

ECLI:NL:GHDHA:2013:CA3887

Instantie	Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak	25-06-2013
Datum publicatie	12-07-2013
Zaaknummer	200.093.512-01
Rechtsgebieden	Civiel recht
Bijzondere kenmerken	Hoger beroep
Inhoudsindicatie	IE; octrooirecht; vernietiging octrooi; bij de beoordeling van de inventiviteit mag alleen rekening worden gehouden met de technische kenmerken en moeten de niet-technische kenmerken 'als zodanig' buiten beschouwing blijven.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel Recht
Zaaknummer : 200.093.512/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : 374677 HA ZA 10-3198

Arrest d.d. 25 juni 2013

inzake

1. de rechtspersoon naar vreemd recht STARSIGHT TELECAST INC.,
gevestigd te Santa Clara, VS,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht GEMSTAR DEVELOPMENT CORPORATION,
gevestigd te Santa Clara, VS,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht ROVI CORPORATION,
gevestigd te Delaware, VS,
appellanten,
hierna gezamenlijk te noemen: Rovi (in enkelvoud),
advocaat: mr. L.Ph.J. van Utenhove te 's-Gravenhage,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht EVEN INVESTMENT 2 S.à.r.l.,
gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,
2. TELECAI-DEN HAAG B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
3. PLINIUS INVESTMENTS B.V.,
gevestigd te Groningen,
4. ZIGGO B.V.,
gevestigd te Utrecht,
5. BREEDBAND BREDA B.V.,
gevestigd te Breda,
6. ZIGGO NETWERK B.V.,
gevestigd te Groningen,
geïntimeerden,
hierna gezamenlijk te noemen: Ziggo (in enkelvoud),
advocaat: mr. J.J. Allen te Amsterdam.

Het verloop van het geding

Bij exploit van 16 augustus 2011 is Rovi in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 18 mei 2011. Bij memorie van grieven tevens houdende eiswijziging (MvG) heeft Rovi drie grieven tegen dat vonnis aangevoerd die door Ziggo zijn bestreden bij memorie van antwoord (MvA).

Ter zitting van dit hof van 7 maart 2013 hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, Rovi door mrs. B.J. van den Broek en A.A. Hirschfeld, advocaten te Amsterdam, en D. Owen, octrooigemachtigde, en Ziggo door haar advocaat, diens kantoorgenoot mr. P. van Dongen en

mr. ir. F.A.T. van Looijengoed, octrooigemachtigde. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnotities (hierna: PA = Pleitnotities in Appel, de pleitnotities uit de eerste aanleg zullen worden afgekort tot: PE).

Met het oog op het pleidooi heeft Rovi op voorhand een 'akte houdende overlegging productie tevens aanvulling grondslag van eis' met productie 40 aan het hof en Ziggo gestuurd. Het tegenoverlegging van deze productie door Ziggo ter zitting gemaakte bezwaar wordt gepasseerd nu die, op 21 februari 2013 ter griffie van het hof ingekomen productie tijdig (in de zin van het toepasselijke procesreglement) is toegezonden en er anderszins geen redenen zijn om haar te weigeren. Verder heeft Rovi op 1 maart 2013 het hof een brief gestuurd houdende de mededeling dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de proceskosten in hoger beroep. Na afloop van de pleidooien is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank onder 2 van het vonnis van 18 mei 2011 (hierna ook: het vonnis) vastgestelde feiten zijn niet bestreden zodat ook het hof daarvan uit zal gaan. Het gaat in dit geding om het volgende.

a. Rovi is houdster van Europees octrooi 1 244 300 (hierna ook: EP 300 of het octrooi), dat op 12 januari 2005 op een aanvraag van 10 september 1991, met gelding voor onder meer Nederland, is verleend voor een: 'method and apparatus for accessing information about television programs' (in de niet-bestreden Nederlandse vertaling: werkwijze en inrichting voor het toegang nemen tot informatie over televisieprogramma's). EP 300 - waarvoor prioriteit is ingeroepen vanaf 10 september 1990 - heeft betrekking op elektronische programmagidsen (EPG's).

