

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 374677 / HA ZA 10-3198

Vonnis van 18 mei 2011

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
STARSIGHT TELECAST INC.,
gevestigd te Santa Clara, Verenigde Staten van Amerika;
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
GEMSTAR DEVELOPMENT CORPORATION,
gevestigd te Santa Clara, Verenigde Staten van Amerika;
3. de rechtspersoon naar vreemd recht
ROVI CORPORATION,
gevestigd te Delaware, Verenigde Staten van Amerika,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. W.E. Pors te 's-Gravenhage,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
EVEN INVESTMENTS 2 S.à.r.l.,
gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TELECAI-DEN HAAG B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PLINIUS INVESTMENTS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ZIGGO B.V.,
gevestigd te Utrecht,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BREEDBAND BREDA B.V.,
gevestigd te Breda,
6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ZIGGO NETWERK B.V.,
gevestigd te Groningen,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat mr. J.J. Allen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Rovi en Ziggo genoemd worden. De zaak is voor Rovi inhoudelijk mede behandeld door mr. C.J. Mulder en mr. S. Rueter, advocaten te 's-Gravenhage, met bijstand van octrooigemachtigde ir. M.D. Nollen en voor Ziggo mede door mr. P. van Dongen, advocaat te Amsterdam, met bijstand van mr. ir. F.A.T. van Looijengoed, octrooigemachtigde.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 28 juli 2010, waarbij aan Rovi verlof is verleend om Ziggo te dagvaarden volgens het versneld regime in octrooizaken;
- de dagvaardingen van 28 juli 2010;
- de akte houdende overlegging producties van Rovi van 1 september 2010 (prods. 1 t/m 22);
- de conclusie van antwoord (in conventie), tevens houdende eis in reconventie met producties van 10 november 2010 (prods. 1 t/m 32);
- de conclusie van antwoord in reconventie van 12 januari 2011 (abusievelijk gedateerd 12 januari 2010);
- de brieven van mr. Allen van 12 en 26 januari 2011 en het antwoord daarop van de griffier bij brief van 31 januari 2011 waarin – kort gezegd – is bevestigd dat het eenzijdige verzoek van Ziggo om vervroeging van het pleidooi in deze zaak is afgewezen;
- de aangetekende brief van 21 maart 2011 van mr. Allen houdende herstel van producties 26 en 27 zijdens Ziggo;
- de akte houdende overlegging additionele producties zijdens Rovi van 25 maart 2011 (prods. 23 t/m 38);
- de akte houdende producties zijdens Ziggo van 25 maart 2011 (prods. 33 t/m 38);
- de akte van overlegging producties zijdens Ziggo van 25 maart 2011 (prods. 39 en 40);
- de nadere verantwoording van de proceskosten aan de zijde van Rovi bij brief van mr. Mulder voornoemd van 24 maart 2011, die daarmee uitkomt op €123.919,45 exclusief BTW aan salaris en verschotten en een nadere productie 39 met opgave van proceskosten tot een totaal van €139.916,45 (tegen de redelijkheid en evenredigheid waarvan door Ziggo bezwaar is gemaakt);
- de nadere verantwoording van de proceskosten aan zijde van Ziggo bij faxbrief van mr. Van Dongen voornoemd van 24 maart 2011, die daarmee uitkomt op €151.033,80 exclusief BTW aan salaris en verschotten (tegen de redelijkheid en evenredigheid waarvan door Rovi geen bezwaar is gemaakt).

1.2. Ter zitting zijn de grensoverschrijdende octrooi-inbreukvorderingen, gedaan bij dagvaarding sub 1, eerste alinea *in fine* en de grensoverschrijdende opgavebevelen bij dagvaarding sub 2, eerste liggende streepje door Rovi ingetrokken.

1.3. De reconventionele nietigheidsvordering is bij pleidooi, desgevraagd door de rechtbank, alsnog voorwaardelijk ingesteld door Ziggo, namelijk voor het geval de rechtbank tot een inbreukoordeel in conventie zou komen. Ziggo heeft daarbij wel uitdrukkelijk haar nietigheidsverweer in conventie gehandhaafd en ook voor het geval de rechtbank vanwege deze voorwaardelijkheid niet aan de reconventie zou toekomen aanspraak gemaakt op de volledige proceskostenvergoeding conform haar verantwoording uit hoofde van artikel 1019h Rv.

