

vonnis

3X

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/573633 / HA ZA 19-503

Vonnis in hoofdzaak van 1 juni 2022

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht
BARCO N.V.,
te Kortrijk, België,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. M.R. Rijks te Eindhoven,

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht
SAHARA PRESENTATION SYSTEMS PLC.,
te Kent, Verenigd Koninkrijk,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Barco en Sahara genoemd worden.

Voor Barco is de zaak inhoudelijk behandeld door de advocaat voornoemd, tezamen met mr. W.J.G. Maas, advocaat te Eindhoven. Voor Sahara is de zaak inhoudelijk behandeld door de advocaat voornoemd, tezamen met mr. M.W. Wiegerinck, advocaat te Amsterdam, en bijgestaan door ir. M.H. Luten, octrooigemachtigde.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 5 maart 2019, met producties EP01 tot en met EP38;
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van antwoord in de provisionele vordering tevens houdende (voorwaardelijke) eis in reconventie, met producties GP01 tot en met GP20;
- de conclusie van antwoord in reconventie tevens houdende conclusie van repliek in conventie, met producties EP39 tot en met EP66;
- de conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie, tevens houdende eiswijziging in reconventie, met producties GP21 tot en met GP34;
- de conclusie van dupliek in reconventie, met producties EP67 en EP68;

-
- de e-mails van partijen naar aanleiding van de vraag van de rechtbank of, en zo ja, welke consequenties de vernietiging van het octrooi bij vonnis van 9 december 2020 in de zaak van Barco tegen Delta Electronics (Netherlands) B.V. en de buitenlandse rechtspersoon Delta Electronics Inc. (C/09/562325 / HA ZA 18-1108¹) (hierna: het Delta-vonnis) heeft voor de onderhavige zaak, en de daarop (uiteindelijk) door de rechtbank genomen beslissing, medegedeeld bij e-mailbericht 5 januari 2021, dat het pleidooi van 22 januari 2021 doorgang zal vinden, en wel op de wijze waarop in octrooizaken sinds de maatregelen in verband met het corona-virus pleidooi wordt gehouden;
 - de akte overlegging producties tevens houdende vermindering van eis in reconventie van de zijde van Sahara, met producties GP35 en GP36;
 - de akte overlegging nadere producties van de zijde van Barco, met producties EP69 tot en met EP73;
 - de door beide partijen per e-mail op 19 januari 2021 toegezonden proceskostenoverzichten EP74 en GP37;
 - de schriftelijke pleitnota's van partijen, overgelegd op 20 januari 2021, en de aanvullende schriftelijke pleitnotitie van Barco (als verwerende partij in reconventie), overgelegd op 21 januari 2021;
 - de digitale zitting via MCU van 22 januari 2021, waarbij is gere- en gedupliceerd en waarbij tevens vragen zijn gesteld door de rechtbank aan partijen.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

Barco en het octrooi

2.1. Barco is een wereldwijd opererende onderneming die onder meer presentatiehulpmiddelen, beeldschermen en streamingsapparatuur op de markt brengt.

2.2. Barco is houdster van Europees octrooi EP 2 756 668 B1 (hierna ook: EP 668 of het octrooi) voor een "*Electronic tool and methods for meetings*". EP 668 is verleend op een aanvraag van 14 september 2012, met een beroep op de prioriteitsdocumenten US 201161534592 P van 14 september 2011, US 201113270659 van 11 oktober 2011 en US 201261635219 P van 18 april 2012. De verlening van het octrooi voor onder meer Nederland is op 4 januari 2017 gepubliceerd.

2.3. De authentieke Engelse tekst van de onafhankelijke conclusies 1, 8 en 16 van EP 668 luidt als volgt:

1. An electronic meeting tool for communicating arbitrary media content from users at a meeting comprising:

a node configuration means adapted to operate a display node of a communications network, the display node being coupled to a first display, the node configuration means being adapted to receive user selected arbitrary media content from a processing device and to control display of the user selected arbitrary media content on the first display; and

¹ ECLI:NL:RBDHA:2020:12547

at least one peripheral device adapted to communicate the user selected arbitrary media content from the processing device via the communications network, wherein the peripheral device is a connection unit comprising:

- (a) a connector adapted to couple to a port of the processing device having a second display, a memory and an operating system; and
- (b) a transmitter for communicating with the communications network,
- (c) a program adapted to be loaded onto the processing device and to run on the operating system of the processing device, said program being adapted to obtain user selected arbitrary media content from the processing device, the program being stored on the peripheral device being adapted to screen scrape content of the second display, and
- (d) an input device to allow the user to carry out a user action that triggers transfer of said user selected arbitrary media content from said processing device to said transmitter through said port, and to the communications network for display on the first display.

8. A method for communicating arbitrary media content from users at a meeting comprising:

operating a display node of a communications network, the display node being coupled to a first display, to receive user selected arbitrary media content from a processing device and to control display of the user selected arbitrary media content on the first display; and connecting a peripheral device to a port of the processing device and communicating the user selected arbitrary media content via the communications network, loading a program onto the processing device and running the program on the operating system of the processing device to obtain user selected arbitrary media content, said program being stored on the peripheral device and being adapted to screen scrape content from the processing device, and triggering transfer of said user selected arbitrary media content from said processing device to said transmitter through said port after a user action on an input device and to the communications network for display on the first display.

16. A peripheral device for providing communication connectivity to a processing device which is provided with memory, a display and an operating system with at least one pre-installed generic driver providing a generic communication protocol for communication between the processing device and a standard class of peripheral devices, the peripheral device comprising a memory in which executable software code is stored for execution on the processing device, said executable software code comprising:

a first software code portion for setting up, by means of the pre-installed generic driver of the operating system, a means for communication between the peripheral device and the processing device;

a second software code portion for connecting the processing device to a communications network via the peripheral device, the peripheral device having a transceiver; and a third processing software code for routing data by screenscraping between the processing device and the communications network over the means for communication;

wherein the first software code portion is adapted to use the generic communication protocol for transferring the data between the processing device and the peripheral device, and an input device coupled to the peripheral device, the input device being adapted to react to a user action to trigger the transfer of the data from the processing device to the peripheral device.

2.4. De onbestreden Nederlandse vertaling van deze conclusies luidt:

1. Elektronisch vergaderhulpmiddel voor het communiceren van arbitraire media-inhoud van gebruikers bij een vergadering, dat het volgende omvat:

een knooppuntconfiguratiemiddel dat aangepast is om een weergaveknooppunt van een communicatienetwerk te bedienen, waarbij het weergaveknooppunt verbonden is met een eerste beeldscherm, waarbij het knooppuntconfiguratiemiddel aangepast is om gebruikersgeselecteerde arbitraire media-inhoud te ontvangen van een verwerkingsinrichting en om weergave van de gebruikersgeselecteerde arbitraire media-inhoud op het eerste beeldscherm te besturen; en ten minste één randinrichting die aangepast is om de gebruikersgeselecteerde arbitraire media-inhoud te communiceren van de verwerkingsinrichting via het communicatienetwerk, waarbij de randinrichting een verbindingseenheid is die het volgende omvat:

- (a) een verbindingsstuk dat aangepast is om te koppelen met een poort van de verwerkingsinrichting die een tweede beeldscherm, een geheugen en een besturingssysteem heeft; en
- (b) een zender voor het communiceren met het communicatienetwerk,
- (c) een programma dat aangepast is om geladen te worden op de verwerkingsinrichting en om op het besturingssysteem van de verwerkingsinrichting te draaien, waarbij het programma aangepast is om gebruikersgeselecteerde arbitraire media-inhoud te verkrijgen van de verwerkingsinrichting, waarbij het op de randinrichting opgeslagen programma aangepast is om inhoud van het tweede beeldscherm te screenscrapen, en
- (d) een invoerinrichting om de gebruiker toe te staan om een gebruikershandeling uit te voeren die tot overdracht van de gebruikersgeselecteerde arbitraire media-inhoud aanzet van de verwerkingsinrichting naar de zender via de poort, en naar het communicatienetwerk voor afbeelding op het eerste beeldscherm.

8. Werkwijze voor het communiceren van arbitraire media-inhoud van gebruikers bij een vergadering, die het volgende omvat:

het besturen van een weergaveknooppunt van een communicatienetwerk, waarbij het weergaveknooppunt gekoppeld is met een eerste beeldscherm, om gebruikersgeselecteerde arbitraire media-inhoud te ontvangen van een verwerkingsinrichting en om weergave van de gebruikersgeselecteerde arbitraire media-inhoud te besturen op het eerste beeldscherm; en

het verbinden van een randinrichting met een poort van de verwerkingsinrichting en het communiceren van de gebruikersgeselecteerde arbitraire media-inhoud via het communicatienetwerk,

het laden van een programma op de verwerkingsinrichting en het draaien van het programma op het besturingssysteem van de verwerkingsinrichting om gebruikersgeselecteerde arbitraire media-inhoud te verkrijgen, waarbij het programma opgeslagen is op de randinrichting en aangepast is om inhoud van de verwerkingsinrichting te screenscrapen, en

het aanzetten tot overdracht van de gebruikersgeselecteerde arbitraire media-inhoud van de verwerkingsinrichting naar de zender door de poort na een gebruikershandeling op een invoerinrichting en naar het communicatienetwerk voor afbeelding op het eerste beeldscherm.

