US '476), het 'Sarine-ORZIV' systeem, D4 ('Winston'), D5 ('Winston II'), het 'Merlin'-systeem van COMDIAM, het 'Diamark'-systeem van het WTOCD, het 'ORZIV 2001' systeem, het 'Gorillatech'-systeem, het 'PACOR'-systeem en het *Sivolvolenko* artikel.

Minstens besluit zij tot de nietigheid van conclusie 1 van BE '912 wegens gebrek aan een voldoende duidelijke en volledige beschrijving van de uitvinding opdat een deskundige deze uitvinding zou kunnen toepassen (artikel XI.57 § 1, 2° WER).

Sarine voert aan dat conclusie 1 BE '912 geldig is, en betwist de middelen van nietigheid opgeworpen door OGI.

18. BE '912 is een verleende titel, die wordt vermoed geldig te zijn. Het enkele feit dat dit Belgische octrooi werd toegekend zonder vooronderzoek doet hieraan geen afbreuk.

Dit vermoeden van geldigheid is echter weerlegbaar.

OGI, die aanvoert dat het octrooi BE '912 nietig is, draagt hiervan de bewijslast.

B.1.1. Interpretatie van conclusie 1 van het octrooi BE '912

19. Partijen zijn het niet eens over de interpretatie van conclusie 1 van het octrooi BE '912. Sarine voert aan dat de nietigheidsargumentatie van OGI in grote mate is gesteund op een verkeerde lezing van het octrooi, zodat voorafgaand aan de beoordeling van de middelen van nietigheid van OGI tot interpretatie van het octrooi moet worden overgegaan, in de mate dat deze interpretatie het voorwerp uitmaakt van betwisting, en deze betwisting relevant is voor de beoordeling van de geldigheid van het octrooi.

Een juist begrip van het octrooi vormt een noodzakelijke stap die voorafgaat aan de beoordeling van de geldigheid van het octrooi, en de beoordeling van de inbreuk op het octrooi indien tot de geldigheid van het octrooi wordt besloten.

De beschermingsomvang van het octrooi wordt bepaald door de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies (artikel XI.28 WER).

20. Conclusie 1 van het octrooi betreft in de eigen vertaling van Sarine een *“Diamantmarkeerbevestiging voor een inrichting voor driedimensionale cartografie van diamanten, dewelke inrichting in staat is om een kaart te creëren van een diamant waarvan het oppervlak gemarkeerd moet worden volgens een vooraf bepaald patroon, en in staat is om de opeenvolging van de markeringspunten te bepalen die voornoemd patroon vertegenwoordigen”*.

Er wordt aldus een *‘diamantmarkeerbevestiging’* (in de beëdigde vertaling *‘toestel voor diamantmarkering’*, in de originele Franstalige versie: *‘Fixation de marquage de diamant’*) opgeëist voor een inrichting voor 3D-cartografie. Beide partijen verkiezen de vertaling *‘diamantmarkeerbevestiging’*.

Er bestaat betwisting tussen de partijen over de interpretatie van het begrip *‘voor’*.

In de beschrijving van het octrooi wordt gesteld dat *“Eén van de aspecten van de huidige uitvinding [een toestel openbaart] dat wordt bevestigd aan een inrichting voor de cartografie van diamanten, met het oog op het markeren van een diamant met een laser”* (p. 1, lijn 5-7 BE ‘912).

Het hof treedt OGI bij waar zij aanvoert dat het volstaat dat de veropenbaarde diamantmarkeerbevestiging *‘geschikt is om gebruikt te worden’* met een inrichting voor 3D-cartografie, en het volstaat dat de bevestiging in staat is om met een inrichting voor 3D-cartografie, die in staat is om een kaart of driedimensionaal model van de diamant te creëren, samen te werken.

Sarine erkent uitdrukkelijk dat de stand van de techniek op de prioriteitsdatum (8 september 2000) reeds 3D-cartografiesystemen bevatte die toelieten een volledige driedimensionale weergave of virtueel model te ontwikkelen van een gegeven object in een gecomputeriseerd systeem. Met betrekking tot ruwe diamanten waren de bestaande systemen in staat om het optimaal rendement te berekenen (d.w.z. de meest waardevolle diamant(en) die uit de ruwe steen kon(den) worden bekomen), en om aan te geven waar de ruwe steen diende gezaagd te worden om deze afgewerkte diamanten te bekomen (d.w.z. zaagvlakken te tonen op het driedimensionaal virtueel model (niet op de steen)) (randnummer 22 laatste vervangende syntheseconclusie Sarine).

Uit de tekst van de conclusie, rekening houdend met de beschrijving en de tekeningen, kan niet worden afgeleid dat deze bevestiging *specifiek moet zijn gevormd, ontworpen en ingericht* voor gebruik met een 3D-cartografie-inrichting, waarbij deze bevestiging niet kan functioneren zonder het 3D-cartografietoestel, zoals Sarine voorhoudt.

Het tegendeel kan niet worden afgeleid uit de Richtlijnen van het Europees Octrooibureau (hierna: de Richtlijnen), die overigens het hof gevat met een geschil over de interpretatie van een Belgisch octrooi niet kunnen binden. Uit deze Richtlijnen volgt dat het woord 'voor' in een conclusie geformuleerd als apparaat 'voor' het uitvoeren van een proces, moet worden begrepen als een apparaat of product 'geschikt' voor dit doel. Hetzelfde geldt voor een conclusie geformuleerd als een product 'voor' een bepaald doel (Richtlijnen Deel F, Hoofdstuk IV-16, nr. 4.13). Uit de door Sarine aangehaalde passage uit de Richtlijnen (Richtlijnen Deel F, Hoofdstuk IV-16, nr.4.14) volgt niet dat deze interpretatie niet geldt wanneer een conclusie met betrekking tot een bepaalde fysieke entiteit (product of apparaat) wordt geformuleerd door verwijzing naar (gebruik met) een andere entiteit. Aangezien de eerste entiteit vaak kan worden geproduceerd en verkocht onafhankelijk van de andere (bv. 'cilinderkop voor een motor') is de houder van het octrooi gerechtigd op een onafhankelijke bescherming van de eerste entiteit op zich. Bijgevolg, stellen de Richtlijnen, wordt een dergelijke conclusie in eerste instantie altijd geïnterpreteerd in die zin dat deze eerste entiteit niet de andere entiteit of diens kenmerken bevat: deze beperken het voorwerp van de conclusies enkel in die zin dat de kenmerken van de eerste entiteit *geschikt zijn om te worden gebruikt* met de kenmerken van de andere entiteit (bv. de cilinderkop moet geschikt zijn om te worden gemonteerd in een motor), maar de kenmerken van de motor beperken het voorwerp van de conclusies op zich niet. Wanneer een conclusie zonder enige twijfel betrekking heeft op een *combinatie* van twee afzonderlijke entiteiten, moet de conclusie worden herschreven (in dit voorbeeld: 'motor met cilinderkop' of 'motor omvattende een cilinderkop') (Richtlijnen Deel F, Hoofdstuk IV-16, nr.4.14). In casu koos Sarine als octrooihouder voor de formulering 'Diamantmarkeerbevestiging voor een inrichting voor 3D-cartografie' (en niet '3D-cartografieinrichting met diamantmarkeerbevestiging').

Evenmin volgt de door Sarine verdedigde interpretatie uit het enkele gebruik van het woord 'bevestiging', of de overige kenmerken binnen conclusie 1. De term 'bevestiging' sluit immers niet uit dat het om een onafhankelijk onderdeel gaat, dat kan worden bevestigd of bevestigbaar is aan de inrichting voor 3D-cartografie, zonder dat hieruit kan worden afgeleid dat deze bevestiging niet kan functioneren zonder het 3D-cartografietoestel. Ook uit het laatste zinsdeel van conclusie 1 volgt slechts dat de opgeëiste computermiddelen 'geschikt zijn' om samen te werken met een inrichting voor 3D-cartografie van diamanten.

De opgeëiste diamantmarkeerbevestiging voert zelf geen 3D-cartografie uit, maar kan gebruikt worden in combinatie met een inrichting voor 3D-cartografie, en is geschikt om samen te werken met de 3D-cartografie-inrichting.

De diamantmarkeerbevestiging functioneert als een op zichzelf staande eenheid, zonder dat deze bevestiging een verandering teweegbrengt in de hardware en functionaliteit van het 3D-cartografietoestel.

21. De term 'markeren' wordt niet gedefinieerd of beperkt: deze term moet bijgevolg ruim geïnterpreteerd worden, en omvat zowel het aanbrengen van zaaglijnen, het aanbrengen van een merkteken, en dit op om het even welke diamant. In conclusie 1 wordt geen onderscheid gemaakt tussen de aard van de diamanten, ruw of geslepen. Bij afwezigheid van een dergelijk onderscheid moet worden aangenomen dat conclusie 1 van het octrooi zowel betrekking heeft op ruwe diamanten als op geslepen diamanten. Dit blijkt ook uit de afhankelijke conclusies 13 en 15, waarin onder meer het markeren van een identificatiecode of een inscriptie wordt opgeëist, wat slechts op geslepen diamanten gebeurt.

22. Het bedoelde toestel "*omvat een laserbron met bijhorende focalisatieoptica, om een geconcentreerde laserstraal uit te zenden volgens een optisch parcours*" (beëdigde vertaling/vertaling OGI) of "*volgens een optisch pad*" (eigen vertaling Sarine) (originele tekst: "*une source laser avec son optique de focalisation associée, pour émettre un faisceau laser focalisé suivant un parcours optique*").

De 'laserbron' kan om het even welke laser zijn die geschikt is om een permanente markering aan te brengen in elk van de markeringspunten. De conclusies 1 tot en met 15, die in het huidige geschil aan de orde zijn, maken geen onderscheid tussen bepaalde soorten van lasers, en geen bijzonder vermogen of intensiteit wordt opgeëist. Dit blijkt ook uit de beschrijving: "*Als laserbron kan elke laser gebruikt worden waarvan het vermogen voldoet om permanente merktekens aan te brengen in elk van de markeringspunten.*" (p. 5, regels 29-30 BE '912).

Conclusie 1 eist een laserbron met '*bijhorende focalisatieoptica*' op. '*Bijhorende focalisatieoptica*' zijn middelen die toelaten om de laserbundel van de laserbron te focussen op een welbepaald punt. Focalisatieoptica omvatten normalerwijze één of meerdere lenzen (p. 15 en p. 99 verslag college van deskundigen). De stelling van Sarine dat uit het gebruik van het woord 'bijhorende' bovendien volgt dat de focalisatieoptica specifiek zijn toegewezen aan

de laserbron en zij tegelijkertijd geen andere doeleinden kunnen dienen, kan niet worden bijgetreden, en voegt een voorwaarde toe aan deze conclusie die hierin niet wordt uitgedrukt.

Een 'optisch parcours' of 'optisch pad', is per definitie een pad dat door een lichtbundel wordt afgelegd. Dit blijkt onder meer uit een citaat uit het technisch woordenboek aangehaald door Sarine (Merriam-Webster's Medical Dictionary, 2002, vrij vertaald: 'optisch pad: het pad dat gevolgd wordt door een lichtstraal door een optisch systeem'), en wordt bevestigd door het college van deskundigen (p. 15 en 100 verslag college van deskundigen). Een dergelijk pad kan rechtlijnig (lineair) zijn, of complex (waarbij het traject bestaat uit meerdere delen die in verschillende vlakken gelegen zijn). Er is geen reden om aan te nemen dat bij de interpretatie van de conclusies van het octrooi zou moeten worden afgeweken van de gebruikelijke betekenis van deze woorden, zoals deze zijn gekend door de vakman: OGI toont niet aan dat aan het begrip 'optisch parcours' of 'optisch pad' een bijzondere betekenis wordt gegeven die afwijkt van wat gangbaar onder deze term moet worden verstaan. Ten onrechte beperkt OGI dit optisch parcours tot het complexe optisch parcours waarbij gebruik wordt gemaakt van spiegels (deviatie-optica), weergegeven in figuur 3 van het octrooi. Uit de korte beschrijving van de tekeningen volgt dat figuur 1 een methode tot realisatie van de uitvinding beschrijft "bij wijze van voorbeeld, zonder limitatief te zijn". Het gaat om een bijzondere uitvoeringsvorm van de uitvinding, beschreven in de afgeleide conclusies 9 en 10 van het octrooi, die door Sarine niet worden ingeroepen ter ondersteuning van haar hoofdvordering wegens octrooi-inbreuk tegen OGI.

23. De bedoelde 'bevestiging' omvat "een systeem ter bepaling van de markeringsposities om het optisch parcours te verplaatsen ten opzichte van de diamant en om aldus beide in een markeringspositie te brengen."

De bevestiging dient aldus verplaatsingsmiddelen te bevatten, die toelaten het optisch parcours te verplaatsen ten opzichte van de diamant. In de beschrijving van het octrooi wordt dit beschreven als "een straloriënteringssysteem om voornoemd parcours ten opzichte van de diamant te verplaatsen" (p. 2, regels 13-14, BE '912).

Bij de gedetailleerde beschrijving van de methodes tot realisatie wordt de functie van het straloriënteringssysteem toegelicht als volgt: "Het straloriënteringssysteem is ontworpen om te garanderen dat de straal geconcentreerd blijft op een plek op een afstand D van de centrale X -as en een afstand H van het bovenste oppervlak (6) van de draaitafel (8), waarbij het punt P in zijn markeringspositie gebracht wordt door het roteren van de draaitafel" (p. 4, regels 1-5 BE '912).

Figuur 2 illustreert een mogelijke uitvoering van een dergelijk systeem, waarbij deze uitvoering uitdrukkelijk als niet limitatief wordt aangemerkt (*“een methode bij wijze van voorbeeld, zonder limitatief te zijn”*, p. 2 regel 32 BE ‘912). In de beschrijving wordt benadrukt dat het *“voor een vakman duidelijk is dat vele wijzigingen en varianten van deze uitvinding mogelijk zijn, qua ontwerp van de inrichting voor de markering van diamanten (...) binnen het kader van de omschrijving ervan in de conclusies”* (p. 7, regels 5-10 BE ‘912).

Het college van deskundigen wijst op het bestaan van andere mogelijke varianten die de doorsnee vakman zal begrijpen, zoals motoren voor het verplaatsen van een optische vezel, motoren voor het verplaatsen van spiegels of motoren voor het verplaatsen van de diamant (p. 15, 16 en 17 verslag college van deskundigen).

24. De bedoelde ‘bevestiging’ omvat *“computermiddelen om het genoemd systeem voor de bepaling van de markeringsposities te hanteren, om de laserstraal en de diamant opeenvolgend in de genoemde posities te brengen voor elk van de genoemde markeringspunten.”*

Deze computermiddelen laten toe om de laserbundel en de diamant in de markeringsposities te brengen op basis van de ‘*genoemde*’ markeringspunten, met name deze bepaald door de inrichting voor 3D-cartografie.

De computermiddelen van de diamantmarkeerbevestiging moeten aldus geschikt zijn om gebruikt te worden en samen te werken met de inrichting voor 3D-cartografie van diamanten.

Sarine spreekt deze interpretatie tegen. Zij verwijst op dit punt naar de interpretatie van het eerste kenmerk, en met name haar interpretatie van het kenmerk *“Diamantmarkeerbevestiging voor een inrichting voor driedimensionale cartografie van diamanten”*. Het volstaat op dit punt dan ook te verwijzen naar hetgeen ter zake reeds werd overwogen. Ook de door Sarine aangehaalde concrete passage uit artikel 4.14.2 van deze Richtlijnen van het EOB spreekt deze interpretatie niet tegen. In artikel 4.14 van de Richtlijnen wordt gewezen op de vereiste van duidelijkheid van de conclusie. Uit de aangehaalde passage volgt slechts dat het niet strijdig is met artikel 84 van het Europees Octrooiverdrag, dat vereist dat de conclusies duidelijk en beknopt zijn en steunen op de beschrijving, om de afmetingen of vorm van een eerste entiteit te bepalen door de verwijzing naar de afmetingen en/of overeenstemmende vorm van een tweede entiteit die geen onderdeel is van de eerste, maar verbonden door gebruik, in het bijzonder wanneer deze afmetingen gestandaardiseerd zijn,

of wanneer de vakman er weinig moeite mee heeft om er de resulterende beperking van de beschermingsomvang voor de eerste entiteit uit af te leiden

Het systeem voor de bepaling van de markeringsposities wordt niet manueel aangestuurd, maar door computermiddelen. Deze zorgen voor het aansturen van het systeem, punt per punt, van de ene markeringspositie naar de andere. Dit wordt bevestigd door de bewoordingen van de beschrijving, waarin wordt gesteld dat *“De inrichting voor driedimensionale cartografie kan de diamant, aan de oppervlakte waarvan een merkteken moet worden aangebracht, in kaart brengen en een opeenvolging van punten vastleggen die dit motief vormen.” (...)* *“waarbij de coördinaten van elk punt van het merkteken met de computer berekend worden en waarbij het straloriënteringssysteem gemanipuleerd wordt om de straal opeenvolgend naar de verschillende punten te sturen.”* (p. 2, regels 7-9 en 17-19, BE '912).

B.1.2. Uitvinderswerkzaamheid

B.1.2.1. Algemeen

25. Er is sprake van uitvinderswerkzaamheid indien de uitvinding voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek (artikel XI.7 WER).

De 'deskundige' uit artikel XI.7 WER, of de 'vakman', is een fictieve persoon, of een team van fictieve personen met elk een eigen deskundigheid. De vakman kan worden omschreven als een ervaren beoefenaar van het vak, die over gemiddelde kennis en vaardigheden beschikt, en op de hoogte is van de algemene vakkennis van de techniek in de betrokken sector. Hij is een deskundige op een bepaald technisch domein. Hij wordt verondersteld toegang te hebben tot alles wat behoort tot de stand van de techniek, en over de normale middelen en vaardigheden te beschikken voor routinewerk en experimenten.

De vakman beschikt over voldoende intelligentie om het hoofd te bieden aan normale problemen, ook wanneer die niet kunnen worden opgelost door een eenvoudige mechanische en stereotiepe toepassing van de gebruikelijke technieken.

Hij is echter niet creatief, en beschikt niet over enig inventief vermogen. Dit onderscheidt de vakman van de uitvinder.

B.1.2.2. Middel Sarine: overwinnen technisch vooroordeel – stand van de techniek leidt weg van de uitvinding – commercieel succes

26. Sarine voert aan dat BE '912 inventief is omdat het een technisch vooroordeel overwint en de stand van de techniek wegleidde van de uitvinding. Zij voert tevens aan dat de uitvinderswerkzaamheid wordt bevestigd door het aanzienlijke en snelle commerciële succes van haar lasermarkeerinrichtingen, het gelijktijdig verdwijnen van bestaande penmarkeerders van de markt zoals de 'Merlin' en 'Diamark'-systemen van het WTOCD en de OGI Pen Marker (waarvan het bestaan en de kenmerken echter worden betwist), en de inbreuk door OGI op het octrooi. Zij voert aan dat de bovenstaande analyse op zich voldoende is voor het hof om te kunnen besluiten dat BE '912 van uitvinderswerkzaamheid getuigt.

OGI betwist het bestaan van een technisch vooroordeel en spreekt tegen dat de stand van de techniek wegleidde van de uitvinding. Zij betwist het beweerde aanzienlijke en snelle commerciële succes van de lasermarkeerinrichting van Sarine, en betwist dat zij zelf enige inbreuk op het octrooi BE '912 heeft begaan.

