

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/470109 / KG ZA 14-870

Vonnis in kort geding van 24 oktober 2014 - uittreksel met toepassing van artikel 28 lid 2 Rv

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht
ZTE CORPORATION,
gevestigd te Shenzhen, Guangdong, Volksrepubliek China,
2. de vennootschap naar vreemd recht
ZTE DEUTSCHLAND GMBH,
gevestigd te Düsseldorf, Duitsland,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ZTE NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Den Haag,
eiseressen,
advocaat mr. R. Hermans te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
VRINGO INFRASTRUCTURE INC.,
gevestigd te New York, New York, Verenigde Staten van Amerika,
gedaagde,
advocaat mr. B.J. van den Broek te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ZTE China, ZTE DE, ZTE NL en Vringo genoemd worden.
Eiseressen worden gezamenlijk ook aangeduid als ZTE.

De procedure is voor ZTE mede behandeld door mr. R.E. Ebbink en mr. H.J. Pot, advocaten te Amsterdam, en de octrooigemachtigde ir. mr. F.A.T. van Looijengoed. Voor Vringo is de zaak inhoudelijk mede behandeld door mr. F.W.E. Eijsvogels en mr. R. van Kleeff, eveneens advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 24 juli 2014;
 - de producties 1 tot en met 28 van ZTE;
 - het proceskostenoverzicht van ZTE;

-
- de conclusie van antwoord in kort geding, tevens akte houdende overlegging producties, met producties 1 tot en met 29 en proceskostenoverzicht (productie 30);
 - de brief van de advocaat van Vringo van 19 augustus 2014;
 - de conclusie van repliek in kort geding, met producties 29, 30 en 33 tot en met 40 (waarvan productie 35 is vervallen) en de door ZTE overgelegde Motorola-beslissing als hierna nader besproken;
 - de producties 31 en 32 van ZTE;
 - de brief van de advocaat van ZTE van 2 september 2014;
 - de brief van de advocaat van Vringo van 7 september 2014;
 - de productie 31 van Vringo;
 - de mondelinge behandeling van 16 september 2014;
 - de pleitnota van ZTE;
 - de pleitnota van Vringo.

1.2. ZTE heeft verzocht te bepalen dat de mondelinge behandeling achter gesloten deuren geschiedt indien en voor zover tijdens de zitting de inhoud van haar producties 31 en 32 ter sprake zou komen. Voorts heeft ZTE verzocht om, indien de behandeling niet achter gesloten deuren zal plaatsvinden, op grond van artikel 28 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) respectievelijk artikel 29 lid 1 sub b Rv te bepalen dat aan derden slechts een uittreksel van het vonnis wordt verschaft waarin eventuele informatie over de inhoud van deze producties is geredigeerd of weggelaten en te bepalen dat het aan partijen niet is toegestaan omtrent de inhoud van deze producties mededelingen aan derden te doen. Vringo heeft zich bij dit verzoek aangesloten. De voorzieningenrechter heeft partijen vóór de mondelinge behandeling laten berichten dat de producties 31 en 32 van ZTE vertrouwelijk zullen worden behandeld zoals verzocht. De in het uittreksel van het vonnis weggelaten gedeelten zijn aangegeven tussen vierkante haken.

1.3. Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen laten weten dat alle aanwezigen bij een van de partijen hoorden en dat het derhalve niet nodig was de zaak achter gesloten deuren te behandelen. Het verzoek om uitsluitend een geanonimiseerd afschrift of uittreksel van het vonnis te verstrekken, voor zover dat nodig is voor de waarborging van de vertrouwelijkheid van de producties 31 en 32 van ZTE, is gehandhaafd.

1.4. Vringo heeft op haar beurt verzocht haar productie 13 vertrouwelijk te behandelen, evenals de paragrafen 17, 18 en 42 van de conclusie van antwoord, waarin naar deze productie wordt verwezen. Dat verzoek is afgewezen.

1.5. Het vonnis in dit kort geding is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Nokia Corporation, althans Nokia Mobile Phones Ltd (hierna: "Nokia") is houdster geweest van een aantal octrooien, waaronder het Europese octrooi EP 1 186 119 B2 (hierna ook: EP 119 of het octrooi) voor een "*method for transmitting a sequence of symbols*", verleend op een aanvraag van 6 juli 2000 met inroeping van de prioriteitsdatum 9 juli 1999. EP 119 is verleend op 19 mei 2004 en van kracht voor onder meer Nederland en Duitsland.

2.2. De (oorspronkelijke) Engelse tekst van de conclusies van EP 119 luidt (na gewijzigde instandhouding) als volgt:

Claims

1. A method (300, 400, 500) for transmitting a certain sequence of symbols, where
 - a frame is constructed of a certain number of consecutive symbols,
 - the symbols belonging to the sequence are transmitted (404, 502, 606) using two antennas and
 - the transmission of the sequence of symbols is characterized (401, 601) with a certain transmission pattern, **characterized in that**
 - the transmission of the sequence of symbols is started (402) from a predefined antenna,
 - each symbol of the sequence is transmitted using not more than one of said two antennas, whereby only one antenna is transmitting at a time, and
 - when a partial transmission pattern is used in the end of a frame, the transmission pattern is started (403, 405) from the beginning in the beginning of a next frame.
2. A method (500, 600) according to claim 1, where
 - the length of the transmission pattern is shorter than the length of a frame, and
 - the length of the frame is not a multiple of the length of the transmission pattern, **characterized in that** during each frame
 - the transmission pattern is repeated (502) until the length of the rest of the frame, which length is the length of the transmission pattern multiplied by the number of the repetition times within the frame subtracted from the length of the frame, is less than the length of the transmission pattern and
 - thereafter only a certain part, whose length is the length of the rest of the frame, of the transmission pattern is used (503).
3. A method according to claim 2, **characterized in that** the part of the transmission pattern is selected (609) from the beginning of the transmission pattern.
4. A method according to claim 2, **characterized in that** the length of the transmission pattern is an even number and the length of the frame is an odd number.
5. A method according to claim 4, where the sequence of symbols is transmitted using a first antenna and a second antenna, **characterized in that** the transmission pattern is an alternating pattern and the length of the transmission pattern is two.
6. A method according to claim 1, where each frame consists of a certain number of consecutive time slots and each time slot consists of a certain number of consecutive symbols, **characterized in that** one symbol belonging to the sequence of symbols is transmitted in each time slot.
7. A method according to claim 1, where each frame consists of a certain number of consecutive time slots and each time slot consists of a certain number of consecutive symbols, **characterized in that** more than one symbol belonging to the sequence of symbols is transmitted in each time slot.
8. A method according to claim 1, where each frame consists of a certain number of consecutive time slots and each time slot consists of a certain number of consecutive symbols, **characterized in that** in at least one of the time slots no symbol belonging to the sequence of symbols is transmitted.
9. A method according to claim 1, **characterized in that** the length of the transmission pattern is larger than the length of the frame.

10. A method according to claim 1, **characterized in that** the transmission of the sequence of symbols is started from the primary antenna that transmits the common pilot signal.

11. A method according to claim 1, **characterized in that** the sequence of symbols is transmitted in downlink direction in a cellular network.

12. An arrangement (700), which comprises control means (701) for controlling the transmission of a sequence of symbols according to a certain transmission pattern and using two antennas, **characterized in that** it further comprises

- indication means (702) for indicating the antenna from which to transmit the first symbol belonging to the sequence,
- means for arranging the transmission of each symbol of the sequence using not more than one of said two antennas, whereby only one antenna is transmitting at a time, and
- starting means (703) for starting the transmission pattern from the beginning in the beginning of a next frame, when a partial transmission pattern is used in the end of a frame.

13. A network element (710), **characterized in that** it comprises an arrangement (700) according to claim 12.

14. A network element according to claim 13, **characterized in that** it is a radio network controller of a spread spectrum system.

15. A network element (710) according to claim 13, **characterized in that** it is a base station of a spread spectrum system and comprises at least two antennas (721, 722).