16. Randinrichting voor het verschaffen van communicatieconnectiviteit aan een verwerkingsinrichting die voorzien is van een geheugen, een beeldscherm en een besturingssysteem met ten minste één vooraf geïnstalleerd generiek stuurprogramma dat een generiek communicatieprotocol verschaft voor communicatie tussen de verwerkingsinrichting en een standaard klasse van randinrichtingen, waarbij de randinrichting een geheugen omvat waarin uitvoerbare softwarecode opgeslagen is voor

uitvoering op de verwerkingsinrichting, waarbij de uitvoerbare softwarecode het volgende omvat:

een eerste softwarecodegedeelte voor het, door middel van het vooraf geïnstalleerde generieke stuurprogramma van het besturingssysteem, opzetten van een middel voor communicatie tussen de randinrichting en de verwerkingsinrichting;

een tweede softwarecodegedeelte voor het verbinden van de verwerkingsinrichting met een communicatienetwerk via de randinrichting, waarbij de randinrichting een zendontvanger heeft; en

een derde verwerkende softwarecode voor het routeren van gegevens middels screenscrapen tussen de verwerkingsinrichting en het communicatienetwerk over het middel voor communicatie; waarbij het eerste softwarecodegedeelte aangepast is om het generieke communicatieprotocol te gebruiken voor het overdragen van de gegevens tussen de verwerkingsinrichting en de randinrichting, en

een invoerinrichting die gekoppeld is met de randinrichting, waarbij de invoerinrichting aangepast is om te reageren op een gebruikershandeling om tot de overdracht van de gegevens aan te zetten van de verwerkingsinrichting naar de randinrichting.

2.5. EP 668 omvat onder meer de volgende passages en figuur (welke figuur de rechtbank voor het leesgemak bij de daarop betrekking hebbende tekst uit de beschrijving heeft geplaatst):

Description

[0001] The present invention relates to electronic tools for meetings including methods or devices for providing connection to a communications network, to networks or methods of operating the network, methods or devices for use in displaying media content as well as software for performing any of these methods.

(...)

Summary of the invention

[0023] An object of the present invention is to provide network solutions including electronic tools for meetings as well as devices for providing connection to a communications network, to methods of operating the network, methods of displaying media content as well as software for performing any of these methods or for implementing such systems. There is also a need to capture what is actually shown or said in a meeting and not merely what might have been shown or said.

(...)

[0037] In accordance with embodiments of the present invention users start an application from the peripheral device such as a USB dongle, thus making the connection in a 3 step process: (1) connect, e.g. plug in the peripheral device to the processing device, (2) start the screen scraping application, (3) perform a user action such as click on a button on the peripheral device to go allow content to be displayed on the central screen or display. (...)

(...)

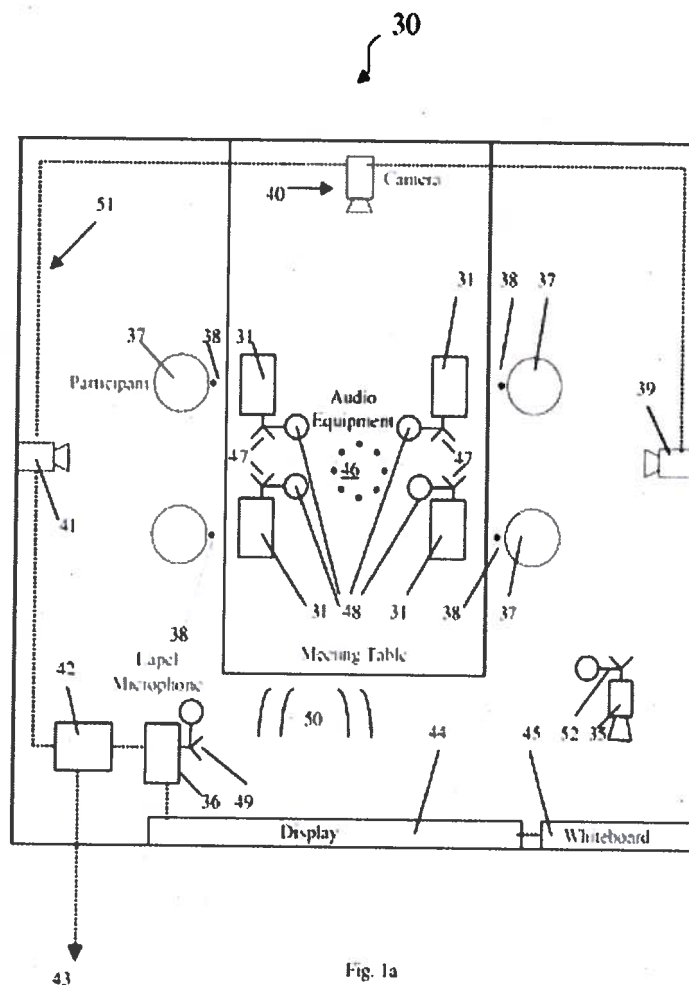
Definitions

(...)

[0049] "Plug and Play" is a term used to describe the characteristics of a computer bus, or device specification, which facilitates the discovery of a hardware component in a system, without the need for physical device configuration, or user intervention. (...)

[0050] Plug and Play interfaces include for example (not an exhaustive list): Firewire

(IEEE-1394), PCI, Mini PCI, PCI Express, Mini PCI Express, PCMCIA, PC Card, Universal Serial Bus (USB), SDIO cards.
(...)



[0079] Fig. 1a is a schematic representation of a generic meeting room 30 with a meeting table that can be used with embodiments of the present invention. Participants 37 having some form of processing device 31 such as a laptop computer, a tablet, a PDA etc. Each of the processing devices 31 can be a host device and has a first connection unit 47 to which it is coupled. The first connection unit 47 provides access to a network 50 which in this case is a wireless network, but could be a wired network. The network can be a shared resource network. Each connection unit 47 may be coupled to an input device 48 which will be described in more detail later. (...)

[0082] The display node 36 is coupled to and adapted to allow display of media on some kind of display 44. The display node is in embodiments of the present invention a base node of the communications network 50. The display 44 may be a projector and/or screen, the projector being coupled to the base node 36. A whiteboard 45 can optionally be provided that can be optionally coupled to the display 44 and/or the base node 36, e.g. when the whiteboard can record electronically what is written on it. Optionally, a camera 35 may be provided to record the entries on the whiteboard 45. (...)

(...)

[0085] Summarising the above, the present invention provides an electronic meeting tool for communicating arbitrary media content between different users 37 (with their own processing devices 31, e.g. PC, mobile phone, or tablet) and one display or projector or multiple displays or projectors 44 in the meeting room 30.

(...)

[0090] The user processing devices 31, the connection units 47, (optionally 49, 52) and the base node 36 cooperate to form a communication network 50 for linking between at least one of the plurality of processing devices 31, 36, 35 and the central display device 44. The communication network 50 is adapted to receive arbitrary media content from at least one of the plurality of processing devices 31 and to transmit the arbitrary media content of at least one of the plurality of processing devices to the central display device 44.

(...)

[0095] The input device 48 allows a user interaction with the connection unit 47. Preferably the input device 48 is physical actuator coupled to the connection unit 47. The user action applied to the input device 48 generates a signal that can trigger transfer of data from the processing device 31 (to which the connection unit 47 is coupled) to the network 50. (...)

(...)

[0105] The present invention has the advantage of scalability. It can provide a display system for use by a plurality of users in meetings. Every user in the meeting thus can have a client processing device 31 for coupling to a connection unit 47. A first user action connects the client processing device 31 to the base node 36, e.g. by inserting a connection unit 47 into the relevant interface connector on the processing device 31, e.g. a USB interface. A second user action comprising activating a button or key on the input device (e.g. by depressing it) then starts the process of transmitting arbitrary media content from the client processing device 31 to the base node 36. This process preferably includes screen scraping data from the processing device. Using screen scraping avoids special programs being installed on the base node 36 to carry out graphical commands sent from the processing device 31. When the base node 36 receives the plurality of arbitrary media content, it can allow auto composition of this media content on the central display connected to it.

(...)

2.6. De rechtbank heeft bij vonnis van 9 december 2020 (het Delta-vonnis, zie hiervoor onder 1.1) het Nederlandse deel van EP 668 vernietigd. Barco heeft tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld.

De ClickShare van Barco

2.7. Barco brengt onder de naam 'ClickShare' onderdelen van een presentatiesysteem op de markt waarin de technologie van EP 668 is toegepast. Het presentatiesysteem (hierna: ClickShare) maakt het voor deelnemers aan een vergadering mogelijk om beeldmateriaal en informatie op hun computer te delen met andere deelnemers aan de vergadering via een centraal presentatiescherm in de vergaderruimte.

2.8. ClickShare bestaat uit een kit met een *base unit* (vergelijkbaar met de *display node* in het octrooi) en een of meer *dongle(s)* (vergelijkbaar met de *peripheral device(s)* in het octrooi). Deze *dongle* is een klein stukje hardware met een knop dat via een usb-poort kan worden aangesloten op de computer van een gebruiker. Met een druk op de knop stuurt de ClickShare-*dongle* beelden van de computer van de gebruiker naar de *base unit* die is aangesloten op het centrale presentatiescherm.

Sahara en Clevershare

2.9. Sahara is actief op het gebied van interactieve communicatie technologie en ontwikkelt, produceert en verhandelt onder meer middelen waarmee informatie kan worden gedeeld.

