

Br/I
Rolnummer 02/2947
Datum vonnis: 13 juli 2005

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE
Sector Civiel Recht • Enkelvoudige Kamer

Vonnissen in de zaak rolnummer 02/2947

van:

de naamloze vennootschap KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
gevestigd te Eindhoven,
eiseres in conventie, verweerster in (gedeeltelijk voorwaardelijke) reconventie,
procureur: mr. W. Taekema,
advocaten: mrs. B.J. van den Broek en F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam,

tegen:

1. **de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FURNESS LOGISTICS MOERDIJK B.V.**,
gevestigd te Zevenbergen, gemeente Moerdijk,
gedaagde,
procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
advocaat: mr. M. van Heeren te Breda,
2. **de vennootschap naar vreemd recht MEGA DATA GmbH**,
gevestigd te Essen, Duitsland,
3. **de vennootschap naar vreemd recht PRINCO DIGITAL DISC GmbH**,
gevestigd te Ratingen, Duitsland,
4. **de vennootschap naar vreemd recht PRINCO SWITZERLAND AG**,
gevestigd te Zug, Zwitserland,
gedaagden in conventie,
eiseressen in (gedeeltelijk voorwaardelijke) reconventie,
procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
advocaten: mrs. J.C.S. Pinckaers en E.W.F. Schotanus te Amsterdam.

Partijen zullen hierna (ook in het dictum) wel worden aangeduid als "Philips" respectievelijk "Furness", "Mega Data", "Princo Duitsland", en "Princo Zwitserland"; de drie laatste ook wel gezamenlijk als "Princo c.s."

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- het vonnis in het incident tot vrijwaring van 5 februari 2003 en de daarin aangeduide stukken,
- de conclusie van antwoord zijdens Furness,
- de conclusie van antwoord in conventie tevens van (gedeeltelijk voorwaardelijke) eis in reconventie zijdens Princo c.s.,
- de conclusie van repliek, tevens conclusie van antwoord in (gedeeltelijk voorwaardelijke) reconventie, met producties,
- de conclusie van dupliek zijdens Furness,

- de conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in (gedeeltelijk voorwaardelijke) reconventie zijdens Princo c.s.,
- de conclusie van dupliek in (gedeeltelijk voorwaardelijke) reconventie,
- de akte zijdens Furness,
- de akte houdende overlegging producties, tevens houdende (voorwaardelijke) vermeerdering van de grondslag van eis, tevens houdende wijziging van eis zijdens Philips,
- de akte houdende overlegging producties zijdens Princo c.s.,
- de akte houdende vermeerdering van eis in reconventie.

Ter zitting van 18 maart 2005 hebben partijen hun standpunten aan de hand van pleitnotities doen bepleiten door enerzijds mrs. Van den Broek en Eijsvogels (octrooigemachtigde ir. J. de Vries) en anderzijds mrs. Pinckaers en Schotanus (octrooigemachtigde dr. J.J. Hutter) voornoemd. De pleitnotities bevinden zich bij de stukken, evenals de afdrucken van de door mr. Van den Broek gehanteerde PowerPoint presentatie. Namens Furness is aan de rechtbank medegedeeld dat zij niet ter zitting vertegenwoordigd zal zijn.

Princo c.s. hebben bezwaar gemaakt tegen de door Philips gewenste wijziging van eis in conventie. Kort gezegd, houdt die eiswijziging in dat waar de aanvankelijke vorderingen waren gericht op de eenmalig te beschrijven CD-R discs, thans ook de meervoudig te beschrijven CD-RW discs zouden moeten worden bestreken. Ofschoon aan Princo c.s. kan worden toegegeven dat het hier derhalve feitelijk een vermeerdering van eis betreft en niet zozeer een eiswijziging, terwijl Philips evenmin heeft toegelicht waarom deze vermeerdering eerst bij akte voor het pleidooi is verzocht, is de rechtbank van oordeel dat Princo c.s. onvoldoende duidelijk hebben gemaakt dat en waarom zij in hun procesvoering daadwerkelijk zouden zijn geschaad. De stelling van Philips dat het hier in feite dezelfde technologie betreft (gezien uiteraard vanuit het perspectief van de in geschil zijnde octrooien), hebben Princo c.s. onvoldoende steekhoudend weersproken. Het bezwaar tegen deze vermeerdering van de eis in conventie wordt derhalve afgewezen.

Philips heeft op haar beurt bezwaar gemaakt tegen vermeerdering van eis in reconventie. Deze vermeerdering houdt, kort gezegd, het volgende in. Stellende dat Philips bij haar hierna nog te bepreken beëindiging van de licentie van Princo Corp, het Taiwanese moederbedrijf van de Princo vennootschappen, in strijd zou hebben gehandeld met het Europese mededingingsrecht, verzoeken Princo c.s. op de voet van artikelen 22/843a Rv afschriften van, respectievelijk toegang tot, de licentie overeenkomsten die Philips met derden is overeengekomen met betrekking tot de CD-R's. Met Philips is de rechtbank echter van oordeel dat toelating van het bij dupliek zonder onderbouwing opgeworpen verweer dat Philips in strijd zou hebben gehandeld met het Europese mededingingsrecht, in strijd zou komen met een goede procesorde. Om dit immers te kunnen vaststellen is een uitvoerig feitelijk onderzoek – met bijbehorend debat tussen partijen – noodzakelijk (vgl. het vonnis van deze rechtbank van 26 maart 2003 in een procedure tussen Philips en Princo Corp/Fornet), hetgeen een zeer aanzienlijke vertraging van deze procedure zou opleveren, waarvoor in dit stadium van het geding geen plaats is. De op dit argument gebaseerde vermeerdering van eis zal dit lot hebben te delen, zodat deze wordt geweigerd.

RECHTSOVERWEGINGEN

In conventie en in reconventie

DE FEITEN

1. Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan:

a. Philips is rechthebbende op (onder meer) de volgende twee Europese octrooien (hierna gezamenlijk: “de octrooien”):

- EP 0 397 238, verleend voor Oostenrijk, België, Zwitserland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Liechtenstein, Zweden en Nederland voor een ‘*Information recording system, and recording device and record carrier for use in such an information recording system*’ (hierna: “het 238-octrooi” of “EP ‘238”). De aanvraag is ingediend op 2 mei 1990 onder inroeping van prioriteit van 8 mei 1989. De verlening van het octrooi is gepubliceerd op 22 november 1995. Conclusies 1 en 14 luiden (in de authentieke Engelse tekst) als volgt:

1. An information-recording system, comprising a record carrier (1) of an inscribable type, having a preformed track (4) in which an auxiliary signal comprising a sequence of codes (12) is recorded by means of a preformed track modulation, which codes comprise address codes (AC) specifying the addresses of the track portions in which said address codes (AC) are recorded, and a recording device for recording information in the track (4) provided with the track modulation, which recording device comprises read means (82,86,88) for reading the auxiliary signal, characterized in that the sequence of codes also comprises auxiliary codes (AC¹) which can be distinguished from the address codes, and which sequence can be obtained by replacing in a sequence of address codes with consecutive address values a plurality of said address codes by auxiliary codes, the recording device comprising means (93,94,95,96,97) for selectively extracting the address codes (AC) and the auxiliary codes (HC) from the auxiliary signal, the auxiliary codes comprising control data for the purpose of controlling the recording process, the recording device being adapted to control the recording process in dependence upon the extracted auxiliary codes (HC).

14. A record carrier comprising all record carrier features as defined in any one of the claims 1 to 13.

- EP 0 342 748, verleend voor Oostenrijk, België, Zwitserland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Liechtenstein, Zweden en Nederland (hierna: “het 748-octrooi” of “EP ‘748) voor een ‘*Recording system as well as record carrier and recording apparatus for use in the system*’. Deze aanvraag is ingediend op 12 mei 1989 onder inroeping van prioriteit van 18 mei 1988. De verlening van dit octrooi is gepubliceerd op 2 februari 1994. Conclusies 1 en 12 luiden (in de authentieke Engelse tekst) als volgt:

1. A recording system for recording information, comprising a record carrier (2) of an inscribable type and a recording apparatus (1) comprising write means (10) for recording applied information on the record carrier (2), in which the record carrier is preconditioned, with a control-information pattern indicating for which type(s) of information the relevant record carrier is intended, and the recording apparatus (1) comprise means (12;91,92) for reading the control-information presented by the control-information pattern means for generating an indication signal indicative for the type of information to be recorded and

¹ Abusievelijk staat hier AC. Dit moet HC (afgeleid van het Nederlandse “hulpcode” en niet van “auxiliary code”) zijn, zoals blijkt uit de beschrijving en het vervolg van de conclusie.

control means (11) for controlling the recording process in such a way that the applied information is recorded only if the control information being read corresponds to the indication signal, characterized in that the record carrier is provided with a preformed or prerecorded servo track (24b), the control-information pattern taking the form of a preformed or prerecorded track modulation of the servo track in servo track parts intended for recording information, in that the recording apparatus comprises means (10a) for scanning the servo track (24b), and in that the read means (81,82) include means for detecting the track modulation during scanning and for deriving the control-information from the detected track modulation.

12. A record carrier comprising all technical record carrier features as defined in the system as claimed in any one of the preceding claims.

- b. Philips heeft op 23 maart 2000 de aan Princo Corporation te Taiwan verleende licentie ter zake de octrooien opgezegd.
- c. Na daartoe op 20 juni 2002 van de voorzieningenrechter te Breda verkregen verlof, heeft Philips op 26 juni 2002 bij Furness op een hoeveelheid CD-R's krachtens artikelen 70 lid 6 Rijksoctrooiwet 1995 en 730 Rv conservatoir beslag tot afgifte gelegd.
- d. In juli 2002 heeft de douane bij een controle na aankomst van de goederen bij Furness een partij CD-R's aangetroffen en tegengehouden op grond van de APV².
- e. Na daartoe op 30 juli 2002 van de voorzieningenrechter te Breda verkregen verlof, heeft Philips diezelfde dag andermaal bij Furness op een hoeveelheid CD-R's krachtens artikelen 70 lid 6 Rijksoctrooiwet 1995 en 730 Rv conservatoir beslag tot afgifte gelegd.
- f. Bij vonnis van 11 januari 2001 heeft de president van deze rechtbank de inbreukverbodsvorderingen jegens (onder meer) Furness en Princo Zwitserland (bij verstek) toegewezen. Bij arrest van 25 oktober 2001 heeft het hof alhier het vonnis van de president vernietigd en (uitsluitend) een verbod opgelegd terzake van het 238-octrooi. Philips heeft tegen dit arrest met succes cassatie ingesteld (Hoge Raad 19 maart 2004, IER 2004, 50).