2.3. De onbestreden Nederlandse vertaling van de conclusies luidt (na gewijzigde instandhouding) als volgt:

1. Werkwijze (300, 400, 500) voor het verzenden van een bepaalde reeks symbolen, waarin

- een frame opgebouwd is uit een aantal opeenvolgende symbolen,
- de bij een reeks behorende symbolen verzonden (404, 502, 606) worden door gebruik te maken van twee antennes, en
- de verzending van een reeks symbolen gekarakteriseerd (401, 601) wordt door een bepaald verzendingspatroon, **met het kenmerk dat**
- de verzending van de reeks symbolen wordt gestart (402) vanaf een vooraf bepaalde antenne,
- elk symbool van de reeks verzonden wordt door gebruik te maken van niet meer dan een van de twee antennes, waardoor slechts een antenne op een bepaald moment uitzendt, en
- wanneer een partieel verzendingspatroon gebruikt wordt aan het eind van een frame, het verzendingspatroon gestart (403, 405) wordt vanaf het begin in het begin van een volgende frame.

2. Werkwijze (500, 600) volgens conclusie 1, waarin

- de lengte van het verzendingspatroon korter is dan de lengte van een frame, en
- de lengte van een frame niet een veelvoud is van de lengte van het verzendingspatroon, **met het kenmerk dat** gedurende elk frame
- het verzendingspatroon herhaald (502) wordt totdat de lengte van de rest van het frame, welke lengte de lengte is van het verzendingspatroon vermenigvuldigd met het aantal

-
- herhalingskeren binnen het frame afgetrokken van de lengte van het frame, kleiner is dan de lengte van het verzendingspatroon, en
- daarna slechts een bepaald deel, waarvan de lengte de lengte is van de rest van het frame, van het verzendingspatroon gebruikt (503) wordt.
3. Werkwijze volgens conclusie 2, **met het kenmerk dat** het deel van het verzendingspatroon geselecteerd (609) wordt vanaf het begin van het verzendingspatroon.
4. Werkwijze volgens conclusie 2, **met het kenmerk dat** de lengte van het verzendingspatroon een even getal is en de lengte van het frame een oneven getal is.
5. Werkwijze volgens conclusie 4, waarin de reeks van symbolen verzonden wordt gebruikmakend van de eerste antenne en de tweede antenne, **met het kenmerk dat** het verzendingspatroon een alternerend patroon is en de lengte van het verzendingspatroon twee is.
6. Werkwijze volgens conclusie 1, waarin elk frame bestaat uit een bepaald aantal opeenvolgende tijdruimtes en elke tijdruimte bestaat uit een bepaald aantal opeenvolgende symbolen, **met het kenmerk dat** een bij de reeks symbolen behorend symbool verzonden wordt in elke tijdruimte.
7. Werkwijze volgens conclusie 1, waarin elk frame bestaat uit een bepaald aantal opeenvolgende tijdruimtes en elke tijdruimte bestaat uit een bepaald aantal opeenvolgende symbolen, **met het kenmerk dat** meer dan een bij de reeks symbolen behorend symbool verzonden wordt in elke tijdruimte.
8. Werkwijze volgens conclusie 1, waarin elke frame bestaat uit een bepaald aantal opeenvolgende tijdruimtes en elke tijdruimte bestaat uit een bepaald aantal opeenvolgende symbolen, **met het kenmerk dat** in tenminste een van de tijdruimtes geen bij de reeks van symbolen behorend symbool wordt verzonden.
9. Werkwijze volgens conclusie 1, **met het kenmerk dat** de lengte van het verzendingspatroon groter is dan de lengte van het frame.
10. Werkwijze volgens conclusie 1, **met het kenmerk dat** de verzending van de reeks symbolen gestart wordt vanaf de primaire antenne die het gemeenschappelijke stuursignaal (pilot signal) verzendt.
11. Werkwijze volgens conclusie 1, **met het kenmerk dat** de reeks van symbolen verzonden wordt in een neerwaartse verbindingsrichting in een cellulair netwerk.
12. Rangschikking (700), die besturingsmiddelen (701) omvat voor het besturen van de verzending van de reeks symbolen volgens een bepaald verzendingspatroon en gebruikmakend van twee antennes, **met het kenmerk dat** de rangschikking verder omvat:
- aanduidmiddelen (702) voor het aanduiden van de antenne vanaf welke het eerste bij de reeks behorend symbool moet worden verzonden,
 - middelen voor het rangschikken van de verzending van elk symbool van de reeks gebruikmakend van niet meer dan een van de twee antennes, waardoor slechts een antenne per moment uitzendt, en
 - startmiddelen (703) voor het starten van het verzendingspatroon vanaf het begin in het begin van een volgend frame, wanneer een partieel verzendingspatroon gebruikt wordt in het einde van het frame.

13. Netwerkelement (710), **met het kenmerk dat** het een rangschikking (700) volgens conclusie 12 omvat.

14. Netwerkelement volgens conclusie 13, **met het kenmerk dat** het een radionetwerkbesturingseenheid van een uitspreidspectrumstelsel is.

15. Netwerk element (710) volgens conclusie 13, **met het kenmerk dat** het een basisstation van een uitspreidspectrumstelsel is en ten minste twee antennes (721, 722) omvat.

2.4. Tegen het octrooi is oppositie ingesteld door Qualcomm Incorporated. Het octrooi is in beroep in oppositie door de Technische Kamer van Beroep in gewijzigde vorm in stand gehouden bij beslissing van 11 oktober 2007.

2.5. Het European Telecommunications Standards Institute (hierna: "ETSI") houdt zich bezig met het vaststellen van standaarden op het gebied van telecommunicatie. ETSI eist dat deelnemers aan de ontwikkeling van de standaard zich ertoe verbinden hun standaard essentiële octrooien (octrooien die zien op techniek die deel uitmaakt van de beoogde standaard, ook wel aangeduid met de afkorting *SEP*) bij ETSI aan te melden en in licentie te geven aan gebruikers van de standaard onder voorwaarden die Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) zijn.

2.6. Nokia heeft het octrooi in december 2001 bij ETSI aangemeld als essentieel voor de UMTS-standaard en zich bereid verklaard op FRAND-voorwaarden een licentie te verlenen.

2.7. Sinds 2002 houdt ZTE China zich bezig met het ontwerpen, vervaardigen en distribueren van telecommunicatieproducten. ZTE NL en ZTE DE zijn dochterondernemingen die zich bezighouden met de verhandeling van telecommunicatieproducten in respectievelijk Nederland en Duitsland.

2.8. ZTE verhandelt onder meer *baseband units* van het type ZXSDR B8200 GU 360 (hierna: B8200) en *remote radio units* van het type ZXSDR R8880A (hierna: R8880A). B8200's en R8880A's zijn bestemd voor installatie in een UMTS-basisstation voor mobiele telecommunicatie van het type ZXSDR BS8700 (hierna: BS8700). In Nederland verhandelt ZTE deze units naar zij ter zitting heeft verklaard vanaf 2011.

2.9. In 2003 heeft Nokia een concept-licentieovereenkomst ter zake van door haar gehouden essentiële octrooien aan ZTE China gestuurd. Zij heeft ZTE China bij herhaling verzocht om in overleg te treden over het sluiten van een licentieovereenkomst.

2.10. Op 26 maart 2007 heeft Nokia het volgende aan ZTE China geschreven:

"(...)

As you know, Nokia has a leading portfolio of telecommunications and software patents, with over 12,000 patent families filed worldwide. Of significance is Nokia's prominent position in essential patents relating to cellular standards GSM/GPRS, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000, which Nokia is committed to licensing on fair, reasonable and non-discriminatory terms (FRAND).

(...)

You will be aware that for some considerable time now, Nokia's IPR licensing team has sought to engage ZTE in patent licensing negotiations. Their efforts have met with little succes, and rightly or wrongly, we perceive a lack of conviction from ZTE to enter into good faith negotiations. Nevertheless what is important now is that both parties move forward in a positive and constructive manner.