2.10. Sahara brengt onder de naam 'Clevershare' onderdelen van een systeem op (onder andere) de Nederlandse markt, waarmee draadloos schermen gekoppeld kunnen worden (hierna: Clevershare of CS). Net als het ClickShare-systeem van Barco, maakt het systeem van Sahara het voor een gebruiker van een computer mogelijk om beeldmateriaal en informatie vanuit die computer te delen met anderen via een centraal scherm in de vergaderruimte.

2.11. Clevershare bevat een *dongle*, die via een usb-poort kan worden aangesloten op de computer van een gebruiker, en een *receiver*. De *receiver* is beschikbaar in de vorm van een usb-stick (los), die kan worden gekoppeld aan een scherm (*first display*), of is ingebouwd in een scherm. De bijbehorende interactieve schermen (met of zonder ingebouwde *receiver*) verhandelt Sahara onder de naam 'Clevertouch'. Het interactieve scherm met ingebouwde *receiver* wordt 'Clevertouch Pro' genoemd.

Beslaglegging en briefwisseling

2.12. Barco heeft op 30 januari 2019 bij de voorzieningenrechter in Amsterdam een verzoek ingediend om verlop voor het leggen van conservatoir beslag tot afgifte op Clevershare-producten van Sahara op de *Integrated System Europe* beurs (de ISE-beurs), die zou plaatsvinden in de RAI in Amsterdam van 5 tot en met 8 februari 2019. Aan het verzoek is inbreuk op EP 668 ten grondslag gelegd. Bij beschikking van 5 februari 2019 heeft de voorzieningenrechter het verlop verleend.

2.13. Bij brief van 5 februari 2019 heeft Barco Sahara (via haar raadsman in het Verenigd Koninkrijk) gesommeerd alle inbreukmakende handelingen op EP 668 te staken en haar aansprakelijk gesteld voor schade.

2.14. Op diezelfde dag heeft Barco conservatoir beslag gelegd op acht doosjes die aanwezig waren op de beursstand van Sahara bij de ISE-beurs, waarop deze producten in gerechtelijke bewaring zijn gegeven. Volgens de beschrijving in het proces-verbaal conservatoir beslag tot afgifte gaat het om doosjes: "*met opdruk Clevershare 2nd generation. De inhoud van ieder doosje bestaat uit één receiver en één transmitter/dongle met artikelcode 1541052*".

2.15. Barco heeft over het beslag een persbericht op haar website geplaatst waarin zij het volgende schrijft:

Dutch court authorizes Barco again to seize ClickShare copy at ISE

Kortrijk, Belgium, 5 February 2019 – A Dutch judge has granted Barco's petition to seize the wireless presentation system of Clevertouch, on show at Integrated Systems Expo in Amsterdam.

Today, at the opening of ISE, a bailiff approached the booth of UK-based Clevertouch to seize its Clevershare button and receiver so Barco can use it as evidence in patent infringement lawsuits in the Netherlands, the UK and other jurisdictions where Clevertouch sells its Clevershare button and receiver.

In April 2012, Barco launched ClickShare, a game-changing meeting room technology that enhances meeting efficiency and better decision making. The unique wireless presentation and collaboration system allows any meeting participant to share content on the central meeting room screen with the use of ClickShare buttons.

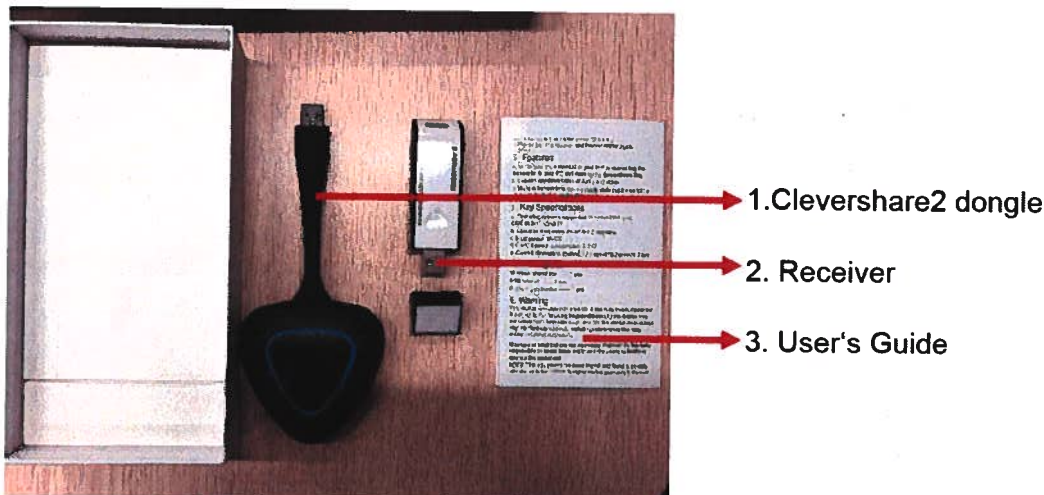
Barco has secured a strong portfolio of both model and utility patents which it consistently enforces against competitors seeking to copy Barco's patented technology. Recently, the United States Patent and Trademark Office has declined a reexamination request filed by an undisclosed party, and has upheld Barco's ClickShare patent. As a result of Barco's enforcement actions across various jurisdictions, more and more distributors agree to cease the sale of wireless presentation systems which Barco believes infringe its ClickShare patent portfolio.

About Barco

Barco designs technology to enable bright outcomes around the world. Seeing beyond the image, we develop visualization and collaboration solutions to help you work together, share insights, and wow audiences. Our focus is on three core markets: Enterprise (from meeting and control rooms to corporate spaces), Healthcare (from the radiology department to the operating room), and Entertainment (from movie theaters to live events and attractions). In 2017, we realized sales of 1.085 billion euro. We have a team of 3,600 employees, located in 90 countries, whose passion for technology is captured in 400 granted patents.

2.16. Bij brief van 19 februari 2019 heeft Sahara gereageerd op de sommatiebrief van 5 februari 2019. Die reactie houdt in dat Sahara bestrijdt inbreuk te maken op EP 668 omdat: "[...] the Clevershare Product dongle does not comprise a wireless transmitter. Instead, the dongle makes use of the wireless transmitter, in particular the WIFI transmitter, of the computer (laptop) to which the dongle is connected." De brief van Sahara bevat in een bijlage de volgende afbeeldingen:

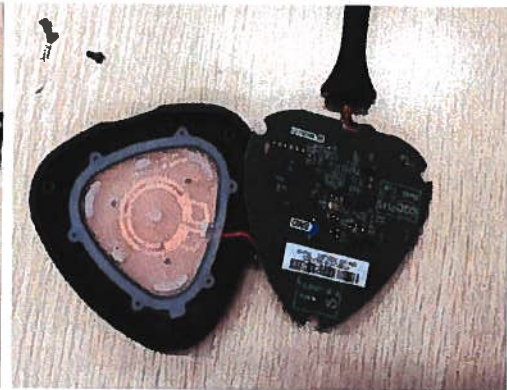
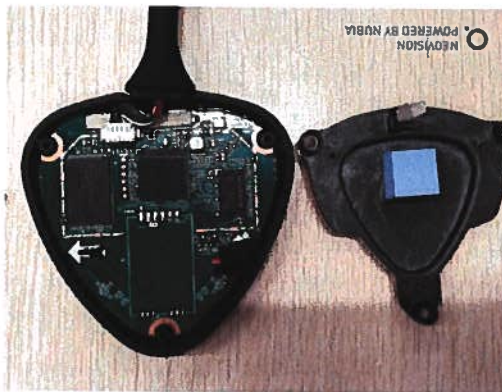
What's in the box



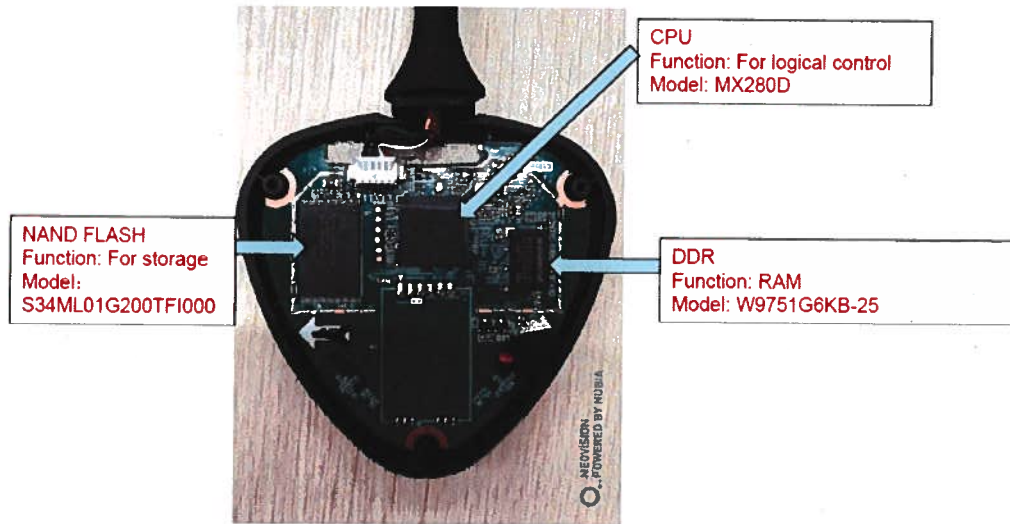
What's in the box



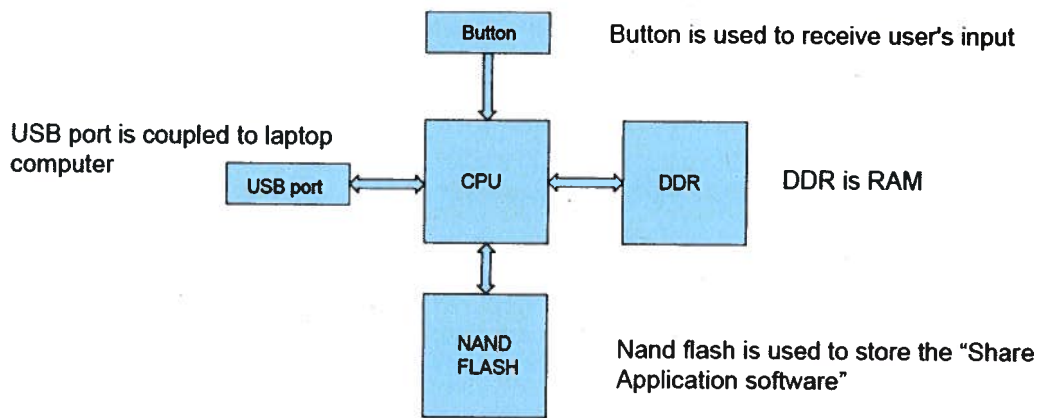
What's in the Dongle (Clevershare 2)