1.4. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Rovi is houdster van Europees octrooi EP 1 244 300 (hierna ook: EP 300 of het octrooi) voor: *method and apparatus for accessing information about television programs* (in de op dit punt niet-bestreden Nederlandse vertaling: *werkwijze en inrichting voor het toegang nemen tot informatie over televisieprogramma's*). EP 300 is verleend op 12 januari 2005 op een aanvraag van 10 september 1991 onder inroeping van prioriteit sinds 10 september 1990 van US 579555. EP 300 is onder meer geldig in Nederland. Er is door twee partijen alsmede een interveniënt oppositie ingesteld tegen het octrooi, maar hangende de procedure voor de oppositieafdeling zijn deze opposities ingetrokken en de oppositieafdeling heeft de oppositieprocedure niet uit eigen hoofde voortgezet.

2.2. De conclusies van het octrooi – met conclusies 1 en 6 als onafhankelijke conclusies – luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:

1. A method for accessing information about television programs, the method comprising the steps of storing in an electronic memory of a schedule controller operably connected with a monitor screen, a plurality of television program listings, each listing including title, telecast time and channel, displaying on the monitor screen an overlay providing, from the stored listings, a title of and channel information on a selected program simultaneously with the selected program upon selection of a channel change, and displaying, responsive to a user input, a further overlay containing further information on the selected program from the stored listings.
2. A method for accessing information about television programs according to claim 1, wherein the step of displaying on the monitor screen an overlay further comprises displaying the name of television service.
3. A method for accessing information about television programs according to claim 1 or 2, wherein the step of displaying on the monitor screen an overlay further comprises displaying the channel number.
4. A method for accessing information about television programs according to any preceding claim, wherein the step of displaying on the monitor screen an overlay further comprises displaying date and time.
5. A method for accessing information about television programs according to any preceding claim, including deactivating or re-storing the display of the overlay responsive to a user input.
6. Apparatus for accessing information about television programs, the apparatus comprising the means for storing in an electronic memory of a schedule controller operably connected with a monitor screen, a plurality of television program listings, each listing including title, telecast time and channel, means for displaying on the monitor screen an overlay providing, from the stored listings, a title of and channel information on a selected program simultaneously with the selected program upon selection of a channel change, and means for displaying, responsive to a user input, a further overlay containing further information on the selected program from the stored listings.

-
7. Apparatus according to claim 6, wherein the means for displaying on the monitor screen an overlay further comprises means for displaying the name of the television service.
 8. Apparatus according to claim 6 or 7, wherein the means for displaying on the monitor screen an overlay further comprises means for displaying the channel number.
 9. Apparatus according to any of claims 6 to 8, wherein the means for displaying on the monitor screen an overlay further comprises means for displaying the date and time.
 10. Apparatus according to any of claims 6 to 9, further comprising means for deactivating or re-storing the display of the overlay responsive to a user input.

In de (op dit punt niet bestreden) Nederlandse vertaling luiden de hoofdconclusies 1 en 6 als volgt:

1. Werkwijze voor het nemen van toegang tot informatie over televisieprogramma's, waarbij de werkwijze de stappen omvat van het in een elektronisch geheugen van een roosterbesturingorgaan dat werkzaam is verbonden met een monitorscherm, opslaan van een veelheid van televisieprogramma-opsommingen, waarbij iedere opsomming titel, uitzendtijd en kanaal omvat, het op het monitorscherm weergeven van een overlay welke op basis van de opgeslagen opsommingen een titel van en kanaalinformatie over een geselecteerd programma gelijktijdig met het geselecteerde programma verschafft wanneer een kanaalverandering wordt geselecteerd, en het in responsie op een gebruikerinvoer tonen van een verdere overlay welke verdere informatie bevat over het geselecteerde programma op basis van de opgeslagen opsommingen.
(...)
6. Inrichting voor het nemen van toegang tot informatie over televisieprogramma's, waarbij de inrichting de middelen omvat voor het in een elektronisch geheugen van een roosterbesturingorgaan dat werkzaam is verbonden met een monitorscherm, opslaan van een veelheid van televisieprogramma-opsommingen, waarbij iedere opsomming titel, uitzendtijd en kanaal omvat, middelen voor het op het monitorscherm weergeven van een overlay welke op basis van de opgeslagen opsommingen een titel van, en kanaalinformatie over, een geselecteerd programma verschafft in gelijktijdigheid met het geselecteerde programma wanneer een kanaalverandering wordt geselecteerd, en middelen voor het in responsie op gebruikerinvoer weergeven van een verdere overlay welke verdere informatie over het geselecteerde programma bevat op basis van de opgeslagen opsommingen.

