

0703813534

IN NAAM DER KONINGIN!

vonnis

4 x

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 412028 / HA ZA 12-142

Vonnis van 19 december 2012

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
STARSIGHT TELECAST INC.,
gevestigd te Santa Clara, Verenigde Staten van Amerika,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
ROVI GUIDES INC.,
gevestigd te Santa Clara, Verenigde Staten van Amerika,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ZIGGO B.V.,
gevestigd te Utrecht,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. J.J. Allen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Rovi c.s. en Ziggo genoemd worden. Rovi c.s. is ter zitting bijgestaan door mrs. B.J. van den Broek en R. van Kleeff, advocaten te Amsterdam. Ziggo is ter zitting bijgestaan door haar advocaat voornoemd, alsmede door mr. P. van Dongen, eveneens advocaat te Amsterdam, alsmede door mr. ir. F.A.T van Looijengoed, octrooigemachtigde.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de beschikking van de voorzieningenrechter in deze rechtbank van 23 december 2011, waarin Rovi c.s. verlof is verleend om te procederen volgens het Reglement Versnelde bodemprocedure in Octrooizaken;
 - de dagvaarding van 23 december 2011, tevens houdende een vordering tot een provisionele voorziening;
 - de akte houdende overlegging producties (1 t/m 7) van 1 februari 2012;
 - de conclusie van antwoord in conventie tevens houdende eis in reconventie met producties (1 t/m 32) alsmede conclusie van antwoord in het incident (provisionele voorzieningen) van 23 mei 2012;
 - de conclusie van antwoord in reconventie van 25 juli 2012;

0703813534

412028 / HA ZA 12-142
19 december 2012

2

-
- de akte houdende overlegging aanvullende producties (8 t/m 11) van 5 september 2012 aan de zijde van Rovi c.s.;
 - de akte houdende overlegging producties (33 t/m 44) van 5 september 2012 aan de zijde van Ziggo;
 - de brieven van mr. Van den Broek d.d. 10 en 13 september 2012 en de brieven van mr. Allen d.d. 12 en 14 september 2012 en de beslissing van de rechtbank bij e-mail van 17 september 2012 terzake het door Rovi c.s. gemaakte bezwaar tegen indiening van de producties 38 t/m 43 aan de zijde van Ziggo;
 - de akte houdende overlegging reactieve producties (12 en 13) van 5 oktober 2012 zijdens Rovi c.s.;
 - de e-mail van mr. Van den Broek van 19 oktober 2012 waarin hij bericht dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van de gevorderde proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv;¹
 - het pleidooi van 2 november 2012 en de daarbij door partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Rovi c.s. maakt deel uit van het Rovi-concern, dat zich bezig houdt met de ontwikkeling en exploitatie van digitale entertainmentproducten voor de televisiemarkt. Zij beschikt over diverse octrooien op dat gebied.

2.2. Starsight Telecast Inc. is houdster van onder meer Europees octrooi 0 880 856 (hierna: 'EP 856' of 'het octrooi'). EP 856 is op 2 maart 2005 verleend en roept de prioriteit in van drie Amerikaanse octrooiaanvragen d.d. 2 oktober 1995 (gebaseerd op de Amerikaanse aanvraag 537,650, hierna: US 650), 3 mei 1996 (gebaseerd op de Amerikaanse aanvraag 642,259, hierna: US 259) en 27 juli 1996 (gebaseerd op de Amerikaanse aanvraag 022,826 P hierna: US 826). Het octrooi heeft betrekking op "*systems and methods for providing television schedule information*" en is onder meer in Nederland van kracht. Rovi Guides Inc. heeft een licentie onder het octrooi verkregen.

2.3. De onafhankelijke conclusies 1 en 18 luiden in de oorspronkelijke Engelse taal als volgt :

1. web based interactive television schedule guide accessible by a television user comprising:
 - a first database accessible through Internet for storing television schedule information;
 - a first memory for storing the first database;
 - a second database accessible through Internet for providing downloadable computer software to the television user for searching and receiving information on Internet;
 - a second memory for storing the second database;
 - a processor remote from the first and second databases capable of accessing the first and second databases and using the downloadable computer software to search and

¹ Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering.

0703813534

412028 / HA ZA 12-142
19 december 2012

3

receive information including television schedule information from Internet responsive to selections of the television user; a user input for receiving the user selections; and a display for displaying the received information.

- 18 A method for organising and using television programming information on a web site comprising the steps of:
storing television schedule information in a first database accessible through Internet;
storing in a second database computer software for searching and receiving information on Internet wherein, the second database is accessible through Internet;
downloading the computer software to a remote television user;
using the downloaded computer software for searching, formatting, and receiving information including television schedule information from Internet; and
displaying the received information in a display.