So against this background, Nokia's desire and expectation (...) is that ZTE commits fully to engage in good faith licensing negotiations with Nokia in order to deliver on the common objective of concluding a patent license agreement."

2.11. In augustus 2012 heeft Vringo circa 500 octrooien, waaronder EP 119, van Nokia verworven.

2.12. Bij brief van 25 september 2012 heeft Vringo aan ZTE China bericht dat zij een aantal essentiële octrooien voor de UMTS-standaard had overgenomen en ZTE China uitgenodigd om een FRAND-licentie onder haar essentiële octrooien te nemen en daarvoor een voorstel te doen.

2.13. Vanaf 2012 heeft Vringo voorts inbreukprocedures aanhangig gemaakt tegen tot het ZTE concern behorende ondernemingen in onder meer Engeland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Brazilië en India.

2.14. Bij brief van 28 maart 2013 heeft Vringo aan ZTE China en gelieerde ondernemingen een concreet voorstel gedaan voor het sluiten van een licentieovereenkomst voor haar portfolio aan essentiële octrooien, waaronder EP 119, voor alle landen waarvoor die octrooien van kracht zijn, door toezending van een 'term sheet'. Vringo schrijft daarin (aan de raadsman van ZTE) onder meer:

(...)

In order to clarify the issues in dispute, we consider that it is now incumbent on your client to confirm whether ZTE Corp is willing to take a license on these terms and, if not, what its objections to these terms are. Therefore, please inform us by 11 April whether:

(a) the terms proposed are satisfactory, in which case a license agreement can be negotiated immediately between the parties on the basis of the term sheet;

(b) the terms proposed are rejected, or

(c) the terms proposed are satisfactory in principle, save that your client or its parent company would wish to negotiate certain aspects of the terms (in which case, please indicate which terms would be negotiated).

(...)

Our client is prepared to license its essential patents on FRAND terms. The proposed term sheet is on FRAND terms and conditions. Should your client or its parent disagree, we would invite you to explain why. As stated above, our client will consider the explanation and is prepared to negotiate the terms of the license.

Should your client refuse to confirm that it is willing to license our client's standards-essential patents on FRAND terms, our client will be seeking an injunction, delivery up or destruction of relation to any products which are found to infringe a valid claim of any of the 6 patents in suit.

2.15. Bij brief van 18 april 2013 heeft ZTE China aan Vringo verklaard dat zij interesse had in het bereiken van overeenstemming over een licentieovereenkomst onder FRAND-voorwaarden en aanvullende vragen gesteld. Zij heeft geen tegenvoorstel gedaan en evenmin aangegeven dat zij het voorstel van Vringo niet FRAND acht.

2.16. Op 3 mei 2013 heeft Vringo een reactie gestuurd op de brief van ZTE China van 18 april 2013 met antwoorden op de gestelde vragen. Zij schrijft voorts:

(...)

Despite the request for clarification in our letter of 28 March, it remains from your response unclear to us whether your clients are in fact prepared in principle to enter immediate negotiations for a portfolio licence, subject to the agreement of satisfactory terms.

(...)

Please inform us by return whether your clients:

(a) object in principle to negotiation of a portfolio licence, and/or

(b) consider that in some way Vringo's offer of a portfolio licence rather than a per patent licence is not capable of being FRAND (despite it being the universal industry practise), and/or

(c) only wish to negotiate a licence agreement if they are unsuccessful in defending patent infringement proceedings.

It is important that Vringo has clarity on these points promptly to understand whether genuine negotiations of a portfolio licence can move forward.

Vringo heeft hierop geen reactie ontvangen.

2.17. In juni 2013 heeft Vringo aan ZTE China voorgesteld om de Engelse rechter te vragen om als onafhankelijk scheidsrecht de FRAND-voorwaarden voor een licentie onder Vringo's essentiële octrooien vast te stellen. ZTE China is niet op dit voorstel ingegaan.

2.18. In december 2013 heeft Vringo tijdens een bespreking in China opnieuw een voorstel gedaan voor licentieovereenkomst.

2.19. Bij vonnis van 17 december 2013 heeft het Landgericht Mannheim in een procedure tussen Vringo als eiseres en ZTE China en ZTE DE als gedaagden geoordeeld dat door de verhandeling van (onder meer) de BS8700 in Duitsland indirecte inbreuk wordt gemaakt op conclusie 1 van EP 119. Aan ZTE China en ZTE DE is een inbreukverbod opgelegd. Het gerecht zag na een voorlopige beoordeling van de geldigheid van het octrooi geen aanleiding de procedure aan te houden tot de beslissing in de aanhangig gemaakte nietigheidsprocedure omdat hij de kans op vernietiging onvoldoende hoog inschatte (*'Dass der Erfolg der Nichtigkeitsklage wahrscheinlicher wäre als deren Misserfolg, kann die Kammer vorliegend nicht feststellen'*). Het gerecht zag evenmin aanleiding de procedure aan te houden in afwachting van de beantwoording van prejudiciële vragen met betrekking tot de FRAND-problematiek door het Hof van Justitie van de Europese Unie, omdat de opstelling van ZTE hoe dan ook niet FRAND werd bevonden. Het verzoek van ZTE om de tenuitvoerlegging van dit vonnis te schorsen werd bij beslissing van het Oberlandesgericht Karlsruhe van 19 februari 2014 afgewezen.

2.20. Eind 2013 heeft Vringo de Nederlandse douane verzocht om op basis van EP 119 op te treden uit hoofde van de Verordening 608/2013 van 12 juni 2013 (hierna: “de APV”).

2.21. Op 29 april 2014 heeft de douane te Rotterdam een zending van 20 B8200's en 60 R8880A's (hierna gezamenlijk te noemen: “de UMTS-goederen”) tegengehouden. De UMTS-goederen waren afkomstig van ZTE China en zijn bestemd voor het bedrijf E-Plus in Duitsland, een exploitant van mobiele netwerken. De UMTS-goederen zijn bestemd voor installatie in het BS8700-basisstation. Op 16, 23 en 28 mei 2014 zijn voorts andere goederen van ZTE tegengehouden (hierna: 'de LTE-goederen').

2.22. Op 21 mei 2014 heeft Vringo met verloop van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam conservatoir derdenbeslag tot afgifte op de UMTS-goederen gelegd op basis van de stelling dat de UMTS-goederen directe inbreuk op de conclusies 12, 13 en 15 en indirecte inbreuk op conclusies 1 tot en met 5, 7, 10 en 11 van EP 119 maken of dreigen te maken in Nederland en Duitsland, althans dat ZTE de inbreuk onrechtmatig faciliteert. De LTE-goederen zijn door Vringo op 17 juni 2014 vrijgegeven.

2.23. Op 28 mei 2014 heeft Vringo bij deze rechtbank een bodemprocedure tegen (onder andere) ZTE aanhangig gemaakt en gevorderd ZTE te bevelen de UMTS-goederen ter vernietiging af te geven, althans ZTE te bevelen de afgifte en vernietiging daarvan te gehangen en gedogen. Aan haar vorderingen ligt ten grondslag de gestelde inbreuk op zowel het Nederlandse deel als het Duitse deel van EP 119.

2.24. Bij brief van 18 juni 2014 heeft Vringo ZTE China [...] voorgesteld [...]

2.25. [...]