2.3. In navolging van Ziggo kunnen de technische kenmerken uit hoofdconclusies 1 en 6 als volgt worden opgedeeld:

- (a) a method/apparatus for accessing information about television programs, the method/apparatus comprising the steps of/means for
- (b) storing in an electronic memory of a schedule controller, operably connected with a monitor screen, a plurality of television program listings
(b1) each listing including title, telecast time and channel
- (c) (means for) displaying on the monitor screen an overlay providing, from the stored listings, a title and channel information on a selected program
(c1) simultaneously with the selected program

- (c2) upon selection of a channel change
- (d) and (means for) displaying
- (d1) responsive to a user input
- (d2) a further overlay containing information on the selected program
- (d3) from the stored listings.

Kenmerk (d1) wordt door Rovi kenmerk 2c genoemd.

2.4. Figuren 9, 10 en 11 behorend bij EP 300 zijn hieronder (verkleind) weergegeven:

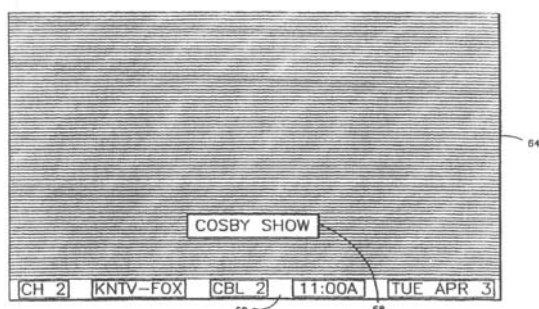


FIG. - 9

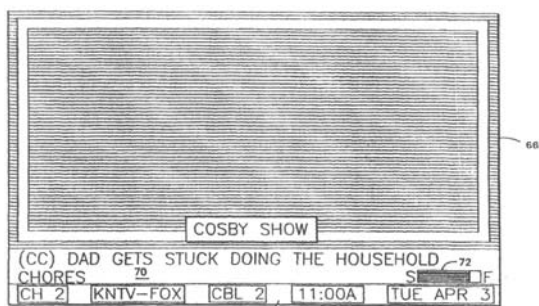


FIG. - 10

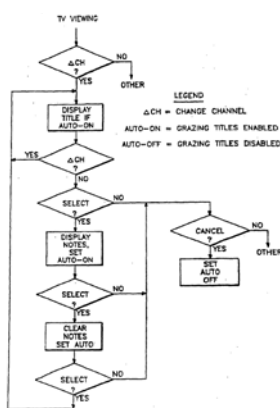


FIG. - 11

2.5. Het octrooi heeft betrekking op zogenoemde elektronische programma gidsen (EPG's) en ziet volgens de kernachtige typering van de octrooihouder tijdens de oppositie-procedure op het volgende (brief van 18 juli 2006, p. 2, prod. 24b Ziggo):

The invention of the patent in suit relates to a method for accessing information about television programs and apparatus for accessing information about television programs in

which program information is managed on selection of a channel change in two parts, the first part is relatively basic information on the program tuned to. The second part is further information which can be called up in response to a user input.

(...)

The patent in suit covers the provision of a way of managing the provision of program information by a mixture of automatic presentation ('where') and optional information ('what').

Bij een gewijzigd conclusievoorstel tijdens oppositie is bij brief van 10 augustus 2007 (prod. 24c Ziggo) daaromtrent door de octrooihouder verduidelijkt:

Claim 1 of the Main Request recites that the 'overlay' is a 'supplemental overlay' and that this overlay contains 'supplemental information'. You will recall that the basis of the invention is to provide a method/apparatus for effectively splitting the provision of program guide information into manageable parts (...). Thus, claim 1 recites the one overlay of program title and channel which appears on the screen 'simultaneously with the selected program upon selection of a channel change'. The other, supplemental, overlay is user-selected in addition to that one overlay.