2.4. In de niet-bestreden Nederlandse vertaling en in navolging van partijen onderverdeeld in deelkenmerken luiden deze conclusies als volgt:

Conclusie 1:

- a. Op een web gebaseerde interactieve televisieprogrammagids die toegankelijk is door een televisiegebruiker, omvattend:
- b. een eerste gegevensbank die toegankelijk is via Internet voor het opslaan van televisieprogramma-informatie;
- c. een eerste geheugen voor het opslaan van de eerste gegevensbank;
- d. een twee [de rechtbank begrijpt: tweede] gegevensbank die toegankelijk is via Internet voor het verschaffen van te downloaden computersoftware aan de televisiegebruiker voor het zoeken naar en ontvangen van informatie op Internet;
- e. een twee [de rechtbank begrijpt: tweede] geheugen voor het opslaan van de tweede gegevensbank;
- f. (1) een processor die zich op afstand van de eerste en tweede gegevensbank bevindt en die in staat is toegang te verkrijgen tot de eerste en tweede gegevensbank en (2) de te downloaden computersoftware te gebruiken om in reactie op keuzen van de televisiegebruiker op Internet informatie op te zoeken en te ontvangen, met inbegrip van televisieprogramma-informatie;
- g. een gebruikersinvoer voor het ontvangen van de keuzen van de gebruiker; en
- h. een beeldscherm voor het weergeven van de ontvangen informatie.

Conclusie 18:

- a. Werkwijze voor het rangschikken en gebruiken van televisieprogramma-informatie op een website, omvattend de stappen van:
- b. het opslaan van televisieprogramma-informatie in een eerste gegevensbank die via Internet toegankelijk is;
- c. het in een tweede gegevensbank opslaan van computersoftware voor het zoeken naar en ontvangen van informatie op Internet, waarbij de tweede gegevensbank via Internet toegankelijk is;
- d. het downloaden van de computersoftware naar een televisiegebruiker op afstand;

0703813534

412028 / HA ZA 12-142
19 december 2012

4

-
- e. het gebruik van de gedownloade computersoftware voor het zoeken naar en indelen en ontvangen van informatie met inbegrip van televisieprogramma-informatie van Internet; en
 - f. het weergeven van de ontvangen informatie op een beeldscherm.

2.5. Tegen EP 856 is oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau. Na intrekking van de oppositie heeft de Oppositie Divisie het onderzoek naar de geldigheid van EP 856 ambtshalve voortgezet en bij in kracht van gewijsde gegane beslissing van 18 juli 2008 het octrooi ongewijzigd in stand gehouden.

2.6. Ziggo is op 1 februari 2007 ontstaan uit een fusie tussen @Home, Casema en Multikabel en biedt in Nederland media- en communicatiediensten aan.

2.7. Televisieprogramma-informatie werd voorheen voornamelijk in papieren programmagidsen verschaft. Onder meer door de toename van het aantal televisiezenders is een alternatief gevonden in elektronische televisiegidsen – ook wel aangeduid als EPG's (*electronic program guides*) – die op het televisiescherm kunnen worden weergegeven.

2.8. Ziggo brengt sinds 16 maart 2011 een applicatie ('app') op de markt (hierna: de 'Ziggo App'). De Ziggo App kan gebruikt worden op de iPad, de iPod Touch en (sinds 27 juli 2011) de iPhone van Apple. De Ziggo App kan worden gedownload van de iTunes website van Apple. Met de Ziggo App kan de gebruiker de door hem gewenste actuele televisieprogramma-informatie on-line ontvangen op zijn toestel.

3. De vorderingen

in conventie

3.1. Rovi c.s. vordert, alles zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, zowel in de provisie als in de hoofdzaak een verbod op betrokkenheid bij directe of indirecte inbreuk op EP 856 op straffe van een dwangsom. In de hoofdzaak vordert Rovi c.s. voorts opgave van afnemers, het plaatsen van een rectificatie op de website van Ziggo, het (doen) verwijderen van de Ziggo App van iTunes, de afgifte van de bron- en objectcode van de Ziggo App, alles op straffe van verbeurte van een dwangsom, alsmede schadevergoeding en/of winstafdracht en accountantsgecertificeerde en met stukken onderlegde verantwoording omtrent de door Ziggo met de Ziggo App genoten winst. Ten slotte vordert Rovi c.s. vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, zowel in de provisie als in de hoofdzaak.