DE VORDERINGEN, DE GRONDSLAGEN DAARVOOR EN DE VERWEREN

2. Philips vordert (samengevat en na vermeerdering van eis):
 - de gedaagden te verbieden om CD-R's en CD-RW's die met het oog op de rechten van Philips moeten worden aangemerkt als "goederen die inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht" als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub (i) van de APV binnen enige Lid-Staat van de Europese Gemeenschap -onder meer- binnen te brengen;
 - de gedaagden te verbieden iedere verdere betrokkenheid bij handelingen die inbreuk opleveren op de rechten die Philips kan ontleen aan EP '238 en EP '748 en wel voor alle landen waarvoor die octrooien (of het betreffende octrooi) van kracht zijn, respectievelijk is;
 - enkele nevenvorderingen;

² Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van de nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden (PbEG L341/8 van 30 december 1994), zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 241/1999 van de Raad van 25 januari 1999 (PbEG L 27/1 van 2 februari 1999). Met ingang van 1 juli 2004 is hiervoor Vo. 1383/2003 in de plaats gekomen.

- alles op straffe van een dwangsom;
 - de gedaagden te veroordelen tot schadevergoeding, op te maken bij staat.
3. Aan deze vorderingen legt Philips (samengevat) de volgende stellingen ten grondslag:
- In juli 2002 zijn door de Nederlandse Douane partijen CD-R's tegengehouden met toepassing van de APV, waarvan is vastgesteld dat deze inbreuk maken op voornoemde Europese octrooien. Deze CD-R's waren aangekomen bij Furness.
 - De CD-R's hebben blijkens inbeslaggenomen lijsten Mega Data en Princo Duitsland als "stockowner". Zij waren bestemd voor Princo Zwitserland.
 - Alle gedaagden hebben zich schuldig gemaakt aan schending van de verplichtingen die voortvloeien uit de APV, en daarmee onrechtmatig gehandeld.
 - Daarnaast hebben alle gedaagden inbreuk gemaakt op voornoemde octrooien van Philips althans dreigen zij dat te doen in alle landen waarin de octrooien van kracht zijn.
 - Alle gedaagden hebben ook overigens jegens Philips onrechtmatig gehandeld aangezien zij bij eerdere inbreukmakende handelingen en daaruit voortvloeiende procedures betrokken waren, althans daarmee bekend, en niettemin andermaal bij op de octrooien inbreuk makende handelingen betrokken zijn, althans die hebben uitgelokt.
4. Hiertegen voeren gedaagden gemotiveerd verweer, stellende (samengevat) dat zij geen door de APV bestreken handelingen verrichten, althans geen inbreuk op de octrooien maken en dat deze nietig zijn.
5. In reconventie vorderen Princo c.s. de vernietiging van beide octrooien voorzover deze Nederland betreffen, alsmede – zulks op voorwaarde dat de rechtbank niet zal oordelen dat op één van beide octrooien (voorzover geldig) inbreuk is gemaakt met de in beslag genomen CD-R's – een verklaring voor recht dat de in beslag genomen CD-R's geen inbreuk maken op in Nederland geldige octrooirechten van Philips en vergoeding van door hen geleden schade, nader op te maken bij staat, als gevolg van het ten onrechte gelegde beslag. Philips voert hiertegen op haar beurt gemotiveerd verweer.

BEOORDELING VAN HET GESCHIL

Bevoegdheid

6. De rechtbank blijft bij hetgeen in voornoemd tussenvonniss van 5 februari 2003 is overwogen en beslist, kort gezegd inhoudende dat zij bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van Philips jegens alle gedaagden evenwel slechts voorzover die betrekking hebben op Nederland.

Reikwijdte APV

7. Princo c.s. stellen dat de APV niet van toepassing is ten aanzien van beide Princo vennootschappen. Zij stellen aldus de uitleg aan de orde van artikelen 1, 2 lid 1 sub c onder (i) en 10 APV-nieuw die als volgt luiden:

Artikel 1

1. Deze verordening stelt de voorwaarden vast waaronder de douaneautoriteiten kunnen optreden wanneer er een vermoeden is dat bepaalde goederen inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, met name wanneer zij:

a) voor het vrije verkeer, voor uitvoer of voor wederuitvoer worden aangegeven overeenkomstig artikel 61 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek(4);

b) worden aangetroffen bij een controle van goederen die het grondgebied van de Gemeenschap binnenkomen of verlaten overeenkomstig de artikelen 37 en 183 van Verordening (EEG) nr. 2913/92, onder een schorsingsregeling zijn geplaatst in de zin van artikel 84, lid 1, onder a), van die verordening, na voorafgaande kennisgeving wederuitgevoerd worden in de zin van artikel 182, lid 2, van die verordening of in een vrije zone of een vrij entrepot worden opgeslagen in de zin van artikel 166 van die verordening.

2. Deze verordening stelt tevens de maatregelen vast die de bevoegde autoriteiten moeten nemen wanneer wordt vastgesteld dat de in lid 1 bedoelde goederen inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten.

Artikel 2

1. In deze verordening wordt onder "goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht" verstaan:

a) "namaakgoederen" namelijk:

i) goederen, met inbegrip van hun verpakking, waarop zonder toestemming een fabrieks- of handelsmerk is aangebracht dat identiek is aan of daarvan niet wezenlijk kan worden onderscheiden van het geldig geregistreerde fabrieks- of handelsmerk voor dergelijke goederen, en die zodoende, volgens de communautaire wetgeving in Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 betreffende het Gemeenschapsmerk(5) of de wetgeving van de lidstaat waar het verzoek om optreden van de douaneautoriteiten wordt ingediend, inbreuk maken op de rechten van de houder van het betrokken merk;

ii) beeldmerken (met inbegrip van een logo, etiket, sticker, prospectus, gebruiksaanwijzing of garantiebewijs waarop een dergelijk merk is aangebracht), zelfs indien deze afzonderlijk worden aangeboden, waarvoor hetzelfde geldt als voor de onder i) bedoelde goederen;

iii) afzonderlijk aangeboden verpakkingen waarop merken van nagemaakte goederen zijn aangebracht en waarvoor hetzelfde geldt als voor de onder i) bedoelde goederen;

b) "door piraterij verkregen goederen" namelijk: goederen die kopieën zijn of bevatten die zijn vervaardigd zonder toestemming van hetzij de houder van een al dan niet overeenkomstig het nationale recht geregistreerd auteursrecht of naburig recht dan wel recht inzake tekeningen of modellen, hetzij een door de houder van het recht in het productieland gemachtigd persoon, wanneer de vervaardiging van deze kopieën volgens Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen(6) of de wetgeving van de lidstaat waar het verzoek om optreden van de douane wordt ingediend, inbreuk maakt op het betrokken recht;

c) goederen die in de lidstaat waar het verzoek om optreden van de douane wordt ingediend, inbreuk maken op:

i) een octrooi waarop de wetgeving van die lidstaat van toepassing is;
(...)

Artikel 10

Aan de hand van de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen zich in een van de in artikel 1, lid 1, bedoelde situaties bevinden, wordt vastgesteld of krachtens de nationale bepalingen inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht.

Bedoelde wetgeving is eveneens van toepassing op de onmiddellijke kennisgeving aan het kantoor of de dienst bedoeld in artikel 9, lid 1, dat de in artikel 13 bedoelde procedure is ingeleid, tenzij dat kantoor of die dienst de procedure zelf heeft ingeleid.

8. De rechtbank is van oordeel dat het systeem van vaststelling of bepaalde goederen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten volgens de nieuwe APV (artikelen 1, 2 en 10 tezamen genomen) tot hetzelfde resultaat leidt als onder de oude APV (artikelen 1 en 6 tezamen genomen, onder welke vigeur de CD-R's overigens in beslag zijn genomen), ten aanzien waarvan de Hoge Raad overwoog (HR 19 maart 2004, RvdW 2004, 51, IER 2004, 50, Philips/Princo, r.o. 3.5.3.2):

Uit art. 6 lid 2, aanhef en onder b, van de EG-Piraterijverordening volgt dat de goederen die in Nederland "in een situatie als bedoeld in artikel 1 lid 1, onder a), verkeren" bij de beoordeling van de inbreukvraag bij wege van fictie dienen te worden aangemerkt als goederen die in Nederland zijn vervaardigd.

Overweging 8 van de nieuwe APV stelt die bedoeling evenzeer buiten twijfel:

(8) Wanneer wordt nagegaan of krachtens de nationale wetgeving inbreuk is gemaakt op intellectuele-eigendomsrechten, worden in die procedure de criteria gebruikt die in de betrokken lidstaat worden gehanteerd om vast te stellen of aldaar vervaardigde producten inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten. (...)

9. Aldus gaat het om de vraag of de CD-R's en CD-RW's geacht moeten worden naar Nederlands octrooirecht, uitgaande van de fictie dat zij alhier vervaardigd zouden zijn, inbreuk maken op één van de octrooien van Philips. Vervolgens mag met de goederen waarvan dit is vastgesteld niet één van de handelingen als bedoeld in artikel 16 van de nieuwe APV worden verricht:

Artikel 16

Goederen waarvan na afloop van de in artikel 9 bedoelde procedure is vastgesteld dat zij inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, mogen niet:

- in het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht,
- in het vrije verkeer worden gebracht,
- buiten het douanegebied van de Gemeenschap worden gebracht,
- uitgevoerd worden,
- wederuitgevoerd worden,
- onder een schorsingsregeling worden geplaatst, of
- in een vrije zone of een vrij entrepot worden opgeslagen.