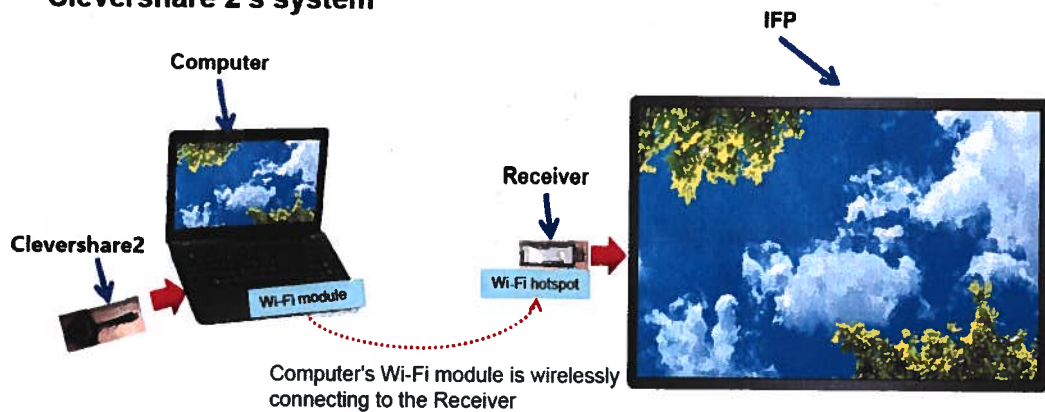
Dongle (Clevershare 2)'s module(No Wi-Fi module inside)



Dongle (Clevershare 2)'s hardware Framework



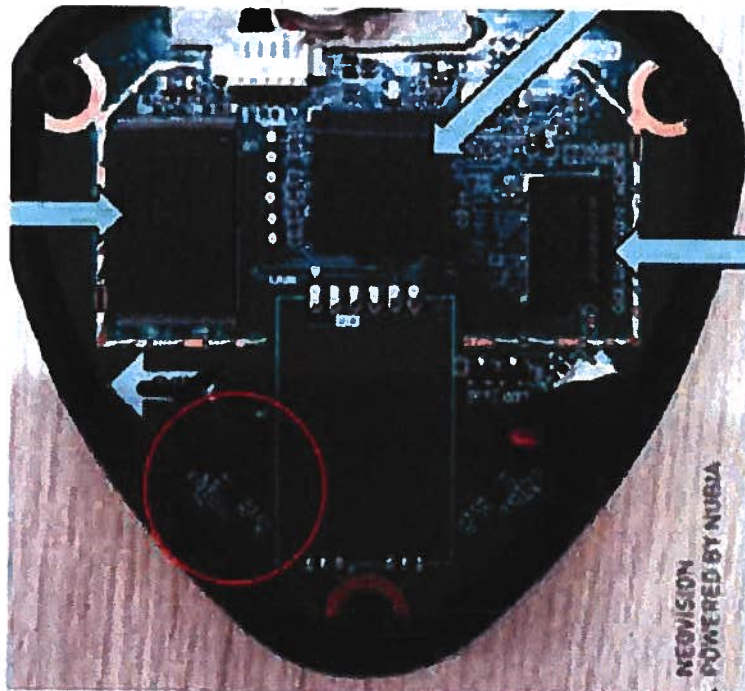
Clevershare 2's system



2.17. Op een herhaalde sommatiebrief van 22 februari 2019, heeft Sahara niet meer gereageerd voor de dagvaarding.

Verschillende versies CS-product

2.18. Bij brief van 19 maart 2019 heeft Barco Sahara gewezen op documentatie afkomstig van Sahara waarin een CS-product wordt beschreven dat wel beschikt over een draadloze zender (hierna ook: *transmitter*). Verder heeft Barco in de door Sahara bij brief van 19 februari 2019 overgelegde afbeelding ‘Dongle (Clevershare 2) ’s module (No Wi-Fi module inside)’ een rode cirkel aangebracht, als volgt:

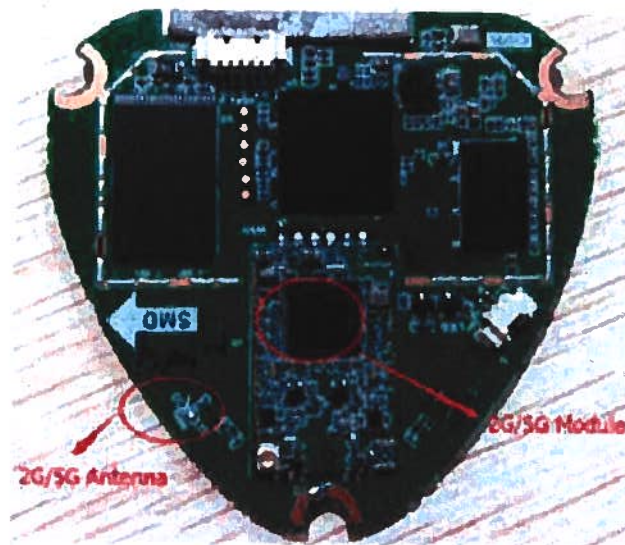


en daarbij opgemerkt:

For ease, circled below is the 2G/5G antenna in your client's product, to the right of this is a rectangular outline showing where the WIFI module is normally housed:

en ook:

Our client's suspicions have been verified by an inspection of your client's submission to the US Federal Communications Commission. This shows, as pictured below (with our client's notes in red), the same circuit board with the addition of a WIFI module:



Barco heeft Sahara daarbij de volgende vragen voorgelegd:

In order to clarify your client's true position, before court proceedings are issued, please provide a witness statement signed with a statement of truth from a properly authorised director of your client confirming the following:

1. The number of Clevershare Products which have been supplied to date featuring a wireless transmitter;
2. The countries in which these products have been supplied;
3. The reason(s) for removing the WIFI module in the Clevershare Product;
4. The reason(s) for retaining the 2G/5G antenna in the Clevershare Product;
5. Whether or not Clevershare Products containing a wireless transmitter are still supplied, anywhere in the world, by your client; and
6. Whether or not your client has ever added a wireless transmitter to Clevershare Products after importing them.

Our client's rights are expressly reserved pending the provision of this information. For the avoidance of doubt, our client does not waive its right to pursue an infringement claim even if the current iteration of the Clevershare Product is missing a WIFI module.

2.19. Voor zover van belang heeft Sahara de brief van Barco in een schrijven van 5 april 2019 als volgt beantwoord:

1.2 There is a simple reason for the fact that the Materials refer to a wireless transmitter and that the circuit board for the Clevershare Product contains an antenna with space for a Wi-Fi module. This is that Sahara historically sold a small number of a previous Clevershare model (**Clevershare 1**) that did contain a wireless transmitter. We refer to this further in relation to your client's requested confirmations below.

1.3 As to the belief that Sahara intends to supply a product containing a wireless transmitter in the future, this is admitted. This product (**Clevershare 3**) does not infringe the Patent. Clevershare 3 is a USB-C device enabling the output of video, audio and movement, and importantly for the purposes of the Patent claims, contains no software. It does not transmit data scraped from the display buffer of the laptop computer through the type-C port of the laptop computer to the dongle. It also does not store or load executable code from the dongle to the laptop computer to be executed by the processor of the laptop computer. Please note that this information is confidential to our client, and is provided solely for the purpose of enabling your client to consider its case against our client. Any disclosure or use of this information by you or your client, for any other purpose, will amount to breach of confidence, and our client will seek injunctions restraining any such use or disclosure.

(...)

3.3 As previously stated, there are presently no Clevershare Products containing a wireless transmitter supplied anywhere in the world by Sahara. As noted at paragraph 1.3 above, our client intends to launch its Clevershare 3 product later this year, but for the reasons already outlined, this product will not infringe the Patent. We further confirm that Sahara has never added a wireless transmitter to Clevershare Products after importing them.

3. Het geschil

in conventie, in de hoofdzaak

3.1. Barco vordert - samengevat - een verbod op inbreuk op EP 668 in Nederland, met een bevel tot opgave van hoeveelheden, prijzen, winst en gegevens van betrokken (rechts-)personen, een *recall* en vernietiging van de aanwezige voorraad (waaronder geretourneerde) inbreukmakende producten, en een rectificatie, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, alsmede een veroordeling van Sahara tot vergoeding van schade ten gevolge van inbreuk op EP 668 en/of, zulks ter keuze van Sahara, afdracht van de door Sahara met de inbreuken behaalde winst, en met veroordeling van Sahara in de proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), te vermeerderen met wettelijke rente vanaf veertien dagen na dit vonnis.