2.6. EP 300 is voortgekomen uit een wat partijen noemen "vierde generatie" afgesplitste aanvraag van de oorspronkelijke PCT-aanvraag WO 92/04801. In de oorspronkelijke aanvraag komt onder meer de volgende passage uit de beschrijving voor op p. 14 r. 30 – p. 15 r. 16 over de(zelfde) figuren 9 - 11:

Figures 9 and 10 show channel grazing overlays 64 and 66 that provide information on current programs when switching channels while watching television. In the overlay 64, when scanning channels, the title of each program is overlaid at 68, along with the name of the TV service (HBO, ABC, etc.), the cable channel number, and the current date, day of week, and time in the channel information field 62. The overlay 66 is the same as the overlay 64 except that this overlay includes a program note 70, which is similar to the program note 52 in Figure 6, but contains information pertinent to a program currently being broadcast on the selected channel. To access program notes, press the Select key. In addition to the program note 70, elapsed time is indicated by a percentage calibrated time bar 72. The bar is bracketed by S for start, and F for finish. By default, titles will appear automatically when channels are scanned. Grazing Titles may be de-activated using the CANCEL key. To restore auto-titles, press Select while viewing TV. The flow diagram governing titles/program notes, while viewing TV, is shown in Figure 11. (onderstreping rb.)

Identieke passages komen voor in de afgesplitste aanvragen van de "tweede", "derde" en "vierde generatie" (welke laatste uiteindelijk tot EP 300 heeft geleid), respectievelijk EP 99202116.2 (prod. 19 Ziggo, p. 24 r. 30 t/m p. 25 r. 16¹), EP 00204781.9 (prod. 20 Ziggo, p. 27 r. 30 t/m p. 28 r. 16) en EP 02077533.4 (prod. 21 Ziggo, p. 27 r. 30 t/m p. 28 r. 16). In EP 300 is dezelfde, identieke passage als randnummer 37 in de beschrijving opgenomen.

2.7. Bij vonnis van de Engelse High Court is door Mann J op 26 november 2009 een tweetal tot dezelfde familie als EP 300 behorende octrooien EP 0 969 662 en EP 1 377 049

¹ Deze aanvraag heeft geleid tot EP 0 969 662, een van de twee octrooien die door de Engelse High Court inmiddels zijn vernietigd, vgl. hierna in 2.7.

(hierna: EP 049) van Rovi nietig verklaard wegens niet-octrooieerbare materie (computer programma/presentatie van gegevens als zodanig), gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. Daarvan loopt thans hoger beroep.

2.8. Bij vonnis van Landgericht Mannheim van 5 februari 2010 is in een inbreukprocedure van Rovi tegen een derde geoordeeld dat daar geen inbreuk werd gemaakt op EP 300. Ook daarvan is hoger beroep aanhangig.

2.9. Rovi heeft in Nederland twee procedures volgens het versneld regime in octroozaken geëntameerd jegens Canal Digital, respectievelijk op grond van EP 300 en EP 049, maar deze procedures zijn inmiddels doorgehaald wegens een bereikte schikking, doordat Canal Digital een licentie onder deze octrooien met Rovi is overeengekomen.

3. Het geschil

in conventie en in reconventie

3.1. Stellende dat Ziggo direct en indirect inbreuk maakt op EP 300, dat naar haar stelling geldig is, vordert Rovi – samengevat – in conventie een (inmiddels niet meer grensoverschrijdend) octrooi-inbreukverbod, een bevel tot het doen van opgave van verscheidene gegevens, een bevel tot vernietiging van inbreukmakende producten, een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen, en veroordeling van Ziggo tot vergoeding van bij staat op te maken schade, alles voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv.

3.2. Op grond van haar stelling dat EP 300 nietig is vanwege toevoeging van materie, octrooiering van een computerprogramma en presentatie van gegevens, gebrek aan nieuwheid en gebrek aan inventiviteit vordert Ziggo in reconventie vernietiging van het Nederlandse deel van EP 300, kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv en voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

3.3. Op de stellingen van partijen in conventie en in reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan bij de beoordeling.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

Toe te rekenen handelen en belang

4.1. Ziggo heeft bij antwoord in conventie gemotiveerd bestreden dat gedaagden in conventie 1, 2, 3, 5 en 6 iets te maken hebben met de handelingen die naar de stellingen van Rovi directe en indirecte octrooi-inbreuk zouden moeten opleveren. Gedaagden in conventie sub 1 en 3 zijn volgens Ziggo houdster/financieringsmaatschappijen die geen activiteiten verrichten die tot octrooirechtelijk voorbehouden handelingen kunnen worden gerekend. Gedaagden in conventie sub 2 en 5 zijn naar de stellingen van Ziggo “lege” vennootschappen die geen activiteiten ontplooiën. Gedaagde in conventie sub 6 is juridisch eigenaar van de netwerken van gedaagde in conventie sub 4, welke laatste “economisch” eigenaar is volgens Ziggo. Gedaagde in conventie sub 6 biedt geen diensten aan en verricht geen onderhoudswerkzaamheden. Alleen gedaagde in conventie sub 4 neemt aan het economisch ver-

keer deel op voor deze procedure relevante wijze, te weten door het aanbieden van diensten en randapparatuur op het terrein van (digitale) televisie, aldus nog steeds Ziggo.