10. Dit één en ander leidt derhalve tot de gevolgtrekking dat indien de vervaardiging van de CD-R's of CD-RW's in Nederland octrooi-inbreuk zou opleveren, deze discs alhier door de douane tegengehouden kunnen en mogen worden, ook al zullen deze in sommige landen van de Gemeenschap geen octrooi-inbreuk opleveren,

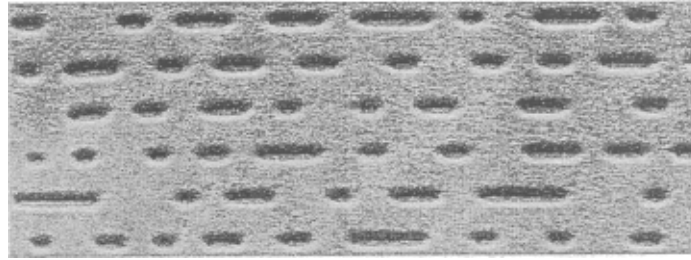
bijvoorbeeld omdat het betreffende octrooi aldaar geen gelding heeft. Ook is krachtens artikel 16 APV (weder)uitvoer naar buiten de Gemeenschap, bijvoorbeeld Zwitserland, verboden (vgl. HvJ EG 6 april 2000, C-383/98). Voorts richt de verbodsnorm van artikel 16 van de APV zich wel degelijk tot burgers en niet slechts tot de douaneautoriteiten, zoals nog door Princo c.s. is betoogd. Een verordening is immers rechtstreeks toepasselijk in iedere Lid-Staat, zonder nadere implementatie (artikel 249 EG-verdrag), terwijl voorts uit artikel 16 APV niet valt af te leiden dat het slechts tot de Lid-Staten of douaneautoriteiten zou zijn gericht, zodat het in beginsel is te beschouwen als een voor eenieder geldend verbod (vgl. HvJ EG 7 januari 2004, C-60/02, met name r.o. 60). Ook overwegingen 3 en 10 van de APV stroken met die lezing.

11. Nu Philips verder voldoende onderbouwd heeft gesteld dat Princo Zwitserland geadresseerde was van de bij Furness onderschepte CD-R's, terwijl Megadata als "stockowner" is gekenschetst, is voldoende gebleken van dreigende overtreding van de verboden krachtens de (oude en) nieuwe APV, zodat het verbod daartoe jegens hen kan worden toegewezen, mits wordt vastgesteld dat de vervaardiging van de CD-R's naar Nederlands octrooirecht een inbreuk vormt, waarover hierna. Die dreiging bestaat tevens ten aanzien van Princo Duitsland, nu Philips genoegzaam heeft duidelijk gemaakt dat die vennootschap (evenzeer via Furness) CD-R discs heeft uitgeleverd aan een onderneming in Engeland.

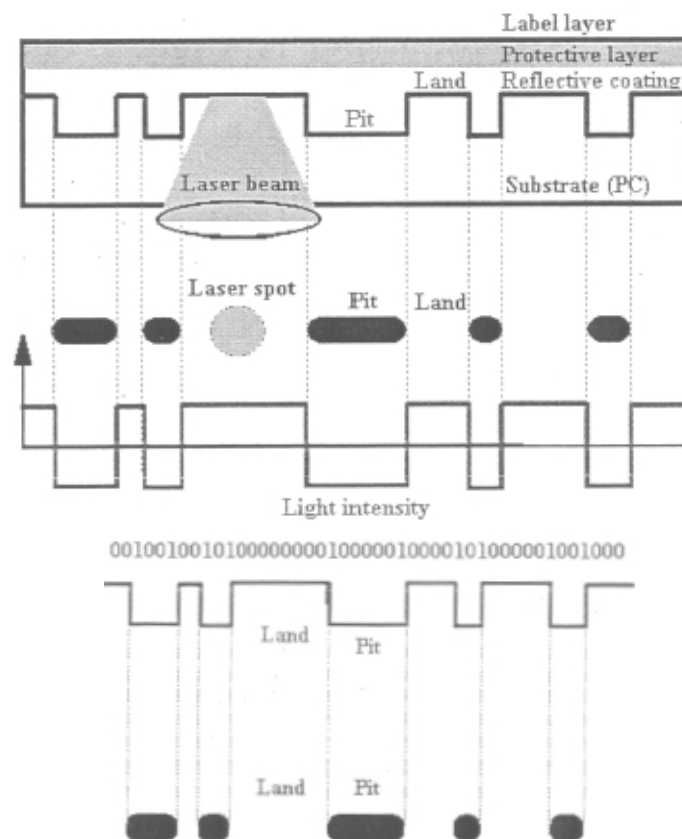
Inleiding op de techniek van de octrooien

12. Alvorens over te gaan tot bespreking van de nietigheids- en inbreukverweren, acht de rechtbank het dienstig om de bepaald niet eenvoudige techniek die aan de octrooien ten grondslag ligt van een inleiding te voorzien (ontleend aan de toelichting van partijen).
13. Beschrijfbare compact discs die bekend staan onder de aanduiding CD-R (Recordable), onderscheiden zich van de niet beschrijfbare compact discs zoals bijvoorbeeld CD-Audio en CD-ROM discs, doordat ze door een gebruiker kunnen worden beschreven met gegevens door middel van een geschikte CD-recorder. De fysieke eigenschappen van een CD-R disc zijn daarom verschillend van de CD-Audio en CD-ROM disc.
14. De CD-Audio en CD-ROM discs zijn vooraf voorzien van gegevens welke zijn aangebracht in de vorm van putjes van een bepaalde diepte (pits) van verschillende lengte geordend in een spiraalvormig spoor in het kunststof dragermateriaal. De tussen de putjes (pits) gelegen gebieden worden landjes (lands) genoemd. Deze putjes worden aangebracht met professionele apparatuur door persen (spuitgieten) van een kunststof disc (polycarbonaat) met behulp van een metalen disc (stamper) die deze putjes al bevat. De metalen disc wordt hierbij door een gecompliceerde etsprocedure vervaardigd.

In onderstaande figuur zijn de putjes in sterk vergrote vorm weergegeven.

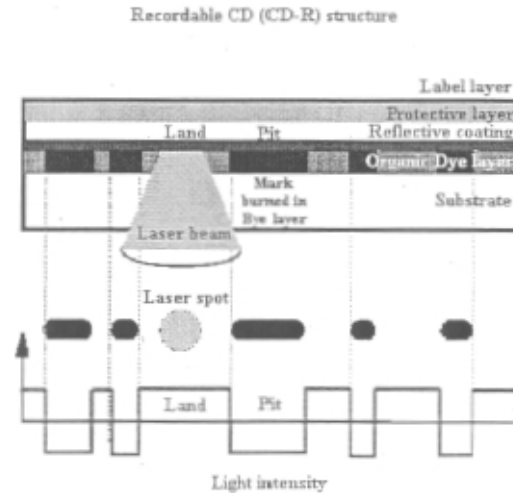


15. De CD-Audio en CD-ROM discs zijn verder voorzien van een lichtreflecterende laag waarbij een verschil in lokale reflectie van een aftastende laserbundel ontstaat door interferentie van licht dat naast en dat in een putje valt. Dit leidt dan tot een gelaagde disc met een afschermende toplaag (Protective Layer), een reflecterende laag (Reflective coating) en een dragende laag (Substrate).
16. Door de reeks van putjes achtereenvolgens te scannen met een laserbundel en variaties in reflecties te meten, wordt de hierdoor vastgelegde informatie uitgelezen. Een overgang in reflectie wordt hierbij geïnterpreteerd als een logische "1". Zie de volgende figuur:

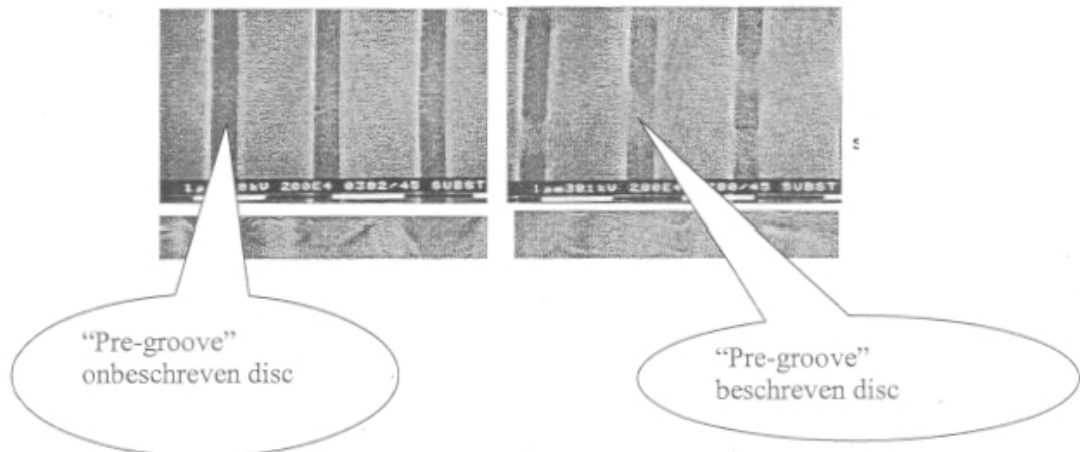


17. CD-R discs zijn niet voorzien van dergelijke putjes (pits) maar daarentegen van een additionele lichtabsorberende laag tussen de reflecterende laag en de dragende laag. De lichtabsorberende laag is geschikt om licht van een schrijvende laserbundel in een CD-recorder te absorberen. Door deze absorptie ontstaat een lokale verwarming die weer aanleiding geeft tot onder meer een vervorming en verandering van fysische/chemische eigenschappen van het ter plekke aanwezige materiaal. Dit leidt uiteindelijk tot lokaal afwijkende reflecties voor een aftastende

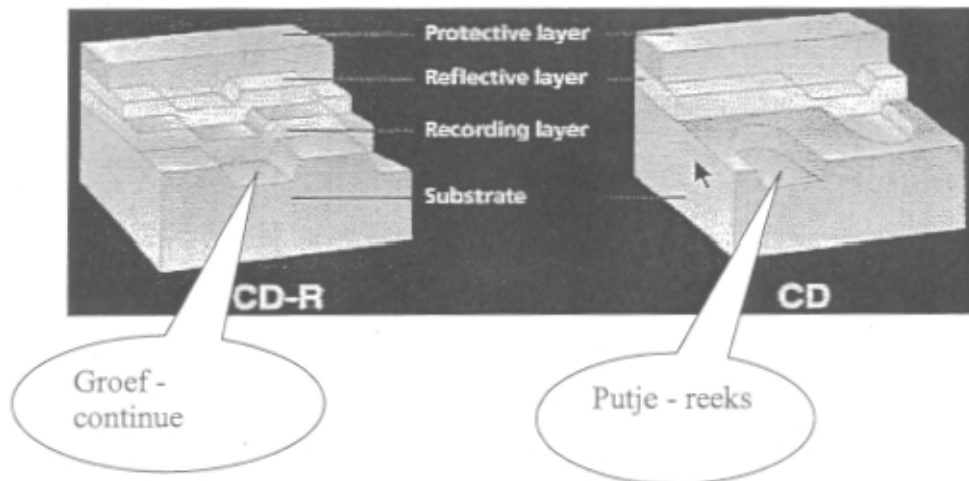
laserbundel op een soortgelijke wijze als de putjes in een CD-ROM of CD-Audio disc. Een schrijvende laserbundel van een CD-recorder kan op deze wijze rechtstreeks gegevens (audio danwel computerdata) aanbrengen op een CD-R disc.