2.26. Op 19 augustus 2014 heeft ZTE gereageerd op het voorstel van Vringo van 18 juni 2014 met een tegenvoorstel.

3. Het geschil

3.1. ZTE vordert, samengevat:

primair:

- (I) het beslag op de ZTE-goederen¹ op te heffen;
- (II) Vringo te verbieden op basis van de APV verdere verzoeken tot vasthouding van ZTE-goederen aan de Nederlandse douaneautoriteiten te doen op basis van octrooien die standaard essentieel zijn verklaard, althans op basis van EP 119;
- (III) Vringo te verbieden verdere beslaglegging op ZTE goederen te laten uitvoeren voor zover het verloop tot een dergelijke beslaglegging is gebaseerd op de vermeende inbreuk op enig octrooi dat standaard essentieel is verklaard, althans op vermeende inbreuk op EP 119;
- (IV) Vringo te gebieden de douane te berichten dat zij het met betrekking tot de goederen van ZTE op basis van de APV ingediende verzoek intrekt;

¹ ZTE geeft van dit begrip geen definitie, maar de voorzieningenrechter gaat er, gezien haar standpunt in de pleitnota onder 72 dat de vorderingen in ieder geval toewijsbaar zijn voor wat betreft de LTE-goederen, vanuit dat ZTE hiermee het oog heeft op zowel de UMTS-goederen als de LTE-goederen.

-
- (V) telkens met bepaling van een dwangsom;
subsidiair:
 - (VI) de opheffing van het beslag op de ZTE-goederen uit te spreken op voorwaarde dat ZTE financiële zekerheid verschaft aan Vringo zoals in de dagvaarding omschreven;
 - (VII) De verboden onder II, III en IV uit te spreken op voorwaarde dat ZTE vergelijkbare financiële zekerheid verschaft aan Vringo met betrekking tot eventuele toekomstig te importeren goederen;
 - (VIII) met bepaling van een dwangsom;
primair en subsidiair:
 - (IX) veroordeling van Vringo in de overeenkomstig artikel 1019h Rv begroten proceskosten
 - (X) en uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het vonnis.

3.2. ZTE legt aan haar vorderingen zakelijk weergegeven het volgende ten grondslag.

3.2.1. ZTE is bereid voor zover nodig een licentie af te nemen onder Vringo's essentiële octrooien, waaronder EP 119, op voorwaarden die FRAND zijn. [...]

3.2.2. Onder deze omstandigheden handelt Vringo door vasthouding van de ZTE-goederen (zowel de onderhavige als toekomstige zendingen) en de hierop volgende beslagmaatregelen in strijd met het Europese mededingingsrecht en derhalve onrechtmatig jegens ZTE omdat zij misbruik maakt van haar machtspositie als houder van een essentieel octrooi. ZTE verwijst in dit verband naar de besluiten van de Europese Commissie van 29 april 2014 in de zaken AT.39985 (Motorola) en AT.39939 (Samsung). Volgens deze beschikkingen kan de houder van een essentieel octrooi uitsluitend een inbreukverbod vorderen tegen een onbereidwillige licentienemer. ZTE kan echter niet als een onbereidwillige licentienemer worden aangemerkt. [...]

3.2.3. Het aanbod van Vringo van 28 maart 2013 is in strijd met haar FRAND-verplichting omdat het betaling omvat voor octrooien die mogelijk niet essentieel zijn, niet geldig zijn en/of waarop geen inbreuk wordt gemaakt.

3.2.4. Als gevolg van Vringo's (Nokia's) FRAND-verklaring als hiervoor bedoeld onder 2.6 moet bovendien worden aangenomen dat ZTE al over een licentie beschikt.

3.2.5. De rechtsmaatregelen van Vringo tegen ZTE zijn onrechtmatig en in strijd met de precontractuele goede trouw nu zij daarmee in feite ZTE dwingt in te stemmen met het sluiten van een licentieovereenkomst op door Vringo eenzijdig vastgestelde voorwaarden. Het instellen van inbreukprocedures kort nadat Vringo ZTE op de hoogte had gesteld van overname van de octrooiportefeuille van Nokia duidt erop dat Vringo niet, zoals zij is verplicht, bereid is te goeder trouw over een licentie te onderhandelen.

3.2.6. De producten van ZTE vallen niet onder de beschermingsomvang van EP 119.

3.2.7. Bovendien bestaat een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat EP 119 in een bodemprocedure zal worden vernietigd.

3.2.8. Conclusies 1, 12 en 13 zijn namelijk niet nieuw in het licht van het tot de stand van de techniek behorende *3GPP Technical Specification 125.211* (verder: TS 25.211 v2.1.0) en

in het licht van een artikel van M. Raitola e.a. met als titel *Transmission Diversity in Wideband CDMA* (verder: Raitola).

3.2.9. In ieder geval zijn conclusies 1, 12 en 13 van het octrooi niet inventief uitgaande van document TSGR1#5(99)677² (en TS 25.211 V2.1.0) als meest nabije stand van de techniek dan wel uitgaande van Raitola. Om vergelijkbare redenen kan, indien ZTE het octrooi al zou toepassen, haar niet worden verboden gebruik te maken van een toepassing die in het licht van de stand van de techniek niet nieuw of inventief is (Gillette-verweer).

3.2.10. Het is niet mogelijk om in Nederland conservatoir beslag tot afgifte te leggen wegens inbreuk op een buitenlands octrooi. Er kunnen in Nederland namelijk geen voorbehouden handelingen worden gepleegd met betrekking tot een hier niet geldend octrooi.

3.2.11. Zelfs indien zou worden geoordeeld dat de ZTE-goederen inbreuk maken op EP 119, zal de vordering tot vernietiging van de ZTE-goederen in de bodemprocedure niet worden toegewezen, omdat die maatregel buitenproportioneel zou zijn en Vringo daarbij geen legitiem belang heeft. Ook gelet daarop is het door Vringo ingeroepen recht ondeugdelijk.

3.2.12. Ten slotte dient een afweging van de belangen van partijen te leiden tot opheffing van het beslag op de ZTE-goederen. ZTE lijdt door het beslag disproportionele financiële en reputatieschade. Het belang van Vringo is gering omdat zij geen concurrerende goederen fabriceert of verkoopt.

3.2.13. Omdat Vringo verplicht is een licentie onder EP 119 te verlenen, heeft zij slechts aanspraak op een licentievergoeding. Subsidiair is ZTE bereid zekerheid te stellen voor deze eventueel aan Vringo verschuldigde licentievergoeding voor de beslagen goederen en eventueel in de toekomst te leveren goederen. Het bedrag dat overeenkomt met de licentievergoeding volgens het voorstel van Vringo uit 2013 bevindt zich op de derdenrekening van de raadsman van ZTE. Artikel 24 lid 2 onder a APV bepaalt dat de goederen moeten worden vrijgegeven wanneer de houder van de goederen een voldoende garantie heeft gegeven.

3.3. Vringo heeft de vordering gemotiveerd betwist. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. De voorzieningenrechter is, daargelaten andere gronden, internationaal bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen reeds op grond van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (verder: EEX-Vo) jo. artikel 9 sub a Rv, nu Vringo gevestigd is buiten de Europese unie en is verschenen zonder de bevoegdheid te bestrijden. Voor zover de geldigheid van het Nederlandse en het Duitse deel van EP 119 ter

² Een voorstel tot wijziging van de UMTS-standaard gedateerd 1- 4 juni 1999.

discussie wordt gesteld bestaat bevoegdheid om voorlopige voorzieningen te treffen op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo respectievelijk artikel 31 EEX-Vo.

4.2. Voor zover de relatieve bevoegdheid niet volgt uit artikel 80 lid 2 Rijksoctrooiwet 1995, bestaat relatieve bevoegdheid nu ook die niet is bestreden.

spoedeisend belang

4.3. Het spoedeisend belang bij de vordering tot opheffing van het beslag op de UMTS-goederen vloeit voort uit het voortduren van het volgens ZTE onrechtmatig gelegde beslag. Het spoedeisend belang bij de vorderingen om Vringo te verbieden de douaneautoriteiten te vragen goederen die vallen onder het bereik van essentiële octrooien tegen te houden en op deze goederen beslag te leggen bestaat gelet op de gestelde voortdurende dreiging dat Vringo tot deze volgens ZTE onrechtmatige gedraging zal overgaan.

de FRAND-verplichting van Vringo

4.4. Het onder 3.2.1 tot en met 3.2.5 gestelde ziet telkens op de FRAND-verplichting die, naar door Vringo niet is bestreden, door de overname van de octrooien van Nokia op haar, Vringo, is komen te rusten.