3.2. Rovi c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Ziggo met het (doen) aanbieden van de Ziggo App direct en/of indirect inbreuk maakt op EP 856.

3.3. Ziggo voert gemotiveerd verweer.

in reconventie

3.4. Ziggo vordert nietigverklaring van het octrooi wegens gebrek aan nieuwheid en/of gebrek aan inventiviteit en/of niet-nawerkbaarheid van EP 856, met veroordeling van Rovi c.s. in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

0703813534

412028 / HA ZA 12-142
19 december 2012

5

3.5. Rovi c.s. voert gemotiveerd verweer.

4. De overwegingen

in reconventie

4.1. De rechtbank ziet aanleiding de vorderingen in reconventie het eerst te beoordelen.

Prioriteitsdatum EP 856

4.2. Ziggo heeft zich allereerst op het standpunt gesteld dat EP 856 geen geldig beroep toekomt op de prioriteit van US 650 (ingediend op 2 oktober 1995) en van US 259 (ingediend op 3 mei 1996), omdat de specifieke combinatie van maatregelen uit de onafhankelijke conclusies 1 en 18 niet rechtstreeks en ondubbelzinnig uit die documenten valt af te leiden. Rovi c.s. heeft dat standpunt niet gemotiveerd weersproken. De rechtbank zal daarom uitgaan van de – niet bestreden – prioriteitsdatum van 27 juli 1996, gebaseerd op de indieningsdatum van US 826.

Inventiviteit

4.3. Ziggo heeft zich – onder meer – op het standpunt gesteld dat EP 856 nietig is wegens gebrek aan inventiviteit, uitgaande van op de prioriteitsdatum bekende webbrowsers zoals Netscape Navigator 0.9 of Microsoft Internet Explorer 2.0 als meest nabije stand van de techniek.

4.4. Rovi c.s. heeft bestreden dat webbrowsers kunnen worden aangemerkt als 'zoekprogramma' in de zin van conclusies 1 en 18 ('*computer software for searching and receiving information on internet*') omdat deze niet zoeken maar alleen informatie ophalen van de locatie die wordt gespecificeerd door de gebruiker. Daarom ontbreken deelkenmerken d, f1 en f2 en kunnen webbrowsers niet worden aangemerkt als meest nabije stand van de techniek, aldus Rovi c.s.

4.5. De vraag die dus eerst moet worden beantwoord is wat moet worden verstaan onder 'searching' in deelkenmerk d en 'to search' in deelkenmerk f2 en in het bijzonder of 'browsen' een vorm is van 'searching' en 'to search' in de zin van conclusies 1 en 18. De rechtbank oordeelt daaromtrent als volgt.

4.6. De betekenis van de termen 'searching' en 'to search' in de conclusies 1 en 18 van het octrooi is niet aanstonds duidelijk. Hoe deze termen dienen te worden uitgelegd dient te worden vastgesteld aan de hand van de betekenis die de gemiddelde vakman daaraan, gelet op de beschrijving en de tekeningen, op de prioriteitsdatum zou hebben gegeven.

4.7. In de beschrijving wordt op diverse plaatsen gesproken over 'searching' en 'to search' en wordt uiteengezet hoe verdere informatie kan worden verkregen. Paragraaf 10 van de beschrijving luidt:

In yet another embodiment, the present invention provides a system and method for allowing the user to contextually link with a remote database, network server or

0703813534

412028 / HA ZA 12-142

19 december 2012

6

on-line service, and search and select more information relating to specific areas of interest or concerns associated with a program in the television schedule information system. In this embodiment, the system includes a viewer interface having a display for displaying television schedule information to a viewer, a data line coupled to the display for communicating with an external computer network, and a memory having software for retrieving linking data from the computer network. Preferably, the linking data is contextually related to information in the television schedule guide, such as a program's title or content. The external computer network will preferably include the Internet, the World Wide Web and other existing network servers. In this way, the user of the television schedule system may conduct a comprehensive search for information about a particular program/television show or for information relating to the show, the actors, the actresses, the show's theme and the like.

De eerste twee zinnen van paragraaf 17 luiden als volgt:

In one embodiment, the invention incorporates an interactive computer system which assists the viewer in utilizing television schedule information and linking with a database to search and retrieve information. Preferably, the information is contextually related to television programs within the television schedule information.

De eerste zin van paragraaf 49 luidt als volgt:

In yet another embodiment, a television program title and/or a program's content is contextually linked to an on-line service or to an available database. In this arrangement, a user, in conjunction with the data made available through an electronic program guide (or navigational system), can link, search and select more information relating to specific areas of interest or concerns associated with a program or a program's title.