4.2. Op dit verweer is door Rovi niet gereageerd, terwijl zij bij dagvaarding heeft aangegeven niet precies te weten welke entiteiten zij uit het concern waartoe Ziggo behoort zou dienen te dagvaarden.

4.3. Dat betekent dat de vorderingen jegens gedaagden in conventie 1, 2, 3, 5 en 6 al vanwege dit aldus onweersproken gelaten verweer zullen worden afgewezen.

Toegevoegde materie: “a user input” vs. “press the Select key”/ <Select?>

4.4. De rechtbank ziet aanleiding eerst de geldigheid van EP 300 te behandelen, omdat zij van oordeel is dat dit octrooi nietig is, alleen al wegens toegevoegde materie. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.5. Ziggo stelt dat maatregel (d1)/2c *responsive to a user input* toegevoegde materie betreft, omdat in de vierde generatie aanvraag geen basis is voor het weergeven van de verdere overlay in reactie op een *willekeurige* gebruikersinput (*a user input*). De in 2.6 weergegeven passages geven immers alleen maar het volgende aan: *To access program notes, press the Select key* en in de telkens gelijke figuur 11 slechts de beslissingsstap <Select?> in het stroomdiagram. Deze Select key is volgens het octrooi en de aanvraag onderdeel van het *schedule system*, stelt Ziggo. In de voorafgaande aanvragen wordt niet geopenbaard hoe de extra programma informatie/de verdere overlay kan worden weergegeven. In de optiek van Ziggo biedt de vierde generatie aanvraag die tot EP 300 heeft geleid alleen rechtstreeks en ondubbelzinnig basis voor een specifiek type gebruikersinvoer voor het oproepen van de verdere overlay, te weten die door middel van de Select toets (op de afstandsbediening), althans door een toets. Daartoe is maatregel (d1)/2c evenwel niet beperkt. Het kenmerk *a user input* laat ook toe dat deze bediening rechtsreeks op bijvoorbeeld de televisie of de settop box plaatsvindt, aldus Ziggo, of middels selectie van een ander kanaal of het aan/uitzetten van het televisietoestel. Bij pleidooi heeft zij daar nog aan toegevoegd dat bijvoorbeeld ook stembesturingsinput (in de toekomst) hier onder zou kunnen vallen. Zij verwoordt haar stellingen bij eis in reconventie in 107 en 108 als volgt:

107. De term “*user input*” in conclusies 1 en 6 is echter zeer algemeen en omvat letterlijk elk type invoer door de gebruiker. Een user input kan bijvoorbeeld ook wederom een kanaalwijziging zijn, een herhaalde selectie binnen een bepaald tijdsinterval (kort na elkaar op dezelfde knop drukken) of zelfs refereren aan het aanzetten van de televisie of het systeem. Daarmee zou dus ook een uitvoeringsvorm waarbij de verdere informatie wordt getoond in een verdere overlay bij een kanaalwijziging of bij het aanzetten van de televisie of het systeem onder EP 300 vallen. Dergelijke op zichzelf realistische uitvoeringsvormen zijn echter niet duidelijk en ondubbelzinnig geopenbaard in de ingediende vierde generatie octrooi-aanvraag.
108. Verder is de user input zoals gedefinieerd in maatregel (d1) ten onrechte niet beperkt tot een bediening via een afstandsbediening, maar kan deze bediening volgens deze maatregel ook rechtstreeks op bijv. de televisie of de settop box (het systeem) plaatsvinden. Ook voor deze uitbreiding bestaat geen directe en ondubbelzinnige basis in de vierde generatie octrooiaanvraag.