4.5. Het door Vringo gelegde beslag dient te worden opgeheven onder meer indien, volgens artikel 705 lid 2 Rv, summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door Vringo ingeroepen recht.

4.6. Zoals deze rechtbank heeft beslist in haar vonnis van 17 maart 2010 (Philips - SK Kassetten) brengt het enkele bestaan van een verplichting tot het verlenen van een FRAND-licentie niet mee dat een houder van een essentieel octrooi zijn octrooirecht niet meer kan handhaven. Misbruik van een economische machtspositie, onrechtmatig of onredelijk handelen levert dat, behoudens bijzondere omstandigheden, niet op³. De stelling van ZTE dat alleen al op grond van Vringo's FRAND-verplichting moet worden aangenomen dat zij over een licentie beschikt, stuit op die rechtspraak af.

4.7. In de aangehaalde beslissing wordt onder ogen gezien dat onder omstandigheden sprake kan zijn van misbruik van een economische machtspositie die aan uitoefening van het octrooirecht in de weg staat. De door ZTE uitvoerig aangehaalde Motorola-beslissing⁴ leidt echter vooralsnog niet tot de conclusie dat daarvan in het onderhavige geval sprake is. Daargelaten het belang van deze beslissing voor de onderhavige zaak - Vringo bestrijdt terecht de door ZTE gestelde formele gebondenheid aan deze beslissing in de onderhavige procedure - wijst Vringo er eveneens terecht op dat de door de Commissie besproken omstandigheden wezenlijk afwijken van die in deze zaak.

4.8. In de beslissing wordt geoordeeld dat de houder van een essentieel octrooi waarvoor een FRAND-verplichting is aangeaan het octrooi niettemin kan handhaven tegen een potentiële licentienemer die *unwilling* is een licentieovereenkomst op FRAND-

³ Vergelijk eveneens rechtbank Den Haag 14 maart 2012 (Samsung - Apple).

⁴ ZTE noemt ook de Samsung-beslissing maar heeft in haar betoog verder vrijwel uitsluitend verwezen naar de Motorola-beslissing.

voorwaarden aan te gaan, maar dat Apple vanaf haar in de beslissing besproken *Second Orange Book Offer* niet als *unwilling* kan worden aangemerkt. Dit aanbod hield, naar de voorzieningenrechter begrijpt, onder meer in:

- een direct af te sluiten licentieovereenkomst en betaling van een *running royalty* waarvan de hoogte in eerste instantie door Motorola zou worden bepaald met inachtneming van haar FRAND-verplichting;
- echter met het recht van Apple om de hoogte van de licentie met terugwerkende kracht te laten vaststellen door de bevoegde rechter.

Ter voldoening aan de volgens de *Orange Book*-beslissing van het BGH te stellen voorwaarden aan het aanbod van de potentiële licentienemer zou betaling kennelijk plaatsvinden op een escrow-rekening⁵.

4.9. Het aanbod van ZTE van 19 augustus 2014 dat thans ter tafel ligt [...]. Dit is een voorstel dat inderdaad wezenlijk afwijkt van het door de Commissie beoordeelde geval [...]. Op zijn minst kan worden betwijfeld of dit aanbod ZTE tot een *willing licensee* maakt. De Duitse bodemrechter heeft er in ieder geval geen genoegen mee genomen⁶ en ook de voorzieningenrechter ziet dit voorshands niet in. In ieder geval kan niet worden geoordeeld dat aanvaarding van het verweer in de bodemprocedure zodanig waarschijnlijk is dat dit moet leiden tot opheffing van het beslag.

4.10. Dat het aanbod van Vringo van 28 maart 2013 in strijd met haar FRAND-verplichting zou zijn, werpt geen ander licht op de zaak. Indien dat het geval is had van ZTE mogen worden verwacht dat zij Vringo dat met opgaaf van redenen zou hebben laten weten. Dat heeft zij voorafgaand aan de beslaglegging nooit gedaan. Het kan daarom geen reden zijn aan te nemen dat Vringo niet werkelijk bereid is geweest een licentie op FRAND-voorwaarden te verlenen⁷. Ook kan niet worden aangenomen dat de door Vringo genomen rechtsmaatregelen ZTE dwingen in te stemmen met het sluiten van een licentieovereenkomst op door Vringo eenzijdig vastgestelde voorwaarden. De maatregelen van Vringo zijn niet een reactie op een haar onwelgevallig aanbod van ZTE maar op het uitblijven van enig aanbod of tegenaanbod van de zijde van ZTE. Dat laatste is ZTE's goed recht en die opstelling is kennelijk ingegeven door de overtuiging dat het octrooi of de gestelde inbreuk geen stand kan houden, maar dan kan zij zich er vervolgens niet over beklagen dat Vringo haar octrooirecht tracht te handhaven.

Technische achtergrond van EP 119

4.11. De volgende, gecomprimeerde, uiteenzetting van de technische achtergrond van EP 119 is ontleend aan de dagvaarding en het beslagverzoekschrift en is tussen partijen niet in geschil.

4.11.1. Het octrooi ziet op verzending van signalen in een draadloos netwerk vanaf een basisstation naar een mobiel station, bijvoorbeeld een mobiele telefoon in een UMTS-netwerk.

⁵ Vergelijk voetnoot 145 op pagina 32 en randnummer 165 van de beslissing.

⁶ Vergelijk pagina 37 en 38 van de beslissing van het Landgericht Mannheim.

⁷ Dat Vringo daartoe niet bereid zou zijn ligt ook overigens weinig voor de hand omdat zij juist tracht het octrooi te exploiteren uitsluitend door het verkrijgen van licentie-inkomsten.

4.11.2. De verzending vindt plaats op verschillende kanalen, waaronder het synchronisatiekanaal (verder: SCH). Dit kanaal bevat besturingsinformatie die wordt gebruikt voor decoding van het ontvangen signaal.

4.11.3. De verzending wordt onderverdeeld in zogenaamde *frames* (in de hierna opgenomen figuur 3 weergegeven met 211) die weer zijn onderverdeeld in *timeslots* (weergegeven met 210). De informatie op het SCH wordt verzonden in de vorm van synchronisatiesymbolen (weergegeven met 302 en 303) aan het begin van ieder tijdslot.

4.11.4. Het basisstation kan voor de verzending meer dan één antenne gebruiken, in welk geval sprake is van *transmit diversity*. Hiermee wordt de snelheid en/of de kwaliteit van de verzending verbeterd. In onderstaande figuur 3 uit het octrooi worden twee antennes gebruikt, aangeduid als TX1 en TX2.

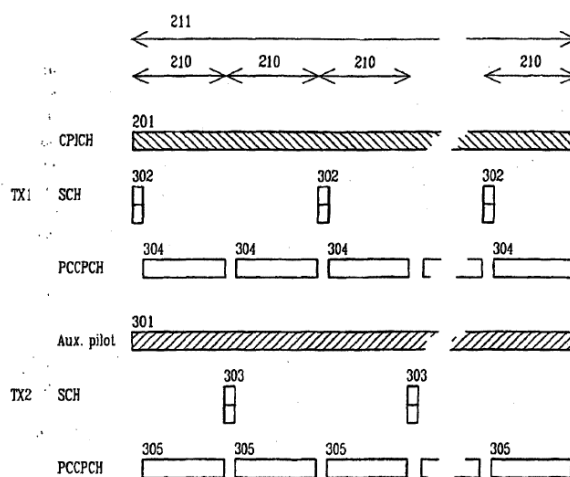
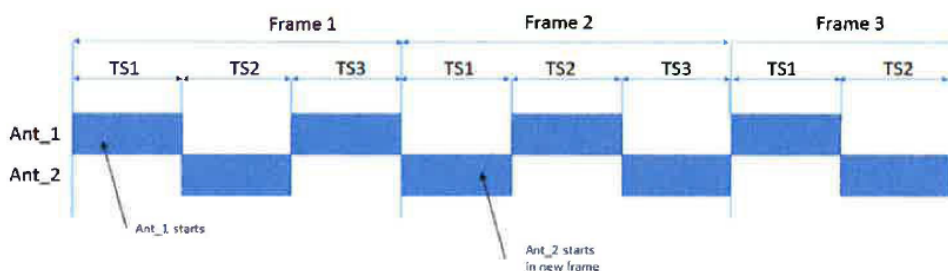


FIG. 3 PRIOR ART

4.11.5. Indien *time shared transmit diversity* (TSTD) wordt toegepast, vindt de verzending van de synchronisatiesymbolen op SCH plaats door TX1 en TX2 in een alternerend patroon.