27. Er bestaat geen betwisting tussen partijen over het feit dat het gebruik van 3D-cartografie-inrichtingen minstens sedert de jaren 1980 bekend was in de diamantsector. In deze periode waren reeds systemen gekend die gebruik maakten van 3D-cartografie van ruwe diamanten. Zo werden machines ontwikkeld die 3D-modellen kunnen maken van een diamant, en werd er software ontwikkeld voor het bijstaan van een planner, die aan de hand van een dergelijk 3D-model beslist hoe de diamant moet worden gezaagd, evenals meetsystemen voor het driedimensionaal meten van afgewerkte/gepolijste stenen, voornamelijk voor de beoordeling van de kwaliteit. De effectieve plaatsing van de markeringen op de steen gebeurde vervolgens met een pen.

Er bestaat evenmin betwisting over het feit dat reeds in de jaren 1980 de eerste lasers om indicia te graveren op de gordel van geslepen diamanten verschenen.

Sarine voert aan dat gedurende 20 jaar, tot op de prioriteitsdatum van haar octrooi, niemand op het idee kwam dat het gebruik van een 3D-cartografie-inrichting voordelig kon zijn voor het *lasermarkeren* van diamanten, laat staan dat dit het mogelijk zou maken om zaaglijnen te markeren met een laser op het oppervlak van ruwe diamanten. Zij voert aan dat deze verandering inging tegen alle tradities, en tegen de diepgewortelde overtuiging in de sector van de diamantproductie dat lasertechnieken enkel konden worden gebruikt voor het *lasersnijden* van ruwe diamanten, gelet op het risico voor schade aan de ruwe steen. Sarine

stelt dat zij, tegen alle tradities binnen de conservatieve diamantproductie-industrie in, beseftte dat het risico op beschadiging van een ruwe steen bij lasermarkering kon worden uitgesloten door 3D-cartografie te gebruiken voor het bepalen van de exacte 3D-coördinaten van punten op het oppervlak die zaaglijnen vertegenwoordigen, en de werking van het systeem te controleren om een gefocaliseerde laserstraal opeenvolgend in elk van die punten te brengen. Sarine stelt vervolgens te hebben ontdekt dat het voordelen bood om dezelfde concepten te gebruiken in het domein van laserinscriptie van indicia op geslepen diamanten.

OGI voert aan dat het bestaan van een technisch vooroordeel niet wordt aangetoond. Zij stelt dat er slechts sprake was van niet-technische vooroordelen in hoofde van het cliënteel, dat graag bij de traditionele manieren van markeren bleef, en economische en commerciële overwegingen in hoofde van de producenten van machines voor gebruik in de diamantsector.

28. De bewijslast voor het gebrek aan uitvinderswerkzaamheid van conclusie 1 van BE '912 rust op OGI, die de nietigheid van conclusie 1 van het octrooi BE '912 vordert.

De octrooihouder kan zich in het kader van zijn verweer op deze nietigheidsvordering echter beroepen op het bestaan van een wijdverspreid technisch vooroordeel dat met de uitvinding wordt overwonnen. Zo wordt in de Onderzoeksrichtlijnen van het Europees Octrooibureau als algemene regel vooropgesteld dat er sprake is van uitvinderswerkzaamheid wanneer de stand van de techniek de deskundige in het vakgebied wegleidt van de uitvinding (Deel G, Hoofdstuk VII, Annex.4). Uitvinderswerkzaamheid kan soms worden aangetoond door de octrooihouder door te bewijzen dat een gekend vooroordeel, dat wil zeggen een algemeen verspreide maar incorrecte opvatting over een technisch feit, moet worden overwonnen. Het moet gaan om een technisch vooroordeel, met name een technisch bezwaar tegen de technische oplossing die het octrooi aanreikt. De bewijslast voor het bestaan van een dergelijk technisch vooroordeel rust op de partij die zich op een dergelijk vooroordeel beroept. Sarine dient aan te tonen dat de uitvinding volgens de op de prioriteitsdatum gangbare opvatting in de vakwereld niet praktisch of niet werkbaar zou zijn, en deze bezwaren door de uitvinding werden overwonnen.

29. Vooreerst moet worden bepaald wie de vakman is. De vakman verwijst volgens Sarine naar *“de fabrikant van planningsondersteunende werktuigen van diamanten, i.e. werktuigen die de “planner” bijstaan in zijn beslissingsproces hoe de ruwe diamant te zagen of op een andere manier te bewerken om hieruit het hoogste rendement te verkrijgen”* (conclusies Sarine, randnummer 99).

OGI stelt dat de vakman een deskundige, of een team van deskundigen is, die onder meer bekend is met de technieken om ruwe diamanten te zagen en te slijpen, die op de hoogte is van de manier waarop een inrichting voor driedimensionale cartografie werkt, van het feit dat het mogelijk is een diamant door middel van een laser te markeren of te zagen, en die precies weet hoe dergelijke machines functioneren. Zij omschrijft de vakman onder meer als '*machineproducent*' in de diamantsector. Het cliënteel van deze machineproducent kan volgens OGI niet als een vakman in octrooirechtelijke zin worden beschouwd, onder meer aangezien dit cliënteel niet vertrouwd is met de (laser)technologie achter de apparatuur die op de markt beschikbaar is.

De definitie van de vakman zoals geformuleerd door Sarine is te beperkt: de uitvinding van Sarine betreft het domein van de markering van diamanten met de laser in het algemeen, en niet enkel het markeren van zaaglijnen op ruwe diamanten.

De vakman kan worden omschreven als een producent of fabrikant van machines/werktuigen voor het markeren van diamanten, waaronder planningsondersteunende werktuigen.

30. Sarine voert aan dat OGI in een brief aan de deskundigen (stuk I.36 van Sarine) heeft erkend dat er een algemeen vooroordeel bestond tegen het gebruik van lasers voor diamantmarkering, en deze brief als een uitdrukkelijke bekentenis moet worden beschouwd.

OGI voert echter terecht aan dat de aangehaalde passage uit de brief van de raadslieden van OGI aan de deskundigen noch impliciet, noch expliciet, als een uitdrukkelijke bekentenis van een technisch vooroordeel in hoofde van de vakman kan worden gelezen, maar enkel als erkenning van het bestaan van een vooroordeel in hoofde van het cliënteel van deze vakman.

OGI voert in de huidige procedure aan dat machineproducenten in de diamantsector het op de voorrangdatum om economische redenen niet opportuun hadden gevonden om op commerciële schaal te investeren in toestellen voor diamantmarkering met een laser in combinatie met 3D-cartografie, aangezien lasers in die tijd duur waren en de markt er nog niet rijp voor was. OGI bevestigt dat markeringen van zaaglijnen op diamanten traditioneel met een pen werden aangebracht en geeft aan dat het cliënteel van machines voor het markeren van diamanten graag bij deze traditionele manier van markeren bleef. Het vooroordeel was volgens OGI niet technisch van aard, in die zin dat het ingeroepen vooroordeel een technisch bezwaar inhield tegen de technische oplossing die de uitvinding aanreikt, maar louter

economisch en commercieel, omdat machineproducenten geen geld wilden investeren in dure lasers en het cliënteel graag bij de traditionele manier van markeren bleef.

Dit standpunt werd reeds verdedigd door OGI tijdens het deskundigenonderzoek, onder meer in randnummers 28 en 29 van de door Sarine aangehaalde brief van de raadslieden van OGI aan het college van de deskundigen. Op de vraag waarom OGI ervoor koos om haar markeertoestel te ontwikkelen met een pen, en niet met een laser, antwoordde OGI: *“Suitable lasers were available, but at the time, the industry did not want them because of an (probably unjustified) prejudice. Of course, OGI developed a device that was likely to interest consumers. It just adapted its offers to the market’s expectations at that time. There were no technical barriers to develop it in another way (with laser), only economical barriers (...) It is not the first time in history that a new technology needs time in order to be accepted by the consumers but this has nothing to do with patent law.”* (Vrije vertaling: *“Geschikte lasers waren beschikbaar, maar in die tijd wilde de industrie ze niet wegens een (waarschijnlijk ongerechtvaardigd) vooroordeel. Natuurlijk ontwikkelde OGI een toestel waarin consumenten waarschijnlijk interesse zouden hebben. Zij paste haar aanbod aan aan de verwachtingen van de markt in die tijd. Er waren geen technische barrières om het op een andere manier te ontwikkelen (met laser), alleen economische barrières. (...) Het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat er tijd nodig is voordat een nieuwe technologie wordt aanvaard door de klanten, maar dit heeft niets te maken met octrooirecht.”*).

Ook Sarine bevestigt dat de diamantindustrie ten tijde van de uitvinding bijzonder conservatief was, en deze sector zich niet gemakkelijk aanpaste aan veranderingen die de waarde van een diamant konden beïnvloeden (conclusies Sarine, randnummer 11).

De mogelijke weerstand bij de *klanten* van de fabrikanten van machines/werktuigen voor het markeren van diamanten tegen het gebruik van lasers voor het markeren van zaaglijnen op ruwe diamanten, geldt echter niet als een technisch vooroordeel. Het bestaan van een vooroordeel tegen het gebruik van een bepaalde technologie bij klanten, die niet beschikken over de kennis van de deskundige in het vakgebied van de uitvinding, bewijst niet dat een dergelijk vooroordeel wordt gedeeld door de vakman, a fortiori volgt hieruit niet dat een dergelijk vooroordeel algemeen verspreid is in het vakgebied van de uitvinding.

Sarine bewijst niet dat er een algemeen verspreid vooroordeel bestond in hoofde van de vakman tegen het gebruik van lasers voor het markeren van diamanten in het vakgebied van de uitvinding. Zij brengt ook geen enkel handboek of standaardwerk bij waaruit een dergelijk vooroordeel blijkt.

31. Sarine verwijst thans naar het 'Merlin'-systeem van het WTOCD, ontwikkeld in 1998-1999, en het 'Diamark'-systeem van het WTOCD, ontwikkeld in de jaren '90 en de OGI Pen Marker (waarvan zij het bestaan op de prioriteitsdatum minstens met de kenmerken aangehaald door OGI verder betwist), die alle gebruik maakten van een pen om zaaglijnen te markeren, in combinatie met een 3D-inrichting die werd gebruikt om de ruwe diamant te analyseren. Zij voert aan dat deze systemen uitdrukkelijk wegleidden van de uitvinding van Sarine, doordat zij een penmarkeerder lanceerden in plaats van over te schakelen naar een laser.

OGI voert echter aan dat economische en commerciële overwegingen, en geen technische overwegingen, verklaren waarom deze producenten verder gebruik maakten van een pen voor het markeren van ruwe diamanten.

Sarine erkent dat productiekosten een belangrijk aspect vormen in de diamantindustrie: een diamantproducent houdt mogelijk ook rekening met de kost van de productie. Zij erkent tevens dat er een lange traditie bestond in de industrie om voor diamantplanning en diamantmarkering gebruik te maken van eenvoudige, lage kost gereedschappen, zoals een inktpen (conclusies Sarine, nr. 11). Zij bevestigt dat zowel het WTOCD als OGI goed vertrouwd waren met deze tradities en de noden van de ruwe diamantmarkt (conclusies Sarine, nr. 79).

Uit de facturen voorgelegd door OGI (haar stukken 4.4 tot en met 4.7) blijkt dat de OGI penmarkeerder op de prioriteitsdatum werd verkocht voor een prijs van ongeveer 10.000 USD (minder dan 9.000 euro), inclusief computer. De eenvoudige inktpen die hierbij werd gebruikt, kostte hoogstens enkele euro's. OGI wijst op de hoge kostprijs van lasers op de prioriteitsdatum. Ook uit de door Sarine voorgelegde facturen blijkt dat de kostprijs van de door haar aangekochte lasers met bijhorende voeding in de periode 1999-2002 varieerde van 4.000 tot 5.190 euro per stuk (Stuk I.34 Sarine). Het incorporeren van lasers in de betrokken machines zou leiden tot een ernstige toename van de productieprijs van de betrokken toestellen, en bijgevolg ook van de verkoopprijs.

Economische overwegingen hebben geen plaats binnen het kader van de technische analyse van de stand van de techniek (zie eveneens in die zin K. NEEFS, "Papieren tijgers in het octrooirecht", *TBH*, 2011, p. 477 en de aangehaalde rechtspraak van de Technische kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (TKB EOB 31 januari 2007, T-852/04, Procter & Gamble/SCA & Kimberly-Clark, www.epo.org/law-practice/case-law-appeals, 4.9.1.)).

Sarine bewijst niet dat uit de door haar aangehaalde anterioriteiten enig technisch bezwaar dat een ontradend effect zou hebben op de vakman blijkt, noch toont zij aan dat deze specifieke anterioriteiten de vakman wegleidden van de uitvinding.

32. Het bestaan van een universeel of wijd verspreid technisch vooroordeel in hoofde van de vakman tegen het gebruik van lasers voor het markeren van diamanten wordt bovendien tegengesproken door de talrijke documenten en toestellen uit de stand van de techniek die diamantmarkering door middel van een laser openbaren.

Ook de stelling van Sarine dat specifieke anterioriteiten zoals Kaplan (D1 en D2), D6 en het 'SOLID'-systeem van het WTOCD wegleidden van de uitvinding wordt niet bewezen (zie hierna onder randnummers 54, 56 en 57).

33. Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de uitvinding tegemoet kwam aan een reeds lang bestaande behoefte, of deze een probleem oploste dat men reeds sinds lange tijd trachtte op te lossen. Integendeel, beide partijen geven aan dat de diamantsector gehecht was aan de door haar gebruikte traditionele methodes.

Sarine levert evenmin bewijs van het door haar aangevoerde aanzienlijke en snelle commerciële succes van haar lasermarkeerinrichtingen conform de uitvinding. Dit commercieel succes wordt door OGI betwist. Sarine verwijst ter ondersteuning van haar bewering naar haar stuk I.26, een eenvoudige cijfertabel, waarvan niet kan worden afgeleid wie ze heeft opgemaakt, met vermelding van het aantal verkochte toestellen en de gerealiseerde omzet per product in de periode van 1999 tot 2006. Deze cijfers, die door OGI worden betwist, worden niet gestaafd door enig boekhoudkundig of ander stuk. Daarenboven is commercieel succes alleen geen indicatie van uitvinderswerkzaamheid. Slechts wanneer commercieel succes is gekoppeld aan een reeds lang bestaande behoefte, kan dit een indicatie zijn van uitvinderswerkzaamheid, wanneer wordt aangetoond dat dit succes het gevolg is van de technische kenmerken van de uitvinding en niet van andere invloeden, zoals bijvoorbeeld verkooptechnieken of reclame (zie ook in die zin Richtlijnen EOB, hoofdstuk C-IV, 9.10.4). Een dergelijk bewijs wordt niet geleverd.

B.1.2.3. De OGI penmarkeerder

34. OGI voert aan dat zij zelf de techniek van het automatisch markeren van een ruwe diamant in een gelijkaardige inrichting realiseerde in haar 'OGI penmarkeerder' of 'OGI Pen Marker', ook gekend onder de benaming 'Rough Analyser + Marker', en dit vóór de prioriteitsdatum van BE '912.

Dit systeem liet volgens OGI toe om een ruwe diamant te meten en er een driedimensionale kaart of afbeelding van te genereren. De software berekende vervolgens precies op welke manier de ruwe diamant moest worden gezaagd voor een optimale opbrengst, onder andere met zo weinig mogelijk verlies van de diamantsteen. Het systeem liet vervolgens toe om zaaglijnen rechtstreeks aan te brengen op de diamant met behulp van een markeerpen, volgens het voorstel van de software. Het enige relevante verschil tussen dit systeem en het door Sarine geöctrooieerde systeem ligt volgens OGI in het gebruik van een markeerpen, in plaats van een laser. De vervanging van de markeerpen in het bestaande systeem door een laser getuigde volgens OGI niet van uitvindingswerkzaamheid, gelet op het feit dat de mogelijkheden om lasers te gebruiken voor het markeren van diamanten sinds meerdere jaren bekend waren in de diamantindustrie.

35. Sarine voert vooreerst aan dat OGI faalt in het aantonen van enig publiek voorgebruik van de OGI penmarkeerder. In ondergeschikte orde roept Sarine in dat, zelfs indien het hof zou aanvaarden dat de OGI penmarkeerder deel uitmaakte van de stand van de techniek, OGI er niet in slaagt een gebrek aan uitvindingswerkzaamheid te bewijzen in het licht van de OGI penmarkeerder.

- Publiek voorgebruik

36. Er is slechts sprake van uitvindingswerkzaamheid als de uitvinding waarvoor octrooibeschermt wordt opgeëist voor een deskundige niet op een evidente wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. De stand van de techniek wordt overeenkomstig artikel XI.6 § 2 WER gevormd door al hetgeen vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag *openbaar toegankelijk* is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing *of op enige andere wijze*.

Er bestaat geen hiërarchie tussen deze vormen van openbaarmaking, die alle gelijkwaardig zijn.

De partij die zich beroept op een publiek voorgebruik dient aan te tonen wanneer dit gebruik plaatsvond, wat toegankelijk is gemaakt voor het publiek door dit gebruik, en welke de omstandigheden zijn van dit gebruik.

OGI dient in casu te bewijzen dat de OGI penmarkeerder effectief publiek veropenbaard was op de prioriteitsdatum en dat de OGI penmarkeerder de in het kader van de door OGI ontwikkelde nietigheidsargumentatie relevante kenmerken vertoonde.

De vraag of iets vóór de prioriteitsdatum openbaar toegankelijk was is een feitenkwestie, die met alle bewijsmiddelen kan worden bewezen. Het is hierbij geenszins vereist dat wetenschappelijke publicaties zouden worden voorgelegd waaruit dit openbaar voorgebruik blijkt.

37. Sarine voert aan dat toepassing moet worden gemaakt van de rechtspraak van het Europees Octrooibureau ('EOB') met betrekking tot de toepasselijke bewijsstandaard. Daar waar het EOB in oppositieprocedures gebruikelijk overgaat tot een afweging van waarschijnlijkheden, zou voor elementen die in de eigen macht liggen en tot de eigen kennis behoren van een partij toepassing moeten worden gemaakt van een strikter criterium, dat een bewijs vereist boven elke redelijke twijfel.

Deze rechtspraak vindt echter geen toepassing in deze, in het kader van een betwisting met betrekking tot een beweerde inbreuk in België op een Belgisch octrooi. Naar Belgisch recht geldt de bewijsstandaard vastgelegd in afdeling 5 van het boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. Overeenkomstig artikel 8.5 van het Burgerlijk Wetboek moet, behalve in de gevallen waarin de wet anders bepaalt, het bewijs geleverd worden met een redelijke mate van zekerheid. Een dergelijke afwijkende wettelijke bepaling ontbreekt, zodat de algemene bewijsstandaard toepassing vindt.

38. OGI steunt zich tot bewijs van het publiek voorgebruik van de OGI penmarkeerder op de facturen van klanten die een OGI penmarkeerder zouden hebben aangekocht voorafgaand aan de prioriteitsdatum, aangevuld met de schriftelijke en mondelinge getuigenverklaringen van deze klanten, technische tekeningen van de mechanische onderdelen van de OGI penmarkeerder, aangevuld met de verklaring van de externe technisch ingenieur die deze tekeningen heeft gemaakt en de verklaring van de externe fabrikant van deze mechanische onderdelen, een ongedateerde gebruikershandleiding, de broncode van de software, en

verklaringen en stukken met betrekking tot een seminarie waar de OGI penmarkeerder zou zijn voorgesteld aan het publiek.