Een door Rovi c.s. in verband met het zoeken in een op afstand gelegen databank genoemde passage uit paragraaf 50 luidt:

The user selects from the presented choices, and the electronic program guide contacts and communicates with the database of available information for more detailed information relating to the user's choice.

Enkele passages uit paragraaf 60 luiden:

In another embodiment, the television schedule guide (not shown) is stored as one or more files (e.g., a website) on one of the servers 350, which can be accessed by any viewer having access to the World Wide Web. The television schedule guide or website may be configured for viewing and interacting with television information directly on-line, [...]. The guide may also include other information about programs, such as ratings, stars, type of movie (e.g., suspense, comedy, drama, western, musical, children, biography, horror, etc.). This information may be provided on the actual website, or the website may provide means for linking the

0703813534

412028 / HA ZA 12-142
19 december 2012

7

viewer with other websites to provide more information on certain topics and categories.

4.8. Bovenstaande passages uit de beschrijving maken de gemiddelde vakman duidelijk dat de gebruiker kan 'zoeken' in de zin van conclusies 1 en 18 van het octrooi naar televisieprogramma-informatie (in elk geval ook) door middel van *browsen* - het bladeren tussen verschillende internetpagina's door middel van het klikken op een (hyper)link.

4.9. Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit het voorgaande dat een (*web*)browser voldoet aan het deelkenmerk '*software for searching and receiving information on internet*' uit conclusies 1 en 18 van het octrooi. Onvoldoende gemotiveerd bestreden is dat webbrowsers (veelal kosteloos) konden worden gedownload via het internet, zoals blijktens producties 18 t/m 21 van Ziggo reeds voor de prioriteitsdatum het geval was bij de Netscape Navigator en Microsoft Internet Explorer. Uit deze publicaties blijkt tevens dat zeer velen (een van) deze browsers ook daadwerkelijk hadden gedownload en geïnstalleerd op een *personal computer*. Die webbrowsers kunnen dus worden aangemerkt als "*downloadable computer software*" in de zin van conclusie 1 en, na installatie, "*downloaded computer software*" in de zin van conclusie 18.

4.10. Rovi c.s. heeft niet weersproken dat bekendheid met een te downloaden browser bekendheid met de meeste andere (onderdelen van de) elementen van de conclusies veronderstelt, te weten:

- b. een eerste gegevensbank die toegankelijk is via Internet voor het opslaan van informatie;
- c. een eerste geheugen voor het opslaan van de eerste gegevensbank;
- d. een tweede gegevensbank die toegankelijk is via Internet voor het verschaffen van te downloaden computersoftware aan de gebruiker voor het zoeken naar en ontvangen van informatie op Internet;
- e. een tweede geheugen voor het opslaan van de tweede gegevensbank;
- f. (1) een processor die zich op afstand van de eerste en tweede gegevensbank bevindt en die in staat is toegang te verkrijgen tot de eerste en tweede gegevensbank en
(2) de te downloaden computersoftware te gebruiken om in reactie op keuzen van de gebruiker op Internet informatie op te zoeken en te ontvangen;
- g. een gebruikersinvoer voor het ontvangen van de keuzen van de gebruiker; en
- h. een beeldscherm voor het weergeven van de ontvangen informatie.

De geclaimde uitvinding onderscheidt zich derhalve van de meest nabije stand van de techniek doordat het gaat om een "interactieve televisieprogrammagids" (element a) en doordat de eerste gegevensbank waartoe de gebruiker via het internet toegang heeft, televisieprogramma-informatie bevat (onderdeel van element b) en dat de informatie die de gebruiker met zijn gedownloade browser in reactie op zijn keuzen kan opzoeken en ontvangen televisieprogramma-informatie betreft (onderdeel van element f2). Voor zover deze verschillen al technisch van aard zouden zijn en kunnen bijdragen aan de inventiviteit – zoals door Rovi c.s. gesteld maar door Ziggo bestreden – lagen deze maatregelen op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman voor de hand.

4.11. Rovi c.s. heeft op zich terecht aangevoerd dat het kenmerk "interactieve televisieprogrammagids", dat de overige conclusie-elementen omvat, erop duidt dat die overige elementen een geheel moeten vormen dat is gericht op de ontsluiting van een

0703813534

412028 / HA ZA 12-142
19 december 2012

8

specifiek soort informatie, te weten televisieprogramma-informatie. De bekende webbrowsers voldoen niet aan dat kenmerk omdat zij niet gericht zijn op een specifiek soort informatie. Het zijn, in de woorden van Rovi c.s., "*general purpose webbrowsers*".