3.2. Barco baseert haar vorderingen op de stelling dat Sahara met haar Clevershare(onderdelen) (in)directe inbreuk maakt op onafhankelijke conclusie 1 en de daarvan afhankelijke conclusies 3 tot en met 5, alsmede op onafhankelijke conclusie 8 en de daarvan afhankelijke conclusies 9, 11, 13 en 14, en op onafhankelijke conclusie 16 van EP 668.

3.3. Sahara voert verweer. Volgens haar is geen sprake van octrooi-inbreuk, primair omdat geen sprake is van toepassing van alle maatregelen uit de conclusies, subsidiair omdat sprake is van een nietig octrooi.

in conventie, in het incident betreffende de voorlopige voorziening

3.4. Barco vordert het verbod op inbreuk op EP 668 in Nederland en in alle andere landen waar EP 668 van kracht is (ook) bij wege van provisionele maatregel, voor de duur van het geding in de hoofdzaak, een en ander op straffe van een dwangsom, en met veroordeling van Sahara in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf veertien dagen na vonnis.

3.5. Aan deze provisionele vordering heeft Barco, naast hetgeen is vermeld onder 3.2., ten grondslag gelegd dat haar schade iedere dag oloopt.

3.6. Sahara voert verweer.

in reconventie

3.7. Sahara vordert na (meerdere) wijziging(en) van eis, met de bepaling dat deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad zal zijn: 1) een verklaring voor recht dat het product dat Sahara voornemens is te vermarkten onder (onder andere) de naam Clevershare 3, dat in het bijzonder beschikt over drie in de vordering benoemde kenmerken, niet leest op de bewoordingen van de verleende conclusies 1, 8 en/of 16 van het Nederlandse deel van EP 668, 2) vergoeding van schade die Sahara heeft geleden en onverhoopt nog zal lijden ten gevolge van het onterecht gelegde beslag door Barco en daarmee samenhangende handelingen, één en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen zoals voorzien in de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf een door de rechtbank te stellen dag, tot aan de dag van algehele voldoening, en 3) voorwaardelijk, voor het geval de rechtbank meent dat Sahara inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 668, vernietiging van het Nederlandse deel van EP 668, dit alles met veroordeling van Barco in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot die van algehele voldoening.

3.8. Sahara grondt haar hiervoor onder 2) genoemde vordering op de stelling dat Barco (op voorhand) had kunnen en moeten weten dat de door haar gewraakte Clevershare-producten geen inbreuk maken op EP 668, omdat deze al ruime tijd op de markt beschikbaar waren en daar eenvoudig onderzoek naar had kunnen worden gedaan. Doordat Barco dit heeft nagelaten en ten onrechte beslag heeft laten leggen tijdens een belangrijke beurs op het vakgebied van beide partijen, en daarnaast met een persbericht een statement naar de markt heeft gemaakt waarin Sahara wordt neergezet als (de zoveelste) inbreukmakende partij, heeft Sahara schade geleden waarvoor Barco op grond van artikel 1019g, aanhef en onder d, Rv aansprakelijk is.

3.9. Barco voert verweer.

in conventie en in reconventie

3.10. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen in de hoofdzaak in conventie en in reconventie zijn gegrond op het al dan niet bestaan van inbreuk op EP 668 in Nederland en op onrechtmatig handelen (beslaglegging en persbericht) in Nederland, is de rechtbank op grond van artikel 7 lid 2 Brussel I *bis*-Vo² internationaal bevoegd daarvan kennis te nemen. Voor zover het geschil in de hoofdzaak de geldigheid van het Nederlandse deel van EP 668 betreft, is de rechtbank internationaal bevoegd daarvan kennis te nemen grond van artikel 24 lid 4 Brussel I *bis*-Vo. De relatieve bevoegdheid is onbestreden.

4.2. Omdat bevoegdheid bestaat voor de op inbreuk op EP 668 gegronde vorderingen in de hoofdzaak in conventie, is de rechtbank ook bevoegd kennis te nemen van de provisionele vordering. Die bevoegdheid strekt zich in elk geval uit tot het Nederlands grondgebied. De rechtbank kan in het midden laten of die bevoegdheid, zoals Barco stelt en Sahara bestrijdt, grensoverschrijdend is. Zoals hierna zal worden overwogen, bestaat namelijk geen grond voor het opleggen van een (provisioneel) verbod.

Betekenis Delta-vonnis voor deze zaak

4.3. In het hiervoor onder rov. 2.6 genoemde vonnis, dat is gewezen na de conclusie van dupliek in reconventie en voorafgaand aan het pleidooi in deze zaak, heeft de rechtbank het Nederlandse deel van EP 668 vernietigd. Deze uitspraak is nog niet in kracht van gewijsde gegaan omdat daartegen hoger beroep is ingesteld. In het arrest Enka/Du Pont³ is overwogen dat een redelijke wetsuitleg meebrengt dat de rechterlijke uitspraak waarbij een octrooi nietig wordt verklaard aan dat octrooi onmiddellijk zijn rechtsgevolgen ontnemt, op voorwaarde dat die uitspraak te zijner tijd in kracht van gewijsde gaat. In de periode totdat de uitspraak in kracht van gewijsde gaat, de zogenaamde zwevende periode, kan dan ook geen inbreukverbod met betrekking tot het vernietigde octrooi worden verkregen⁴. Gelet daarop ligt het voor de hand om tijdens de zwevende periode inbreukprocedures te schorsen.

4.4. Om die reden heeft de rechtbank op 18 december 2020 aan partijen de vraag voorgelegd welke consequenties het Delta-vonnis wat hun betreft heeft voor deze procedure en het op 22 januari 2021 geplande pleidooi. Uit de reacties van partijen volgt dat partijen het erover eens zijn dat een verder debat over de geldigheid van EP 668 in deze zwevende periode niet zinvol is. Sahara heeft echter laten weten dat de procedure en het pleidooi wat haar betreft moet worden voortgezet over de vraag of met de Clevershare de maatregelen van de conclusies worden toegepast, in het kader van het primaire verweer in conventie en de gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk in reconventie. Sahara heeft aangegeven daarbij belang te hebben zolang Barco zich op het standpunt stelt dat met de Clevershare de maatregelen van de conclusies worden toegepast en de mogelijkheid bestaat dat het Nederlandse deel van EP 668 in hoger beroep herleeft. Op 22 januari 2021 heeft

² Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

³ Hoge Raad 13 mei 1988, LJN AC3066, NJ 1988, 953

⁴ Rb. 's-Gravenhage, 10-11-2010, nr. 354516/HA ZA 09-4216: Boston Scientific / OrbusNeich

daarom het pleidooi over de andere geschilpunten dan de geldigheid van het octrooi plaatsgevonden.

4.5. Partijen hebben dan ook een volledig schriftelijk en mondeling debat kunnen voeren over de vraag of, als EP 668 geldig zou zijn, de Clevershare inbreuk maakt op het octrooi. Op grond van dat debat komt de rechtbank tot het oordeel dat ook wanneer wordt uitgegaan van de geldigheid van EP 668, geen reden bestaat voor toewijzing van de vorderingen in conventie. Ook op de vorderingen in reconventie kan los van de vraag naar de geldigheid van het octrooi worden beslist. Onder die omstandigheden acht de rechtbank het in deze zaak aangewezen om vonnis te wijzen.

verder in conventie

De inbreukvorderingen

4.6. Om te kunnen komen tot toewijzing van de inbreukvorderingen in conventie, dient te worden beoordeeld of met de Clevershare de maatregelen van de conclusies van EP 668 worden toegepast. Onderdeel daarvan is de vraag op welke versie(s) van de Clevershare-producten deze vorderingen zien. In de dagvaarding heeft Barco namelijk geen onderscheid gemaakt tussen verschillende versies van de Clevershare, maar het inbreukmakende product slechts geduid als die onderdelen van het presentatiesysteem die Sahara onder de naam Clevershare op de Nederlandse markt brengt. In een brief van na de dagvaarding heeft Sahara (zie onder 2.19) aan Barco bericht dat er drie verschillende generaties met verschillende eigenschappen van de Clevershare aan te wijzen zijn, waarvan alleen de tweede generatie (hierna: CS2) op de markt is. De eerste generatie (hierna: CS1) is volgens die brief niet meer op de markt en over de derde generatie (hierna: CS3) berichtte Sahara dat zij voornemens was om die op de markt te gaan brengen. Sahara heeft vervolgens in haar conclusie van antwoord in conventie ook duidelijk onderscheid gemaakt tussen die drie generaties. Barco heeft zich daarna, in haar conclusie van repliek in conventie, op het standpunt gesteld dat, als al sprake is van verschillende generaties, alle drie die generaties inbreuk maken op EP 668 en dat zij een verbod heeft gevorderd op alle inbreukmakende Clevershare-producten. Daarover oordeelt de rechtbank als volgt.