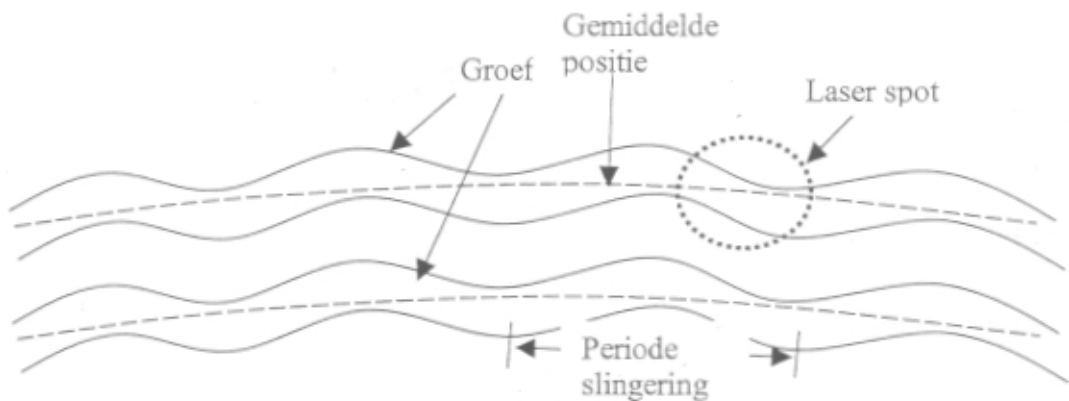
18. Bij een CD-Audio of CD-ROM disc vormt de reeks van putjes het "spoor" dat de scannende laserbundel moet volgen. De laser wordt daarom ook gepositioneerd met behulp van deze reeks. Door rotatie van de disc en een langzame verplaatsing van de laserpositie in radiale richting, kan dit "spoor" worden gevolgd. Bij een opneembare disc is het (mede) de taak van de pregroove om de laser in het spoor te houden. Als de laser dreigt af te wijken van het spoor van de pregroove, zal het daarbuiten optredende verschil in reflectie worden gesignaleerd en de positie van de laser worden bijgesteld.

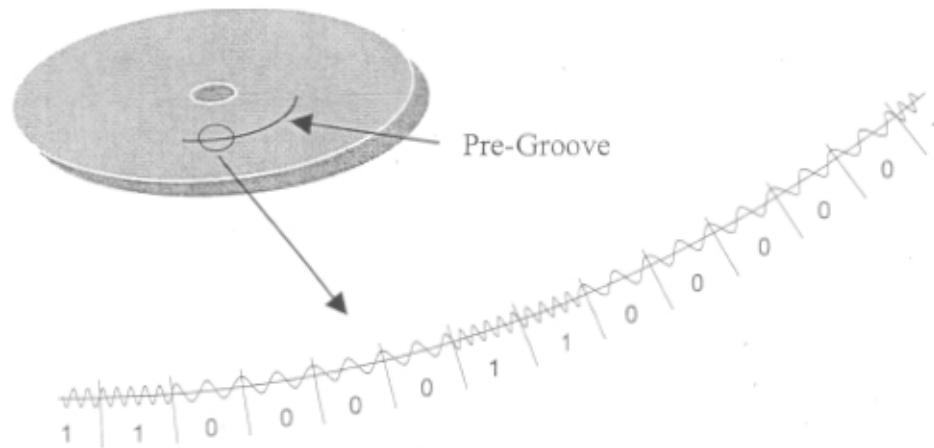


19. Op een onbeschreven CD-R disc is echter nog geen gebruikersinformatie aanwezig zodat een schrijvende laserbundel daarvan nog geen gebruik kan maken voor positionering. Als oplossing voor dit probleem is op een CD-R disc vooraf een spiraalvormige groef aangebracht aan de hand waarvan de laser zich kan positioneren. Het schrijven van gebruikersinformatie vindt vervolgens plaats in deze groef.



20. Alhoewel de groef die vooraf op een CD-R disc is aangebracht globaal spiraalvormig verloopt, heeft deze in radiale richting een additionele slinginging, ook wel "wobble" genoemd. De vooraf bepaalde amplitude (klein) en frequentie (hoog) van deze slinginging is zodanig gekozen dat de laserpositionering niet wezenlijk wordt beïnvloed. De laser blijft op de gemiddelde positie georiënteerd. De door deze "wobble" ontstane fluctuaties in de gemeten reflectie kunnen echter wel worden gedetecteerd. Die leiden tot een hoogfrequent elektrisch "wobble"-signaal met een frequentie die wordt bepaald door de rotatiesnelheid van de disc. Door de frequentie van dit "wobble"- signaal te vergelijken met een door een kristaloscillator gegenereerde vaste referentiefrequentie in de CD-recorder, kan een CD-recorder de gewenste rotatiesnelheid instellen.





21. Ofschoon deze slingering gemiddeld een constante periode (frequentie) heeft, kan deze lokaal een van de gemiddelde periode afwijkende periode hebben. Door het veranderen van de periode van groef slingering (frequentie-modulatie) kan een fabrikant hiermee een positie in de groef aangeven.
22. De positie-informatie (die al aanwezig is op een onbeschreven CD-R disc en derhalve niet door middel van een CD-recorder wordt aangebracht) wordt gecodeerd door lokaal de periode van de genoemde slingering te variëren, in termen van het hierdoor gegenereerde 'wobble'-signaal: met + 1kHz of -1kHz ten opzichte van de gemiddelde frequentie van 22,05 kHz (bij de gestandaardiseerde rotatiesnelheid). Door aan deze variaties van de gemiddelde slingerfrequentie een eerste en een tweede logische waarde toe te kennen ("1" en "0"), kan positie-informatie digitaal worden gecodeerd.
23. Dergelijke positie-informatie wordt uitgedrukt in de tijd (een CD-R wordt met constante snelheid afgetast) die verlopen is sinds het aftasten van de groef ten opzichte van de begin positie, de zogenaamde Absolute Time In Pre-groove (ATIP). Een CD-recorder kan hierdoor de positie in de groef bepalen en die positie opnemen in de gegevens die in de betreffende positie worden geschreven.
24. De informatie die op een CD-R disc kan worden opgeslagen kan worden onderscheiden in fabrikant- en gebruikersinformatie. De fabrikantinformatie betreft informatie die door de fabrikant vooraf (bij productie) op de CD-R disc is opgeslagen. De gebruikersinformatie betreft informatie die achteraf door een gebruiker wordt opgeslagen op een CD-R disc door middel van een CD-Recorder.
25. De fabrikantinformatie kan bijvoorbeeld bestaan uit een reeks van adressen in het door de groef aangegeven spoor op de CD-R disc zodat informatie op de gewenste locatie kan worden opgetekend, of informatie over eigenschappen van de disc die in een bepaald gedeelte van het spoor is opgeslagen, zoals benodigd schrijfvermogen, de grenzen beschrijfbaar gebied of een toepassingscode.
26. De gebruikersinformatie kan bestaan uit audio tracks of data files met bijbehorende beheersinformatie, zoals een inhoudsopgave van waar deze data op de disc is opgeslagen. In het geval van audio informatie kan de beheersinformatie

zijn vastgelegd in een zogenaamde "Table Of Content" (TOC) met de adressen van de audio tracks.

27. De fabrikant- en gebruikersinformatie kan verder worden onderscheiden naar de wijze waarop deze op de CD-R disc is aangebracht. De fabrikantinformatie kan worden aangebracht op de gebruikelijke wijze waarop informatie op een CD-Audio of CD-ROM disc wordt aangebracht, namelijk door bij het persen van een disc putjes van een specifieke lengte in een spoorvormend patroon of in de groef zelf aan te brengen (de zogenaamde "pits"). De fabrikantinformatie kan echter ook op een andere wijze worden aangebracht (zoals beschreven in de octrooien), namelijk door de groef zelf te veranderen (anders gezegd: door de groef te moduleren). De groef kan worden gemoduleerd door, bijvoorbeeld, een lokale verandering van de positie van de groef in radiale richting (zoals de hiervoor beschreven 'wobble') of door het plaatselijk veranderen van de breedte of diepte³ van de groef. Groefmodulatie heeft geen invloed op de mogelijkheid om gebruikersinformatie in de groef op te tekenen, omdat groefmodulatie slechts kan leiden tot een verandering aan of van de groef (en gebruikersinformatie altijd in de groef wordt opgetekend).

Samenvattend:

- a) gebruikersinformatie wordt altijd achteraf en in de groef opgetekend (de aanwezigheid van een groef is noodzakelijk om gebruikersinformatie te kunnen optekenen);
- b) fabrikantinformatie wordt altijd vooraf aangebracht, zowel door middel van "pits" (die eventueel in de groef worden aangebracht), alsmede door verandering aan of van de groef middels groefmodulatie.

De uitvindingen in de octrooien

238-octrooi

28. Het 238-octrooi stelt een informatie optekensysteem onder bescherming, onder meer bestaande uit een nader gespecificeerde, opneembare registratiedrager. Het doel van het 238-octrooi is volgens de beschrijving een systeem te verschaffen voor het opnemen van (onder meer) EFM signalen (die de standaard vormen bij CD-ROM en CD Audio), waarin adres-informatie en besturingsinformatie vooraf op de disc kunnen worden aangebracht en hiervan tijdens het opnemen en afspelen van de disc kunnen worden afgelezen (Vgl. kolom 1, regels 8-34).
29. Volgens het 238-octrooi wordt dit doel bereikt door, kort gezegd, de volgende kenmerkende maatregelen:
- (i) het hulpsignaal omvat een serie van adrescodes (AC) en hulpcodes (HC), die van elkaar kunnen worden onderscheiden;
 - (ii) het hulpsignaal met de adrescodes en de hulpcodes wordt op de registratiedrager opgenomen door middel van modulatie van het spoor;
 - (iii) de hulpcodes zijn in het hulpsignaal opgenomen door vervanging ("by

³ Let wel: bedoeld is hier een verandering in de diepte van de groef, zonder dat dit een verandering van het hierboven beschreven "putje/landje" signaal oplevert. Dit signaal is derhalve gesuperponeerd op het putje/landje signaal dat in de groef wordt opgetekend.

replacing”) van een aantal adrescodes.