b. EP 300 bestaat uit 10 conclusies, die in het vonnis in de originele Engelse taal zijn weergegeven. De onafhankelijke hoofdconclusies 1 en 6 van EP 300 luiden in de onbestreden Nederlandse vertaling als volgt:

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

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

2. Stellende dat Ziggo inbreuk maakt op EP 300 heeft Rovi in conventie gevorderd, voor het grondgebied van Nederland, een inbreukverbod met nevenvorderingen en schadevergoeding op te maken bij staat. In reconventie heeft Ziggo - die de inbreuk betwist - gevorderd vernietiging van het Nederlands deel van dat octrooi wegens:

- verboden toevoeging van materie (artikelen 123 lid 2 en 138 lid 1 sub c EOv/artikel 75 lid 1 sub c ROW);
- niet-octrooieerbaarheid omdat het zou gaan om een computerprogramma of presentatie van gegevens (artikel 52 lid 2 EOv/artikel 2 lid 2 ROW);
- gebrek aan nieuwheid (artikel 54 EOv/artikel 4 ROW);
- gemis aan inventiviteit (artikel 56 EOv/artikel 6 ROW).

3. De rechtbank heeft, in zoverre de vordering van Ziggo in reconventie toewijzend, EP 300 vernietigd op de grond dat sprake is van verboden toegevoegde materie. Om deze reden zijn ook de vorderingen van Rovi in conventie afgewezen.

4. Hiertegen richten zich de drie grieven van Rovi, die bij MvG tevens haar eis heeft gewijzigd in diër voege, dat haar vorderingen, met uitzondering van die ter zake van de proceskosten, alleen nog maar zijn gericht tegen geïntimeerde sub 4 (Ziggo B.V.) en dat, vanwege het verstrijken van de looptijd van het octrooi, in plaats van het inbreukverbod een verklaring voor recht wordt gevorderd dat Ziggo B.V. daarop inbreuk heeft gepleegd. Bij de op 21 februari 2013 ter griffie van het hof ingekomen akte heeft Rovi de grondslag van haar eis vermeerderd in die zin, dat deze tevens is gebaseerd op directe inbreuk op conclusie 4 en indirecte inbreuk op conclusie 9. Het hof acht, ondanks het daartegen door Ziggo gemaakte bezwaar, deze wijziging van grondslag van eis toelaatbaar nu zij in het verlenge ligt van de al eerder door Rovi aangevoerde grondslagen.

5. Het hof zal eerst ingaan op de door Ziggo zowel in de eerste aanleg als in hoger beroep betrokken stellingen, dat EP 300 nietig is omdat het geen octrooieerbare materie bevat in de zin van artikel 52 EO/2 ROW althans inventiviteit mist.

6. In navolging van partijen zal het hof de kenmerken uit de hoofdconclusies 1 en 6 van EP 300 als volgt opdelen:

(a) werkwijze/inrichting voor het nemen van toegang tot informatie over televisieprogramma's, waarbij de werkwijze/inrichting de stappen/middelen omvat van/voor:

(b) het opslaan in een elektronisch geheugen van een roosterbesturingsorgaan dat werkzaam is verbonden met een monitorscherm, van een veelheid van televisieprogramma-opsommingen, (b1) waarbij iedere opsomming titel, uitzendtijd en kanaal omvat;

(c) het op het monitorscherm weergeven van een overlay welke op basis van de opgeslagen opsommingen een titel van, en kanaalinformatie over, een geselecteerd programma verschaft (c1) in gelijktijdigheid met het geselecteerde programma (c2) wanneer een kanaalverandering wordt geselecteerd;

(d) het tonen (d1) in responsie op een gebruikersinvoer (d2) van een verdere overlay welke verdere informatie bevat over het geselecteerde programma (d3) op basis van de opgeslagen opsommingen.