- CS1, CS2 en CS3

4.7. Dat sprake is van verschillende generaties van de Clevershare is genoegzaam vast komen te staan. Als het gaat om het onderscheid tussen de CS1 en de CS2 heeft Sahara gewezen op de verschillende productnummers in producties die zien op de Clevershare; voor de CS1 gaat het volgens Sahara om productnummer 1541021 en 1541022 en voor de CS2 om productnummer 1541052. Op de acht doosjes die door Barco op de ISE-beurs in beslag zijn genomen (zie onder 2.14) en op verschillende documenten, zoals de *instructions* (GP22), een certificaat (GP24) en een screenshot van een pagina met FAQ op support.clevertouch.com (GP27), wordt in de vorm van de toevoeging '2.0' of '2nd generation' achter Clevershare ook expliciet gewezen op een tweede generatie, wat het (daarvoor al hebben) bestaan van een eerdere generatie impliceert. In het geval van de in beslag genomen doosjes en het screenshot van de pagina met FAQ gaat die verwijzing naar de CS2 ook samen met het productnummer 1541052. Barco heeft hier niet meer tegen ingebracht dan dat op een webpagina op support.clevertouch.com, waarin zowel bestaande als '*discontinued*' producten van Sahara worden vermeld, wel de CS2 (1541052) is genoemd maar niet (als '*discontinued*' product) de CS1. Dat die versie van de Clevershare

daar niet wordt genoemd, betekent echter niet dat die versie niet heeft bestaan. Ten aanzien van de CS3 heeft Barco de stelling van Sahara dat deze nieuwe versie van haar product eind 2019 op de markt zal komen, niet betwist, zodat ook dit vaststaat.

4.8. Omdat het gaat om verschillende generaties, met volgens Sahara verschillende eigenschappen, had het op de weg van Barco gelegen om ter onderbouwing van haar inbreukvorderingen een onderscheid te maken tussen de drie generaties en per generatie duidelijk te maken waarom er vanuit moet worden gegaan dat daarin de maatregelen van de conclusies worden toegepast. Dat de ene versie over bepaalde eigenschappen beschikt, kan niet dienen als onderbouwing dat de andere versies ook over die eigenschappen beschikken, juist omdat het gaat om verschillende generaties met eigen productnummers.

- CS3

4.9. Dat heeft zij in elk geval nagelaten voor de CS3. De rechtbank neemt aan dat Barco, nu zij daarvan bij brief van na de dagvaarding op de hoogte is gebracht (zie onder 2.19), op het moment van dagvaarden van Sahara nog niet wist van deze nieuwe (aankomende) generatie van de Clevershare. De beschrijving van het gewraakte product in de dagvaarding kan dan ook niet geacht worden (mede) te zien op (de eigenschappen van) de CS3. Ook nadat Sahara had aangegeven hoe de CS3 eruit zou komen te zien en over welke eigenschappen deze versie wel en niet zou beschikken, is Barco hier in conventie niet inhoudelijk op ingegaan. Alleen in reconventie, als verweer tegen de door Sahara gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk, heeft Barco inhoudelijk gereageerd op de door Sahara beschreven eigenschappen. Al omdat enige onderbouwde stelling in conventie ten aanzien van de CS3 ontbreekt, moeten de vorderingen van Barco voor zover ze zien op dit product worden afgewezen.

- CS1

4.10. Als het gaat om de CS1 kan worden vastgesteld dat die versie op het moment van de aanvang van dit geschil al meer dan een jaar niet meer op de markt was. Sahara heeft gesteld (zie ook haar brief van 5 april 2019 aan Barco, onder 2.19, en het affidavit van de financieel directeur van Sahara, GP21) dat in 2017 maar enkele exemplaren van de CS1 in korte tijd zijn verhandeld, en daarna niet meer. Barco heeft die onderbouwde stelling onvoldoende gemotiveerd weersproken en niets ingebracht waaruit zou kunnen volgen dat de CS1 langer (en in groteren getale) dan door Sahara gesteld, is verhandeld. De rechtbank gaat er ook vanuit dat Barco, toen zij de dagvaarding aanbracht, op de hoogte was, of ten minste had moeten zijn, van het feit dat de CS1 niet (meer) bestond op de markt en al enige tijd had plaats gemaakt voor de CS2. Dit vanwege de duidelijke aanduiding van de bestaande generatie van de Clevershare als '2.0' of '2nd generation' en het verschil in productnummers. De dagvaarding van 5 maart 2019 is ook gevolgd op de inbeslagname van exemplaren van de CS2 (en niet de CS1) op 5 februari 2019, waarvan Sahara bij brief van 19 februari 2019 heeft bestreden dat die beschikt over een *transmitter* en waarvan Barco in deze procedure betoogt dat die wel een *transmitter* heeft. De door Barco in de dagvaarding gegeven definitie van het inbreukmakende product als 'die onderdelen van het presentatiesysteem die Sahara onder de naam Clevershare op de Nederlandse markt brengt' kan dan ook niet anders worden begrepen dan te zijn gericht op de CS2 en niet op de CS1. De vorderingen kunnen daarom niet worden geacht te zien op de CS1.

- CS2

4.11. Het enige presentatiesysteem dat op het moment van uitbrengen van de dagvaarding onder de naam Clevershare door Sahara op de Nederlandse markt werd gebracht is de CS2. Ondanks dat het bij de CS2 duidelijk gaat om een andere generatie dan de CS1 (aangeduid als een 2^e generatie en met andere productnummers), heeft Barco ter onderbouwing van haar stelling dat met 'de Clevershare die door Sahara op de markt wordt gebracht' inbreuk wordt gemaakt op EP 668, diverse producties overgelegd die zien op de CS1 (want de productnummers 1541021 en 1541022). Barco meent kennelijk dat het bewijs dat ziet op de CS1 kan dienen als bewijs voor de eigenschappen van de CS2. Het gaat dan in het bijzonder over het in EP 668 geclaimde kenmerk dat de *dongle* beschikt over een *transmitter* (een draadloze zender om te communiceren met het communicatienetwerk). Sahara heeft inmiddels namelijk erkend dat de CS1 over een dergelijke *transmitter* beschikte en het standpunt van Barco is dat het ervoor moet worden gehouden dat de CS2 (dus) ook over die *transmitter* beschikt.

4.12. Sahara heeft in reactie op de dagvaarding echter gemotiveerd bestreden dat de *dongle* van de CS2 een *transmitter* heeft. Sahara heeft daarbij gewezen op de afbeeldingen van een opengewerkte CS2-*dongle* (zie onder 2.19). Zij heeft met tekstbalkjes en pijlen aangegeven welke onderdelen in die *dongle* aanwezig zijn, namelijk een massaopslag waarop de door het systeem gebruikte software is opgeslagen (NAND Flash), een processor die de *dongle* rekenkracht geeft voor het detecteren van het gebruik van de knop op de *dongle* (CPU) en het werkgeheugen voor de CPU (DDR), maar niet een *transmitter*. De *dongle* beschikt niet over een *transmitter* (en heeft die ook niet nodig) omdat het CS2-systeem gebruik maakt van de *wifi-transmitter* van de laptop waaraan de *dongle* is gekoppeld, aldus Sahara. Ter ondersteuning van die stelling heeft Sahara gewezen op de tekst in de 'Clevershare 2.0 Instructions' (GP22) en de 'Clevershare User Manual' (GP23) die in de doos met *dongles* van de CS2 worden meegeleverd, en waarin staat:

Step 3:
Clevershare uses the internal wifi of your computer to connect directly to the hot spot created on the Clevertouch screen.
Providing the Clevertouch has an ethernet cable connected you can still get internet access.

Daarbij heeft Sahara aangegeven (zie wederom het affidavit, GP21) dat de CS1 bewust is aangepast naar de CS2 met andere eigenschappen, omdat de producent zorgen had geuit over de configuratie van de CS1 met het oog op octrooirechten van derden. Gelet op deze gemotiveerde reactie van Sahara was het aan Barco om met een nadere onderbouwing te komen die specifiek ziet op de CS2 en de conclusie zou kunnen dragen dat de CS2 over een *transmitter* beschikt in de zin van het octrooi. Een deugdelijke onderbouwing is echter uitgebleven.

4.13. Zo heeft Barco waarde willen toekennen aan documentatie (EP46 en verder) die door de Chinese fabrikant van de Clevershare, Guangzhou Shirui Electronics Co. Ltd. is overgelegd aan de United States Federal Communications Commission (hierna: FCC) ten behoeve van de FCC ID database (een database waarin unieke identificaties van apparaten die geregistreerd zijn bij de FCC worden opgenomen), welke documentatie nodig is voor de verhandeling van een product in de Verenigde Staten. Volgens Barco blijkt uit die documentatie dat de CS2 een *transmitter* heeft, omdat op de binnenzijde van de *dongle* het woord 'wifi' staat (zie ook haar brief van 19 maart 2019, deels weergegeven onder 2.18). Verder kan een testrapport (uit 2015) worden gedownload waarin de geteste limieten aan de frequenties van de wifi worden getoond. In de overgelegde documentatie is geen verwijzing

naar Sahara en/of haar Clevershare product(en) opgenomen. Hier zet Sahara onder meer tegenover een testrapport (uit 2017) waarop is vermeld dat het is opgesteld in opdracht van Sahara en betreft het model/type "*Clevershare 2nd generation*", als onderdeel van FCC-documentatie (GP25). Daarbij zijn foto's van de binnenzijde van de *dongle* gevoegd, waarop goed te zien is dat zich daarin geen *transmitter* bevindt. Dat wordt volgens haar ook bevestigd door een proces-verbaal van de deurwaarder die op verzoek van Sahara via een testaankoop in Nederland een CS2-*dongle* heeft aangeschaft en heeft geconstateerd dat de printplaat van de *dongle* niet verschilt van een door Sahara ter hand gestelde foto van het binnenwerk van een door Sahara geopende (de rechtbank neemt aan: CS2-) *dongle* (GP26). Sahara wijst er verder terecht op dat het woord 'wifi' op een printplaat nog niet maakt dat er ook een *transmitter* in zit. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de door Barco overgelegde FCC-documentatie, als die documentatie voor de Amerikaanse markt al zou kunnen dienen als bewijs voor de Nederlandse markt, niet de conclusie kan rechtvaardigen dat in de CS2-*dongle* een *transmitter* is te vinden.