Sarine betwist de bewijswaarde van deze verklaringen en stukken, en voert meer in het bijzonder aan dat de technische kenmerken van de OGI penmarkeerder zoals deze volgens OGI zouden hebben bestaan op de prioriteitsdatum door deze stukken en verklaringen niet worden bewezen. Zij verwijst naar de procedure gevoerd in Israël met betrekking tot het Israëlisch octrooi, waarin werd geoordeeld dat het bewijs van een publiek voorgebruik van de OGI penmarkeerder niet werd geleverd.

39. Het oordeel van de Israëlische *'Registrar of Patents, Designs and Trademarks'*, op basis van het in die procedure op toelaatbare wijze voorgelegde bewijsmateriaal, over de vraag of het publiek voorgebruik van de OGI penmarkeerder in deze Israëlische procedure werd bewezen, bindt het hof niet. Dit geldt in het bijzonder aangezien niet wordt aangetoond dat al het bewijsmateriaal dat wordt voorgelegd in de huidige procedure ook werd voorgelegd in de Israëlische procedure. Zo wordt in de voorgelegde beslissing onder meer geen melding gemaakt van de fabricagetekeningen, broncode, verklaringen van Indische klanten, verklaringen van personen aanwezig op de lezing van 25 oktober 1999.

Het hof dient het bewijs zoals het wordt voorgelegd in de huidige procedure te beoordelen, om vervolgens te oordelen of OGI het bewijs van het publiek voorgebruik levert met een redelijke mate van zekerheid.

40. OGI legt technische detailtekeningen van de mechanische elementen van de OGI penmarkeerder voor, zoals deze werden overgemaakt aan de externe producent van deze onderdelen (fabricagetekeningen), met een uitdrukkelijke datumvermelding, met data die variëren van januari 1999 tot juni 1999 (stukken 4.1 b en volgende OGI). Deze tekeningen bevatten geen verdere details over de optische, elektronische of elektromechanische onderdelen. OGI legt tevens verschillende algemene overzichtstekeningen voor (stukken 4.1 a, 4.1. au, 4.1. av OGI) die volgens de ontwerper van het systeem zouden dateren van januari 1999, voorafgaand aan het uitwerken van de detailtekeningen met het oog op fabricage (stuk 4.17 OGI), maar die niet zijn gedateerd.

Sarine voert aan dat er zich tegenstrijdigheden bevinden tussen deze tekeningen, zonder deze beweerde tegenstrijdigheden echter concreet te benoemen. Het college van deskundigen stelde vast dat verschillende afzonderlijke onderdelen in de overzichtstekeningen kunnen

worden herkend, en de mechanische componenten zoals deze bleken uit de film die door OGI werd gemaakt van het OGI penmarkeersysteem in werking analoog zijn aan deze op de tekeningen (p. 53 verslag college van deskundige). Het bewijs van tegenstrijdigheden tussen de tekeningen wordt niet geleverd.

Zowel de auteur van deze tekeningen, de heer Bar-Am, als de heer Bechar, voorzitter van A. Bachar Engraving & Milling Ltd, externe producent van de onderdelen, bevestigden in ondertekende schriftelijke verklaringen ten behoeve van de Belgische rechtbanken dat de mechanische onderdelen van de automatische penmarkeerder werden vervaardigd in het jaar 1999 aan de hand van deze tekeningen voorgelegd als bijlage bij hun verklaringen (stukken 4.17 en 4.18 OGI). Op 29 juni 1999 richtte A. Bachar Engraving & Milling Ltd een factuur aan OGI voor de productie van onderdelen. Deze factuur werd betaald per cheque van 31 augustus 1999 (zie factuur en cheque gevoegd als bijlage aan verklaring 4.18 van OGI).

Deze fabricagetekeningen hebben enkel betrekking op de mechanische elementen, zoals deze moesten worden vervaardigd door de externe leverancier van OGI. OGI verklaart dat de optische onderdelen, camera en motor drivers door haar reeds voorheen gekend waren. De heer Bar-Am bevestigt dat hij de reeds bestaande onderdelen die dienden te worden geïntegreerd in het systeem ontving van OGI. De bijlagen D1 tot en met D4 bij de verklaring van de heer Bar-Am geven weer hoe het geheel diende te worden geassembleerd, en zij laten toe om ook andere dan de niet beweegbare mechanische elementen te identificeren (zoals stappenmotoren, het 3D cartografiesysteem met draaitafel, een toestel om de pen te bewegen, ... (stuk 4.17 OGI met bijlagen)).

OGI legt tevens de broncode neer van de software van de OGI penmarkeerder, in twee bestanden genaamd '*MarkSetup.cpp*' en '*Pen-Marker source code*'. Volgens de '*eigenschappen*' van deze computerbestanden werden zij laatst gewijzigd op 23 juni 1999 en 13 juli 1999 (stuk 4.34. OGI).

Het hof acht bewezen dat deze tekeningen en de broncode werden opgemaakt tussen januari en juli 1999, zoals OGI aanvoert, gelet op de datumvermeldingen op deze tekeningen en broncode, de ondersteunende verklaringen die geloofwaardig zijn, de voorgelegde factuur en betalingsbewijzen, en de verklaringen van klanten van OGI die verklaarden de OGI penmarkeerder eind 1999 te hebben aangeschaft (zie hierna randnummer 42, met betrekking tot de bewijswaarde van deze verklaringen).

Sarine verwijst naar een verklaring van de heer Benzano, CEO van OGI, die in de procedure in Israël zou hebben verklaard dat dit toestel werd ontwikkeld in 1998. Het uittreksel uit de

getuigenverklaring van de heer Benzano voorgelegd door Sarine bevat echter geen verklaring in deze zin. Zelfs zo de heer Benzano zou hebben verklaard dat deze machine werd ontwikkeld in 1998, spreekt dit niet tegen dat deze ontwikkeling werd voltooid in het jaar 1999, met de opmaak van definitieve fabricagetekeningen en het definitief opleveren van de broncode.

Het hof kan geen rekening houden met het oordeel van het college van deskundigen met betrekking tot de bewijswaarde van de stukken voorgelegd door OGI met betrekking tot het publiek voorgebruik van de OGI penmarkeerder. Het hof kan echter wel rekening houden met de feitelijke vaststellingen van het college van deskundigen met betrekking tot hetgeen op technisch gebied uit de stukken die door OGI aan het college van deskundigen, en thans aan het hof, werden voorgelegd kan worden afgeleid.

Het college van deskundigen stelde vast dat uit deze stukken blijkt dat een systeem werd ontwikkeld met minstens de volgende kenmerken:

- een 3D-cartografiesysteem met een draaitafel die roteerbaar is door een motor C;
- een toestel waarin een pen opneembaar is, waarbij de pen zodanig gemonteerd is dat deze beweegbaar is in een X-richting (lengterichting van de pen) door een motor Bx, en een Y-richting, loodrecht op het oppervlakte van de draaitafel door motor By;
- de motoren C, Bx en By worden aangestuurd door software en hardware.
(p. 59 verslag college van deskundigen).

Uit deze stukken op zich kan echter niet worden afgeleid dat de penmarkeerder zoals deze werd ontwikkeld ook publiek beschikbaar was op de prioriteitsdatum.

41. Uit de stukken 4.13 en 4.26 van OGI blijkt dat het Comité voor professionele training van het Israëlische Diamantinstituut fabrikanten en verkopers uitnodigde voor een studiedag die plaatsvond op 25 oktober 1999, met als onderwerp '*OGI Systems Ltd. Announces a New Product-Marking System*' (Vrij vertaald: '*OGI Systems Ltd. kondigt een nieuw Product-Markeersysteem aan*'), met de mededeling dat dit systeem door de deelnemers zou kunnen worden uitgetest. De aangekondigde lezing van de heer Benzano, CEO van OGI, op deze studiedag had als titel '*Announcing the rough marking system as part of decision making*' (Vrij vertaald als: '*Aankondiging van het ruw markeersysteem als onderdeel van de besluitvorming*'). In nummer 160 van het tijdschrift van het Israëlisch Diamantinstituut, uitgegeven in januari 2000, wordt vermeld dat OGI op 25 oktober een '*Markeer Systeem*' introduceerde, als onderdeel van haar '*Analyseer Systeem*' .

De heer Amidor Gabay, directeur van Treasure Diamonds Pty Ltd, stelde in een door hem ondertekende schriftelijke verklaring, aanwezig te zijn geweest op deze lezing. Hij verklaarde dat de heer Benzano het 'OGIMARKER'-systeem voorstelde, dat een apparaat omvatte voor het markeren van diamanten met een pen, vóór het zagen en polijsten, dat wordt geactiveerd door een computerprogramma. Hij verklaart dit systeem vervolgens te hebben besteld (stuk 4.14 OGI). Ook de heer Shimon Freud, een diamantproducent die verklaart klant te zijn (geweest) van zowel OGI als Sarine, bevestigde in een door hem ondertekende schriftelijke verklaring dat het nieuwe product voorgesteld op deze lezing bestond uit "*een automatisch penmarkeersysteem voor ruwe diamanten*", dat tijdens deze lezing werd gedemonstreerd door de heer Benzano en de heer Kapon, werknemer van OGI (stuk 4.28 OGI).

Er is geen reden om aan de waarachtigheid van deze verklaringen te twijfelen. Sarine bewijst niet dat deze personen een persoonlijk belang hebben bij de door hen afgelegde verklaringen.

Uit deze verklaringen, samengelezen met de stukken 4.13 en 4.26 van OGI, blijkt dat OGI reeds op 25 oktober 1999 een demonstratie gaf aan professionelen in de diamantsector van de werking van een automatisch penmarkeersysteem voor het markeren van ruwe diamanten voorafgaand aan het zagen en polijsten, waarbij de pen werd geactiveerd door een computerprogramma.

De heer Kapon, werknemer van OGI, bevestigde in een beëdigde verklaring dat hij op deze studiedag de werking van het OGI penmarkeersysteem heeft gedemonstreerd, zoals door de heer Freud werd verklaard (stuk 4.27 OGI). Hij omschrijft vervolgens op gedetailleerde wijze de werking van de OGI penmarkeerder en de essentiële technische kenmerken ervan. Aangezien de heer Kapon werknemer is van OGI is de bewijswaarde van deze verklaring op zich beperkt. Deze verklaring wordt echter bevestigd door de verklaring van de heer Freud.

42. Zowel de heer Bhavin Kamdar van Fourcee Equipments & Services P.L. (stuk 4.20 OGI), de heer Shah van M/S Twinkle Diamonds (stuk 4.21 OGI), de heer Mehta van H. Dipak & Company (stuk 4.22 OGI) als de heer Blom van Ernest Blom Diamand Cutting Works CC (stuk 4.16 OGI) verklaarden in door hen ondertekende schriftelijke verklaringen het penmarkeersysteem van OGI te hebben aangekocht in 1999. Deze verklaringen worden gestaafd door facturen waaruit de aankoop van een markeersysteem of markeermodule blijkt (genaamd '*Rough Marking Module*', '*OGI Rough planner with marking module*' of '*Megarough planner with marking module*' (stukken 4.4, 4.5, 4.6 en 4.7 OGI)). De echtheid van deze facturen en hun datum wordt niet betwist. De benaming die voor dit systeem bij de facturatie is gebruikt is op zich niet determinerend: het hof dient na te gaan of een penmarkeersysteem

van OGI publiek gebruikt werd voor de prioriteitsdatum, en welke de kenmerken van dit systeem waren, ongeacht de hiervoor gebruikte benaming.

Ook de heer Pratish Mehta van Diacentre, India (stuk 4.23 OGI) en de heer Miten Doshi van Akarsh Exports, India (stuk 4.24 OGI) verklaren een penmarkeermachine te hebben aangekocht van OGI voorafgaand aan september 2000, zij het zonder een factuur die deze aankoop bevestigt te voegen aan hun verklaring.

OGI maakte na het ontstaan van het geschil een film waarin de samenstelling en de werking van haar OGI penmarkeersysteem uitgebreid worden gedemonstreerd. De hiervoor genoemde klanten van OGI, die verklaarden het penmarkeersysteem van OGI in 1999 te hebben aangekocht, verklaarden allen uitdrukkelijk dat het door hen aangekochte penmarkeersysteem identiek was, zowel in samenstelling als in werking, aan het penmarkeersysteem zoals dit werd gedemonstreerd in de film gemaakt door OGI.

Zij bevestigden onder meer dat de markeerpunten, weergegeven als een gele lijn op het computerscherm, worden bepaald door de machine op basis van een 3D-analyse van de steen, het markeren van de ruwe diamant automatisch gebeurt zonder enige manuele interventie, de diamant roteert als de software het commando geeft voor het scannen of markeren, en de pen (die om het even welke pen kan zijn, en zeer vaak moet worden vervangen) is gemonteerd op een X/Y as, met motoren bestuurd door het computersysteem. Zij bevestigen tevens de positionering van onder meer de camera, licht, motoren en de pen (zie onder meer stukken 4.20, 4.21, 4.22, 4.23 en 4.25 OGI).

Deze schriftelijke en ondertekende verklaringen van klanten van OGI zijn geloofwaardig.

Het enkele feit dat deze klanten verklaarden op latere datum ook het, volgens Sarine inbreukmakende, OGI lasermarkeersysteem te hebben aangekocht doet hieraan geen afbreuk. Er is geen enkele aanwijzing van enige inbreukprocedure door Sarine tegen één van de klanten van OGI. Sarine bewijst niet dat de Indische klanten van OGI een persoonlijk belang hebben bij het laten nietig verklaren van het Belgisch octrooi van Sarine. Uit de door Sarine voorgelegde stukken blijkt dat de OGI penmarkeerder niet werd ingeroepen in de Indische oppositieprocedure, ingeleid door een derde partij, tegen het Indisch (moeder)octrooi, waarin tot de geldigheid van het octrooi werd besloten. De heer Khamdar (stuk 4.20 OGI) verklaarde bovendien niet langer actief te zijn binnen Fourcee Equipments & Services op het ogenblik van zijn verklaring, zodat hij a fortiori geen enkel belang heeft bij het afleggen van een verklaring in het voordeel van OGI.

Ook het feit dat de klanten van OGI in hun verklaringen ook de benaming 'OGI-Marker' gebruiken, eerder dan 'Rough Analyser' of 'OGI Pen Marker' is evenmin van aard om de geloofwaardigheid van deze getuigen in vraag te stellen. Het gaat om een generieke benaming van het beschreven systeem. OGI geeft aan dat op haar penmarkeerder slechts haar merknaam 'OGI' was aangebracht, hetgeen mede verklaart waarom dit systeem door de klanten vaak als de 'OGI-marker' wordt omschreven.

De heer Blom verklaart op te treden voor Ernest Blom Diamond Cutting Works CC, gevestigd in Zuid-Afrika, daar waar Sarine verklaart slechts octrooibeschermer te hebben gezocht in België, Indië, de Verenigde Staten en Israël. Sarine toont niet aan dat de heer Blom enig persoonlijk belang heeft bij de nietigverklaring van het Belgisch of Israëliisch octrooi, waarin de OGI penmarkeerder aan bod kwam, of het Indisch octrooi. De heer Blom is (of was minstens) voorzitter van de World Federation of Diamond Bourses (vrij vertaald: Wereld Federatie van Diamant Beurzen). Er is geen reden om zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid in vraag te stellen. Hij legde een schriftelijke verklaring onder ede af (stuk 4.16 OGI), waarin hij verklaarde op de hoogte te zijn dat hij zich door een valse verklaring aan straffen blootstelde, en bevestigde later zijn verklaring in een uitgebreid kruisverhoor tijdens de Israëliische procedure (stuk 4.19 OGI). Deze verklaringen van de heer Blom zijn geloofwaardig.

In zijn getuigenverklaring gaf de heer Blom een duidelijke en gedetailleerde beschrijving van het penmarkeersysteem en zijn kenmerken. De bewering van Sarine dat de heer Blom in zijn getuigenverklaring in de Israëliische procedure (haar stuk I.18) een manueel systeem zou hebben beschreven kan niet worden bijgetreden, integendeel. Zo stelt de heer Blom in dit uittreksel: *"Ik weet alleen dat de machine de diamant zou tonen op het scherm, dan kan u de pen in de machine steken en maakt de pen een tekening"* (stuk I.18 Sarine). Uit het uitgebreidere uittreksel uit de getuigenverklaring van de heer Blom voorgelegd door OGI blijkt duidelijk dat de heer Blom een geautomatiseerd penmarkeersysteem beschrijft (zie stuk 4.19 OGI, pp. 22-24). Deze beschrijving strookt met de verklaringen van de overige klanten van OGI en de feitelijke vaststellingen van het college van deskundigen bij de demonstratie van de penmarkeerder tijdens de installatievergadering en bij het bekijken van de film die door OGI van de penmarkeerder in werking werd gemaakt. Het enkele feit dat de heer Blom niet op alle technische vragen van de raadsman van Sarine kon antwoorden doet geen afbreuk aan de waarde van zijn getuigenis, te meer aangezien de heer Blom als bestuurder van een firma van diamantbewerking en klant van OGI niet als een 'vakman' in de zin van de huidige octrooiprocedure kan worden beschouwd.

Sarine tracht twijfel te zaaien over de datum waarop dit toestel door de heer Blom werd aangekocht en de aard van het aangekochte toestel. Zo bevat het verzoek van de heer Blom

tot levering van een prototype, gedateerd op 21 juli 1999, ook een automatische faxvermelding met een andere, vroegere datum (stuk 4.9 OGI), en wordt in dit schrijven ook verwezen naar een *'laser machine'*. In zijn geschreven verklaring met bijlage (waarop deze faxdatum niet is vermeld) bevestigde de heer Blom echter uitdrukkelijk dat deze bestelling dateert van 21 juli 1999, en het om een penmarkeermachine ging (stuk 4.16 OGI). De factuur werd verzonden door OGI op 7 oktober 1999 (stuk 4.7 OGI).

De heer Blom bevestigde een gebruiksaanwijzing te hebben ontvangen van OGI. Er is echter geen bewijs dat de niet gedateerde gebruiksaanwijzingen die worden voorgelegd door OGI in de huidige procedure overeenstemmen met het exemplaar dat aan de heer Blom werd overhandigd. Uit deze handleidingen kan bovendien niets worden afgeleid over de werking van het systeem, nu dit voornamelijk de handelingen beschrijft die de gebruiker manueel nog dient te stellen.