4.11.6. Voor de kwaliteit van het signaal is het van belang dat het mobiele station kan vaststellen welke antenne het synchronisatiesymbool heeft verstuurd. Wanneer nu het aantal slots in een frame oneven is, ontstaat het probleem dat het mobiele station niet kan vaststellen van welke antenne het symbool afkomstig is omdat dit, indien een alternerend patroon wordt aangehouden, niet voor ieder frame gelijk is. Dit probleem doet zich niet voor indien het aantal slots een even aantal is. ZTE heeft het probleem met onderstaande figuur voor een oneven aantal slots verduidelijkt:



4.11.7. Het octrooi stelt zich ten doel: *'to provide a versatile method for transmitting a sequence of symbols using two antenna's. A further object of the invention is that the method enables to determine unambiguously from which antenna a symbol belonging to (gelezen lijkt te moeten worden: the - vzx.) sequence is transmitted.'* (kolom 5 paragraaf 22).

4.12. ZTE heeft conclusie 1 van het octrooi opgedeeld in de navolgende kenmerken:

1. Werkwijze (300, 400, 500) voor het verzenden van een bepaalde reeks symbolen, waarin
 - 1.1 een frame opgebouwd is uit een aantal opeenvolgende symbolen,
 - 1.2 de bij een reeks behorende symbolen verzonden (404, 502, 606) worden door gebruik te maken van twee antennes, en
 - 1.3 de verzending van een reeks symbolen gekarakteriseerd (401, 601) wordt door een bepaald verzendingspatroon, **met het kenmerk dat**
2. de verzending van de reeks symbolen wordt gestart (402) vanaf een vooraf bepaalde antenne,
3. elk symbool van de reeks verzonden wordt door gebruik te maken van niet meer dan een van de twee antennes, waardoor slechts een antenne op een bepaald moment uitzendt, en
4. wanneer een partieel verzendingspatroon gebruikt wordt aan het eind van een frame, het verzendingspatroon gestart (403, 405) wordt vanaf het begin in het begin van een volgende frame.

Deze kenmerken zullen hierna worden aangehouden.

nieuwheid

4.13. Hoewel ZTE dat niet met zoveel woorden stelt, neemt de voorzieningenrechter aan en heeft Vringo kennelijk ook begrepen dat indien conclusie 1 niet nieuw is dit tevens voor conclusies 12 en 13 zou gelden.

4.14. ZTE meent dat alle kenmerken van conclusie 1 in onderstaande figuren uit TS 25.211 V2.1.0 worden geopenbaard.

5.3.3.3 Synchronisation Channel

The Synchronisation Channel (SCH) is a downlink signal used for cell search. The SCH consists of two sub channels, the Primary and Secondary SCH. Figure 16 illustrates the structure of the SCH and the transmission timing relationship with the Primary CCPCH:

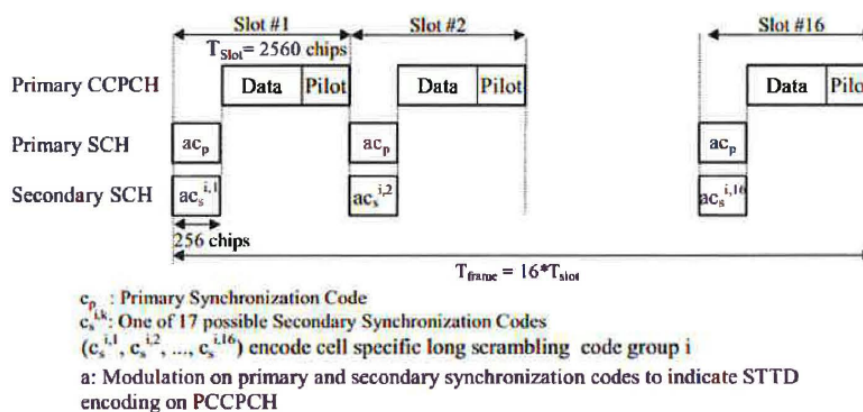


Figure 16: Structure of Synchronisation Channel (SCH).

5.3.3.3.1 SCH transmitted by TSTD

Figure 17 illustrates the structure of the SCH transmitted by the TSTD scheme. In this Figure, STTD is applied to the Primary SCCPCH.

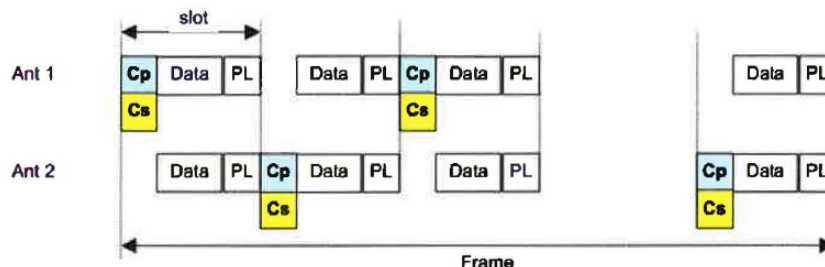


Figure 17: Structure of SCH transmitted by TSTD scheme

4.15. ZTE onderkent zelf dat door het even aantal (16) slots in een frame het patroon in TS 25.211 V2.1.0 in het volgende frame altijd begint bij antenne 1. Volgens ZTE zal de vakman niettemin direct en ondubbelzinnig uit deze publicatie opmaken dat, indien het aantal slots teruggebracht wordt tot 15⁸, het eerste tijdslot (symbool) nog altijd door antenne 1 moet worden uitgezonden omdat aan de vakman zou worden geopenbaard dat het eerste tijdslot altijd door antenne 1 wordt uitgezonden.

4.16. Dit betoog kan voorshands niet worden gevolgd. TS 25.211 V2.1.0 houdt zich niet bezig met een partieel verzendingspatroon (kenmerk 4) en daaruit kan dan ook niet worden afgeleid, laat staan duidelijk en ondubbelzinnig, wat zou moeten gelden in geval een partieel verzendingspatroon wordt toegepast. Vringo heeft dit uitvoerig en overtuigend gemotiveerd betoogd. De voorzieningenrechter kan zich in dat betoog vinden. Het is tevens

⁸ Zoals voor een latere versie van de standaard is voorgesteld. Zie hierna.

onderschreven door de Duitse bodemrechter bij zijn inschatting van de kans op succes in de nietigheidsprocedure. Nu het beslag mede is gelegd tot verzekering van het recht op afgifte wegens inbreuk op het Duitse deel van het octrooi, is dit laatste alleen al doorslaggevend om het beslag niet op grond van het hier besproken gebrek aan nieuwigheid op te heffen.

4.17. Raitola, het document waarop ZTE zich vervolgens beroept, bespreekt onder meer toepassing van TSTD in *Wideband CDMA system*. Het artikel bevat onder meer de navolgende passages (markering toegevoegd door de voorzieningenrechter):

2.1. Time Switched Transmission Diversity (TSTD)

TSTD or antenna hopping can be used in WCDMA by transmitting each timeslot via different antenna i.e. antenna switching is slot-by-slot based. The disadvantage of TSTD is that the SIR of each antenna can be measured only by rate of 800 Hz if we rely only on dedicated channels. This means that the maximum effective power control rate is only half of the normal 1.6 kHz power control rate of WCDMA. On the other hand the implementation of TSTD is very simple.