4.12. Het voornaamste voordeel van de geclaimde uitvinding boven de bekende webbrowsers is volgens Rovi c.s. dat de gebruiker niet zelf het internet hoeft af te struinen op zoek naar de specifieke informatie. De eerste gegevensbank bevat die specifieke informatie en omdat de software van de gebruiker daarop is afgestemd, kan die informatie eenvoudig worden opgehaald en weergegeven. Uitgaande van dat voordeel kan het objectieve probleem dat de geclaimde uitvinding oplost, worden geformuleerd als: hoe kunnen de bekende browsers worden aangepast om specifiek televisieprogramma-informatie te zoeken en ontvangen.

4.13. In zijn zoektocht naar een oplossing zou de gemiddelde vakman dan gestuit zijn op de Australian TV Guide, een *searchable online television program guide*, die – naar Ziggo onvoldoende gemotiveerd weersproken heeft aangevoerd – op de prioriteitsdatum reeds toegankelijk was via een website. De gemiddelde vakman zou zich realiseren dat het genoemde probleem wordt opgelost door een bekende browser af te stemmen op het verkrijgen van informatie van specifiek die website (een eerste gegevensbank in de zin van het octrooi). Hij zou dat ook doen omdat, zoals Ziggo onweersproken heeft aangevoerd, de toepassing van een browser voor dat doel geen enkel technisch obstakel meebrengt. Aldus zou de gemiddelde vakman zonder inventieve denkwerk tot de interactieve televisieprogrammages volgens het octrooi zijn gekomen.

4.14. Naar het oordeel van de rechtbank is het octrooi in elk geval om de hiervoor uiteen gezette redenen niet inventief te achten. De andere door Ziggo aangevoerde gronden voor nietigheid van het octrooi kunnen bij die stand van zaken onbesproken blijven.

Proceskosten

4.15. Rovi c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Partijen zijn het erover eens dat de redelijke en evenredige proceskosten € 200.000,- bedragen. Zij hebben geen onderverdeling gemaakt tussen de kosten in conventie en reconventie. De rechtbank acht het aandeel van beide procedures gelijk, zodat de kosten aan de zijde van Ziggo in de procedure in reconventie worden begroot op € 100.000,-.

in conventie:

Inbreuk

4.16. Uit het oordeel in reconventie dat het octrooi nietig is, volgt dat de inbreukvorderingen van Rovi c.s. dienen te worden afgewezen.

Proceskosten

4.17. Rovi c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor in r.o. 4.15 is overwogen, worden de kosten aan de zijde van Ziggo in conventie begroot op € 100.000,-.

0703813534

412028 / HA ZA 12-142
19 december 2012

9

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Rovi c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Ziggo tot op heden begroot op € 100.000,-,

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

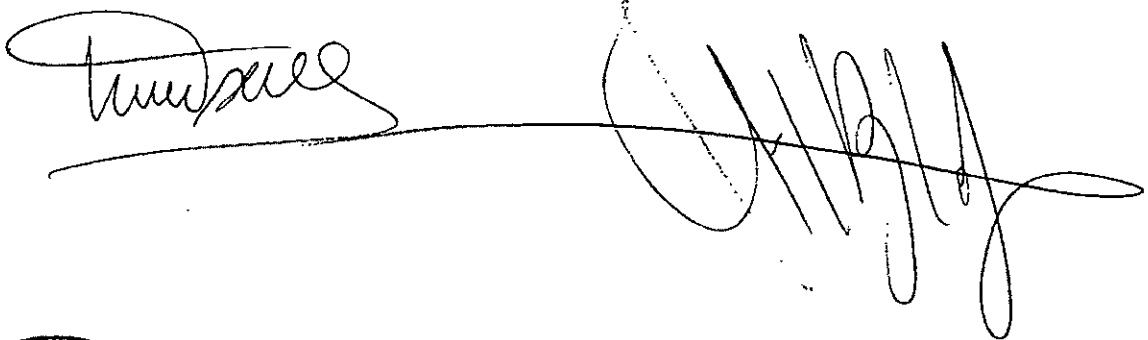
in reconventie

5.4. vernietigt EP 880 856 zoals van kracht in Nederland,

5.5. veroordeelt Rovi c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Ziggo tot op heden begroot op € 100.000,-,

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

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden, mr. P.H. Blok en mr. M.P.M. Loos en, bij ontstentenis van mr. Kalden, in het openbaar uitgesproken door mr. Blok op 19 december 2012.



Voor grosse/afschrift

19 DEC. 2012

De Griffier,