De stelling van Sarine, dat alles erop wijst dat de penmarkeerder getoond in de film gemaakt door OGI en voorgelegd door OGI aan haar klanten, het college van deskundigen en het hof, specifiek in elkaar werd gezet met het oog op het onderhavige geschil wordt tegengesproken door deze eensluidende getuigenissen. De beweerde inconsistenties waarnaar Sarine verwijst zijn niet van aard om de geloofwaardigheid van deze getuigenissen aan te tasten. Uit het gebruik van een pen met de naam *'OGIWRITER'* bij de demonstratie in deze film, daar waar de OGIWRITER slechts werd ontwikkeld na de prioriteitsdatum, kan enkel worden afgeleid dat de film werd gemaakt na de prioriteitsdatum, zoals steeds uitdrukkelijk werd erkend door OGI. De pen is een vervangbaar onderdeel van de penmarkeerder, die volgens de klanten van OGI die verklaarden deze penmarkeerder te hebben aangekocht om de paar dagen moet worden vervangen: de demonstratie in de film strekte er slechts toe aan te tonen dat om het even welke inktpen kon worden gebruikt in de machine. Uit het feit dat de naam *'Rough Analyser'* niet zichtbaar is op de penmarkeermachine in de film kan evenmin iets worden afgeleid. Het doel van de film bestaat erin te tonen hoe de machine werkt, zodat deze werking wordt getoond met het deksel geopend zodat voornamelijk de binnenzijde van het toestel zichtbaar is. OGI verklaart bovendien dat deze penmarkeermachine geen typebenaming vermeldde.

Het hof houdt echter geen rekening met de schriftelijke verklaringen van de heer Ulchek (4.12 en 4.25 OGI), die onduidelijk zijn, niet gestaafd worden door enig stuk en geloofwaardigheid missen. Het stuk 4.12 is slechts een niet ondertekende vertaling, zonder dat het origineel stuk wordt voorgelegd. In zijn getuigenverklaring in de Israëliische procedure verklaarde de heer Ulchek bovendien zijn verklaring (waarbij niet duidelijk is over welke verklaring het gaat) niet zelf te hebben geschreven, maar er slechts te zijn *'overgegaan'*, en *'min of meer'* te hebben begrepen wat erin stond. Hij gaf bovendien aan niet zeker te zijn van de datum van *'maart'*

1999' die in deze verklaring wordt vermeld, en niet over stukken te hebben beschikt om onder meer de datum van zijn aankoop of bestelling na te gaan (stuk 16 Sarine).

43. Het hof acht het bewezen dat de OGI penmarkeerder met de kenmerken en de werking zoals deze werd gedemonstreerd in de film gemaakt door OGI publiek beschikbaar was voor de prioriteitsdatum.

Het college van deskundigen stelde vast dat de demonstratie van het automatisch penmarkeersysteem van OGI tijdens de installatievergadering overeenstemde met de demonstratie in de film gemaakt door OGI, waarvan de klanten van OGI bevestigden dat dit overeenstemde met de werking van het door hen vanaf 1999 aangekochte toestel (p. 59 verslag college van deskundigen).

Het college van deskundigen stelde vast dat uit deze film blijkt dat:

- de zaaglijn wordt bepaald door 3D-cartografiesoftware, gebruik makend van de 3D-coördinaten van de steen;
- de beweging in X- en Y-richting en de rotatiebeweging gestuurd worden op basis van door de 3D-cartografiesoftware bepaalde zaaglijncoördinaten (p. 59 verslag college van deskundigen).

Het hof kan rekening houden met deze vaststellingen door het college van deskundigen, als feitelijk vermoeden.

Deze vaststellingen van de deskundigen worden bevestigd door de inhoud van de film die door OGI als stuk wordt bijgebracht (stuk 4.15 OGI).

Informatie is beschikbaar voor het publiek indien slechts één enkel lid van het publiek in een positie is om er toegang toe te hebben en het te begrijpen, en er geen geheimhoudingsverplichting is. Eén enkele verkoop kan volstaan om het product openbaar toegankelijk te maken (zie ook in die zin artikel 7.2.1 Richtlijnen EOB). Sarine voert niet aan, en bewijst niet, dat één of meerdere van de voormelde kopers zou zijn gehouden tot enige geheimhoudingsverplichting met betrekking tot de OGI penmarkeerder. De informatie is publiek toegankelijk, ook indien de verkoop gebeurde aan een persoon andere dan een vakman (zie eveneens in die zin T 953/90 en T 969/90, Boards of Appeal of the EPO, www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t900953fu1.html en www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t900953fu1.html).

Het was mogelijk voor de vakman op de prioriteitsdatum om de technische kenmerken en de functies van deze OGI penmarkeerder te identificeren, en deze zonder bovenmatige inspanning te reproduceren.

Het hof acht bewezen dat de OGI penmarkeerder, met de bovenvermelde kenmerken en werking, behoorde tot de stand van de techniek op de prioriteitsdatum.

- Probleemoplossingsmethode

44. Om de uitvinderswerkzaamheid te beoordelen wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van de probleem-oplossing benadering zoals die ook door het EOB wordt toegepast. Deze bestaat uit verschillende stappen, waaronder:

- het bepalen van de meest nabije stand van de techniek,
- het bepalen van het objectief technisch probleem dat moet worden opgelost aan de hand van de verschillen tussen de meest nabije stand van de techniek en de uitvinding,
- het bepalen van de vakman,
- het onderzoek of de opgeëiste uitvinding, rekening houdend met de meest nabije stand van de techniek en het objectief technisch probleem, al dan niet voor de hand lag voor de vakman.

- *Meest nabije stand van de techniek*

45. OGI steunt haar middel van nietigheid wegens een gebrek aan uitvinderswerkzaamheid, in eerste instantie op de OGI penmarkeerder.

Het hof beschouwt de OGI penmarkeerder voor ruwe diamanten als de meest nabije stand van de techniek.

Deze OGI penmarkeerder heeft hetzelfde doel als de uitvinding, met name het automatisch markeren van onder meer zaaglijnen op ruwe diamanten, heeft de meeste relevante kenmerken gemeen met de uitvinding, en vormt het meest veelbelovende startpunt.

- *objectief technisch probleem*

46. Het objectief technisch probleem dat moet worden opgelost wordt bepaald aan de hand van de verschillen tussen de meest nabije stand van de techniek en de uitvinding.

Het objectief technisch probleem is het probleem dat daadwerkelijk werd opgelost, rekening houdend met de meest nabije stand van de techniek, die kan verschillen van de stand van de techniek die ter beschikking was van de uitvinder (zie ook T 576/95 EOB, par. 3.2, <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t950576eu1.html>).

Het objectief technisch probleem moet worden bepaald aan de hand van objectieve criteria, die specifiek kunnen worden gedefinieerd door de technische vooruitgang te evalueren in vergelijking met de meest nabije stand van de techniek. Het is hierbij irrelevant hoe de uitvinding in feite is tot stand gekomen, en welke stappen de uitvinder in werkelijkheid heeft afgelegd, bijvoorbeeld omdat de uitvinder niet van de meest nabije stand van de techniek is uitgegaan.

Het hof gaat uit van de kenmerken van de OGI penmarkeerder zoals zij blijken uit de hierboven besproken stukken, met inbegrip van de technische tekeningen, de broncode, de verklaringen van klanten over de samenstelling en de werking van de OGI penmarkeerder en de film gemaakt door OGI die het gebruik en de werking van de OGI penmarkeerder demonstreert.

Het college van deskundigen stelde vast, aan de hand van de demonstraties van de OGI penmarkeerder gegeven tijdens de installatievergadering en in de door OGI voorgelegde film, de technische tekeningen die werden voorgelegd en de broncode, dat de OGI penmarkeerder de volgende kenmerken vertoonde:

- het is een toestel voor diamantmarkering dat samenwerkt met een inrichting voor driedimensionale cartografie van diamanten, in staat om een kaart van een diamant te creëren waarvan het oppervlak gemarkeerd moet worden volgens een vooraf bepaald motief;
- het omvat een markeerstift, waarvan de punt in contact kan gebracht worden met het oppervlak van de diamant om een markering aan te brengen op het oppervlak van de diamant;
- het bevat een systeem ter bepaling van de markeringsposities om de markeerstift te verplaatsen ten opzichte van de diamant, en om aldus beide in een markeringspositie te brengen;

- het bevat computermiddelen om het voornoemd systeem voor de bepaling van de markeringsposities te hanteren, en om de markeerstift ten opzichte van de diamant te bewegen.

Het college van deskundigen stelde vast dat het duidelijk is dat in de OGI penmarkeerder alle middelen aanwezig zijn die toelaten dat de penmarkeerder samenwerkt met een driedimensionale cartografie-inrichting wanneer die een opeenvolging van markeringspunten bepaalt die het motief vertegenwoordigen, en de motoren voor het bewegen van de markeerpen aangestuurd worden door de driedimensionale cartografie-inrichting (p. 77 en 78 verslag college van deskundigen).

Het hof treedt de technische vaststellingen van het college van deskundigen bij. Zij worden bevestigd door onder meer de film van OGI en de verklaringen van klanten.

De OGI penmarkeerder verschilt van de diamantmarkeerbevestiging van conclusie 1 van het octrooi BE '912 door de aanwezigheid van een *markeerstift* en een systeem om deze *markeerstift te verplaatsen* ten opzichte van de diamant om beide in een markeringspositie te brengen, daar waar de diamantmarkeerbevestiging van conclusie 1 van het octrooi BE '912 een *laserbron met bijhorende focalisatie-optica heeft* en een systeem om *het optisch parcours te verplaatsen* ten opzichte van de diamant.

47. Het objectief technisch probleem kan worden geformuleerd als het verschaffen van een diamantmarkeerbevestiging voor een inrichting voor 3D-cartografie van diamanten, die nauwkeuriger is dan een penmarkeerder, wat wil zeggen dat er met kleinere lijndiktes kan worden gemarkeerd, en waarbij de aangebrachte markering niet uitwisbaar is.

De dikte van de lijn gemarkeerd door de penmarkeerder wordt bepaald door de dikte van de punt van de stift of pen. Uit het getuigenverhoor van de heer Blom tijdens de Israëliëse procedure blijkt dat de dikte van de lijn getrokken door de penmarkeerder een nadeel was van het systeem, en dit voor verbetering in aanmerking kwam (p.27, lijn 25-27 en p. 28, lijn 1-3, stuk 4.19 OGI, vertaald):

“V: Als we nu terugkomen op de lijn die was getekend met een pen, was deze niet te dik om exact zagen toe te laten?”

B: Laten we het zo stellen. Op dit bijzonderste punt in de geschiedenis van het diamantpolijsten was dit het meest accurate dat je had. Nu naarmate de technologie

verbetert, hebben we een meer accuraat systeem, maar op dat ogenblik was dat systeem het meest accurate.

V: Dus het kan worden gezegd dat de dikte van de lijn een nadeel was van het systeem.

A. Ja (...)"

De door een stift aangebrachte markering was tevens uitwisbaar, wat ertoe kan leiden dat deze markering verloren gaat tijdens het bewerkingsproces, wat niet altijd wenselijk is.

48. De stelling van Sarine dat het om artificiële problemen gaat, die met 'hindsight', met kennis van de oplossing, geformuleerd zijn, kan niet worden bijgetreden.

Sarine voert aan dat de door OGI voorgebrachte problemen allemaal kwesties zijn die typisch geassocieerd zijn met het penmarkeren, deze problemen al lang bestonden, maar helemaal niet als problemen werden beschouwd. Dit wordt echter tegengesproken door de verklaring van de heer Blom en het verslag van de eigen technisch raadsman van Sarine, de heer Claus. De eigen technisch raadsman van Sarine bevestigt dat de uitwisbaarheid van een penmarkering op de prioriteitsdatum een probleem vormde: *'Pen markering is niet permanent gezien de inkt niet kan weerstaan aan de temperaturen die opgewekt worden tijdens vele van de bewerkingsstappen zoals zagen, snijden en slijpen. Daarenboven wordt de markering ook verwijderd door de reinigingsmethoden, zoals afkoken in zuren, gebruikt om het oppervlak te ontdoen van contaminatie. Omdat de markering is verdwenen na de bewerkingsstap, heeft de besluitvormer slechts beperkte middelen om de nauwkeurigheid van de bewerking na te gaan'* (p. 4.35 stuk I.21 Sarine).

De heer Claus bevestigde tevens dat de markering dun dient te zijn (15.35, stuk I.21 Sarine). Sommige markeringen zijn niet geschikt om met een pen te worden gemaakt: zo zou het volgens de heer Claus bijvoorbeeld geen zin hebben om met een penbreedte van 0,5 mm de bovenste en onderste rondistgrens te willen markeren voor een 1 karaat (ct) steen met 3 % rondist, daar de rondistdikte minder dan 0,2 mm bedraagt.

De heer Claus omschrijft verder de nadelen van penmarkering voor diamant als volgt:

- *"markering gaat verloren tijdens het bewerkingsproces;*
- *de pen verslijt snel door het schuren op het diamantoppervlak en trekt dikkere lijnen;*
- *de pen droogt uit tijdens het openlaten;*
- *het ligt voor de hand dat pen markering een beperkt nut heeft, als er al een is, voor markeerdoeleinden als beveiliging voor geslepen diamant (identificatiemarkering)*

aangezien de markering eenvoudig kan worden verwijderd zonder de diamant aan te tasten: een permanente markering is noodzakelijk voor deze toepassing.

Sarine stelt op dit punt zelf in conclusies: *“het feit dat markeringen niet onuitwisbaar waren was echter ook een nadeel (lijnen konden per ongeluk worden verwijderd tijdens transport). Daarnaast waren inktmarkeringen niet altijd voldoende nauwkeurig”* (p. 3). Zij stelt dat het toestel volgens de te beoordelen uitvinding *“in staat was om geautomatiseerde, nauwkeurige en onuitwisbare lasermarkeringen (in tegenstelling tot inktpenmarkeringen) uit te voeren”* (p. 4).

Conclusie 1 voorziet in een diamantmarkeerbevestiging waar de pen werd vervangen door een laser met bijhorende focalisatiepunten en verplaatsingsmiddelen, en waarbij computermiddelen zijn voorzien die de laserbundel en de diamant opeenvolgend in de genoemde positie brengen voor elk van de markeerpunten bepaald door de 3D-cartografie-inrichting.

49. Sarine voert aan dat bij deze formulering van het objectief technisch probleem ten onrechte geen rekening wordt gehouden met een aantal verschillen tussen de penmarkeerder en de uitvinding van conclusie 1 van BE '912.

Zij voert aan dat OGI niet bewijst dat in de OGI penmarkeerder het 3D-cartografiesysteem een opeenvolging van markeringspunten bepaalt en de markeerpen in elk van de markeringspunten wordt gebracht. Zij betwist dat de OGI penmarkeerder een z-coördinaat bepaalt van de pen en stelt dat de pen in de OGI penmarkeerder beweegt langsheen de Z-as tot ze de diamant aanraakt, bijvoorbeeld door een veersysteem. Bijgevolg moet volgens Sarine rekening worden gehouden met de volgende verschillen tussen haar uitvinding BE '912 en de OGI penmarkeerder:

- dat de 3D-cartografie-inrichting een opeenvolging van markeerpunten bepaalt door het berekenen van de 3D-coördinaten;
- dat het markeerinstrument wordt gebracht in elk van de markeringspunten van een opeenvolging van dergelijke punten die zijn bepaald door het 3D-cartografiesysteem.

Het college van deskundigen stelde dat geen uitsluitsel kon worden gegeven over de vraag of de 3D-cartografie-inrichting bij de OGI penmarkeerder inderdaad een opeenvolging van markeerpunten bepaalde (p. 78 verslag college van deskundigen).

Op basis van de technische vaststellingen van de deskundigen, de verklaringen van de klanten en de demonstratie van de OGI penmarkeerder in de door OGI gemaakte film, staat echter vast dat:

- de zaaglijn die wordt gemarkeerd door de penmarkeerder wordt bepaald door de 3D-cartografiesoftware, gebruik makend van de 3D-coördinaten van de steen (zie ook p. 59 verslag college van deskundigen);
- de beweging van de pen in X- en Y-richting en de rotatiebeweging (van de diamant) wordt gestuurd op basis van de door de 3D-cartografiesoftware bepaalde zaaglijncoördinaten (p. 59 verslag college van deskundigen);
- de motoren voor het bewegen van de markeerpen worden aangestuurd door de 3D-cartografie-inrichting (zie ook p. 78 verslag college van deskundigen);
- alle middelen aanwezig zijn die toelaten dat de penmarkeerder samenwerkt met een 3D-cartografie-inrichting, die een opeenvolging van markeerpunten bepaalt (p. 78 verslag);
- de penmarkeerder in staat is om de opeenvolging van markeringspunten die het motief vertegenwoordigen met behulp van de markeerstift op het oppervlak van de diamant aan te brengen (zie ook p. 77 verslag college van deskundigen).

De inrichting voor driedimensionale cartografie van diamanten, die een kaart kan creëren van een diamant waarvan het oppervlak gemarkeerd moet worden volgens een vooraf bepaald patroon, bestond reeds op de prioriteitsdatum.

Wanneer de inrichting voor driedimensionale cartografie een opeenvolging van markeringspunten bepaalt die het motief vertegenwoordigen, is de penmarkeerder in staat om deze opeenvolging van markeringspunten met behulp van de markeerstift op het oppervlak van de diamant aan te brengen.

Conclusie 1 van octrooi BE '912 eist een diamantmarkeerbevestiging op die geschikt is om samen te werken met een dergelijke 3D-cartografie-inrichting (zie hierboven randnummer 20). Dit is reeds het geval voor de OGI penmarkeerder.

De bewering van Sarine dat de penmarkeerder gebruik zou maken van een feedback-mechanisme of veermechanisme wordt op geen enkele wijze gestaafd of aannemelijk gemaakt, en vindt geen steun in enige vaststelling van het college van deskundigen, noch in het eigen verslag van de technisch raadsman van Sarine de heer Claus (stuk I.20 Sarine), of in de film waarin de werking van de penmarkeerder wordt gedemonstreerd.

De door Sarine aangevoerde verschillen, voor zover bewezen, zijn bijgevolg niet van aard om tot een andere formulering van het objectief technisch probleem te besluiten.

De stelling van Sarine dat het objectief probleem dat moet worden opgelost het aanbrengen van gelijk welke markering (veiligheidsindicia of besluitvormingsmarkering) op gelijk welke diamant (afgewerkt of ruw) op een veilige manier door een laser is kan niet worden bijgetreden.

Het domein van de uitvinding is niet beperkt tot het markeren van ruwe stenen.

De OGI penmarkeerder liet reeds toe een markering op gelijk welke diamant (afgewerkt of ruw) op een veilige manier aan te brengen, zij het dat deze markering uitwisbaar was, en zij relatief dikke lijnen trok.

Er bestaat geen betwisting dat op de prioriteitsdatum reeds toestellen bestonden die toelieten met een laser op een veilige manier inscripties (zoals veiligheidsindicia) aan te brengen op het oppervlak van een afgewerkte, geslepen diamant.

50. Sarine voert aan dat uit de door OGI voorgelegde film meerdere andere conceptuele verschillen blijken tussen de OGI penmarkeerder en de lasermarkering door het Multiscope systeem van OGI.

Deze vergelijking is echter niet relevant in het huidige geschil: het gaat er niet om de OGI penmarkeerder te vergelijken met het lasermarkeertoestel op de markt gebracht door OGI, maar met het octrooi zoals opgeëist door Sarine. Het college van deskundigen stelde geen andere verschillen tussen de penmarkeerder van OGI en de bevestiging van conclusie 1 volgens het octrooi vast.

Sarine voert aan dat de steen in de penmarkeerder stevig moet worden vastgehouden tussen twee aambeelden, gelet op de kracht uitgeoefend door de pen op de steen, daar waar dit niet het geval is bij de lasermarkeerder. Uit conclusie 1 van het octrooi BE '912 blijkt echter niet dat de steen op 'elke plaats' moet worden gemarkeerd, maar enkel in de markeringspunten bepaald door het toestel voor 3D-cartografie.