4.6. Bij antwoord in reconventie (23 – 36) is door Rovi stelling genomen tegen dit toegevoegde materie-argument van Ziggo. Rovi stelt dat figuur 10 basis biedt voor het kenmerk *a user input*, omdat daarin een overlay (66) met een programmatoelichting (70) met verdere informatie over het programma dat op dat moment op het geselecteerde kanaal wordt uitgezonden, wordt getoond, hetgeen ook wordt beschreven op p. 28 r. 2-16 van de vierde generatie aanvraag (dat is een deel van het citaat weergegeven in 2.6). Zij stelt verder dat gebruikersinvoer nodig is om in een verdere overlay meer informatie over een geselecteerd programma weer te geven, hetgeen volgens Rovi blijkt uit figuur 11 <Select?> en de beschrijving van de vierde generatie aanvraag p. 28 r. 7 (eveneens opgenomen in voornoemd citaat). Volgens Rovi kan gebruikersinvoer geen selectie van een ander kanaal door de gebruiker omvatten en is het aan- en uitzetten van de televisie of een herhaalde selectie evenmin een input van de gebruiker die verdere informatie in een verdere overlay zal tonen. Omdat de gemiddelde vakman, volgens Rovi een consumentenelektronica-producent is, zal deze volgens Rovi begrijpen dat er naast de opdracht ‘het indrukken van een selecteertoets’ veel verschillende mogelijkheden van ‘gebruikersinvoer’ bestaan waarmee de verdere overlay met verdere informatie over het geselecteerde programma kan worden getoond, zoals beschreven in kenmerk (d1)/2c. Voor de gemiddelde vakman is het volgens Rovi duidelijk dat het indrukken door de gebruiker van een knop op de afstandsbediening of rechtstreeks op de televisie of de settop box, voorbeelden zijn van dergelijke gebruikersinvoer. Dit wordt de vakman volgens Rovi rechtstreeks en ondubbelzinnig (zo begrijpt de rechtbank:) *impliciet* geopenbaard in de vierde generatie aanvraag. Bij pleidooi heeft zij daar op vragen van de rechtbank aan toegevoegd dat het begrip *user input* voor de gemiddelde vakman een functionele aanduiding is, die niet kan worden beperkt tot een bepaald soort toets of een aanduiding “select” op een dergelijke toets.

4.7. Daar is door Ziggo bij pleidooi tegen ingebracht dat dit laatste juist moge zijn en de gemiddelde vakman zal begrijpen dat het indrukken van een willekeurige knop op de afstandsbediening of rechtstreeks op de TV of de settop box vormen zijn (in het algemeen) van gebruikersinvoer, maar dat de aanvraag uitdrukkelijk beperkt is tot specifiek het indrukken van een speciale toets op de afstandsbediening. Ook geeft Ziggo aan dat Rovi weliswaar stelt dat gebruikersinvoer geen kanaalselectie kan omvatten, maar dat niet onderbouwt en een eigen interpretatie geeft van het (algemene) begrip gebruikersinvoer dat in de conclusies wordt gehanteerd.

4.8. De rechtbank volgt Ziggo in deze toegevoegde materie kwestie. Van verboden toegevoegde materie is sprake, wanneer de gemiddelde vakman als gevolg van de wijziging informatie verschaft wordt, die niet rechtstreeks en ondubbelzinnig uit de aanvraaginformatie kan worden afgeleid, waarbij rekening wordt gehouden met materie die de vakman impliciet bekend is². Er is sprake van veralgemenisering door in de conclusie op te nemen dat

² In de *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, Part C, Chapter VI, 5.3.1 (versie april 2010) wordt dat als volgt geformuleerd:

The underlying idea of Art. 123(2) is that an applicant is not allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application (see G 1/93, OJ 8/1994, 541). An amendment should be regarded as introducing subject-matter which extends beyond the content of the application as filed, and therefore unallowable, if the overall change in the content of the application (whether by way of addition, alteration or excision) results in the skilled person being presented with information which is not directly and unambiguously derivable from that previously presented by the application, even when

“a” gebruikersinvoer volstaat. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat daarvoor geen voldoende basis in de vierde generatie, die op een specifieke gebruikersinvoer (op een afstandsbediening) ziet. De rechtbank passeert het betoog van Rovi de gemiddelde vakman in figuur 11 zelf al een algemenere *user input* zou zien, omdat hij deze zal bestuderen in samenhang met de beschrijving en dan is er voor de vakman naar het oordeel van de rechtbank geen aanleiding om daarin iets anders te zien dan het drukken op een knop. Dat de betreffende “veralgemenisering” de vakman al impliciet zou zijn geopenbaard in de aanvraag vanwege de omstandigheid dat de vakman dat als consumentenelektronica-producent zou inzien, is naar het oordeel van de rechtbank niet inzichtelijk gemaakt.