7. De in rov. 5 genoemde vernietigingsgronden zijn onder meer gebaseerd op Europese octrooiaanvraag 0 337 336 (hierna: EP-A 336) die is gepubliceerd op 18 oktober 1989, dus voor de voor EP 300 ingeroepen prioriteitsdatum van 10 september 1990. Door Rovi is niet bestreden dat de kenmerken (a), (b) en (b1) van EP 300 al in EP-A 336 waren geopenbaard. Onder 78 van haar conclusie van antwoord in reconventie (CvA-ir) heeft Rovi wel betwist dat in EP-A 366 ook al sprake was van:

I. kenmerk (c), wat het onderdeel betreft dat de titel en de kanaalinformatie 'op basis van opgeslagen' opsommingen werden verschaft;

II. kenmerk (c1);

III. de kenmerken (d), (d1), (d2) en (d3).

In hoger beroep heeft Rovi (alleen) betwisting III herhaald (MvG onder 62 e.v., 73-77 en 110; PA onder 95, 98, 109, 110 en 114).

8. Betwisting I van Rovi faalt nu Ziggo er terecht - en niet nader weersproken - op heeft gewezen (PE onder 78 en 79) dat uit kolom 7, r. 45-50 van EP-A 366, luidende:

'The title of the running program is then transferred from microprocessor U2 into any desired location in memory U5. Finally the CCT circuit U3 is set into a mixing mode (Block 66) thereby superimposing ("punching") the title onto the CRT (Fig. 9)'

genoegzaam blijkt dat in EP-A 366 de titel eerst wordt opgeslagen en daarna wordt weergegeven op het scherm.

9. Ook betwisting II van Rovi faalt. Ziggo heeft er terecht - en niet nader weersproken - op gewezen (PE onder 82) dat uit kolom 5, r. 9-12 van EP-A 366, luidende:

'(...) transferring the program title information from the memory means for display thereof along with related image-representative information' (onderstreping door het hof),

en uit kolom 8, r. 19-20 van EP-A 366, luidende:

'In order to make the titles available within a fraction of a second (...)',

bleekt dat in EP-A 366 de titel in gelijktijdigheid met het geselecteerde programma wordt weergegeven.

10. Het hof zal er veronderstellenderwijs van uitgaan dat Rovi's betwisting III in zoverre terecht is opgeworpen dat EP-A 366 geen openbaring bevat van de kenmerken (d)-(d3), die kort gezegd inhouden dat op dat de televisiekijker door bijvoorbeeld een toets op een afstandbediening in te drukken ('gebruikersinvoer') verdere informatie (dan informatie over de titel en het kanaal) over het door hem geselecteerde programma in een overlay op het televisiescherm kan oproepen. Hooguit hierin kan dus het 'nieuwe' van EP 300 zijn gelegen.

11. Volgens Ziggo behelst dit 'nieuwe' niet méér dan de keuze van de informatie die weergegeven dient te worden - zie onder meer punt 143 van haar conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie (CvA/CvE-ir) en punt 155 MvA - en betreft dat 'nieuwe' software die informatie op een bepaalde wijze presenteert (PA onder 70 e.v.). De bijdrage van EP 300 is daarom, aldus Ziggo (CvA/CvE-ir onder 144), niet technisch van aard en dus, gelet op artikel 52 lid 2 EO/artikel 2 lid 2 ROW, niet octrooieerbaar althans niet inventief omdat niet-technische materie aan de beweerde uitvinding geen inventiviteit kan verschaffen (o.m. CvA/CvE-ir onder 164, MvA onder 127).