30. Door de adrescodes en hulpcodes op te nemen in eenzelfde signaal wordt bereikt dat de verschillende codes eenvoudig (zonder extra maatregelen) door hetzelfde apparaat kunnen worden uitgelezen (kolom 1, r. 41-46). Doordat het hulpsignaal op de disc wordt opgenomen door modulatie van het spoor wordt voorkomen dat het spoor dat is bestemd voor gebruikersinformatie wordt onderbroken door putjes/landjes. Bovendien kan worden bereikt dat de informatie over het gehele gebied van de pre-groove kan worden verspreid, zodat daarvan bij het optekenen constant gebruik kan worden gemaakt.

748-octrooi

31. Het 748-octrooi ziet op de toepassing van een zgn. disc application code of toepassingscode die door middel van modulatie van de groef vooraf op de registratiedrager is aangebracht. Net als in het 238-octrooi – dat overigens van latere datum is dan het 748-octrooi – wordt met de spoormodulatie voorkomen dat de informatie in de vorm van putjes/landjes in de groef wordt opgetekend. Hierdoor blijft een ononderbroken spoor beschikbaar voor het opnemen van gebruikersinformatie en kunnen derhalve ook EFM signalen (zoals CD signalen) op de registratiedrager worden opgenomen (Vgl. bijv. kolom 1, regel 53-kolom 2, regel 13; kolom 7, regel 25-27; kolom 8, 12-16).
32. Doordat de toepassingscode op de disk wordt aangebracht door middel van spoormodulatie en niet door middel van putjes/landjes in de groef, bestaat ook niet de noodzaak om de code op een bepaalde positie (bijvoorbeeld in het aanloopgebied) op de disk op te nemen. Doordat de groef ononderbroken blijft, kan de toepassingscode in beginsel overal worden opgenomen in het gebied dat voor het opnemen van gebruikersinformatie bestemd is. Dat leidt tot een veilig systeem, waarin de toepassingscode niet gebonden is aan een bepaalde plaats op de disk. Vgl. kolom 2, regel 8:

"Thus, the control information pattern can always be read, regardless of the position of the write means relative to the record carrier. Moreover, this embodiment enables the control information to be tested continually during recording, so that the system becomes highly tamper proof."

Aan de hand van de toepassingscode kan het opname-apparaat bepalen of de informatie die aan dit apparaat wordt toegevoerd op de betreffende registratiedrager kan worden opgenomen. Op die manier kan bijvoorbeeld worden bereikt dat in het betreffende apparaat alleen registratiedragers kunnen worden opgenomen, waarvoor een auteursrechtelijke heffing is betaald. Vgl. kolom 1, regels 14 e.v.:

"Another property of digitised information is that it can be copied almost endlessly without any significant loss of quality. This last mentioned property constitutes a substantial problem in marketing consumer equipment, with which digital audio information cannot only be played back but can also be recorded. Such an apparatus, enables the consumer to evade copyrights on a large scale by simply copying the content of a record carrier with digitised audio information."

33. In het uitvoeringsvoorbeeld van het 748-octrooi (kolom 4, regel 21 e.v.) wordt een opname-apparaat beschreven dat drie ingangen heeft: een ingang 4 waaraan informatie kan worden toegevoerd in analoge vorm, een ingang 5 waaraan informatie kan worden toegevoerd in CD Audio format en een ingang 6 waaraan computer data kan worden toegevoerd op te nemen in het CD ROM format. Het apparaat kan aan de hand van de toepassingscode bepalen of de informatie die aan een of meer van deze ingangen wordt toegevoerd, op de registratiedrager kan worden opgenomen. De toepassingscode geeft aan het apparaat aan “for which type(s) of information” die aan de ingangen van het apparaat wordt toegevoerd, de registratiedrager bestemd is.
34. Conclusie 1 van het '748-octrooi stelt een 'recording system' onder bescherming bestaande uit een opname-apparaat en een registratiedrager. Conclusie 12 stelt de registratiedrager volgens de uitvinding onder bescherming.

Geldigheid

238-octrooi

35. Zowel in conventie (bij wege van verweer) als in reconventie hebben Princo c.s. de geldigheid van dit octrooi aan de orde gesteld. Dit zal daarom als eerste worden behandeld.

Toegevoegde materie

36. Princo c.s. stellen dat het kenmerk “by replacing (...) a plurality of said address codes by auxiliary codes” niet in de oorspronkelijke aanvraag zou zijn terug te vinden. De rechtbank vermag in de eerste plaats evenwel niet in te zien waarom de gemiddelde vakman, die de term “by replacing” in de conclusie immers dient te lezen in samenhang met de beschrijving en tekeningen (waaronder derhalve figuur 8), zal oordelen dat dit kenmerk inhoudt dat in een eerste adrescodes op de gegevensdrager worden vastgelegd en in een volgende “processtap” sommige daarvan zouden worden vervangen door een hulpcode. Nergens in de aanvraag wordt gesuggereerd dat die hulpcode inderdaad in een aparte, opvolgende stap zou worden opgenomen. Dat zou immers betekenen dat een reeds aangebrachte pre-groove achteraf nog wordt aangepast, welke lezing bepaald niet voor de hand ligt, nog daargelaten en waarbij de rechtbank daar zal laten of dat technisch mogelijk is. Hij zal die term dusdoende opvatten zoals door Philips bepleit, te weten dat in één stap in plaats van sommige adrescodes hulpcodes worden vastgelegd. Terecht heeft Philips er vervolgens op gewezen dat dit kenmerk aldus opgevat voldoende direct en ondubbelzinnig in de aanvraag is geopenbaard, met name op blz. 8 regels 17-22 en 28-30 daarvan (beschrijving van figuur 8):

The counting circuit 97 operates as follows. In response to the clocksignal supplied by the phase locked loop circuit 103 the count is each time incremented by one synchronism with the operation of reading the code values recorded in the track. This means that as soon as the count has a value corresponding to the address codes being read the value of the count will follow the values of the address codes being read, regardless of whether the subsequent address codes are read incorrectly or the next code word 17 being read does not contain an address code AC but an auxiliary code HC.

This method of deriving the address codes have [sic] the advantage that always an address code corresponding to the position of the track being scanned is available, even in the case that instead of an address code AC an auxiliary code HC is recorded in the track.

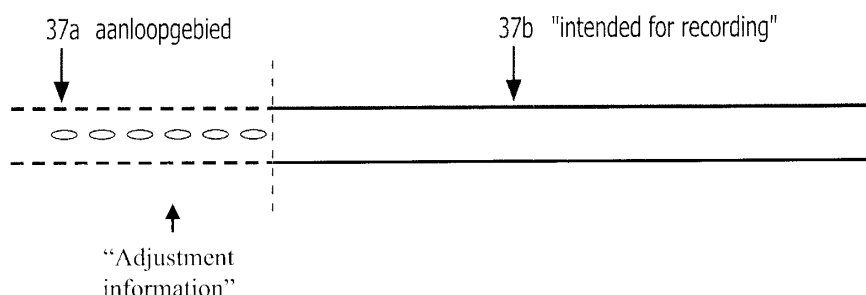
Hieruit volgt dat de teller 97 niettemin een slag wordt opgehoogd, ondanks dat er in plaats van een adrescode soms een hulpcode in het signaal is opgenomen. Hiervoor zorgt de “phase locked loop circuit” (PLL) 103.

Prioriteit

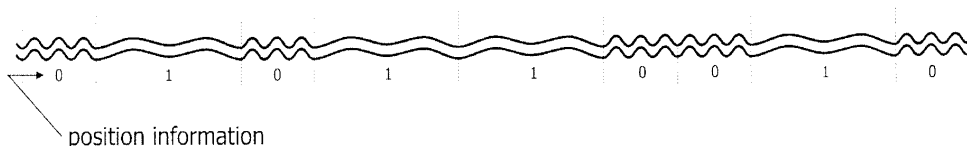
37. Princo c.s. stellen dat de uitvinding van EP ‘238 reeds zou zijn geopenbaard in NL 8801275 (hierna: NL ‘275), de van 18 mei 1988 daterende prioriteitsaanvraag voor EP ‘748, en niet pas voor het eerst in NL 8901145 (hierna NL ‘145), waarvan EP ‘238 de prioriteit inroept. Aldus zou volgens Princo c.s. aan EP ‘238 geen prioriteit mogen worden toegekend (de aanvraag is immers niet binnen één jaar na NL ‘275 ingediend) en behoort dat octrooi de indieningsdatum te krijgen, waardoor zowel NL ‘275 als NL ‘145 tot de (fictieve) stand van de techniek zouden gaan behoren. De rechtbank overweegt als volgt.
38. Zoals hiervoor onder het hoofdstuk “toegevoegde materie” werd overwogen, hebben zowel EP ‘238 als het daaraan ten grondslag liggende prioriteitsdocument NL ‘145 (dat in dit opzicht onbetwist overeenstemt met de aanvraag voor EP ‘238), betrekking op het in de vooraf aangebrachte groefmodulatie weglaten van adrescodes ten faveure van hulpcodes. Dit kenmerk valt, anders dan Princo c.s. stellen, niet expliciet of impliciet (maar dan wel direct en ondubbelzinnig) terug te vinden in de figuren 5, 6 of 7 van NL ‘275. In de systemen volgens die figuren worden immers geen hulpcodes (ervan uitgaande dat de disc toepassingscode als zodanig zou moeten worden beschouwd) vastgelegd in plaats van adrescodes door middel van modulatie van de groef. NL ‘275 openbaart weliswaar in figuur 5 adrescodes afgewisseld door (onder meer) disc toepassingscodes maar dit een en ander wordt in het Q-kanaal opgeslagen, hetgeen niet behoort tot de door de fabrikant van de CD-R tevoren opgetekende informatie. De adrescodes die in het Q-kanaal worden opgeslagen zijn adrescodes die de gebruiker van de disc zelf optekent (aldus ook niet in de vorm van modulatie van de groef) als onderdeel van de zogenaamde EFM-data die de standaard vormen bij CD-Audio en CD-ROM discs. Bij figuur 6a-c worden nog altijd alle adrescodes opgetekend en vindt dus geen vervanging van die adrescodes door hulpcodes plaats. Dat naast die complete reeks van adrescodes dan mogelijk tevens hulpcodes (alternerend) worden opgenomen, maakt dit niet anders. Er worden geen adrescodes weggelaten. Ook in het systeem volgens figuur 7 wordt de gemiddelde vakman niet direct en ondubbelzinnig geleerd om adrescodes weg te laten en deze te vervangen door hulpcodes.
39. Hetgeen Philips in de Belgische procedure ten aanzien van overigens DVD-R’s heeft gesteld doet aan het voorgaande niet af. Philips heeft genoegzaam duidelijk gemaakt dat dit een en ander moet worden geplaatst in de context van haar standpunt dat ook in de DVD-R standaard vervanging plaatsvindt van adrescodes door hulpcodes, zij het aldaar uitsluitend vervanging van de kopie adrescode. Anders dan in de CD-R en CD-RW standaard komen de adrescodes bij de DVD-R namelijk telkens in duplo voor en wordt de reeks van eerste adrescodes, ook in het Lead-in gebied, niet onderbroken.