5.1. TSTD

TSTD could be used in WCDMA downlink even without informing mobile about this. However this would result into some problems, because many channel estimation algorithms may average or interpolate the pilot sequences of many consecutive timeslots. If even timeslots are from one antenna and odd timeslots from another, the averaging or interpolation degrades the channel estimation performance. For this reason the network must inform the mobiles whether the TSTD is used or not. Overall, TSTD is easy to implement and can be easily used both in common and dedicated channels.

4.18. ZTE leidt hieruit de *Raitola-regel* af, inhoudende dat symbolen in even tijdsloten altijd worden uitgezonden door de ene antenne en symbolen in oneven tijdsloten altijd door de andere antenne. Zij wijst erop dat Raitola het aantal slots in een frame niet openbaart, maar dat in geval van een oneven aantal slots de Raitola-regel resulteert in een partieel verzendingspatroon aan het einde van het frame, waarna het verzendingpatroon in het volgende frame opnieuw start, zodat kenmerk 4 door Raitola (naast de andere kenmerken van conclusie 1) wordt geopenbaard.

4.19. Ook dit betoog overtuigt vooralsnog niet. Raitola openbaart in ieder geval niet duidelijk en ondubbelzinnig hoe zou moeten worden gehandeld indien sprake is van een partieel verzendingspatroon. Voor zover ZTE wil aanvoeren dat de vakman, bij nadering van Raitola, onvermijdelijk kenmerk 4 (en de overige kenmerken van conclusie 1) zou toepassen, moet ook dat vooralsnog worden verworpen. Raitola bespreekt immers

toepassing van TSTD in een *Wideband CDMA system* en ZTE weerspreekt niet de gemotiveerde stelling van Vringo dat een dergelijk systeem (althans het systeem waarnaar Raitola verwijst) 16 slots per frame kent. Bij nadering zou de vakman derhalve niet op een partieel verzendingspatroon stuiten.

inventiviteit

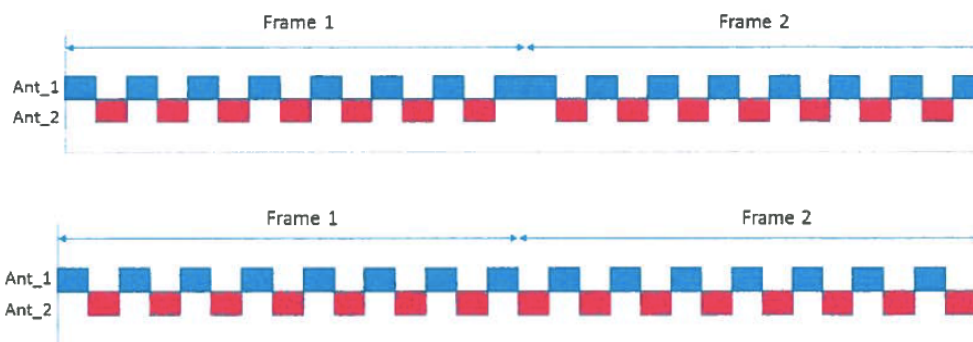
4.20. ZTE's aanval op de inventiviteit van conclusies 1, 12 en 13 van het octrooi kan als volgt worden samengevat.

4.20.1. In TSGR1#5(99)677 wordt voorgesteld het aantal slots te verminderen van 16 naar 15 om de UMTS-standaard te harmoniseren met de CDMA2000-standaard. Kort daarna werd door een van de leden van de werkgroep die de standaard ontwikkelt opgemerkt dat *'TSTD of SCH is also affected by the 15-slot structure. SCH transmission starts from a different antenna between even and odd frames'*. Vervolgens werd door een ander lid van de werkgroep aangeboden voor dit probleem een tekstvoorstel te schrijven. Hieruit blijkt dat het probleem, waarvoor het octrooi een oplossing verschaft, al was onderkend.

4.20.2. TSGR1#5(99)677 moet worden beschouwd als de meest nabije stand van de techniek, althans een combinatie van TSGR1#5(99)677 en TS 25.211 V2.1.0, welk laatste document deel uitmaakt uit van de algemene vakkennis van de vakman. Het onderscheidende kenmerk van EP 119 is kenmerk 4. Het technisch effect van deze maatregel is dat de mobiele handset weet vanaf welke antenne een bepaald symbool is verzonden.

4.20.3. Het technisch probleem dat wordt opgelost kan worden geformuleerd als: hoe kan bij gebruikmaking van een partieel verzendingspatroon de handset ondubbelzinnig bepalen vanaf welke antenne een bepaald symbool wordt verzonden?

4.20.4. Voor de oplossing van dit probleem bestaan, aldus nog steeds ZTE, slechts twee mogelijkheden (hieronder afgebeeld), die voor de vakman beide voor de hand liggend zijn:



4.20.5. In de eerste oplossing begint frame 2 eveneens bij antenne 1, ondanks dat frame 1 eindigt bij antenne 1. In de tweede oplossing wordt de *antenna hopping* (het alternerend verzendpatroon) doorgezet met de melding dat elk oneven frame begint bij antenne 1 en elk even frame bij antenne 2. Beide oplossingen liggen voor de vakman voor de hand. De keuze voor één van deze voor de hand liggende oplossingen kan niet inventief zijn.

4.20.6. Bovendien zou de vakman die Raitola op de prioriteitsdatum zou lezen zich realiseren dat de Raitola-regel voor een oneven aantal tijdsloten op hetzelfde zou neerkomen als kenmerk 4 omdat op dat tijdstip TSGR1#5(99)677 openbaar toegankelijk was.

4.21. Ook deze aanval op het octrooi kan vooralsnog niet worden gevolgd.

4.22. Allereerst doet zich de vraag voor of TSGR1#5(99)677 een reëel uitgangspunt is wanneer de vakman zich voor het in het octrooi gestelde probleem gesteld ziet. Vringo wijst er terecht op dat dit document problemen bespreekt die samenhangen met de voorgenomen harmonisering met de CDMA2000-standaard maar daarbij TSTD op SCH niet betreft.

4.23. Evenzeer lijkt bepaald discussie mogelijk of de vakman daadwerkelijk slechts twee mogelijkheden voor oplossing van het probleem voor ogen zou zien en of moet worden aangenomen dat deze beide voor de hand liggend zijn. In dit verband is in het bijzonder van belang dat de Technische Kamer van Beroep heeft geoordeeld dat de gemiddelde vakman, uitgaande van een frame met een oneven aantal slots, ook geheel andere oplossingen zou kunnen overwegen, waarvan de Kamer er als voorbeeld een drietal noemt⁹. Een overtuigende motivering van ZTE waarom dit oordeel onjuist zou zijn ontbreekt. In het kader van de summiere toetsing van dit opheffingskort geding is reeds die omstandigheid doorslaggevend.

4.24. Uitgaande van Raitola is de inventiviteitsaanval nog minder overtuigend nu ZTE al niet uitlegt waarom de gemiddelde vakman TSGR1#5(99)677 zou raadplegen.

4.25. De uitkomst van deze discussie in de bodemprocedure is gezien het voorgaande te onzeker om te oordelen dat het beslag reeds nu zou moeten worden opgeheven. Het Gillette-verweer kan daartoe evenmin leiden.

inbreuk

4.26. Volgens Vringo heeft ZTE de onder EP 119 geoctrooieerde TSTD-functionaliteit toegepast in de ZTE-goederen. Zij heeft hiervoor verwezen naar productbeschrijvingen van ZTE waaruit volgens Vringo blijkt dat de ZTE-goederen *transmission diversity* ondersteunen.