Sarine voert tevens aan dat de steen *"tijdens het markeren met de penmarkeerder stilstaat, terwijl hij zou bewegen in het lasermarkeersysteem"*. Uit conclusie 1 van BE '912 volgt echter niet dat het een kenmerk zou zijn van de uitvinding dat de steen beweegt tijdens het markeren. Enkel wordt opgeëist dat het toestel een systeem ter bepaling van de markeringsposities om het optisch pad te verplaatsen ten opzichte van de diamant en om

aldus beide in een markeringspositie te brengen omvat, evenals computermiddelen om dit systeem te hanteren om de laserstraal en de diamant opeenvolgend in de genoemde positie te brengen voor elk van de genoemde markeringspunten. De technisch raadsman van Sarine erkent dat de pen zich na elk contact met de steen terugtrekt, waarna de steen wordt verdraaid naar een volgende positie om een volgend segment te markeren (stuk 21, p. 18 Sarine).

Er is geen reden om het objectief technisch probleem anders te formuleren.

- *De vakman*

51. De vakman kan worden omschreven als een producent of fabrikant van machines/werktuigen voor het markeren van diamanten, waaronder planningsondersteunende werktuigen (zie hierboven, randnummer 29).

- *Ligt de opgeëiste uitvinding voor de hand*

52. Thans moet worden nagegaan of de oplossing die de te beoordelen uitvinding biedt voor het probleem voor de doorsnee vakman voor de hand liggend was.

Er is sprake van een gebrek aan uitvinderswerkzaamheid wanneer de stand van de techniek de vakman, geconfronteerd met het objectief technisch probleem, ertoe zou aanzetten om de dichtstbijzijnde stand van de techniek aan te passen, in de verwachting dat dit zou leiden tot een oplossing van het objectief technisch probleem, om tot de te beoordelen uitvinding als opgeëist te komen.

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

53. De oplossing die wordt geboden door conclusie 1 van BE '912 voor het objectieve technische probleem bestaat erin de pen te vervangen door een laser met bijhorende focalisatieoptica en verplaatsingsmiddelen, waarbij computermiddelen zijn voorzien die de laserbundel en de diamant opeenvolgend in de genoemde positie brengen voor elk van de door de driedimensionale cartografie-inrichting bepaalde markeringspunten.

Het was voor de vakman op de prioriteitsdatum bekend dat markeringen op een diamant met behulp van een laser konden worden aangebracht. Het gebruik van lasertoestellen voor het aanbrengen van inscripties op een afgewerkte diamant was minstens sedert de jaren '80 gekend voor de vakman, zoals Sarine uitdrukkelijk erkent.

De vakman weet bovendien dat lasermarkering permanent, en niet uitwisbaar is. Dit behoort tot zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum.

In een uitgave van het tijdschrift 'Antwerp facets' van de Hoge Raad voor Diamant van januari 2000 werd onder meer uitdrukkelijk verklaard dat het markeren van diamanten een troef van laserbewerking is, en lasermarkering heel nauwkeurig is, in het bijzonder bij gebruik met 3D-gegevens (stuk 5.1.n OGI, vrij vertaald):

"Voordelen van laser bewerking:

(...)

- Voegt de volgende heel belangrijke troeven toe:

- (...)*
- markeren van de tafel, 'bezel'-facetten, paviljoenen en/of rondist*
- eenvoudige aanpassing van bestaande markeringen*
- heel nauwkeurig door het gebruik van 3D-gegevens (...)"*

Ook verschillende andere voorbekendheden wijzen elk op zich naar het gebruik van een laser voor het markeren van het oppervlak van diamanten.

Zo kan worden gewezen op de volgende voorbekendheden:

D1 (US '119, of 'Kaplan') (stuk 3.D.1 OGI) leert dat een laser kan worden gebruikt voor het markeren van een motief op het oppervlak van een diamant, zonder deze te snijden: *"Domein van de uitvinding: De huidige uitvinding heeft betrekking op het domein van het graveren van indicia op de oppervlakte van edelstenen, en meer in het bijzonder een systeem dat gebruik maakt van een hoog vermogen pulslaser ('Q-switched pulse laser') voor het maken van markeringen op een deel van een edelsteen"* (kolom 1, regel 7-10). De stelling van Sarine dat deze voorbekendheid wegleidt van de uitvinding wordt niet bijgetreden.

D1 verwijst naar het Amerikaans octrooi nr. 3.537.198, dat betrekking heeft op een werkwijze voor het bewerken van diamanten door gebruik te maken van een laserenergie, en naar het Amerikaans octrooi nr. 5.190.024 dat betrekking heeft op een werkwijze voor het zagen van diamanten: een laser kan gebruikt worden om de diamant in één beweging te markeren en te

zagen. Zie ook Amerikaanse octrooien nrs. 671.830, 671.831, 694.215, 732.118, 732.119, 3.527.198 en 4.392.476, alsook de buitenlandse Britse referentie 122.470.

Ook D2 (US 4.392.476) beschrijft het gebruik van een laser voor het markeren van indicia op het oppervlak van een edelsteen, waaronder diamanten: *“een bron van laserenergie wordt gericht naar het oppervlak van de steen en wordt gecontroleerd om het oppervlak te graveren met de gewenste indicia”*.

D6 (US 5.190.024), aangevraagd op 14 november 1989, suggereert het gebruik van een laser onder meer voor het markeren van de diamant, en dit ter vervanging van de markeerpen:

- *“Een markeerpen of equivalent wordt parallel gehouden ten opzichte van de middelste lijn van de diamant (300), en aangepast zodat zijn punt (330) de kortste zijde van de diamant raakt; wanneer de diamant wordt gedraaid met betrekking tot dit punt, wordt een cirkel gemarkeerd die de maximale ronde diameter weergeeft die kan gesneden worden voor de diamant (...). Bij voorkeur wordt een laser gebruikt om in één beweging de diamant zowel te markeren als te zagen, waardoor er tijd gewonnen wordt alsook de mogelijke nood voor het aanpassen of het terugplaatsen van de diamant op zijn uitrusting.”* (p. 1 Samenvatting van de uitvinding);
- *“In deze uitvoeringsvorm is de pen 329 weggehaald en vervangen door een zaaginrichting; maar in een alternatieve uitvoeringsvorm wordt een laser gebruikt in plaats van een pen zodat de beslissing betreffende het zaagstartpunt en het zagen zelf een enkele handeling kan zijn.”* (kolom 4, lijn 46-51);
- *“Eens de vereiste hoogte zo werd bepaald, wordt het penmarkeerpunt 330 (of de laser of equivalent) aangepast (...)”* (kolom 5, lijn 1-2) (eigen onderlijning).

D4 (US 5.410.125, stuk 3.D.4 OGI, vrije vertaling) en D5 (US 5.573.684, stuk 3.D.5 OGI, vrije vertaling) bepalen: *“het gedeelte van het oppervlak dat gemarkeerd moet worden, wordt bestraald met een ArF excimere-laser wiens uitgangsbundel passeert via een masker dat de markering definieert”* (Samenvatting van de uitvinding).

Het hof besluit dat het voor een vakman op de prioriteitsdatum evident was om gebruik te maken van een laser voor het markeren van een diamant, als alternatief voor het markeren met een pen.

De stelling van Sarine dat er sprake is van een mozaïek van voorbekendheden kan niet worden bijgetreden. De analyse van de uitvinderswerkzaamheid is gebaseerd op de combinatie van de OGI penmarkeerder met de algemene vakkennis van de vakman op de prioriteitsdatum,

met hoogstens één voorbekendheid met betrekking tot het markeren van diamanten met een laser.

Het hof besluit dat de oplossing die conclusie 1 van BE '912 biedt voor het objectief technisch probleem voor de vakman voor de hand liggend was, rekening houdend met de stand van de techniek.

54. Sarine betwist dat een combinatie van de OGI penmarkeerder met de laserinscriptietoestellen beschreven in D1 (US '119) of D2 voor de hand liggend zou zijn voor de vakman.

Sarine voert vooreerst aan dat de penmarkeerder geen aanwijzing bevat voor een dergelijke combinatie.

Het gebruik van lasertoestellen voor het aanbrengen van inscripties op diamanten was echter minstens sinds de jaren '80 gekend door de vakman, zoals Sarine uitdrukkelijk erkent.

De vakman zou de penmarkeerder hebben gecombineerd met D1, die leert dat een laser kan gebruikt worden voor het permanent markeren van een diamant, en deze markering wordt verwezenlijkt door de laserbundel en de diamant zone per zone, of punt per punt, in een markeerpositie te brengen, teneinde het objectief technisch probleem op te lossen.

Sarine voert aan dat een combinatie van D1 met de penmarkeerder niet zou leiden tot de uitvinding, aangezien de inscripties in D1 en D2 niet gebeuren op basis van de coördinaten van markeerpunten bepaald door een 3D-cartografiesysteem zoals in BE '912. Ook het 3D-cartografiesysteem van de penmarkeerder zou niet geschikt zijn om de opeenvolging van de markeerpunten voor de gefocaliseerde laserstraal te bepalen.

Dit standpunt kan niet worden bijgetreden.

De in conclusie 1 van BE '912 opgeëiste diamantmarkeerbevestiging voert zelf geen 3D-cartografie uit, maar is geschikt om gebruikt te worden met een inrichting voor 3D-cartografie (zie hierboven randnummer 20). Dit is reeds het geval voor de OGI penmarkeerder (zie ook de overwegingen hierboven randnummers 46 en 49, die hier worden hernomen). Uit de technische vaststellingen door het college van deskundigen, die het hof bijtreedt, blijkt dat de zaaglijn die wordt gemarkeerd door de OGI penmarkeerder wordt bepaald door de 3D-cartografiesoftware, gebruik makend van de 3D-coördinaten van de steen, en de beweging in

X- en Y-richting en de rotatiebeweging gestuurd worden op basis van door de 3D-cartografiesoftware bepaalde zaaglijncoördinaten (verslag college van deskundigen p. 59). Het college van deskundigen stelde vast dat de OGI penmarkeerder samenwerkt met een inrichting voor driedimensionale cartografie van diamanten in staat om een kaart van de diamant te creëren waarvan het oppervlak gemarkeerd moet worden volgens een bepaald motief. Het college van deskundigen stelde vast dat duidelijk is dat alle middelen aanwezig zijn die toelaten dat de penmarkeerder samenwerkt met een inrichting voor driedimensionale cartografie. Wanneer deze inrichting voor driedimensionale cartografie een opeenvolging van markeringspunten bepaalt die het motief vertegenwoordigen, is de penmarkeerder in staat om deze opeenvolging van markeringspunten met behulp van de markeerstift op het oppervlak van de diamant aan te brengen (zie p. 77 en 78 verslag college van deskundigen).

De vakman leert uit D1 (US '119) dat de markering van een bepaald motief op het oppervlak van een diamant wordt verwezenlijkt door de laserbundel *zone per zone* of *punt per punt* in een markeerpositie te brengen (zie ook kolom 2, regels 36-39 en kolom 19, regels 41-42 US '119). Terecht stelt OGI dat het irrelevant is of de OGI penmarkeerder al dan niet een zaaglijn punt per punt aanbrengt, aangezien de vakman uit D1 leert dat lasermarkeringen punt per punt worden aangebracht. De vakman, die de problemen die gepaard gaan met het gebruik van een pen in de OGI penmarkeerder wil oplossen, leert dat de laser genoemd in US '119, die punt per punt markeert, hiertoe kan worden aangewend. Het puntsgewijs focuseren verschilt niet wezenlijk van het zonegewijs focuseren van een laserstraal (zie in die zin verslag college van deskundigen, p. 84), en is voor de vakman een evidente manier om een motief aan te brengen.

Sarine voert aan dat US '119 slechts betrekking heeft op het markeren van gepolijste en gebruteerde diamanten, en leidt hier uit af dat US '119 tegen het gebruik van een laser voor ruwe diamanten spreekt. Hoewel US '119 specifiek betrekking heeft op het markeren van gepolijste en gebruteerde diamanten, kan worden aangenomen dat de vakman ervan zal uitgaan dat een laser die geschikt is om markeringen op een gebruteerde diamant aan te brengen, tevens geschikt is om markeringen aan te brengen op een ruwe diamant.

Lasermarkering vereist dat de laserbundel wordt gefocusseerd op het oppervlak van de diamant. De bijzonderheid van een ruwe diamant is dat het oppervlak ervan oneffen is, zodat de afstand tussen de laser en het oppervlak van de diamant voor elk punt afzonderlijk precies moet bepaald worden. Dit is evident voor de vakman. Lasermarkering punt per punt is mogelijk zowel op geslepen als op ruwe diamanten. In dit laatste geval kan de focusafstand punt per punt worden berekend op basis van de 3D-kaart van de diamant.

De stelling van Sarine dat het domein van de markering van indicia op gepolijste diamanten zich zou onderscheiden van het domein van de markering van zaaglijnen op ruwe diamanten wordt niet gestaafd. Deze stelling wordt bovendien reeds tegengesproken door haar eigen octrooi, aangezien de te beoordelen uitvinding zowel kan worden gebruikt voor het aanbrengen van zaaglijnen (conclusie 12), als voor het aanbrengen van identificatiecodes of willekeurige inscripties (conclusies 13 tot 15). Minstens moet worden aangenomen dat de relevante vakman kennis heeft van de stand van de techniek in beide domeinen.

Dr. Kinarot, technisch raadsman van OGI, bevestigde tijdens het kruisverhoor als getuige in de Israëliëse procedure niet te hebben verklaard dat Kaplan (US '119) cartografie leert, maar stelde dat Kaplan leert dat je geen enkel probleem zou hebben om te markeren indien je over cartografie beschikt (stuk 4.35 OGI, p. 8-10).

De heer Ze'ev Lashem, General Manager van Sarine, verklaarde in een getuigenverhoor uit Kaplan te leren hoe (de laser) te focussen op één enkel punt (*'I know how to focus on one point only. That is what Kaplan does'*). Hij betwistte echter dat dit zou kunnen over de hele lengte, aangezien Kaplan de diamant niet beweegt. Dit zou echter wel kunnen indien de diamant wordt verplaatst en cartografie wordt geïncorporeerd, met een X-Y-Z berekening om de plaats te vinden om te markeren met een laser (stuk 5.1 m OGI).

55. Sarine bewijst niet dat de stand van de techniek wegleidde van de uitvinding, doordat er werd gewerkt met een penmarkering ondanks het bestaan van lasermarkeren van afgewerkte stenen.

Zij bewijst immers niet dat het gebruik van een pen het gevolg was van enig technisch vooroordeel tegen het gebruik van lasermarkeringen voor ruwe diamanten (zie hierboven randnummers 26 tot en met 32).

56. De stelling van Sarine dat D6 (US 5.190.024) wegleidt van de uitvinding kan evenmin worden bijgetreden.

In D6 wordt expliciet vermeld dat een laser kan gebruikt worden, *"zowel voor het markeren als voor het zagen van de diamant in één operatie"*. De stelling van Sarine dat de vakman hieruit leert de afzonderlijke stap van het markeren over te slaan, strookt niet met de bewoordingen van dit document. De markering wordt in dit geval gevormd door het aanbrengen van een zaagsnede.

Het argument van Sarine dat D6 wegleidt van de uitvinding, aangezien D6 betrekking heeft op zaaglasers, en iedereen weet dat zaaglasers een te grote scherptediepte hebben, kan evenmin worden bijgetreden. Ook het snijden of zagen begint met het aanbrengen van een markeerlijn. De bewerking van een diamant met een laserbundel door het snijden van de diamant houdt tevens in dat deze laserbundel geschikt is om de diamant te markeren. Het wegnemen van materiaal van de diamant kan worden beschouwd als een vorm van markeren, en dit gebeurt bij aanvang van het snijden van de diamant. Ook bij laserbewerking is immers vereist dat de laser wordt gefocusseerd op de diamant (zie ook in die zin het technisch advies van het college van deskundigen, p. 68). Deskundige Callewaert voegde eraan toe dat het feit dat een systeem is ingericht om te zagen of te snijden en hiertoe een grote scherptediepte vertoont niet verhindert dat met deze laser een markering kan worden aangebracht.

Het was ook op de prioriteitsdatum evident voor de vakman die wilde markeren met een laser op het oppervlak van de diamant dat de laser niet te sterk mag zijn om te vermijden dat de diamant beschadigd wordt, zoals uitdrukkelijk wordt bevestigd door Sarine (p. 100 conclusies). OGI voert aan dat dat dit probleem eenvoudig kan worden opgelost door de vakman met een basiskennis van lasers.

Dit wordt bevestigd door de gelijklopende beëdigde verklaringen van verschillende deskundigen ervaren in de toepassing van lasertechnologie in de diamantsector, voorgelegd door OGI, die onder meer verklaren dat:

- het "(...) *“markeren van diamanten een bijzondere vorm van oppervlak circulair zagen is”* (stuk 5.1 h OGI);
- *“het reeds mogelijk was in 1999, om ook de markering van diamanten te doen door de kracht van de laser te veranderen. Bovendien ligt het verschil tussen het snijden met een laser en het markeren met een laser in een verschillende frequentie en een verschillend niveau van energie van de laser en dat is het enige verschil; daarom is het mogelijk - met een simpele en banale stap en zonder een aanzienlijke verandering door te voeren - om aan de machine die met een laser snijdt ook de eigenschap van het markeren met een laser toe te voegen. Deze bepaling is empirisch (...)”* (stuk 5.1.i OGI);
- *“een machine waarvan het voornaamste doel bestaat in het snijden of zagen van diamanten met een laser (...) is natuurlijk eveneens in staat om een diamant te markeren met een laser, onder andere aangezien elk snij- of zaagproces begint met markering, zoals wanneer de laser eerst over de diamant gaat, creëert het onvermijdelijk een markeerlijn.*

Bovendien wanneer het einddoel het zagen of snijden is van een diamant met een laser is het evident dat de operator steeds, op eigen initiatief en opzettelijk, eerst en vooral, een lijn zal markeren op de oppervlakte van de diamant, op dat punt de bediening van de machine zal stopzetten, dan de genoemde markering zal controleren, terwijl het zaagresultaat onomkeerbaar is. (...) (stukken 5.1 j en 5.1 h OGI);

- *“Een machine waarvan het voornaamste doel bestaat in het snijden of zagen van diamanten met een laser is eveneens in staat om een diamant te markeren met een laser, onder andere aangezien elk snij- of zaagproces onvermijdelijk en natuurlijk begint met markering. Bovendien heb ik zelf in het begin van de jaren '80 op een regelmatige basis de markering gedaan met een machine die hoofdzakelijk gecreëerd was om te snijden of zagen”* (stuk 5.1 h OGI);
- *“Bovendien verklaar ik dat als een algemene regel door een simpele en triviale stap en zonder een substantiële verandering door te voeren de lasermarkeereigenschap kan worden toegevoegd aan de machine die met laser snijdt. Bovendien is het daar waar een lasersnij-eigenschap bestaat in de machine ook mogelijk om in elk geval daarmee een markering te doen. In het bedrijf dat ik bestuurde deden we gewoon routinematig een diamantmarkering met een machine die was ontworpen om met een laser te snijden”* (stuk 5.1.l OGI).

Het enkele feit dat deze verklaringen werden afgelegd in de loop van het geschil is geen reden om deze terzijde te schuiven, nu zij uitdrukkelijk stellen dat zij de kennis omschrijven van de vakman in 1999. Deze gelijkkluidende verklaringen komen geloofwaardig en overtuigend over.