4.14. Barco voert verder informatiemateriaal van Sahara op. De documenten die zien op de CS1 (omdat ze het productnummer van die versie bevatten of documenten zijn waarvan Sahara heeft laten zien dat ze *outdated* of niet meer toegankelijk zijn) laat de rechtbank in lijn met rov. 4.8 buiten beschouwing. De 'Clevershare User Guide' (EP33) gaat wel over de CS2. In dat document wordt de *dongle* een 'transmitter' genoemd en wordt aangegeven: "*connect the transmitter to a USB port on your PC*". Barco stelt zich op het standpunt dat Sahara hiermee zelf aangeeft dat de CS2 een *transmitter* is, althans bevat. Daarvan zegt Sahara dat voor die bewoordingen is gekozen omdat de consument in de CS2 gebruik moet maken van twee *dongles*, waarvan de eerste aan de *receiver*-kant (grote scherm -*dongle*) wordt gebruikt en de tweede aan de *transmitter*-kant (*laptop-dongle*), waardoor het zinvol en logisch leek om vanuit het perspectief van de gebruiker aan te sluiten bij die terminologie. Het verduidelijkt voor de gebruiker het gebruiksdoel van de Clevershare, maar zegt niets over de werkelijke technische configuratie van de *dongle*, zo betoogt Sahara. De rechtbank volgt Sahara in dat laatste.

4.15. Ook de door Barco als EP36 overgelegde 'Specification sheet' over de CS2-*dongle* biedt onvoldoende houvast voor de conclusie dat in die *dongle* een *transmitter* zit. De tekst in dat document waaruit die configuratie volgens Barco afgeleid zou kunnen worden, luidt: "*Clevershare uses a 'private' SSID that is only accessible between the receiver (Clevertouch IFP) and transmitter (dongle), this connection is setup when the dongle is paired with the Clevertouch*". Sahara heeft dit woordgebruik op dezelfde wijze verklaard als ten aanzien van de 'Clevershare User Guide' (EP33). Kennelijk om elke ten onrechte bestaande suggestie te voorkomen, heeft Sahara bovendien aangegeven de tekst in de 'Specification sheet' inmiddels te hebben aangepast.

4.16. Indien de CS2 wel een *transmitter* zou bevatten, zou dit voor Barco toch vrij eenvoudig moeten zijn aan te tonen. Net zoals Sahara een deurwaarder heeft gevraagd om een testaankoop te doen en de *dongle* te bekijken, had Barco ook tot een testaankoop kunnen overgaan. Dit heeft zij niet gedaan, althans de resultaten daarvan zijn niet overgelegd, terwijl Barco daarvoor niets in de weg heeft gestaan en zij daar zelfs door Sahara toe is aangespoord. Die keuze komt voor rekening van Barco en zorgt er in elk geval voor dat naar het oordeel van de rechtbank tegenover de gemotiveerde betwisting van Sahara door Barco onvoldoende op tafel is gelegd. Dat wat zij aanvoert is eenvoudigweg te mager om haar stelling dat de CS2 niet anders is dan de CS1 en (dus) beschikt over een *transmitter* te

kunnen dragen. Nu niet in geschil is dat zonder *transmitter* de Clevershare niet inbreukmakend is, komen de inbreukvorderingen ook voor deze versie niet voor toewijzing in aanmerking.

4.17. Het voorgaande leidt ertoe dat de vorderingen in conventie, zowel in de hoofdzaak als in het incident betreffende de provisionele vordering, zullen worden afgewezen.

Proceskosten

4.18. Barco zal als de in het ongelijk te stellen partij in conventie in de proceskosten in de hoofdzaak worden veroordeeld op de voet van artikel 1019h Rv, zoals gevorderd. Sahara vordert in totaal een bedrag van € 262.847,79, waarvan volgens beide partijen 65% is toe te rekenen aan de procedure in conventie, oftewel een bedrag van € 170.851,06. Tussen partijen is niet in geschil dat de Indicatietarieven in octrooizaken (versie 1 september 2020) van toepassing zijn. Naar het oordeel van de rechtbank kwalificeert deze zaak, mede gelet op de omvang van de (tot aan het Delta-vonnis) gevoerde geldigheidsdiscussie, het bestaan van de verschillende Clevershare-versies en het aantal proceshandelingen, als een complexe bodemzaak, waardoor voor de procedure in conventie een maximum van € 97.500,- (65% van € 150.000,-) geldt. Nu daarmee het door Sahara gevorderde bedrag al sterk wordt gematigd, is aan het verweer van Barco tegen de hoogte van de opgevoerde kosten tegemoet gekomen. De kosten van Sahara in conventie worden dan ook tot op heden begroot op € 97.500,-. Dit bedrag zal worden vermeerderd met het griffierecht van € 639,- en het bedrag aan verschotten van € 950,- dat Sahara heeft gespecificeerd. Het toe te wijzen bedrag in conventie van in totaal € 99.089,- zal als gevorderd worden vermeerderd met de wettelijke rente als in het dictum vermeld.

4.19. Ook in het incident zal Barco als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van Sahara, welke worden begroot op nihil omdat die vordering voortvloeit uit de hoofdzaak in conventie.

verder in reconventie

VvR van niet inbreuk

4.20. Sahara vordert in reconventie een verklaring voor recht, die zij uiteindelijk, na een aantal wijzigingen, als volgt heeft geformuleerd:

“Te verklaren voor recht dat het product, welk product Sahara voornemens is te vermarkten onder o.a. de naam Clevershare 3, dat in het bijzonder beschikt over de kenmerken:

- a) de dongle beschikt over een USB-C-poort;
- b) op de dongle is geen programma opgeslagen dat is aangepast om geladen te worden op de verwerkingsinrichting (laptop) waarop de dongle is aangesloten en om op het besturingssysteem van de verwerkinginrichting (laptop) te worden uitgevoerd en dat in staat is om content van het scherm van de verwerkingsinrichting (laptop) uit te lezen via screen scraping, en;
- c) de dongle is geen randapparaat in de zin van het octrooi, zoals volgt uit de kenmerken van het product genoemd in *Hoofdstuk VI.ii Verklaring voor recht (CvA sub b.)*,

niet leest op de bewoordingen van de destijds verleende claim 1, claim 8 en/of claim 16 van het destijds verleende Nederlandse deel van EP 2 756 668.”

In de akte overlegging producties tevens houdende vermindering van eis in reconventie, waarin zij de vordering voor het laatst heeft aangepast, heeft Sahara aangegeven dat de gevorderde verklaring zo moet worden gelezen dat een oordeel over ieder opgesomd kenmerk onder a), b) en c) niet per sé nodig is. De verlangde verklaring kan wat haar betreft al gegeven worden wanneer tenminste a), b) of c) maakt dat het beschreven product niet leest onder de bedoelde claims.

4.21. De reden dat Sahara deze vordering heeft ingesteld, was haar (ook in de gevorderde verklaring genoemde) voornemen om een (nieuwe) derde generatie van de Clevershare (CS3), die al door Sahara was ontwikkeld en naar zij stelt (zie randnummer 6 van haar akte overlegging producties tevens houdende vermindering van eis in reconventie) beschikt over elk van de in de gevorderde verklaring opgenomen kenmerken, op de markt te brengen. Sahara heeft aangegeven belang te hebben bij deze verklaring voor recht (van niet-inbreuk voor haar product met bovengenoemde kenmerken) om de markt en haar wederverkopers zekerheid te verschaffen en om mogelijke beschuldigingen van inbreuk van Barco te voorkomen. De dreiging van dergelijke beschuldigingen bestaat volgens Sahara zo lang het octrooi nog kan herleven en Barco volhardt in haar standpunt dat – ook – met de CS3 de maatregelen van EP 668 worden toegepast. Zij zocht aldus zekerheid voor haar toekomstige CS3 (*clearing the way*).

4.22. Niet lang nadat zij deze reconventionele vordering had ingesteld en gedurende deze procedure, is Sahara (eind 2019) met de CS3 op de Nederlandse markt gekomen. Daarmee is haar belang van *clearing the way* aan de vordering komen te ontvallen en is de vordering veranderd van een verklaring voor recht van niet-inbreuk voor een (nog) niet (voor derden) bestaand product naar een verklaring voor recht van niet-inbreuk voor een concreet product op de Nederlandse markt, de CS3. De (door Sahara veranderde) formulering van de verklaring strookt echter niet met die nieuwe situatie en is voor meerderlei uitleg vatbaar.