4.9. Dat sprake is van toegevoegde materie wordt duidelijk bij toepassing van de “nieuwheidstest” in deze context (vgl. voetnoot 1). In bijvoorbeeld T 194/84 werd generalisatie tot *cellulose fibres (having substantially comparable absorbency to that of natural cellulose)* met in de aanvraag alleen *a mixture of (...) (sufficient) natural cellulose (to hold said particles in place on said grid)*, verboden toegevoegde materie geacht. Volgens deze technische kamer van beroep was dat toegevoegde materie, omdat de *claim now embraces cellulose fibres other than natural cellulose fibres, in addition to natural cellulose fibres*. Zij kwam daartoe op grond van de volgende nieuwheidstest (2.5 met aanloop in 2.4):

the subject-matter generated is cellulose fibres other than natural cellulose fibres, and this subject-matter is novel when compared with the original content of the application, because (...) cellulose fibres other than natural cellulose fibres are neither explicitly nor implicitly disclosed. Moreover, a future claim to cellulose fibres but disclaiming natural cellulose fibres would be anticipated by the subject-matter generated by the amendment but not by the original application³.

Toepassing van deze test leert in de onderhavige zaak dat eveneens in strijd is gehandeld met art. 123(2) EOV 2000. Immers, een hypothetisch kenmerk (d1)/2c: *any user input not being a select key* zou geanticipeerd zijn door een conclusiekenmerk *a user input* zoals nu opgenomen in de onafhankelijke conclusies 1 en 6 van EP 300, maar niet door een kenmerk *select key*, zoals de vakman geopenbaard wordt in de vierde generatie (en ook de eerdere) aanvraag(n). Zodoende is sprake van toegevoegde materie in de zin van art. 75(1)(c) ROW 1995 en art. 123(2) EOV 2000.

4.10. Anders benaderd: Er is in feite sprake van veralgemenisering door het in de conclusies opnemen van een in de aanvraag niet geopenbaarde technisch ruimere equivalente maatregel. Dat was in T 265/88 ook het geval, waarin met zoveel woorden de “nieuwheidstest” uit 2.4 van T 194/84 werd toegepast. In die uitspraak werd als toegevoegde materie bestempeld een in de aanvraag niet geopenbaarde equivalente maatregel door gebruik van een meer omvattende technische term (*pressure seals*) in plaats van de beperktere eerdere technische openbaring (*sealing beads*) uit de aanvraag. Dat de gemiddelde vakman zou

account is taken of matter which is implicit to a person skilled in the art. At least where the amendment is by way of addition, the test for its allowability normally corresponds to the test for novelty given in IV, 9.2 (see T 201/83, OJ 10/1984, 481).

³ In 2.6 legt de *board* uit waarom de begrenzing *substantially comparable absorbency to that of natural cellulose* niet helpt om aan verboden toegevoegde materie te ontsnappen: *because it does not exclude all cellulose fibres which are not natural cellulose fibres*.

kunnen inzien dat dit equivalente maatregelen betrof, werd niet relevant geacht. In 3.2 wordt dat als volgt beargumenteerd door de technische kamer:

A skilled person may well know that an O-ring and a flat surface are equivalents to a sealing bead. (...) (But, toevoeging rb.) (f)ollowing the principle of the “novelty test” in the examination of fresh subject-matter, an amendment is not allowable, if the subject-matter generated by the amendment is “novel” when compared with the content of the original application; see the Board’s earlier decision T 194/84 (...) point 2.4. Consequently, when approving the validity of the novelty test equivalents of a specific technical means – also in the implicit form of a generalisation – cannot, in the Board’s view, be admitted to the implicit disclosure of this specific means, which a skilled person would derive therefrom. The amendment “pressure seals” includes all the equivalents of the disclosed specific means “sealing beads” into the content of the application, i.e. subject-matter which is novel with regard to the application as filed. Hence, said amendment contradicts Article 123(2) EPC already as a result of the novelty test.

In de onderhavige zaak is het indrukken van een (naar de vakman, zo is tussen partijen in confesso, zal begrijpen: willekeurige) toets op de afstandsbediening op vergelijkbare wijze veralgemeniseerd tot welke gebruikersinvoer dan ook. Dat de gemiddelde vakman op zichzelf begrijpt dat eenzelfde invoer op een equivalente andere wijze kan geschieden, is hier op overeenkomstige wijze niet behulpzaam, gelet op de toe te passen “nieuwheidstest” bij de vraag of sprake is van toegevoegde materie.