57. Ook de stelling van Sarine dat stuk 5.1.n van OGI en de verwijzingen in dit stuk naar het 'SOLID'-systeem wegleidden van de uitvinding kan niet worden bijgetreden.

Dit stuk 5.1.n stelt onder meer in verband met SOLID: *“Solid is een uitbreiding van de traditionele 2D-lasermachine voor diamantbewerking tot een revolutionaire 3D-bewerkingsmachine. Met Solid kan een steen worden gemeten (scanner), een optimale opbrengst kan worden berekend (Optimiser), de bewerking kan worden gesimuleerd en dan volautomatisch worden uitgevoerd in drie dimensies (Laser). Dit alles is geïntegreerd in één machine (Integrated Device). Solid werkt door het toevoegen van een meet- en positioneertoestel op een laserbewerkingsmachine. Drie assen (index, inclinatie en hoogte) zorgen voor de vereiste standen bij het positioneren. De index-as wordt ook gebruikt om de*

steen te roteren tijdens het bewerken. De klassieke X, Y en Z bewegingen worden behouden teneinde te verplaatsen bij het bewerken”.

Partijen zijn het niet eens over de kenmerken van het SOLID-systeem die deel uitmaakten van de stand van de techniek op de prioriteitsdatum. Daar waar OGI aanvoert dat SOLID alle kenmerken van conclusie 1 verenigt, stelt Sarine dat SOLID een laserbewerkingsysteem (zaag- en snijsysteem) is ontwikkeld door WTOCD, met een geïntegreerde 2D-snij/zaaglaser met zes vrijheidsgraden gebruikt voor het positioneren van de diamant ten opzichte van de laserstraal en een zekere vorm van 3D-metingen, die niet kunnen worden gelijkgesteld met 3D-cartografie, minstens stelt zij dat geen publiek voorgebruik van een SOLID-systeem dat alle kenmerken van BE '912 verenigt, is bewezen.

De stelling van Sarine dat het SOLID-systeem, zoals zij dit systeem beschrijft, wegleidt van de uitvinding, aangezien het betrekking heeft op zaaglasers, kan niet worden bijgetreden om de redenen hierboven reeds vermeld onder randnummer 56 met betrekking tot D6.

Ook de bewering dat SOLID wegleidt van de uitvinding omdat het de noodzaak voor afzonderlijke markeringen op de steen elimineert, kan niet worden bijgetreden. De vraag die aan de orde is, is immers of het voor de vakman, uitgaande van de OGI penmarkeerder als dichtstbijzijnde stand van de techniek, en gelet op het objectief technisch probleem als hierboven geformuleerd, voor de hand liggend is om bij het markeren de pen te vervangen door een laser, en of SOLID kon markeren met een laser. Daarenboven wordt niet betwist dat markeringen van zaaglijnen op ruwe stenen onverkort werden en worden toegepast, zowel voor als na de prioriteitsdatum, onder meer door de toestellen van Sarine – die volgens de eigen stelling van Sarine een groot commercieel succes vormen - en OGI.

58. Besluit.

Uitgaande van de OGI penmarkeerder als meest nabije stand van de techniek, rekening houdend met de algemene vakkennis van de vakman, gecombineerd met D1, of met D2, of met D4, of met D6 of met stuk 5.1 n van OGI, lag de oplossing die de conclusie 1 van BE '912 biedt, voor de hand voor de vakman op de prioriteitsdatum.

Conclusie 1 van BE '912 is nietig wegens gebrek aan uitvinderswerkzaamheid.

Er is geen reden om de andere nietigheidsgronden verder te onderzoeken.

B.2. Conclusies 2 tot en met 15

59. OGI besluit tot de nietigheid van de conclusies 2 tot en met 15.

Zij verklaart niet verder in te gaan op de conclusies 16 tot en met 27 van BE '912 aangezien deze conclusies (net zomin als de afhankelijke conclusies 8, 9 en 10) niet als grond voor de inbreukvordering worden ingeroepen. Er bestaat geen betwisting tussen partijen dat OGI geen gebruik maakt van een coating of bekleding op de diamant bij het markeren ervan.

Deze conclusies zijn afhankelijke conclusies, die betrekking hebben op specifieke kenmerken en/of onderdelen van de diamantmarkeerbevestiging. Deze conclusies moeten samen worden gelezen met onafhankelijke conclusie 1.

Sarine voert aan dat OGI faalt in haar bewijslast dat de afhankelijke conclusies ongeldig zijn, en OGI deze afhankelijke conclusies ten onrechte opdeelt in de individuele bestanddelen van deze afhankelijke conclusies, om vervolgens tot de nietigheid van deze afzonderlijke bestanddelen te besluiten. Zij beperkt haar inhoudelijk verweer verder in hoofdzaak tot het verweer dat de onafhankelijke conclusie 1 geldig is en voldoet aan uitvinderswerkzaamheid, zodat de uitvinding opgeëist in de afhankelijke conclusies 2 tot 15 eveneens gekenmerkt zijn door uitvinderswerkzaamheid ten opzichte van deze anterioriteiten. Om de redenen hierboven weergegeven werd echter tot de nietigheid van conclusie 1 besloten wegens gebrek aan uitvinderswerkzaamheid.

De ongeldigheid van een onafhankelijke conclusie leidt echter niet noodzakelijk tot de ongeldigheid van de ervan afhankelijke conclusies. De nieuwheid of uitvinderswerkzaamheid van een specifieke variatie op de uitvinding moet beoordeeld worden in combinatie met alle kenmerken van de conclusie of conclusies waarvan zij afhankelijk is.

Sarine voert verder enkel een inhoudelijk verweer met betrekking tot de uitvinderswerkzaamheid van conclusie 2 tot en met 6 en van conclusie 12, uitgaande van D1 (US '119) en D2, afzonderlijk of in combinatie, als meest nabije stand van de techniek. Hieruit kan echter niet worden afgeleid dat zij erkent dat de andere kenmerken van de afhankelijke conclusies van de opgeëiste uitvinding, of de kenmerken van de afhankelijke conclusies 2 tot en met 15, uitgaande van de OGI penmarkeerder voor de hand liggend zouden zijn.

60. Conclusie 2 heeft betrekking op een *“Toestel volgens conclusie 1, waarin het genoemde systeem dat de markeringsposities bepaalt, middelen bevat om de diamant te kunnen oriënteren en om de straal te oriënteren”*.

De OGI penmarkeerder is reeds voorzien van een draaitafel voor de diamant.

Het spreekt voor zich voor de vakman op basis van zijn algemene vakkennis dat, wanneer gebruik wordt gemaakt van een laser in plaats van een pen, deze laserbundel dient te worden gefocaliseerd op het oppervlak van de diamant waar een markeerpunt dient te worden aangebracht, en voor de laserbundel bijgevolg noodzakelijkerwijze een oriëntatiemiddel voor de laserbundel dient te worden voorzien.

Bijgevolg vertoont het voorwerp van conclusie 2, in combinatie met alle kenmerken van de conclusie waarvan zij afhankelijk is, niet de vereiste uitvinderswerkzaamheid.

Voor zover nodig gaat het hof in op de stelling van Sarine dat D1 (US '119) wegleidt van de uitvinding. Dit standpunt kan niet worden bijgetreden. Het systeem ter bepaling van de markeringsposities in D1 (US '119) bevatte:

- een oriëntatiemiddel van de diamant nl. een *'translatable stage 50'* ('platform dat aan translatie kan worden onderworpen 50) en *'drivers 51'* ('aandrijvers 51') in figuur 9, en
- middelen om de laserbundel te oriënteren, nl. een filter 3, *'beam expander 5'* ('bundeluitbreider 5'), filter 7 en spiegel 8 in figuur 1 en figuur 9.

Dit blijkt ook uit de beschrijving van de uitvinding. Het positioneringssysteem om het werkstuk te verplaatsen ten opzichte van het brandpunt van de laser kan ook bundelstuursystemen, zoals spiegels, bevatten (kolom 4, regels 61-64). De stelling van Sarine dat D1 geen diamantoriëntatiesysteem noch straaloriëntatiesysteem zou openbaren is strijdig met de inhoud van dit octrooi.

D1 vormt de geüpdatete versie van D2. Er bestaat geen betwisting tussen partijen dat D2 reeds middelen bevatte om de diamant te oriënteren en middelen om de laserbundel te oriënteren aan de hand van deflectoren.

Conclusie 2 vertoont niet de vereiste uitvinderswerkzaamheid uitgaande van de penmarkeerder, gecombineerd met de algemene vakkennis, al dan niet in combinatie met D1 en/of D2.

61. Conclusie 3 heeft betrekking op een *“Toestel volgens conclusie 2, waarbij de genoemde cartografie inrichting een draaitafel bezit voorzien van een centrale rotatie-as en een bovenste oppervlak waarop de diamant kan worden vastgemaakt, en de genoemde draaitafel bedoeld oriëntatiemiddel van de diamant vormt”*.

Conclusie 3 specificeert de verplaatsingsmiddelen in die zin dat het oriëntatiemiddel voor de diamant een draaitafel is. Deze uitvoering wordt getoond in figuur 1, waar een draaitafel 4 voor de diamant roteerbaar is rond een verticale as X.

De OGI penmarkeerder is voorzien van een draaitafel met een centrale rotatie-as en een bovenzijde waarop de diamant kan bevestigd worden, zodat het voorwerp van conclusie 3 in combinatie met de kenmerken van de conclusies waarvan zij afhankelijk is, evenmin op uitvinderswerkzaamheid berust.

62. Conclusie 4 heeft betrekking op een *“toestel volgens conclusie 2, waarin het genoemde straloriënteringssysteem in staat is de lengte van het genoemde optisch parcours te corrigeren en het genoemde parcours te verplaatsen langsheen de centrale as”*.

De centrale as waarnaar wordt verwezen wordt niet gedefinieerd in conclusie 1 en conclusie 2, maar enkel in conclusie 3. Het zal voor de vakman echter duidelijk zijn dat conclusie 4 dient te verwijzen naar conclusie 3.

Uit lezing van deze conclusie volgt dat deze enkel opeist dat de *lengte* van het optisch parcours kan worden gecorrigeerd, zonder dat vereist is dat dit langs de centrale as gebeurt, en het parcours of optisch pad kan worden verplaatst via de centrale as. Dit blijkt ook uit de beschrijving en de tekeningen (pagina 3, regel 30 tot pagina 4, regel 24 en figuur 2 BE '912).

De OGI-penmarkeerder bevat reeds middelen om de markeerstift volgens een richting loodrecht op de as te verplaatsen, en om deze volgens de richting van de centrale as te verplaatsen.

Daarenboven is het voor de vakman voor de hand liggend dat tussen de laserbron en het oppervlak van de diamant een focuserende lens aanwezig is, teneinde de laserbundel te focuseren op het oppervlak van de diamant. Het is voor de vakman eveneens voor de hand liggend dat deze kan verplaatst worden volgens de richting van het optisch parcours, teneinde de laserbundel op het oppervlak van de diamant te focussen.

Ten overvloede blijkt uit de stukken dat andere anterioriteiten reeds de bijkomende kenmerken van conclusie 4 beschrijven. US '119 beschrijft een positioneringssysteem dat voorzien is van bundelstuursystemen die toelaten om het brandpunt van de laser te verplaatsen ten opzichte van de diamant volgens een centrale as, zodat, bijgevolg, de lengte van het optisch parcours wordt geregeld en het optisch parcours wordt verplaatst langs deze centrale as. US '119 beschrijft een verplaatsing van de diamant in een richting loodrecht op de lens, en regelt dus de lengte van het optisch parcours langs een centrale as door de diamant dichterbij of verder weg van de lens te brengen. Dit positioneringssysteem kan bundelstuursystemen, zoals spiegels, bevatten of erdoor gevormd worden (beschrijving kolom 4, lijnen 41-67 en figuren 5 en 9). Ook D2 bevatte een systeem dat de lengte van het optisch parcours kan corrigeren, en het optisch parcours kan verplaatsen (*'translational movement in y-direction'*).

Bijgevolg vertoont het voorwerp van conclusie 4 in combinatie met alle kenmerken van de conclusies waarvan zij afhankelijk is, niet de vereiste uitvindingswerkzaamheid.

63. Conclusie 5 heeft betrekking op een *"Toestel volgens conclusie 4,*
- *dat verder een voetstuk bevat waarop de genoemde laserbron en het genoemde straaloriënteringssysteem gemonteerd zijn,*
 - *waarbij het voetstuk steunvlakken heeft waarop de genoemde inrichting voor de cartografie van diamanten gemonteerd kan worden en*
 - *waarbij de genoemde computermiddelen in staat zijn om zowel het genoemde toestel als de genoemde inrichting te manipuleren".*

Het college van deskundigen stelde vast dat de OGI penmarkeerder een onderstel heeft dat een voetstuk vormt waarop de onderdelen ervan, namelijk het oriëntatiesysteem voor de markeerstift en een camera van de cartografie-inrichting zijn gemonteerd. Dit wordt ook bevestigd door de inhoud van de door OGI neergelegde demonstratiefilm.

Verder zijn bij de OGI penmarkeerder de computermiddelen aanwezig om zowel de penmarkeerder als de cartografie-inrichting te bedienen (p. 85 verslag college van deskundigen).

Wanneer de vakman de markeerstift vervangt door een laserbron met focalisatie-optica is er geen uitvindingswerkzaamheid vereist om deze laserbron en de focalisatie-optica op dit onderstel te monteren.

Conclusie 5 in combinatie met alle kenmerken van de conclusies waarvan zij afhankelijk is, berust niet op uitvinderswerkzaamheid.

64. Conclusie 6 heeft betrekking op een *“Toestel volgens conclusie 5, waarin het genoemde straaloriënteringssysteem een inrichting bevat om de laser te verplaatsen voor een computergestuurde lineaire verplaatsing van de genoemde laserbron met de bijhorende focalisatieoptica langsheen een voorste gedeelte van het optisch parcours, om aldus de lengte van het optisch parcours te corrigeren.”*

Deze afhankelijke conclusie berust niet op uitvinderswerkzaamheid uitgaande van de combinatie van de penmarkeerder en US '119 (D1), en van de algemene kennis van de vakman die vertrouwd is met het toepassen van lasertechnologie in de diamantnijverheid.

In het systeem beschreven in US '119 kan de lengte van het optisch parcours aangepast worden door de tafel (50) te verplaatsen in de richting van de centrale as.

Het feit dat dit kenmerk niet zou zijn veropenbaard als onderdeel van een systeem ter bepaling van de markeerpositie voor het brengen van de laserstraal in elk punt bepaald door een 3D-cartografietoestel, zoals Sarine aanvoert, leidt tot het besluit dat de te beoordelen uitvinding volgens de afhankelijke conclusie nieuw is, zonder dat hieruit echter volgt dat dit getuigt van uitvinderswerkzaamheid.

Het ligt voor de hand voor de vakman dat de lengte van het optisch parcours kan worden aangepast door het verplaatsen van de laser, namelijk de laserbron met de bijhorende focalisatie-optica. Wanneer de laserbundel niet is gefocusseerd op de diamant dient de afstand tussen de focalisatieoptica en het oppervlak van de diamant te worden aangepast volgens de richting van het optisch parcours. Dit kan gebeuren door het verplaatsen van de laserbron met bijhorende focalisatie-optica, of door het verplaatsen van de diamant, en dit volgens de richting van het optisch parcours, totdat de laser is gefocust op het oppervlak van de diamant.

Het feit dat deze verplaatsing computergestuurd, en bijgevolg geautomatiseerd is, berust niet op uitvinderswerkzaamheid.

Conclusie 6 in combinatie met alle kenmerken van de conclusies waarvan zij afhankelijk is, berust niet op uitvinderswerkzaamheid.

65. Conclusie 7 heeft betrekking op een *"Toestel volgens conclusie 6, waarin het genoemde voetstuk geleiders heeft en de genoemde inrichting om de laser te verplaatsen de vorm van een cartouche heeft die in staat is om verplaatst te worden langsheen de genoemde geleiders en om de genoemde laser met zijn focalisatieoptica te dragen."*

Het verplaatsbaar maken van de laser via geleiders op het voetstuk is niet meer dan een implementatie-keuze die voor de hand liggend was voor elke vakman op het vlak van mechanisch ontwerp. Dit behoort tot de algemene vakkennis van de vakman.

Wanneer men het optisch systeem wenst te verplaatsen, teneinde het brandpunt van de laserbundel op een diamant te laten invallen, spreekt het voor zich dat dit op een gecontroleerde wijze gebeurt. Het voorzien van geleiders en een glijsele of cartouche om de laser met zijn focalisatie-optica te dragen, betreft een mogelijke uitvoeringsvorm waarmee echter geen enkele uitvoeringswerkzaamheid gepaard gaat.

Conclusie 7 in combinatie met alle kenmerken van de conclusies waarvan zij afhankelijk is, berust niet op uitvinderswerkzaamheid.

66. Conclusies 8 tot en met 10 luiden als volgt:

"8. Toestel volgens conclusie 7, waarin het genoemde voetstuk de vorm van een onderstel vertoont met een holle zone tussen de genoemde steunvlakken, om de genoemde laserbron op dergelijke manier te plaatsen dat verzekerd wordt dat het genoemde voorste deel van het optisch parcours zich uitstrekt in de genoemde holle zone op een eerste vlak loodrecht op de centrale as en gelegen onder het genoemde bovenste oppervlak van de draaitafel;

9. Toestel volgens conclusie 8, waarin het genoemde laseroriënteringssysteem bovendien optische componenten bevat, gemonteerd op het genoemde voetstuk om het optisch parcours te leiden van het genoemde voorste deel tot aan het genoemde achterste deel dat zich op een tweede vlak bevindt, parallel aan het genoemde bovenste oppervlak van de van de draaitafel, en erboven gelegen.

10. Toestel volgens conclusie 9, waarin tenminste 1 van de optische componenten verplaatst kan worden langsheen een as parallel aan de genoemde centrale as."

OGI besluit tot de nietigheid van conclusies 8, 9 en 10 wegens een gebrek aan uitvindingswerkzaamheid, stellende dat het om constructieve details gaat.

Sarine voert aan dat OGI met betrekking tot de beweerde ongeldigheid van conclusies 8 t.e.m. 10 aldus slechts pro forma een algemene stelling poneert zonder de moeite te nemen om de relevante nietigheidsgronden te identificeren, laat staan om haar beweringen in dit verband te staven.

Het door OGI geformuleerde middel van nietigheid van deze afhankelijke conclusies is zeer vaag en algemeen, en OGI geeft niet aan hoe deze z gezegde 'constructieve details' op een voor de hand liggende wijze zouden voortvloeien uit de stand van de techniek, laat staan dat zij hiervoor het bewijs levert.

De vordering van OGI tot nietigverklaring van de afhankelijke conclusies 8 tot en met 10 is ongegrond.

67. Conclusie 11 heeft betrekking op een *"Toestel volgens conclusie 1, waarin de genoemde computermiddelen in staat zijn de gepaste positiecorrecties te creëren telkens het te markeren diamantoppervlak zich niet in de vooraf bepaalde positie bevindt."*

Terecht werpt OGI op dat deze conclusie onduidelijk is, aangezien niet is gedefinieerd wat onder 'gepaste positiecorrecties' of 'de vooraf bepaalde positie' moet worden verstaan.