4.23. Voor zover de (formulering van de) gevorderde verklaring nog hinkt op de gedachte dat geen concreet derde generatie-product van de Clevershare op de markt is, en Sahara met de verklaring wil bereiken dat de rechtbank voor recht verklaart dat een product dat beschikt over de kenmerken dat a) de *dongle* beschikt over een USB-poort, b) op de *dongle* geen programma is opgeslagen dat is aangepast om geladen te worden op de verwerkingsinrichting (laptop) waarop de dongle is aangesloten en om op het besturingssysteem van de verwerkinginrichting (laptop) te worden uitgevoerd en dat in staat is om content van het scherm van de verwerkingsinrichting (laptop) uit te lezen via screen scraping, en c) de *dongle* geen randapparaat in de zin van het octrooi, geldt het volgende.

4.24. Met kenmerk a) vraagt Sahara dan om een verklaring dat een kenmerk waarover de *dongle* van haar toekomstige product zou beschikken, namelijk een USB-C-poort, niet leest op de conclusies van EP 668. Meer in het bijzonder heeft Sahara betoogd dat de derde generatie Clevershare daarmee niet voldoet aan het geclaimde kenmerk dat de *dongle* ‘*a connector for connecting the peripheral device to the processing device*’ (in conclusie 1, zie 2.3, staat: “*a connector adapted to couple to a port of the processing device*”) omvat, omdat dat kenmerk ziet op een datapoort (als omschreven in paragraaf [0050] van het octrooi, waaronder een USB-interface) en niet op een videopoort (wat een USB-C-poort is). Bij dat

deel van de gewenste verklaring rijst echter het probleem dat als een *dongle* behorend bij een vergadersysteem als bedoeld in dit geschil beschikt over USB-C-poort, dit niet zonder meer geen inbreuk op EP 668 zal opleveren. Daarmee is de gewenste verklaring onvoldoende concreet omschreven en kan zij niet voor toewijzing in aanmerking komen.⁵

4.25. De reden daarvoor is dat, zoals Sahara zelf heeft aangegeven, een type USB-C-*connector* in een *dongle* in verschillende modi kan worden gebruikt, namelijk zowel in een USB-gegevensoverdrachtmodus (als datapoort, van de *dongle* naar de laptop en andersom) als in een modus waarin alleen een output DP protocol wordt ondersteund (oftewel als videopoort van de laptop naar de *dongle*). Een USB-C-*connector* kan daarmee functioneren als een USB-interface, waarvan Sahara erkent dat dat een *connector* is in de zin van het octrooi. Daarbij komt dat Barco heeft gewezen op een op YouTube verschenen video van 1 oktober 2020 over de CS3 en het gebruik daarvan, waarin is te zien dat de gebruiker een USB-adapter aan de *connector* van de *dongle* koppelt en waarmee de CS3-*dongle* een *dongle* met een reguliere USB-aansluiting (datapoort) is geworden. Dat, zoals Barco betoogt, zeer goed mogelijk is dat de *dongle* ook kan worden aangesloten op een laptop die niet beschikt over een USB-C-ingang en dan zou kunnen functioneren als een USB-interface, valt niet met de enkele aanwezigheid van een USB-C-poort (oftewel met de gewenste verklaring voor recht) uit te sluiten. Dit betekent dat het feit dat een *dongle* beschikt over een type USB-C-*connector* onvoldoende (concreet) is voor de conclusie dat geen sprake is van een *connector* in de zin van het octrooi.

4.26. Met de kenmerken b) en c) is dan het probleem dat deze kenmerken (waarover de CS3-*dongle* niet zou beschikken) exact die kenmerken zijn die in EP 668 zijn geclaimd. EP 668 heeft volgens de bewoordingen van conclusie 1 immers onder bescherming willen stellen (zie onder 2.4 en vergelijk met de gewenste verklaring onder b) en c)) “een elektronisch vergaderhulpmiddel (...) dat het volgende omvat: (...) ten minste één randinrichting (...) waarbij de randinrichting een verbindingseenheid is die het volgende omvat: (...) een programma dat aangepast is om geladen te worden op de verwerkingsinrichting [waarop de randinrichting kan worden gekoppeld] en om op het besturingssysteem van de verwerkingsinrichting te draaien, waarbij het programma (...) aangepast is om inhoud van het tweede beeldscherm (van de verwerkingsinrichting) te screenscrapen”. Sahara vraagt voor de kenmerken onder b) en c) dan dus in wezen een verklaring van de rechtbank dat een product dat niet beschikt over (een) maatregel(en) van de conclusies, geen inbreuk maakt. Barco zal niet (met succes kunnen) beweren dat een vergadersysteem waarin geen sprake is van een randinrichting in de zin van het octrooi, of waarin wel sprake is van een randinrichting, maar daarop geen programma is opgeslagen in de zin van het octrooi, inbreukmakend is. Een dergelijke verklaring zal Sahara geen zekerheid verschaffen voor de CS3 en zij heeft bij een dergelijke verklaring dan ook geen kenbaar belang.

4.27. Voor zover de gevorderde verklaring zich richt op het nieuwe product op de markt en Sahara met de gevorderde verklaring vastgesteld wil zien dat de CS3, met de in ‘Hoofdstuk VI.ii Verklaring voor recht (CvA sub b.)’ gestelde kenmerken, geen inbreuk maakt op EP 668, moet de vordering ook worden afgewezen. Voor kenmerk a) geldt dan hetzelfde als hiervoor onder rov. 4.24 en 4.25 is overwogen. Voor de kenmerken b) en c)

⁵ Zie ook Hoge Raad 21 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3693, NJ 2002/217 (VJV/Staat) en de conclusie van de AG bij Hoge Raad 19 juli 2019, ECLI:NL:PHR:2019:510 (Tata Steel/ArcelorMittal)

geldt dan dat Sahara haar stelling dat de CS3 over deze kenmerken beschikt onvoldoende heeft onderbouwd. Barco heeft betwist dat de CS3 beschikt over die kenmerken omschreven in de vordering en 'Hoofdstuk VI.ii Verklaring voor recht (CvA sub b.)', waarnaar in de vordering wordt verwezen. In het licht van die betwisting had het op de weg van Sahara gelegen om haar stellingen voldoende concreet te onderbouwen en kon zij niet volstaan met de enkele stelling dat de CS3 over die kenmerken beschikt. Het betreft immers geen kenmerken waarvan op het eerste gezicht is vast te stellen of een product daarover beschikt. Dit terwijl voor de hand ligt dat - gelet op de marktintroductie eind 2019 - Sahara bij het instellen van haar vordering en in de loop van deze procedure de beschikking had of heeft gekregen over (prototype) CS3-producten met bijbehorende ontwerp-, test-, informatie-, instructie- dan wel gebruiksdocumenten. Bij gebreke van enige concrete onderbouwing van haar stellingen, wordt aan bewijslevering door Sahara niet toegekomen.

4.28. Al het voorgaande brengt mee dat de gevorderde verklaring voor recht wordt afgewezen

Schadevergoeding

4.29. Barco heeft de door Sahara op grond van artikel 1019g, aanhef en onder d, Rv, gevorderde schadevergoeding niet afzonderlijk bestreden. Nu uit dat wat in conventie is overwogen volgt dat het conservatoir beslag van 5 februari 2019 op acht doosjes van de CS2 ten onrechte is gelegd, zal deze schadevergoedingsvordering worden toegewezen als gevorderd, met dien verstande dat die schadevergoeding niet zal zien op het persbericht dat Barco op 5 februari 2019 naar aanleiding van het beslag heeft uitgebracht (zie onder 2.15). De rechtbank gaat namelijk voorbij aan de stelling van Sahara dat artikel 1019g, aanhef en onder d, Rv ook grond biedt voor schade als gevolg van dat persbericht waarin Barco, zoals Sahara het verwoordt, 'een statement naar de markt heeft gemaakt'. Het persbericht zelf kan immers niet worden aangemerkt als een voorlopige maatregel waarop dat artikel ziet. Bovendien bevat het persbericht over het beslag naar het oordeel van de rechtbank feitelijk juiste informatie, namelijk dat de rechtbank Barco heeft toegestaan beslag te leggen op een Clevershare-product en dat dat beslag is gelegd tijdens de ISE-beurs. De gevorderde wettelijke rente over de schade zal worden toegewezen vanaf de datum van het beslag.

4.30. Het beroep van Sahara op artikel 21 Rv kan vanwege de toewijzing van de schadevergoedingsvordering onbesproken blijven.

Voorwaardelijke vordering

4.31. Gelet op de beoordeling van de vorderingen in conventie, is de voorwaarde waaronder de vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 668 is ingesteld, niet vervuld.

Proceskosten

4.32. Nu partijen in reconventie over en weer in het ongelijk zijn gesteld, zal de rechtbank de proceskosten in reconventie compenseren, in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie, in de hoofdzaak

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Barco in de proceskosten tot op heden aan de zijde van Sahara begroot op € 99.089,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag van algehele voldoening;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in conventie, in het incident betreffende de voorlopige voorziening

- 5.4. wijst de vordering af;
- 5.5. veroordeelt Barco in de proceskosten tot op heden aan de zijde van Sahara begroot op nihil;
- 5.6. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

- 5.7. veroordeelt Barco om aan Sahara de schade te vergoeden die zij heeft geleden en onverhoopt nog zal lijden als gevolg van het ten onrechte gelegde beslag, één en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 5 februari 2019 tot aan de dag van algehele voldoening;
- 5.8. verklaart de veroordeling onder 5.7 uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.9. wijst het anders of meer gevorderde af;
- 5.10. compenseert de proceskosten van partijen, in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt;

in voorwaardelijke reconventie

- 5.11. verstaat dat de voorwaarde voor de vordering niet is vervuld.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff, mr. M.J.J. Visser en mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op 1 juni 2022.