4.27. ZTE heeft daartegen aangevoerd dat de UMTS-standaard drie typen *transmit diversity* kent waarvan er slechts één door EP 119 wordt bestreken, namelijk TSTD op het SCH-kanaal in *Open Loop Mode*. Het gaat volgens ZTE om een optionele functie waarvan haar klanten geen gebruik maken en die in de ZTE-goederen niet is geïmplementeerd. De vermelding in de documentatie dat *transmit diversity* wordt ondersteund zou zien op een ander type *transmit diversity*. ZTE heeft ter onderbouwing een rapport overgelegd van de deskundige David Cooper die constateert dat op de aan hem door ZTE ter beschikking gestelde ZXSDR 8700 NodeB apparatuur geen TSTD of andere *transmit diversity*-functionaliteit kon worden geactiveerd.

⁹ Vergelijk de beslissing onder 3.11 e.v.

4.28. Dit verweer kan eveneens vooralsnog niet worden aanvaard. Vringo wijst er terecht op dat weinig aannemelijk is dat, indien de functionaliteit niet alle drie de door de standaard beschreven typen van *transmit diversity* zou omvatten, maar beperkt zou zijn tot bepaalde typen, dit niet expliciet in de documentatie zou worden vermeld. Van dat laatste blijkt niet. Vringo wijst integendeel op haar producties 28 en 29, documentatie van ZTE waaruit uitdrukkelijk zou blijken dat de *transmit diversity*-functionaliteit ziet op alle door de standaard beschreven typen. Deze documenten kunnen niet worden meegewogen omdat niet blijkt dat zij betrekking hebben op de ZTE-goederen. Dat neemt niet weg dat uit niets blijkt dat de functionaliteit van de ZTE-goederen is beperkt als hiervoor bedoeld. Aldus moet er voorshands van worden uitgegaan dat alle typen *transmit diversity* worden ondersteund.

4.29. Het door ZTE overgelegde rapport doet hieraan niet af. De deskundige heeft niet de inbeslaggenomen ZTE-goederen onderzocht terwijl, zoals ZTE ter zitting heeft bevestigd, de functionaliteit eenvoudig softwarematig kan worden gewijzigd. Redenen waarom niet de beslagen goederen zijn onderzocht zijn ter zitting niet gebleken. In ieder geval is niet gebleken dat ZTE Vringo heeft verzocht aan een dergelijk onderzoek mee te werken of dat Vringo dat zou hebben geweigerd. In de rede ligt dat een dergelijk onderzoek alsnog plaatsvindt.

4.30. ZTE bestrijdt bovendien niet de in het verzoekschrift tot het verkrijgen van beslagverlof ingenomen stelling dat zij ook indirecte inbreuk maakt op de werkwijzeconclusies. Zelfs indien de ZTE-goederen de door TSTD-functionaliteit van EP 119 niet zouden implementeren, is niet zonder meer in te zien dat dan ook geen sprake is van indirecte inbreuk. Enige motivering op dit punt aan de zijde van ZTE ontbreekt. Ook daarom bestaat onvoldoende reden om, na summiere toetsing, aan te nemen dat de gestelde inbreuk op EP 119 onjuist is.

inbreuk op het Duitse deel van EP 119 door handelingen in Nederland

4.31. Volgens ZTE is beslag tot afgifte in Nederland op basis van een buitenlands octrooi niet mogelijk omdat dat octrooi in Nederland geen werking heeft en in Nederland dus evenmin voorbehouden handelingen kunnen worden gepleegd.

4.32. Dit betoog veronderstelt dat naar Duits recht een door het Duitse deel van EP 119 aan de octrooihouder voorbehouden handeling nimmer buiten Duitsland zou kunnen plaatsvinden. Enige onderbouwing van die stelling ontbreekt. Het kan bovendien niet leiden tot opheffing van het beslag omdat dit mede is gelegd wegens inbreuk op het Nederlandse deel.

toewijsbaarheid van de vordering tot afgifte ter vernietiging in de bodemprocedure

4.33. Volgens ZTE zal, ook indien inbreuk op een geldig octrooi in de bodemprocedure zou worden vastgesteld, de vordering tot afgifte door de bodemrechter niet worden toegewezen omdat het gaat om dure goederen die eenvoudig (door wijziging van de software) gewijzigd kunnen worden in niet-inbreukmakende producten. ZTE verwijst naar de ROW 1995 en naar Nederlandse rechtspraak.

4.34. Mogelijk heeft ZTE in de bodemprocedure met dit verweer succes, maar dit is verre van zeker. Bovendien is het beslag mede gelegd op basis van inbreuk op het Duitse deel van het octrooi zodat de vordering tot vernietiging in voorkomend geval naar Duits

recht beoordeeld zal dienen te worden. ZTE heeft zich niet uitgelaten hoe die beoordeling zou dienen uit te pakken.

afweging van de belangen van partijen

4.35. Afweging van de belangen van partijen dient niet te leiden tot opheffing van het beslag. Op zich is aannemelijk dat ZTE door het beslag schade kan lijden, die zij evenwel op Vringo kan verhalen indien zij in de bodemprocedure in het gelijk wordt gesteld. Dat is eigen aan het Nederlandse systeem van conservatoire beslaglegging en kan op zichzelf geen reden zijn het beslag op te heffen. Bijzondere omstandigheden op grond waarvan anders geoordeeld moet worden zijn niet aanwezig. Dat Vringo geen concurrerende producten verhandelt maar slechts een licentievergoeding wil afdwingen is in ieder geval op zichzelf geen reden voor opheffing van het beslag. Verkrijging van een licentievergoeding is een reëel belang waarvoor Vringo haar octrooirecht in beginsel mag inzetten.

4.36. ZTE kan overigens voorkomen dat toekomstige zendingen van soortgelijke goederen door een beslag van Vringo zullen worden getroffen door op voorhand te laten vaststellen dat de goederen de geoctrooieerde techniek niet ondersteunen.

zekerheid

4.37. ZTE neemt tot uitgangspunt dat Vringo in het voor haar gunstigste geval slechts aanspraak kan maken op betaling van een licentievergoeding en zij biedt aan daarvoor zekerheid te stellen.

4.38. Dit uitgangspunt is onjuist. Nu vooralsnog niet kan worden aangenomen dat ZTE oprecht een licentie nastreeft, is er geen reden waarom Vringo haar octrooirecht niet zou mogen inzetten.

4.39. Artikel 24 lid 2 onder a APV is in dit geval niet van toepassing omdat inmiddels met toestemming van de voorzieningenrechter conservatoir beslag is gelegd zodat niet is voldaan aan de voorwaarde onder b van dat artikel en lid.

4.40. Artikel 705 lid 2 Rv biedt evenmin grond van vrijgave tegen zekerheidstelling omdat het onderhavige beslag niet is gelegd tot verhaal van een geldvordering.

tegenhouding en beslag op toekomstige zendingen

4.41. Al hetgeen hiervoor is overwogen leidt tot de slotsom dat het gelegde beslag niet al thans wordt opgeheven, ook niet indien zekerheid wordt gesteld (vorderingen I en VI).

4.42. Voor zover ZTE garanties wil hebben voor de toekomst (vorderingen II, III, IV en VII) moeten de vorderingen worden afgewezen voor zover zij zien op goederen soortgelijk aan de UMTS-goederen. Hetzelfde geldt voor zover de vorderingen zien op LTE-goederen. Nu de tegengehouden LTE-goederen na een verzoek daartoe van ZTE van 4 juni 2014 door Vringo al op 17 juni 2014 zijn vrijgegeven en nadien niet opnieuw LTE-goederen zijn tegengehouden, heeft ZTE onvoldoende belang bij verregaande voorzieningen als gevorderd onder II, III, IV en VII.

conclusie

4.43. ZTE zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

4.44. Partijen zijn overeengekomen dat de proceskosten aan elke zijde op € 200.000,-- moeten worden begroot.

4.45. De proceskostenveroordeling wordt, zoals gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt ZTE in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Vringo begroot op € 200.000,--;

5.3. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken door mr. J.Th. van Walderveen op 24 oktober 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.