Conclusie 11 maakt geen melding van structurele elementen die bijvoorbeeld detecteren of het te markeren oppervlak van de diamant zich al dan niet in de vooraf bepaalde positie bevindt. Aldus moet worden aangenomen dat conclusie 11 slechts inhoudt dat de genoemde computermiddelen toelaten een verplaatsing van een niet-correcte positie naar een correcte positie te genereren. Eveneens kan worden aangenomen dat deze niet-correcte of correcte positie verwijst naar de positie van het te markeren oppervlak van de diamant. In de beschrijving wordt vermeld dat *"de computer is voorzien van aangepaste software om de verplaatsingen te begeleiden van de draaitafel 4, het toestel voor laserverplaatsing 20 en het toestel 28 in overeenstemming met het markeringsmotief, en eventueel om de laserbron 10 in werking te stellen opdat deze het oppervlak van de diamant zou bestralen in de opeenvolging van de merkpunten conform het motief. Het verdient de voorkeur dat de computer eveneens in staat is de gepaste correcties door te voeren wanneer het diamantoppervlak dat gemarkeerd moet worden niet loodrecht staat op het achterste gedeelte T van het optisch*

parcours in elk van deze punten” (p. 5, regels 12 tot 20). De afhankelijke conclusie 11 wordt echter niet tot deze laatste hypothese beperkt.

Het hof treedt OGI bij waar zij aanvoert dat deze conclusie aldus niets toevoegt aan conclusie 1, in het bijzonder het kenmerk van conclusie 1 dat de diamantbevestiging *“computermiddelen (omvat) om het genoemde systeem voor de bepaling van de markeringsposities te hanteren, om de laserstraal en de diamant opeenvolgend in de genoemde positie te brengen voor elk van de genoemde markeringspunten.”*

Conclusie 1, met inbegrip van het hierboven vermelde kenmerk, is nietig wegens een gebrek aan uitvinderswerkzaamheid. Dit geldt bijgevolg evenzeer voor afhankelijke conclusie 11.

De motieven die het hof ertoe leidden om te besluiten tot het gebrek aan uitvinderswerkzaamheid voor de onafhankelijke conclusie 1 worden hernomen met betrekking tot afhankelijke conclusie 11.

68. Afhankelijke conclusie 12 heeft betrekking op een *“Toestel volgens conclusie 1 waarin het genoemde motief een zaaglijn is, gecreëerd door het genoemde cartografiesysteem.”*

Conclusie 12 specificeert het motief dat aangebracht wordt op de diamant, zonder hiervoor expliciete kenmerken van de bevestiging op te eisen. Evenmin worden bepaalde kenmerken van de bevestiging opgeëist die zouden toelaten een onderscheid te maken tussen de toepassing voor markering van ruwe of geslepen diamanten. Conclusie 12, die afhankelijk is van conclusie 1, heeft betrekking op een diamantmarkeerbevestiging (product) en niet op een werkwijze voor het markeren van diamant.

De beschermingsomvang van conclusie 12 bestaat erin dat het systeem ter bepaling van de markeringsposities om het optisch parcours te verplaatsen ten opzichte van de diamant en om aldus beide in een markeringspositie te brengen, en de computermiddelen om het genoemd systeem voor de bepaling van markeringsposities te hanteren van de diamantmarkeerbevestiging, in staat moet zijn om de laserstraal en de diamant opeenvolgend in de markeringspositie te brengen volgens het opgeëiste motief, dat bestaat uit een zaaglijn.

Aangezien de OGI penmarkeerder reeds bedoeld is en geschikt is om zaaglijnen aan te brengen, vertoont het voorwerp van deze conclusie 12 geen uitvinderswerkzaamheid ten opzichte van de OGI penmarkeerder.

Uit de technische vaststellingen van de deskundigen, evenals uit de film voorgelegd door OGI, aangevuld met de door haar neergelegde verklaringen en stukken (onder meer fabricagetekeningen en broncode) blijkt dat in de OGI penmarkeerder op de prioriteitsdatum *de zaaglijn* wordt bepaald door 3D-cartografiesoftware, gebruik makend van de 3D-coördinaten van de steen, en de beweging in X- en Y- richting en de rotatiebeweging gestuurd wordt *op basis van door de 3D-cartografiesoftware bepaalde zaaglijncoördinaten* (p. 59 verslag college van deskundigen).

Voor zover nodig wordt verwezen naar hetgeen hierboven werd overwogen in verband met het aanbrengen van markeringen door middel van een laser op het oppervlak van de diamant (zie hierboven randnummers 53 tot en met 57). Deze motieven worden hier hernomen.

De vakman leert uit US '119 dat lasermarkeringen punt per punt worden aangebracht: US '119 voorziet in een systeem met een pulslaser, zoals een Nd:YLF gepulste laser met Q-schakeling, die een reeks weggenomen ('*ablated*') of verkoolde ('grafietvormige') stippen op het oppervlak van een werkstuk zoals een diamant genereert (kolom 2, lijn 35-40). De ingeschreven karakters moeten niet beperkt worden tot alfanumerieke symbolen, en kunnen eigenlijk tekens zijn in elke taal, tekenlijn karakters, aangepaste karakters (kolom 3, lijn 33-35 US '119).

Wanneer een laserbundel geschikt is om een diamant te bewerken door deze bijvoorbeeld te snijden, houdt dit tevens in dat deze laserbundel geschikt is om de diamant te markeren. Deze vaststelling vindt tevens bevestiging in de eensluidende verklaringen voorgelegd door OGI van deskundigen uit de sector, over de vakkennis waarover zij op de prioriteitsdatum terzake beschikten.

Conclusie 12 is nietig wegens gebrek aan uitvinderswerkzaamheid.

69. Afhankelijke conclusie 13 heeft betrekking op een toestel volgens conclusie 1 waarin het genoemde motief van aard is om in het genoemde cartografiesysteem door een gebruiker te worden ingevoerd. Afhankelijke conclusies 14 en 15 hebben betrekking op toestellen volgens conclusie 13 waarin het genoemde motief een identificatiecode is (14), of een willekeurige inscriptie (15).

Conclusies 14 en 15 speciëren enkel het motief dat aangebracht wordt op de diamant, zonder hiervoor expliciete kenmerken van de bevestiging op te eisen, daar waar conclusie 13 bepaalt dat het motief door een gebruiker wordt ingevoerd.

De beschermingsomvang van deze conclusies bestaat erin dat het systeem ter bepaling van de markeringsposities om het optisch parcours te verplaatsen ten opzichte van de diamant en om aldus beide in een markeringspositie te brengen, en de computermiddelen om het genoemd systeem voor de bepaling van markeringsposities te hanteren van de diamantmarkeerbevestiging, in staat moet zijn om de laserstraal en de diamant opeenvolgend in de markeringspositie te brengen volgens het opgeëiste motief.

De motieven vermeld in conclusies 13 tot 15 worden reeds vermeld in D1 (US '119), en de inrichting van US '119 is zonder meer in staat om dergelijke motieven aan te brengen (zie kolom 3, regels 10-36).

De opgeëiste uitvindingen liggen voor de hand voor de vakman in het licht van de combinatie van de OGI-penmarkeerder, D1 en zijn algemene vakkennis.

Deze afhankelijke conclusies zijn nietig wegens een gebrek aan uitvinderswerkzaamheid.

70. Besluit. Het hof besluit tot de nietigheid van de conclusies 1 tot en met 7 en 11 tot en met 15 van octrooi BE '912, wegens een gebrek aan uitvinderswerkzaamheid.

C. Hulpverzoeken

71. Uiterst ondergeschikt verzoekt Sarine dit hof om, in geval van een gedeeltelijke nietigverklaring van BE '912, om welk van de door OGI ingeroepen argumenten ook, Sarine toe te laten haar octrooi overeenkomstig artikel XI.57 WER dermate te wijzigen dat de nietigheidsgrond geen toepassing meer vindt.

Artikel XI.57 WER bepaalt dat, indien de nietigheidsgronden het octrooi slechts gedeeltelijk aantasten, het octrooi wordt 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.

Het feit dat de geldigheidsduur van het octrooi intussen verstreken is doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van Sarine om zich te verweren tegen de tegenvordering tot nietigverklaring, inclusief via in ondergeschikte orde geformuleerde hulpverzoeken. Een dergelijke beperking van het octrooi heeft een *ex tunc* effect.

72. OGI voert aan dat Sarine misbruik maakt van de mogelijkheid om hulpverzoeken in te dienen, door pas van deze mogelijkheid gebruik te maken na meer dan 15 jaren procederen in België, in een laat stadium van de procedure, wetende dat OGI slechts een zeer korte termijn had om te reageren.

Sarine bevestigde deze hulpverzoeken tijdens pleidooien. Aan OGI werd de mogelijkheid geboden om zowel mondeling tijdens pleidooien, als via aangepaste conclusies, te reageren op de hulpverzoeken als geformuleerd.

Het indienen van hulpverzoeken door Sarine maakt geen misbruik van procedure uit. Evenmin werden de rechten van verdediging van OGI geschonden.

C.1. Eerste hulpverzoek

73. Het eerste hulpverzoek van Sarine strekt ertoe conclusie 1 van BE '912 als volgt aan te passen, waarbij de toevoegingen aan deze conclusies worden onderlijnd:

"Diamantmarkeerbevestiging voor een inrichting voor driedimensionale cartografie van diamanten, in staat om een kaart van een diamant te creëren waarvan het oppervlak gemarkeerd moet worden volgens een vooraf bepaald motief, en in staat om de 3D coördinaten van een opeenvolging van de markeringspunten te bepalen die voornoemd motief vertegenwoordigen, waarbij de cartografie inrichting en de bevestiging, minstens tijdens hun werking, een geïntegreerd cartografie- en markeersysteem vormen, waarbij de bedoelde bevestiging het volgende omvat:

- *een lage kracht laserbron met bijhorende focalisatieoptica, om een geconcentreerde laserstraal uit te zenden volgens een optisch pad;*
- *een systeem ter bepaling van de markeringsposities om het optisch pad te verplaatsen ten opzichte van de diamant en om aldus beide in een markeringspositie te brengen; en*
- *computermiddelen om het genoemd systeem voor de bepaling van de markeringsposities te hanteren, om de laserstraal en de diamant opeenvolgend in de genoemde positie te brengen voor elk van de genoemde markeringspunten op basis*

van de 3D coördinaten van die punten bepaald door de 3D diamantcartografie-inrichting."

74. Sarine geeft geen nadere toelichting bij het voorgestelde hulpverzoek.

OGI voert vooreerst aan dat dit eerste hulpverzoek geen gepaste beperking van de eerste octrooiconclusie is, en deze kenmerken niet tegemoet komen aan het gebrek aan uitvinderswerkzaamheid.

Daarenboven voert zij aan dat er sprake is van toegevoegde materie, verboden onder artikel XI.57 § 1, 3° WER, in de mate dat wordt opgeëist dat de cartografie inrichting en de bevestiging, minstens tijdens hun werking, een *geïntegreerd cartografie- en markeersysteem* vormen, de laserbron wordt omschreven als een *lage kracht* laserbron en in de laatste zin wordt bepaald dat het toestel computermiddelen omvat om de laserstraal en de diamant opeenvolgend in de genoemde positie te brengen voor elk van de genoemde markeringspunten *op basis van de 3D coördinaten van die punten bepaald door de 3D diamantcartografie-inrichting*.

Tot slot voert OGI aan dat dit eerste hulpverzoek strijdig is met artikel XI.57 § 1, 2° WER, dat bepaalt dat een octrooi nietig wordt verklaard indien het niet een voldoende duidelijke en volledige beschrijving van de uitvinding bevat opdat een deskundige de uitvinding zou kunnen toepassen, doordat het niet duidelijk is hoe zo'n systeem eruit zal zien of zal werken als een "geïntegreerd systeem", en volstrekt onduidelijk is hoe de berekening of bepaling van de coördinaten door het 3D-cartografiesysteem gebeurt.

75. Het eerste hulpverzoek kan niet worden toegelaten, in de mate dat wordt opgeëist dat het toestel computermiddelen omvat om de laserstraal en de diamant opeenvolgend in de genoemde positie te brengen voor elk van de genoemde markeringspunten *op basis van de 3D coördinaten van die punten bepaald door de 3D-diamantcartografie-inrichting*, en deze 3D-cartografie inrichting en de bevestiging, *minstens tijdens hun werking, een geïntegreerd cartografie- en markeersysteem vormen*.

Er bestaat geen betwisting dat inrichtingen voor driedimensionale cartografie van diamanten bestonden op de prioriteitsdatum.

Het octrooi zoals verleend heeft betrekking op een diamantmarkeerbevestiging voor een inrichting voor 3D-cartografie. De octrooi-conclusie 1 moet worden geïnterpreteerd in die zin dat het volstaat dat de veropenbaarde diamantmarkeerbevestiging geschikt is om gebruikt te worden met een inrichting voor 3D-cartografie. De 3D-cartografie-inrichting zelf wordt niet opgeëist. Evenmin wordt een integraal cartografie- en markeringssysteem opgeëist.

In het octrooi wordt enkel bepaald dat de diamantmarkeerbevestiging computermiddelen bevat om het genoemd systeem voor de bepaling van de markeringsposities te hanteren om de laserstraal en diamant opeenvolgend in de genoemde positie te brengen voor elk van de 'genoemde' markeringspunten. Conclusie 1 van het octrooi moet worden geïnterpreteerd in die zin dat het computermiddelen betreft die geschikt zijn om samen te werken met een inrichting voor driedimensionale cartografie van diamanten, die zelf geen deel uitmaakt van de opgeëiste uitvinding. In de beschrijving op bladzijde 2, lijn 18 van BE '912 wordt enkel bepaald dat de coördinaten van elk punt van het merkteken met de computer berekend worden. De berekening of bepaling van 3D-coördinaten door de 3D-cartografie-inrichting maakt niet het voorwerp uit van de uitvinding. De octrooi-aanvraag in zijn geheel bepaalt niet hoe de 3D-coördinaten voor een opeenvolging van markeerpunten worden berekend en bepaald.

Door de toevoeging van de door Sarine in haar eerste hulpverzoek omschreven kenmerken wordt materie toegevoegd. Deze kenmerken kunnen door de vakman niet rechtstreeks en ondubbelzinnig, gebruik makend van zijn algemene vakkennis objectief en op datum van de octrooi-aanvraag, worden afgeleid uit de octrooi-aanvraag zoals ingediend in zijn geheel.

Bij toepassing van artikel XI.57 § 1, 3° WER wordt een octrooi nietig verklaard indien het onderwerp van het octrooi niet gedekt wordt door de inhoud van de octrooi-aanvraag zoals ingediend.

Deze toevoegingen uit het eerste hulpverzoek zijn ontoelaatbaar.

De bepaling dat de 3D-cartografie-inrichting en de diamantmarkeerbevestiging '*minstens tijdens hun werking*' een geïntegreerd cartografie- en markeringssysteem vormen is bovendien niet van aard om tegemoet te komen aan de nietigheid van de onafhankelijke conclusie 1 wegens een gebrek aan uitvinderswerkzaamheid, uitgaande van de OGI penmarkeerder als meest nabije stand van de techniek (artikel XI.57 § 1, 1° WER juncto XI.7 WER). Ook de OGI penmarkeerder werkte samen met een inrichting voor 3D-cartografie die in staat is om een kaart van een diamant te creëren waarvan het oppervlak gemarkeerd dient te worden volgens een vooraf bepaald motief.

76. Ook de bepaling in het eerste hulpverzoek dat gebruik wordt gemaakt van een “*lage kracht laserbron met bijhorende focalisatieoptica, om een geconcentreerde laserstraal uit te zenden volgens een optisch pad*” is niet van aard tegemoet te komen aan de nietigheidsbezwaren tegen conclusie 1 als verleend.

Vooreerst is de term “lage kracht laserbron” vaag. OGI wijst er terecht op dat het tot de algemene kennis van de vakman behoort dat de kracht en intensiteit van de laser moet worden aangepast wanneer overgegaan wordt tot markering in plaats van andere bewerkingen zoals snijden. Dit wordt ook bevestigd door de verklaring van de heer Noam Shapria, ontwikkelaar en fabrikant van lasermachines onder meer in de diamantindustrie (stuk 5.1.i OGI). De toevoeging dat gebruik wordt gemaakt van een “lage kracht laserbron” was evident voor de vakman op de prioriteitsdatum, en doet geen afbreuk aan de nietigheid van onafhankelijke conclusie 1 van BE '912 wegens gebrek aan uitvinderswerkzaamheid.

Daarenboven wordt in de beschrijving van het octrooi BE '912 uitdrukkelijk gesteld dat *elke laser* kan gebruikt worden waarvan het vermogen voldoet om permanente merktekens aan te brengen in elk van de markeringspunten (p. 5, regels 29-31 BE '912).

In de beschrijving wordt verder gesteld dat de *voorkeur wordt gegeven aan een laserbron met zwak vermogen*, waarvan één voorbeeld wordt gegeven. Hieraan wordt echter toegevoegd dat *om deze voornoemde laserbron te kunnen gebruiken in het algemeen, en met het markeringsysteem van BE '912 in het bijzonder*, wordt voorgesteld de diamant zo te bekleden dat hij gemerkt wordt door een oplosmiddel van een co-polymer in een oplossing van koolwaterstof. Het laservermogen nodig voor het vormen van plasma van het bekledingsmateriaal ligt volgens de beschrijving lager dan het vermogen dat nodig is om rechtstreeks in de diamant zelf te graven. Onafhankelijke conclusie 15 eist een procedé van lasermarkering van het oppervlak van een diamant op, bestaande uit het bekleden van het oppervlak van de diamant, gevolgd door het markeren van het oppervlak van de beklede diamant met een geconcentreerde laserstraal van sterkte E1, met een kracht die veel lager is dan de kracht die nodig zou zijn geweest om deze markering rechtstreeks aan te brengen op het oppervlak van de diamant zonder bekleding (*'une puissance E 1 beaucoup plus faible'*, ten onrechte vertaald in de voorgelegde beëdigde vertaling van het octrooi als *'een lasersterkte E 1 die veel hoger is dan'*). Door in conclusie 1 te stellen dat gebruik kan worden gemaakt van een lage kracht laser als gedetailleerd in de beschrijving, zonder de vereiste dat gebruik wordt gemaakt van een bekleding, voegt het hulpverzoek materie toe, in strijd met artikel XI.57 § 1, 3° WER.

Het eerste hulpverzoek kan niet worden toegestaan.

C.2. Tweede hulpverzoek

77. Het tweede hulpverzoek van Sarine bestaat erin dat de kenmerken van de onafhankelijke conclusie 1, en de afhankelijke conclusies 2, 3 en 4 worden samengebracht in één enkele conclusie. De overige conclusies worden behouden, maar henummerd.

Sarine stelt aldus tegemoet te komen aan de middelen van nietigheid, gesteund op een gebrek aan nieuwheid van de opgeëiste uitvinding ten opzichte van het SOLID-systeem, zoals geoordeeld in Israël.

Uit wat voorafgaat blijkt dat zowel de onafhankelijke conclusie 1, als de afhankelijke conclusies 2, 3 en 4 nietig zijn wegens gebrek aan uitvinderswerkzaamheid, uitgaande van de OGI-penmarkeerder als meest nabije stand van de techniek.