Nieuwheid/Inventiviteit

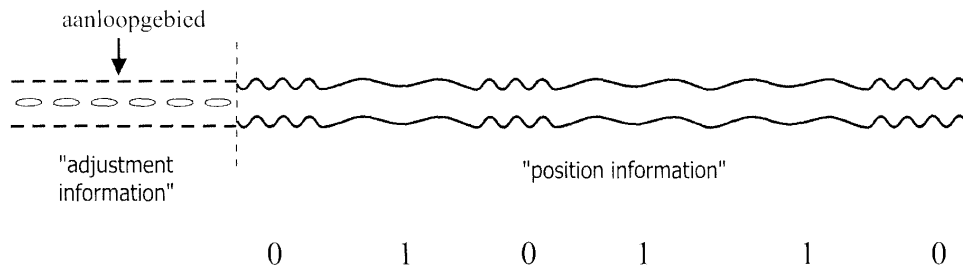
40. De nieuwheid van het 238-octrooi ten opzichte van NL 275 volgt uit het hiervoor onder "prioriteit" overwogene. Het octrooi is tevens nieuw ten aanzien van EP-A-0 288 114 (hierna: EP '114) in elk geval omdat die publicatie niet leert de "adjustment information" in het spoor door middel van modulatie aan te brengen maar integendeel in het aanloopspoor 37a in de vorm van de "bekende" putjes en landjes. Evenmin vindt in EP '114 vervanging van adrescodes door hulpcodes plaats. Dit een en ander zal de vakman daaruit ook niet op voor de hand liggende wijze kunnen afleiden. Zie onderstaande figuur.

EP-A- 0 288 114

41. Uit geen van de (combinaties van) documenten waarop Princo c.s. zich verder hebben beroepen volgt op voor de hand liggende wijze vervanging van in de groef (voorzover deze is bestemd voor optekening van gebruikersinformatie) door modulatie vastgelegde adrescodes door hulpcodes.
42. Combinatie van EP 114 met EP-A-0 265 984 (hierna: EP '984) leert hoogstens de "adjustment information" (hulpcodes) van EP '114 in het niet voor gebruikersinformatie bestemde aanloopgebied te combineren met "position information" (adrescodes) die wordt opgetekend in de eventueel door EP '984 geleerde groefmodulatie van het spoor voor de gebruiksinformatie. Zie onderstaande figuur.

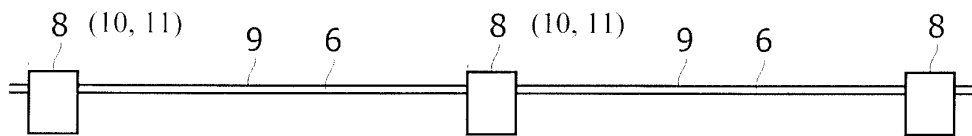
EP-A- 0 265 984

Zodat combinatie van EP 984 met EP 114 (zie hierboven) de gemiddelde vakman zou leiden tot optekening van de "adjustment information" in het aanloopgebied en modulatie met "position information" in het gebruikersinformatiegebied, zonder echter sommige adrescodes te vervangen door hulpcodes:

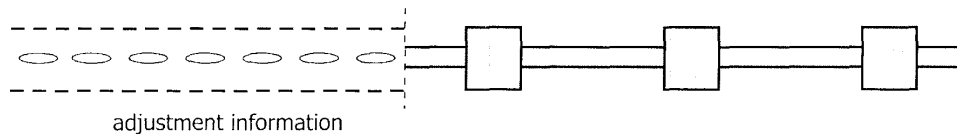


43. Hetzelfde geldt voor de combinatie van DE 31 00 278/US 4,375,088 met EP '114. Ook hiermee komt de vakman niet zonder inventieve denkwerk ertoe om de "adjustment information" op te nemen in het gebied bestemd voor gebruikersinformatie, laat staan adrescodes te vervangen door hulpcodes. De leer van DE 31 00 278/US 4,375,088 kan als volgt worden weergegeven, waarbij het gebruiksinformatiedeel wordt onderbroken door "synchronisatiegebieden" (die bestaan uit een indicatiegedeelte 10 en een adresgedeelte 11) in de onderstaande figuur weergegeven door blokjes 8:

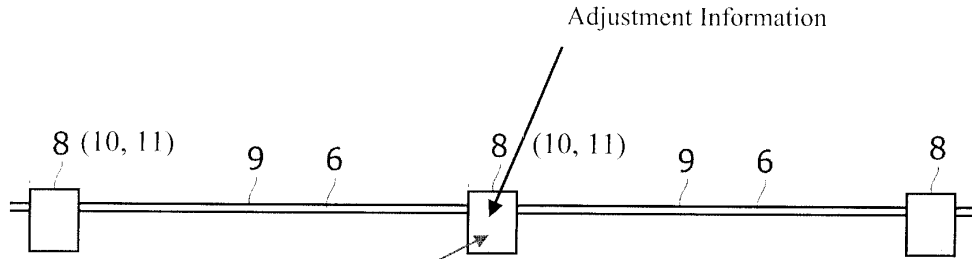
DE 31 00 278 / US 4.375.088



Zodat combinatie van DE 31 00 278/US 4,375,088 met EP 114 (zie hierboven) de gemiddelde vakman zou leiden tot ofwel de combinatie waarin de "adjustment information" (besturingsinformatie) in het aanloopgebied wordt opgenomen met nog altijd synchronisatieinformatie die de gebruikersinformatie onderbreekt:



Ofwel de combinatie waarin de adjustment information samen met de synchronisatie in het gebruikersinformatiegebied wordt opgenomen:



“Im Adressenteil 11 ist alle für die Steuerung des Einschreibvorgangs benötigte Information gespeichert.” (DE 31 00 278, blz. 19, r. 34-35)

In beide gevallen echter kunnen als gevolg van de onderbreking in het gebruikersinformatiedeel geen EFM-signalen worden opgenomen zodat deze discs, anders dan die van het octrooi, niet compatibel zijn met CD-Audio of CD-ROMS.

748-octrooi

44. Princo c.s. hebben betoogd dat EP '748 nietig is voorzover het betrekking heeft op een registratiedrager (conclusie 1 e.v. in combinatie met conclusie 12) omdat het inventiviteit en nieuwheid ontbeert.
45. Philips heeft voldoende duidelijk gemaakt dat het deel van het volgspoor dat bestemd is voor optekening van informatie in de zin van het '748-octrooi overeenkomt met de "Information Area" volgens de CD-R(W) standaard en niet slechts met de "Program Area". Zie onderstaande figuur.

CD-R(W) STANDAARD

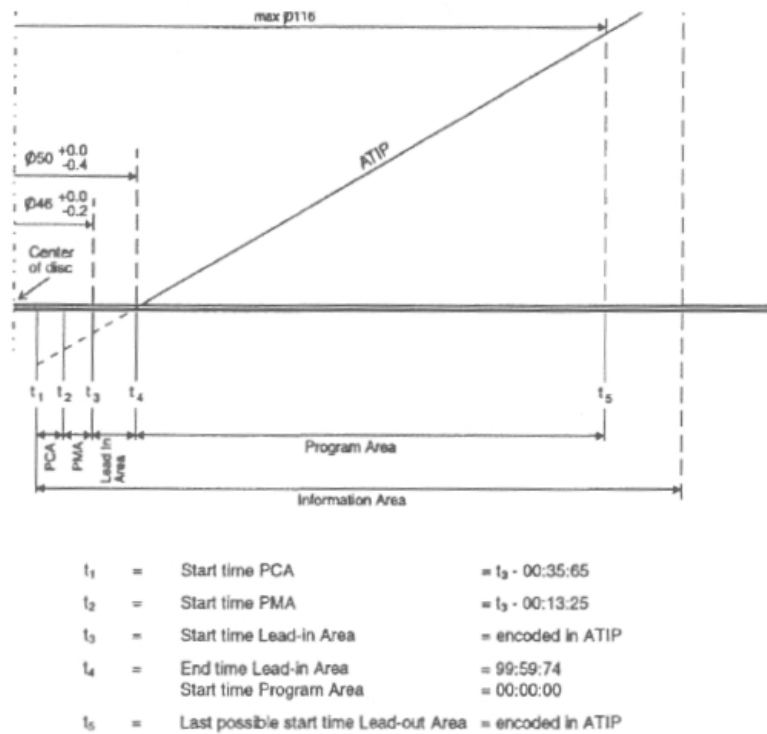


Figure IV - 1 ATIP versus disc diameters

46. Indien het octrooi aldus wordt opgevat vermag de rechtbank niet in te zien dat de combinatie van GB-A 2 104 701 (hierna: GB '701) met DE 31 00 278/US 4,375,088 (zie hiervoor r.o. 43) de vakman op voor de hand liggende wijze tot de uitvinding zal leiden. In de Britse publicatie wordt immers geleerd om in het eerste gedeelte van een magnetische band een besturingsinformatiepatroon op te tekenen dat kopiëren van bepaalde informatie onmogelijk maakt, terwijl in de Duits/Amerikaanse publicatie de gebruikersinformatie wordt onderbroken door de synchronisatie gebieden (zie hiervoor). Niet alleen ontbreekt in beide publicaties enige verwijzing naar modulatie van de groef, laat staan dat een vakman ertoe zal worden gebracht om de "toepassingscode" uit GB '701 op te nemen in de modulatie van de groef in het gebruikersinformatiedeel en niet, bijvoorbeeld zoals in GB '701, in het aanloopgebied dat niet bestemd is voor gebruikersinformatie.
47. Tot slot hebben Princo c.s. (zowel in het kader van de geldigheid als nietigheid) betoogd dat Philips materie zou hebben opgegeven door aan te geven dat niet onder de uitvinding valt een uitvoeringsvorm waarbij de disc toepassingscode uitsluitend in het aanloopgebied is opgenomen. Dit standpunt berust evenwel op een verkeerd begrip van wat in EP '748 is bedoeld met "aanloopgebied" of "lead in track" 24a. Anders dan de "Lead-In Area" van de CD-R standaard is de "lead in track" 24a van het octrooi namelijk niet een deel waarin gebruikersinformatie wordt opgeslagen. De "lead in track" 24a is in bovenstaande figuur van de CD-R standaard niet aangeduid maar ligt nog vóór het PCA gebied (Power Calibration Area, het gebied met de gegevens, benodigd voor het bepalen van het schrijfvermogen van een disc).