4.11. Hetgeen Rovi daar nog tegenin heeft gebracht overtuigt niet. Blijkens de pleitnota van mr. Pors sub 38 en 39 wordt daarin slechts herhaald dat conclusie 6 het weergeven van een *program note* claimt en dat dat in de vierde aanvraag beschreven staat op p. 27 r. 30-32 (geciteerd in 2.6) en dat daarin ook staat beschreven dat overlay 66 verschijnt als de “Select key” ingedrukt wordt (p. 28 van de vierde generatie aanvraag, r. 7, ook t.a.p. weergegeven). Dat gaat evenwel langs de hiervoor weergegeven argumentatie van Ziggo heen. In 39 van de pleitnota wordt wel geponeerd dat *user input* voor de gemiddelde vakman duidelijk zou zijn, maar niet waarom dit geen verboden toegevoegde materie oplevert:

39. De term “*user input*” is in dit verband voor de gemiddelde vakman duidelijk. Het gaat hier om een actieve invoer door de gebruiker nadat van kanaal is gewisseld. Het toestel staat dan per definitie al aan. De actieve invoer is uiteraard geen volgende kanaalwisseling, want die roept logischerwijs weer de eerste overlay op, maar dan voor het nieuwe kanaal.

Slotsom

4.12. Ziggo heeft haar nietigheidsargumentatie aangedragen zowel bij wege van niet-inbreukverweer, alsook als grondslag voor haar reconventionele nietigheidsvordering. Die laatste vordering heeft zij op mondeling verzoek van de rechtbank ter zitting voorwaardelijk gemaakt, voor het geval de rechtbank zou oordelen dat geen sprake zou zijn van inbreuk. Strikt genomen wordt aan die voorwaarde niet voldaan. Immers, op een nietig octrooi kan geen inbreuk worden gemaakt. De uit overwegingen van proceseconomie ingegeven voorwaardelijkheid ziet naar het oordeel van de rechtbank evenwel op de omstandigheid dat tot niet-inbreuk wordt geoordeeld op andere gronden dan dat sprake is van een nietig octrooi, zoals de situatie dat (alleen) geoordeeld wordt dat de gewraakte handelingen van Ziggo niet onder de beschermingsomvang van een overigens geldig geoordeeld octrooi vallen. Bij de

onderhavige stand van zaken neemt de rechtbank aan dat Ziggo haar vordering in reconventie niet voorwaardelijk heeft willen maken voor het geval de rechtbank haar niet-inbreuk oordeel zou baseren op de ongeldigheid van het octrooi, zoals in het vorenoverwogene besloten ligt, zodat de reconventionele nietigheidsvordering naar het oordeel van de rechtbank thans gewoon voorligt.

4.13. Aan de voorts aangedragen nietigheidsargumentatie op grond van andere vormen van toegevoegde materie, van van octrooieerbaarheid uitgesloten materie (geen technisch effect, presentatie van gegevens als zodanig, computerprogramma als zodanig) en van niet-nieuwheid en gebreke van inventiviteit, komt de rechtbank niet toe. Datzelfde geldt voor de inhoudelijke vraag naar directe en indirecte inbreuk, omdat op een nietig octrooi geen inbreuk mogelijk is.

4.14. Het vorenoverwogene leidt tot de volgende uitkomst.

4.15. De vorderingen van Rovi in conventie jegens Ziggo zullen worden afgewezen met veroordeling van Rovi als de in het ongelijk gestelde partij in de integrale proceskosten. Nu geen verdeling in de niet-besteden verantwoording over de conventie en de reconventie is gemaakt, begroot de rechtbank deze op de helft van €151.033,80, te weten €75.516,90 exclusief BTW aan salaris en verschotten.

4.16. In reconventie zal EP 300 voor zover dit gelding heeft voor Nederland worden vernietigd, eveneens met veroordeling van Rovi als de in het ongelijk gestelde partij in de integrale proceskosten, andermaal te begroten op de helft van €151.033,80, derhalve €75.516,90 exclusief BTW aan salaris en verschotten.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie:

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Rovi in de kosten van deze procedure in conventie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Ziggo begroot op €75.516,90 exclusief BTW aan salaris en verschotten;

5.3. verklaart dit vonnis voor wat de proceskostenveroordeling in conventie betreft uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie:

5.4. vernietigt EP 300 voor Nederland;

5.5. veroordeelt Rovi in de kosten van deze procedure in reconventie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Ziggo begroot op €75.516,90 exclusief BTW aan salaris en verschotten;

5.6. verklaart dit vonnis voor wat de proceskostenveroordeling in reconventie betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem, mr. P.G.J. de Heij en mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 18 mei 2011.