De enkele combinatie van de kenmerken van deze conclusies in één enkele conclusie komt niet tegemoet aan deze nietigheidsbezwaren.

Het tweede hulpverzoek van Sarine moet worden afgewezen.

C.3. Bijkomende hulpverzoeken

78. Sarine verzoekt het hof om de mogelijkheid te krijgen om alsnog bijkomende hulpverzoeken in te dienen die tegemoetkomen aan enig nietigheidsbezwaar dat het hof zou weerhouden. Zij verzoekt het hof hiertoe de debatten te heropenen, en een conclusiekalender te bepalen.

OGI verzet zich hiertegen.

De conclusies van partijen dienen de middelen die worden ingeroepen ter ondersteuning van de vordering of het verweer te bevatten (artikel 744 Gerechtelijk Wetboek).

De zaak werd over een zeer lange periode in staat gesteld, waarbij aan partijen de kans werd geboden om hun conclusies herhaaldelijk te actualiseren in het licht van de evolutie van het

geschil. Tot slot werd hen de mogelijkheid geboden om laatste vervangende syntheseconclusies neer te leggen na de eerste pleitzittingen. De zaak werd na uitgebreide pleidooien in openbare zitting in beraad genomen. De sluiting van de debatten kan gebeuren zelfs indien één van de partijen slechts op onvolledige wijze op de vordering van de tegenpartij heeft geantwoord, of zich het recht heeft voorbehouden om te concluderen (Cass. 12 mei 1978, AC 1978, 1070 en Cass. 3 januari 1980, AC 1978-80, 510).

De middelen van nietigheid opgeworpen door OGI waren gekend door Sarine, en Sarine kon in de loop van de zeer lange procedure de hulpverzoeken neerleggen die zij noodzakelijk achtte, in het licht van de door OGI ontwikkelde middelen van nietigheid en de ingeroepen anterioriteiten. Het enkele feit dat meerdere middelen van nietigheid werden ingeroepen doet hieraan geen afbreuk.

Er is geen sprake van een nieuw stuk of feit van overwegend belang, ontdekt tijdens het beraad. Het huidige arrest wordt uitgesproken rekening houdend met de middelen ontwikkeld door partijen in hun conclusies, en de door hen voorafgaand aan het sluiten van de debatten neergelegde stukken.

Er is geen reden om de debatten te heropenen teneinde Sarine toe te laten om alsnog bijkomende hulpverzoeken in te dienen.

D. Hoofdvordering wegens inbreuk

79. Sarine voert aan dat OGI een inbreuk maakte op de conclusies 1 tot en met 7 en 11 tot en met 15 van het octrooi BE '912 als verleend, minstens op conclusie 1 zoals aangepast op basis van haar eerste of tweede hulpverzoek.

Gelet op de nietigheid van de conclusies 1 tot en met 7 en de conclusies 11 tot en met 15 van het octrooi BE '912 als verleend, en de afwijzing van de hulpverzoeken, moet de hoofdvordering van Sarine wegens inbreuk worden afgewezen.

E. Tegenvordering tot opheffing van het verbod

80. OGI vordert dat de opheffing van het voorlopig verbod ten aanzien van de BV OGI Systems Europe op het uit handen geven, verkopen of anderszins wegmaken van de van

namaak verdachte voorwerpen zoals opgelegd door de beschikking van de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 23 maart 2005 zou worden bevolen.

Gelet op de nietigverklaring van de conclusies van het octrooi BE '912 waarop de beslagmaatregelen werden gesteund, dienen deze te worden opgeheven.

Aangezien de geldigheidsduur van het octrooi BE '912 in het geheel is verstreken op 14 juni 2021, kon dit octrooi in ieder geval na die datum geen basis vormen voor enige verbodsmaatregel.

F. Tegenvordering wegens misleidende reclame

81. Bij wijze van tegenvordering stelt OGI een vordering tot staking in, die ertoe strekt Sarine verbod te horen opleggen om het even welke misleidende mededeling aan derden in alle landen en onder om het even welke vorm te verrichten nopens de beschikking van de heer beslagrechter in Antwerpen van 23 maart 2005, of enige andere beslissing uitgesproken in het kader van het geschil tussen partijen, onder verbeurte van een dwangsom. Zij vordert tevens de veroordeling van Sarine tot het betalen van een provisionele schadevergoeding van 100.000 euro wegens het verspreiden van misleidende reclame, en de publicatie van het huidige arrest bij toepassing van artikel XI.334 § 4 WER.

OGI voert aan dat Sarine de diamantindustrie wereldwijd op misleidende wijze heeft doen geloven dat OGI wegens octrooi-inbreuk werd veroordeeld, doordat zij in haar communicatie van 5 mei 2005 heeft nagelaten te preciseren dat de rechterlijke beslissing in de procedure van beslag inzake namaak waarover zij communiceerde eenzijdig en voorlopig was, en zij aldus aan de sector de indruk gaf dat het aankopen van OGI's producten tot problemen zou kunnen leiden. Zij voert aan dat deze communicatie uitgaande van Sarine misleidende vergelijkende reclame uitmaakt, en deze de goede naam van OGI schendt.

Sarine betwist vooreerst de internationale territoriale bevoegdheid van het hof om over deze vordering te oordelen, bij gebreke aan enig bewijs dat de aangevochten publicatie in België werd verspreid. Ondergeschikt betwist zij enige fout te hebben begaan, en betwist zij het bestaan van enige schade in hoofde van OGI.

82. Sarine, verweerster op tegenvordering, is een buitenlandse vennootschap met maatschappelijke zetel in Israël, buiten de Europese Unie.

De internationale bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken moet bijgevolg worden beoordeeld met toepassing van de bepalingen van het Belgisch Wetboek voor Internationaal Privaatrecht, hierna WIPR.

Aangezien de maatschappelijke zetel van Sarine is gevestigd buiten België, kan OGI zich niet beroepen op artikel 5 WIPR.

OGI steunt haar vordering ten aanzien van Sarine op artikel 1382 van het Oud Burgerlijk Wetboek en op artikel VI.104 WER, zodat de regels inzake de internationale bevoegdheid voor buitencontractuele verbintenissen toepassing vinden.

OGI beroept zich op artikel 96, 2° WIPR, dat bepaalt dat Belgische rechters bevoegd zijn om kennis te nemen van de vorderingen aangaande een verbintenis voortvloeiend uit een onrechtmatige daad (a) indien de schadelijke handeling zich geheel of gedeeltelijk in België heeft voorgedaan of dreigt zich te zullen voordoen; of (b) indien en voorzover de schade zich in België heeft voorgedaan of dreigt zich te zullen voordoen.

OGI voert aan dat de betrokken reclame werd verspreid in Antwerpen, waar zowel OGI als Sarine een winkel hebben, en deze reclame in Antwerpen spelers en klanten in de diamantindustrie bereikte. Sarine betwist dat de betrokken publicatie in België zou zijn verspreid.

De betwisting tussen partijen heeft betrekking op een Engelstalige brief van 5 mei 2005 uitgaande van Sarine met als opschrift '*Belgian Court Acts against OGI Systems Europe*' ('*Belgische rechtbank treedt op tegen OGI Systems Europe*') (het stuk 2 van OGI).

Aangezien de betrokken brief uitging van Sarine, met maatschappelijke zetel in Israël, kan OGI zich niet beroepen op artikel 96, 2°, a WIPR, bij gebrek aan bewijs dat de schadelijke handeling zich geheel of gedeeltelijk in België heeft voorgedaan of dreigt te zullen voordoen.

Het stuk 2 zoals voorgelegd door OGI bevat een faxnummer van de *bestemming (from ... to 0097(..))* met als landcode '0097' (en niet 0032 voor België), zodat dit stuk geen bewijs vormt dat deze brief ook aan bestemmingen in België werd gericht.

OGI brengt thans een brief bij van een Indische klant, gericht aan OGI Systems Ltd. in Israël, waarin deze klant OGI Systems Ltd. in Israël verzocht om bijkomende garanties, gelet op het feit dat zij op de hoogte werd gebracht van een geschil tussen OGI Systems Ltd. en Sarine (stuk 2 ter OGI). OGI verwijst tevens naar publicaties in de Indische pers waarin wordt verwezen naar een document dat circuleerde uitgaande van Sarine betreffende haar zaak tegen OGI Belgium (stuk 2 quater OGI). Op 14 juli 2005 liet OGI Systems Ltd., met maatschappelijke zetel in Israël, een advertentie plaatsen in een Indische krant, waarin zij verklaarde dat de OGI marker, OGI Writer en OGI Multiscope geen octrooi schenden en zij deze kan verkopen in de hele wereld, met inbegrip van België (stuk I.11 Sarine). Sarine verwees in een latere publicatie op haar website uitdrukkelijk naar geruchten die circuleerden in India dat zij een octrooizaak tegen OGI in België zou hebben verloren, en zij sprak deze geruchten tegen, door te bevestigen dat deze octrooiprocedure wordt verdergezet (stuk 2 bis OGI). OGI voert tot slot aan schade te hebben geleden, bestaande uit een daling van de OGI-omzet op de Indische markt.

Uit deze stukken kan enkel worden afgeleid dat de mededeling uitgaande van Sarine (Israël), van 5 mei 2005 de Indische diamantsector viseerde, zonder dat wordt aangetoond dat de betwiste mededeling ook werd gericht tot bestemmingen in de diamantsector in Antwerpen. Een dergelijk bewijs kan evenmin worden afgeleid uit het feit dat deze brief was gericht aan 'leden van de diamantindustrie en handel', noch uit de verklaring van Sarine op haar website ter rechtzetting van geruchten in India waarin zij verwijst naar een eerdere mededeling aan de internationale diamantsector.

OGI laat na in concreto aan te tonen dat de door Sarine verzonden mededeling schade heeft veroorzaakt of dreigt te veroorzaken in België.

De plaats waar de schade zich heeft voorgedaan kan niet extensief worden uitgelegd in die zin dat het iedere plaats omvat waar de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat elders daadwerkelijk ingetreden schade heeft veroorzaakt. Dit begrip kan niet aldus worden uitgelegd dat het ziet op de plaats waar de schadelijder stelt vermogensschade te hebben geleden als gevolg van een door hem geleden, in een ander land ingetreden aanvankelijke schade (zie naar analogie de rechtspraak van het Hof van Justitie met betrekking tot het begrip "plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan" HVJEU, 19 september 1995, *Marinari*, C-364/93, ov. 14-15; HVJEU 16 juni 2016, *Universal Music International Holding*, C-12/15, ov. 34; *Kronhofer* (HVJEU 10 juni 2004, C-168/02, www.curia.europa.eu).

De toepassingsvoorwaarden van artikel 96, 2° WIPR zijn niet vervuld.

De betrokken tegenvordering vloeit evenmin voort uit het feit of uit de handeling waarop de oorspronkelijke vordering is gegrond, zodat de Belgische hoven en rechtbanken geen internationale bevoegdheid kunnen putten uit artikel 8, 2° WIPR.

De betrokken tegenvordering is evenmin zo nauw verbonden met de hoofdvordering wegens octrooi-inbreuk of de tegenvordering tot nietigverklaring van het octrooi dat het wenselijk is om ze samen te behandelen en te berechten, teneinde te voorkomen dat de beslissingen onverenigbaar zouden zijn wanneer de vorderingen afzonderlijk worden berecht. Er is geen internationale samenhang in de zin van artikel 9 WIPR.

De exceptie van internationale onbevoegdheid van Sarine is gegrond. De Belgische hoven en rechtbanken hebben geen internationale bevoegdheid om kennis te nemen van deze betwisting.

G. Schadevergoeding wegens foutief beslag

83. OGI stelt een tegenvordering in die ertoe strekt Sarine te horen veroordelen tot betaling van een schadevergoeding wegens foutief beslag op de van namaak verdachte goederen, en de publicatie van het huidige arrest te horen bevelen, ter herstel van de reputatieschade die zij door deze beslagmaatregelen heeft geleden.

OGI verwijt Sarine met name een fout te hebben begaan, bestaande uit de belemmering van de vrijheid van handel en nijverheid, doordat zij beslag legde, en dit beslag voortzette, ondanks het feit dat zij op de hoogte was van meerdere anterioriteiten die leiden tot de nietigheid van BE '912, en zij aldus misbruik maakte van haar rechten onder de Handhavingsrichtlijn.

84. OGI stelde geen derdenverzet in tegen de beschikking gewezen door de beslagrechter te Antwerpen op 23 maart 2005.

Het loutere feit dat beslagmaatregelen werden gevorderd en vervolgens uitgevoerd op basis van een octrooi dat later wordt nietig verklaard, zoals in casu, volstaat niet tot bewijs van enige fout in hoofde van Sarine (zie ook Cass. 11 maart 2005, *IRDI*, 2005, p. 238). Er is geen sprake van enige objectieve aansprakelijkheid in hoofde van Sarine.

OGI dient te bewijzen dat Sarine op het ogenblik van het stellen en het handhaven van haar vordering die ertoe strekte voorlopige maatregelen te horen bevelen, of bij de uitvoering van de beschikking waarbij beslagmaatregelen werden bevolen, wist of diende te weten dat het octrooi waarop zij zich beriep niet beantwoordde aan de materiële vereisten voor octrooiverlening en nietig was, en haar handelen of nalaten onrechtmatig was of een misbruik uitmaakte van haar rechten.

Als titularis van een verleend octrooi had Sarine het recht om zich te verzetten tegen een vermeende inbreuk of dreigende inbreuk op haar octrooirechten. Zij had tevens het recht om de titel die zij had verkregen van de beslagrechter te Antwerpen ten uitvoer te leggen.

OGI toont niet aan dat Sarine misbruik heeft gemaakt van haar rechten, of zij niet handelde als een normaal zorgvuldig octrooihouder in dezelfde omstandigheden.

OGI bewijst niet dat Sarine wist of diende te weten dat het octrooi BE '912 nietig was.

Op het ogenblik van de neerlegging van het eenzijdig verzoekschrift en de betekening en tenuitvoerlegging van de beschikking van de beslagrechter was er in België nog geen vordering tot nietigverklaring van het octrooi ingesteld. Sarine voerde vervolgens in de procedure ten gronde een uitvoerig verweer waarin zij de tegenvordering tot nietigverklaring op gemotiveerde wijze betwistte. Zij kon zich te goeder trouw vergissen in de draagwijdte van haar rechten.

De vordering van OGI tegen Sarine op grond van artikel 1382 van het Oud Burgerlijk Wetboek wegens onrechtmatig beslag moet worden afgewezen als ongegrond. Er is geen grondslag om een publicatie van het arrest te bevelen.

H. Gerechtskosten

85. Sarine, die in het ongelijk wordt gesteld, wordt veroordeeld in de kosten van het geding, met inbegrip van de kosten van de procedure tot beslag inzake namaak, de kosten van het deskundigenonderzoek tijdens het beslag inzake namaak, en de kosten van het deskundigenonderzoek in de procedure ten gronde, in hoofde van OGI vereffend op 28.974,51 euro, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten vanaf heden.

Gelet op de complexiteit van het geschil wordt de rechtsplegingsvergoeding vereffend op het maximumbedrag in beide aanleggen. Beide partijen zijn het hierover eens.

OGI begroot de door haar gevorderde rechtsplegingsvergoeding op grond van de schadevergoeding gevorderd door Sarine, begroot op 250.000 euro provisioneel, vermeerderd met de door OGI zelf bij wijze van tegenvordering gevorderde schadevergoedingen. Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding dient echter te worden bepaald op basis van de hoofdvordering. In artikel 2 van het KB van 26 oktober 2007 wordt niet verwezen naar artikel 620 Ger.W. zodat tegenvorderingen buiten beschouwing moeten worden gelaten voor het berekenen van de grondslag waarop de rechtsplegingsvergoeding wordt begroot (zie ook Cass. 24 maart 2016, C140282N, www.juportal.be).

Wanneer de vordering zowel een in geld als niet in geld waardeerbaar geschilpunt bevat, zoals in casu, moet de rechtsplegingsvergoeding worden bepaald op basis van het geschilpunt waarvoor de hoogste wettelijke rechtsplegingsvergoeding verschuldigd is (Cass., 11 mei 2010, *Pas.*, 2010, p. 1471 en www.juportal.be). In casu is de maximale rechtsplegingsvergoeding voor een vordering tot en met 250.000 euro en de maximale rechtsplegingsvergoeding voor niet in geld waardeerbare vorderingen identiek, met name 15.000 euro.

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 zich onbevoegd om kennis te nemen van de tegenvordering tot staking, publicatie en schadevergoeding van de BV OGI Systems Europe en de vennootschap naar Israëliisch recht OGI Systems Ltd. tegen Sarine Technologies Ltd wegens misleidende reclame.

Verklaart zich bevoegd voor het overige.

Rechtdoende op de overige hoofd- en tegenvorderingen.

Verklaart de tegenvordering van de BV OGI Systems Europe en OGI Systems Ltd. wegens onrechtmatig beslag ongegrond. Wijst hen ervan af.

Verklaart de tegenvordering van de BV OGI Systems Europe en OGI Systems Ltd. tot nietigverklaring van conclusies 1 tot en met 15 van het octrooi nr. BE 1.014.912 ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond als hierna bepaald.

Verklaart de conclusies 1 t.e.m. 7 en 11 tot en met 15 van het Belgisch octrooi nr. BE 1.014.912 nietig.

Verklaart de tegenvordering tot nietigverklaring van de conclusies 8, 9 en 10 van het Belgisch octrooi nr. BE 1.014.912 ongegrond.

Wijst alle hulpverzoeken die Sarine Technologies Ltd heeft ingediend af.

Wijst het verzoek van Sarine Technologies Ltd tot heropening der debatten af.

Beveelt dat een afschrift van het huidige arrest door de griffie zal worden meegedeeld aan de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

Verklaart de hoofdvordering van Sarine Technologies Ltd wegens inbreuk op haar octrooi BE 1.014.912, evenals de vordering tot inbreuk gesteund op de door haar ingediende hulpverzoeken ongegrond. Wijst haar ervan af.

Verklaart de tegenvordering van de BV OGI Systems Europe en OGI Systems Ltd. tot opheffing van het verbod ten aanzien van de BV OGI Systems Europe op het uit handen geven, verkopen of anderszins wegmaken van de van namaak verdachte voorwerpen, zoals opgelegd door de beschikking van 23 maart 2005 van de heer beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen als gevolg van het verzoek tot beslag inzake namaak, gegrond.


Beveelt de opheffing van dit verbod.

Veroordeelt Sarine Technologies Ltd in de kosten van het geding, met inbegrip van de kosten van het beslag inzake namaak, het deskundigenonderzoek tijdens het beslag inzake namaak, en de kosten van het deskundigenonderzoek in de procedure ten gronde.

Vereffent deze kosten in hoofde van de BV OGI Systems Europe en OGI Systems Ltd. op 15.000 euro rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg en op 15.000 euro rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep, en op 28.974,51 euro kosten van het deskundigenonderzoek voorgeschoten door de BV OGI Systems Europe en OGI Systems Ltd., vermeerderd met de gerechtelijke moratoire interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf heden.

Dit arrest werd uitgesproken op de openbare terechtzitting van **30 mei 2023** door:

C. VAN SANTVLIET
H. VANPARYS
W. DAVID
L. HEBBELIJNCK



L. HEBBELIJNCK



H. VANPARYS

Voorzitter
Raadsheer
Raadsheer
Griffier



W. DAVID



C. VAN SANTVLIET