Slotsom geldigheid

48. Uit het voorgaande volgt dat het 238-octrooi nieuw en inventief is te achten, terecht de prioriteit inroept van NL 145 en geen toegevoegde materie bevat. Ook het 748-octrooi is geldig. Vervolgens komt de rechtbank toe aan de vraag of op deze geldige octrooien inbreuk wordt gemaakt.

Inbreuk

49. Ten aanzien van beide octrooien hebben Princo c.s. zich op het standpunt gesteld dat verwijzing naar de CD-R standaard onvoldoende is. Aan Princo c.s. kan worden toegegeven dat inderdaad niet zozeer beslissend is de vraag of de kenmerken van de octrooien zijn terug te vinden in die standaard maar of de CD-R's (en thans ook CD-RW's) zoals door Princo c.s. verhandeld, aan die kenmerken voldoen. Niettemin kan Philips wel aan de hand van die standaard (gecombineerd met de claim dat de discs daarmee compatibel zijn) aannemelijk maken dat aan de kenmerken is voldaan, indien de standaard die dwingend voorschrijft (een zogenaamd "essentieel octrooi"). Niet alleen heeft Philips daarmee in beginsel voldaan aan haar stelplicht, bovendien zou daaraan de gevolgtrekking kunnen worden ontleend dat voorshands voldoende aannemelijk is, behoudens door Princo c.s. te leveren tegenbewijs, dat aan de betreffende kenmerken uit de (conclusies van de) octrooien is voldaan. Daarbij komt dat Philips betreffende een aantal kenmerken meetrappen heeft overgelegd waarvan de experimentele resultaten (uitgezonderd de daaraan te verbinden conclusies) niet, althans niet voldoende steekhoudend zijn betwist.

238-octrooi

50. Bij deze stand van zaken hebben Princo c.s. onvoldoende betwist dat hun CD-R's en CD-RW's voldoen aan alle kenmerken uit conclusie 14 (met conclusie 1) van het 238-octrooi. De enkele stelling dat de meetrappen niet juist zouden zijn uitgevoerd houdt immers nog niet een gemotiveerde betwisting in van de onderbouwde stelling van Philips dat aan de kenmerken die in die meetrappen geconstateerd zijn is voldaan. Ook de stelling dat hun CD-R's een ATIP van 42 bits zou bevatten in plaats van de 38-bit ATIP frames van het octrooi brengt hen niet verder nu dit niet als kenmerk in conclusie 14 (in verbinding met conclusie 1) van het 238-octrooi valt terug te vinden. Dat en waarom dit niettemin daarin zou moeten worden gelezen, hebben Princo c.s. niet uitgelegd, zodat daaraan is voorbij te gaan. Aldus staat de inbreuk op het 238-octrooi vast.

748-octrooi

51. Princo c.s. hebben de voldoening aan een tweetal kenmerken uit conclusie 12 (met conclusie 1) van EP '748 bestreden, te weten de kenmerken (i) dat het besturingsinformatiepatroon aangeeft voor welke soort(en) van informatie de betreffende registratie drager is bestemd, en (ii) dat het besturingsinformatiepatroon is aangebracht in het gedeelte dat bestemd is voor het opnemen van informatie. De rechtbank overweegt als volgt.

(i) dat het besturingsinformatiepatroon aangeeft voor welke soort(en) van informatie de betreffende registratie drager is bestemd

52. Het argument van Princo c.s. luidt als volgt. Uit de CD-R standaard kan worden afgeleid dat er op de CD-R's een code bit U1=0 voor "restricted use" en U1=1 voor "unrestricted use" moet zijn vastgelegd. Volgens diezelfde standaard zijn CD-R's van het "restricted use" type uitsluitend bedoeld om in professionele CD-recorders te worden gebruikt, terwijl CD-R's van het "unrestricted use" type in zowel consumenten als professionele CD-recorders kunnen worden gebruikt. Toen de standaard werd ontwikkeld was de gedachte dat consumenten wellicht (op grote schaal) CD's, en dan met name audio CD's, zouden gaan kopiëren, terwijl dat van professionele gebruikers niet werd verwacht. Voor CD-R's bestemd voor (ook) de consumenten recorder diende dan een hogere prijs te worden betaald als auteursrechtvergoeding. Destijds was evenwel niet voorzien dat professionele CD-recorders een dermate hoge vlucht zouden nemen in verband met de opmars van de pc. Volgens Princo c.s. is dit onderscheid thans in onbruik geraakt. Bovendien ziet voornoemde bit U1 niet op het type informatie/data dat op de discs kan worden opgeslagen, maar op het type apparaat waarvoor de schijfjes kunnen worden gebruikt.
53. Aan Princo c.s. kan worden toegegeven dat de op hun CD-R's voorkomende bit U1 wellicht niet op directe wijze bepaalt welk type data op de disc kan worden geschreven. Zij verliezen echter uit het oog dat het er om gaat dat het "recording system" volgens conclusie 1 (waarnaar conclusie 12 terugverwijst) aan de hand van het op de disc geschreven besturingsinformatiepatroon, bepaalt of zekere informatie wordt geschreven of niet. En dat "recording system" omvat naast de disc tevens het apparaat inclusief de daarop aangebrachte voorzieningen (bij een consumenten audiorecorder) om audio signalen te kunnen opnemen. Uit de testen van Philips is voldoende duidelijk geworden dat bijvoorbeeld de door Philips zelf op de markt gebrachte consumenten audio recorder de CD-R's van Princo c.s. niet accepteert, omdat deze niet voor "unrestricted use" zijn. In dergelijke recorders vindt zodoende aan de hand van het U1 bit op de CD-R's (en onweersproken tevens op de CD-RW's) van Princo c.s. een selectie plaats of bepaalde informatie op de disc mag worden geschreven, zodat aldus in letterlijke zin wordt voldaan aan dit kenmerk uit conclusies 1 en 12.
54. Dat verder op de CD-R's van Princo c.s. bij gebruikmaking van een pc-recorder (een professionele recorder in de zin van het octrooi) elk type informatie (zowel audio als computer data) kan worden opgenomen, maakt dit oordeel niet anders. Dit heeft er immers veeleer mee te maken dat die recorders dusdanig zijn ontworpen dat deze geen gebruik maken van de toepassingscode die op de CD-R's van Princo c.s. is vastgelegd om het schrijven van bepaalde data te weigeren. Een dergelijke pc recorder voldoet zodoende niet aan de eisen die conclusie 1 stelt aan de "recording apparatus" zodat dat recording system ook niet voldoet aan conclusie 1 (zoals het Hof alhier met juistheid overwoog). Die omstandigheid neemt evenwel niet weg dat de CD-R's van Princo c.s. wel degelijk zijn voorzien van een toepassingscode aan de hand waarvan een recording system, dat conform conclusie 1 is uitgerust om die code ook daadwerkelijk te gebruiken, bepaalt dat audio-signalen daarop niet mogen worden geschreven.

(ii) dat het besturingsinformatiepatroon is aangebracht in het gedeelte dat bestemd is voor het opnemen van informatie

55. In de eerste plaats stellen Princo c.s. dat hun CD-R's/RW's aan dit kenmerk niet voldoen omdat de toepassingscode in het Lead-In area wordt opgenomen terwijl volgens het octrooi dit nu juist niet in de "lead-in track" zou staan. Dit argument berust in zoverre op dezelfde verkeerde lezing van het octrooi respectievelijk de standaard zoals hiervoor besproken in r.o. 47. Korthedshalve wordt daarnaar verwezen.
56. Ten tweede stellen Princo c.s. dat het octrooi zou vereisen dat die toepassingscode ook over het gehele gebied bestemd voor de gebruikersinformatie zou moeten zijn geschreven, wil aan dit kenmerk zijn voldaan. Zij wijzen hierop op de volgende passage uit het octrooi (kolom 2, regel 8 e.v.):

"Thus, the control information pattern can always be read, regardless of the position of the write means relative to the record carrier. Moreover, this embodiment enables the control information to be tested continually during recording, so that the system becomes highly tamper proof."

57. Naar het oordeel van de rechtbank zal de vakman dit evenwel niet als een noodzakelijke voorwaarde lezen maar veeleer dat hiermee de mogelijkheid wordt geschapen dat het over het gehele gebied gelezen kan worden. Dit laatste correspondeert ook beter met de uitvindingsgedachte van het octrooi, kort gezegd het opnemen van een disktoepassingscode in de modulatie van de groef om te voorkomen dat al te gemakkelijk gekopieerd zou worden. Als het systeem immers de code ziet zal het de disc weigeren afhankelijk van welk type data zou worden geschreven. Daarvoor is het in beginsel niet noodzakelijk, maar wellicht wel het veiligst ("tamper proof"), zo zal de gemiddelde vakman inzien, dat die toepassingscode ook daadwerkelijk over de hele disc in de modulatie is opgenomen. De vakman zal dit derhalve niet als vereiste voor inbreuk stellen, nu het bovendien niet als kenmerk in de conclusie is opgenomen.

Slotopmerkingen ten aanzien van Furness

58. Furness heeft in de eerste plaats verwezen naar het door Princo c.s. gevoerde verweer. De rechtbank kan de vraag in het midden laten in hoeverre een enkele verwijzing naar die argumenten, zonder deze daarbij verder zelf te ontwikkelen (en zelfstandig een nietigheidseis in reconventie in te stellen), voldoende is. De door Princo c.s. gevoerde verweren treffen immers geen doel, zoals blijkt uit het hiervoor overwogene.
59. Zoals verder blijkt uit het vorenoverwogene is de APV, anders dan Furness nog heeft betoogd, wel degelijk op ook haar van toepassing. Het verbod van artikel 16 APV geldt immers jegens in beginsel eenieder en overtreding daarvan door Furness levert onrechtmatig handelen op jegens Philips. Daarbij komt nog dat het gevorderde door Philips aldus is geformuleerd dat slechts wanneer Furness weet dat de CD-R/RW's inbreuk vormen, het verbod van toepassing is. Van een toezegging door Philips dat zij niet tegen Furness zou optreden is verder onvoldoende gebleken.

Slotsom in conventie

60. Nu de vervaardiging van de CD-R/RW's van Princo c.s. in Nederland inbreuk zou maken op de octrooien, kan het gevorderde verbod voor zover gebaseerd op de APV (petitum subs 1 en 2) worden toegewezen jegens Princo c.s. en Furness. Verder valt aan te nemen dat er dreiging heeft bestaan, en nog bestaat, dat met bedoelde CD-R/RW's in Nederland (waarvoor de rechtbank zich bevoegd acht) een aan Philips voorbehouden handeling zou worden verricht (vgl. HvJ EG 6 april 2000, C-383/98, met name r.o. 34), zodat ook het sub 3 en 4 gevorderde octrooi-inbreukverbod voor Nederland kan worden toegewezen. Hoewel gedaagden zich verzet hebben tegen een verbod dat zich mede zou uitstrekken tot "doen uitvoeren van dergelijke handelingen of daarbij overigens betrokken te zijn" respectievelijk "iedere betrokkenheid bij", hebben zij Philips' uitleg daarvan bij dagvaarding en nadien onvoldoende inhoudelijk betwist. Die uitleg maakt duidelijk dat het daarbij gaat om een verbod op tevens uitlokken, bevorderen of (stelselmatig en berekend) profiteren van inbreuk op het octrooi respectievelijk overtreding van de verboden in de APV in Nederland, zodat het gevorderde verbod aldus begrepen kan worden toegewezen. Afzonderlijke beoordeling van het verwijt van overig onrechtmatig handelen kan onder deze omstandigheden achterwege blijven. Daarbij heeft Philips geen belang meer.
61. Niet aannemelijk is geworden dat Philips als gevolg van octrooi-inbreuken in Nederland enige schade zal hebben geleden. De enkele dreiging tot inbreuk in Nederland (die wel wordt aangenomen) is onvoldoende om schade aannemelijk te achten. Philips heeft voorts geen bewijs van daadwerkelijke verkoop (of andere voorbehouden handeling) van de CD-R/RW's op de Nederlandse markt bijgebracht. Noch heeft zij dit voldoende gespecificeerd aangeboden.
62. Ten aanzien van door Philips mogelijk geleden schade als gevolg van overtreding van de APV echter heeft de rechtbank behoefte aan nadere toelichting door partijen. Partijen hebben zich namelijk niet uitgelaten over de vraag of, en zo ja in hoeverre, het verbod van artikel 16 APV, dat volgens de aanhef immers van toepassing is op "goederen waarvan na afloop van de in artikel 9 bedoelde procedure is vastgesteld dat zij inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten" ook betrekking heeft op goederen waarvan dat destijds nog niet was vastgesteld en die evenmin onderwerp zijn geweest van optreden van de douaneautoriteiten in de zin van artikel 1 APV. Daarbij kunnen partijen zonodig tevens de invloed van de uitspraken in de onder r.o. 1.f genoemde kort geding-procedure betrekken. Voorts dienen partijen stil te staan bij de vraag naar het vereiste causale verband tussen de overtreding van de APV en de eventueel door Philips geleden schade.
63. Het eindoordeel met betrekking tot de gevorderde schadestaatprocedure zal daarom worden aangehouden. Philips zal zich als eerste bij conclusie hebben uit te laten.
64. Ten aanzien van de nevenvorderingen overweegt de rechtbank nog het volgende. Zoals hiervoor overwogen is van enige afnemer in Nederland niets gebleken, zodat schriftelijke opgave van afnemers van discs die vallen onder de octrooien niet in de rede ligt, terwijl de rechtbank zich verder niet bevoegd acht om over de in-

breuk in de overige gedesigneerde landen te oordelen. Het aldus gevorderde bevel moet worden afgewezen.

65. Voorts hebben gedaagden erop gewezen dat vernietiging te ver zo gaan omdat het hen zou zijn toegestaan de discs in landen waar geen octrooibeschermering geldt af te zetten. Dit standpunt is evenwel onjuist, gelet op het in r.o. 10 overwogene. Uitvoer van de discs ook naar landen waar geen octrooi-inbreuk zou worden gemaakt is niet mogelijk. Daargelaten de vraag of artikel 17 van de APV die beoordelingsruimte laat, hebben gedaagden bij die stand van zaken onvoldoende duidelijk gemaakt dat en waarom vernietiging disproportioneel zou zijn.
66. Iedere verdere beslissing in conventie zal worden aangehouden.

In (gedeeltelijk voorwaardelijke) reconventie verder

67. Nu de octrooien van Philips geldig worden geacht, dient de (onvoorwaardelijk) gevorderde vernietiging daarvan te worden afgewezen. De voorwaarde waaronder het overigens in reconventie gevorderde is gesteld is niet vervuld te achten nu op die geldige octrooien tevens inbreuk wordt gemaakt door gedaagden. Princo c.s. zullen in de proceskosten worden veroordeeld.

BESLISSING:

De rechtbank:

In conventie

VERBIEDT Princo c.s., ieder afzonderlijk, om CD-R discs en CD-RW discs die met het oog op de rechten van Philips moeten worden aangemerkt als "goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht" als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub (i) van Verordening EG 1383/2003, de volgende handelingen in Nederland te verrichten: in het douanegebied van de Gemeenschap binnen te brengen, in het vrije verkeer te brengen, buiten het douanegebied van de Gemeenschap te brengen, of dergelijke goederen (weer) uit te voeren, of die onder een schorsingsregeling te plaatsen dan wel in een vrije zone of in een vrij entrepot op te slaan, dan wel een of meer van de betreffende handelingen te doen uitvoeren, deze uit te lokken, te bevorderen of (stelselmatig en berekenend) daarvan te profiteren;

VERBIEDT Furness om CD-R discs en CD-RW discs (waarvan Furness weet dat die door of namens Princo Corporation dan wel door of namens een andere tot het Princo concern behorende vennootschap zijn geproduceerd en/of die aan Furness worden aangeleverd in een verpakking en/of met bijbehorende vervoersdocumenten waarop de naam PRINCO is vermeld) die met het oog op de rechten van Philips moeten worden aangemerkt als "goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht" als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub (i) van Verordening EG 1383/2003, de volgende handelingen in Nederland te verrichten: in het douanegebied van de Gemeenschap binnen te brengen, in het vrije verkeer te brengen, buiten het douanegebied van de Gemeenschap te brengen, of dergelijke goederen (weer) uit te voeren. of die onder een schorsingsregeling te plaatsen dan wel in een vrije zone of in een vrij entrepot op te slaan, dan wel een

of meer van de betreffende handelingen te doen uitvoeren, deze uit te lokken, te bevorderen of (stelselmatig en berekenend) daarvan te profiteren;

VERBIEDT Princo c.s., ieder afzonderlijk, iedere verdere betrokkenheid bij handelingen (in de zin van: handelingen te doen uitvoeren, uit te lokken, te bevorderen of (stelselmatig en berekenend) daarvan te profiteren) die inbreuk opleveren op de rechten die Philips kan ontlenen aan de in het lichaam van de inleidende dagvaarding genoemde octrooien, dan wel één van die octrooien, in Nederland;

VERBIEDT Furness iedere verdere betrokkenheid bij handelingen (in de zin van: handelingen te doen uitvoeren, uit te lokken, te bevorderen of (stelselmatig en berekenend) daarvan te profiteren) met betrekking tot CD-R discs en CD-RW discs (waarvan Furness weet dat die door of namens Princo Corporation dan wel door of namens een andere tot het Princo concern behorende vennootschap zijn geproduceerd en/of die aan Furness worden aangeleverd in een verpakking en of met bijbehorende vervoersdocumenten waarop de naam PRINCO is vermeld) die inbreuk opleveren op de rechten die Philips kan ontlenen aan de in het lichaam van de inleidende dagvaarding genoemde octrooien, dan wel één van die octrooien, in Nederland;

BEVEELT Furness om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis de CD-R discs waarop de ten laste van de betreffende gedaagden gelegde beslagen betrekking hebben, ter vernietiging af te geven aan het in Nederland gevestigde adres dat Philips daartoe aan Furness zal opgeven; met de bepaling dat Princo c.s. de betreffende afgifte en vernietiging zullen moeten gehengen en gedogen;

VEROORDEELT Furness en Princo c.s., ieder afzonderlijk, tot betaling aan Philips van een dwangsom van EUR 25.000,- voor iedere dag waarop zich mocht voordoen dat aan de betrokken gedaagde kan worden toegerekend, dat aan de hiervoor gevorderde verboden en/of aan de hiervoor gevorderde bevelen niet, dan wel niet volledig en behoorlijk is voldaan, dan wel naar keuze van Philips, een dwangsom van EUR 1.000,- voor iedere CD-R disc of CD-RW disc ten aanzien waarvan een overtreding van één of meer van de gevorderde verboden of bevelen als hiervoor bedoeld mocht hebben plaatsgehad;

VERKLAART dit vonnis, voorzover tot zover in conventie gewezen, uitvoerbaar bij voorraad;

HOUDT iedere verdere beslissing AAN;

VERWIJST de zaak naar de rol van 6 weken na heden voor uitlating bij conclusie als vermeld in r.o. 62, ten eerste door Philips;

In reconventie

WIJST het gevorderde AF;

VEROORDEELT Princo c.s., hoofdelijk, in de op deze procedure in reconventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Philips begroot op nihil aan verschotten en EUR 585,- aan procureurssalaris;

VERKLAART dit vonnis, voorzover het de proceskostenveroordeling in reconventie betreft, uitvoerbaar bij voorraad;

Aldus gewezen door mrs. Von Maltzahn, Brinkman en Hasekamp en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 juli 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.