12. Ingevolge artikel 52 lid 2 EO/ zijn onder meer niet octrooieerbaar computerprogramma's en de presentatie van gegevens. In lid 3 wordt daaraan toegevoegd dat dit alleen geldt voor de in lid 2 genoemde onderwerpen en werkzaamheden 'als zodanig'. Artikel 52 EO/ vormt echter geen beletsel voor octrooiverlening zodra in de octrooi-conclusie sprake is van een technisch element, ook als dit technische element slechts van ondergeschikte betekenis is (zie ook de

hierna te bespreken 'Duns'-uitspraak).

13. Iets anders is dat bij de beoordeling van de inventiviteit alleen rekening mag worden gehouden met de technische kenmerken en dat niet-technische kenmerken 'als zodanig' (zoals de presentatie van gegevens 'als zodanig') bij die beoordeling buiten beschouwing moeten blijven. Het hof schaart zich achter de volgende passage uit punt 5 van de uitspraak van de Technische Kamer van Beroep (Technical Board of Appeal, hierna: TBA) van het Europees Octrooibureau (EOB) van 15 november 2006 in de zaak 'Duns' (T 154/04), waarin de rechtspraak van de TBA's op dat punt is samengevat:

'(f) It is legitimate to have a mix of technical and "non-technical" features appearing in a claim, in which the non-technical features may even form a dominating part of the claimed subject matter. Novelty and inventive step, however, can be based only on technical features, which thus have to be clearly defined in the claim. Non-technical features, to the extent that they do not interact with the technical subject matter of the claim for solving a technical problem, i.e. non technical features "as such", do not provide a technical contribution to the prior art and are thus ignored in assessing novelty and inventive step'.

Bij zijn aanvaarding van deze regel uit T 154/04 heeft het hof van belang geacht dat de Grote Kamer van Beroep van het EOB in zijn 'opinion' van 12 mei 2010 in zaak G 03/08 heeft overwogen dat:

'[i]t would appear that the case law, as summarised in T 154/04, has created a practicable system for delimiting the innovations for which a patent may be granted' (punt 10.13.2).

14. De kenmerken (d)-(d3) van EP 300 houden in dat de televisiekijker desgewenst 'verdere informatie' kan krijgen. Met 'verdere informatie' wordt hierbij bedoeld op informatie die verder gaat dan de in kenmerk (c) al genoemde informatie over de titel en het kanaal van het geselecteerde programma, namelijk informatie over de inhoud van het geselecteerde programma, zie hierover ook paragraaf 0037 van de beschrijving van EP 300, waarin wordt opgemerkt dat de overlay 'een programmatoelichting 70 omvat' 'die informatie bevat die betrekking heeft op een programma dat actueel wordt uitgezonden op het geselecteerde kanaal'. De inhoud van deze 'verdere informatie' is louter bestemd voor de zappende televisiekijker en heeft geen enkel effect op de technische werking van de methode of het systeem waarin het wordt opgeroepen. Het gaat hier dus om de presentatie van gegevens 'als zodanig'. Dit wordt ingevolge artikel 52, leden 2 en 3, EOv niet beschouwd als een maatregel met een technisch karakter. Daarnaast bevatten de hoofdconclusies 1 en 6 van EP 300 echter ook maatregelen die wel een technisch karakter hebben, zoals de maatregel van het verschaffen van middelen voor/de stap van het 'in responsie op een gebruikersinvoer' weergeven van een overlay met daarin 'verdere informatie'. Dit betekent, gezien het onder 12 in fine overwogene, dat artikel 52, leden 2 en 3, EOv aan de octrooieerbaarheid van EP 300 niet in de weg staat.

15. Het onder 13 overwogene brengt evenwel met zich dat bij de beoordeling van de - hooguit aan de kenmerken (d)-(d3) te ontlenu (zie rov. 10) - inventiviteit van EP 300 buiten beschouwing moet worden gelaten dat in deze kenmerken de niet-technische maatregel wordt beschreven om de televisiekijker desgewenst verdere informatie te presenteren. Die inventiviteitsbeoordeling dient plaats te vinden aan de hand van de wel-technische maatregelen van de kenmerken (d)-(d3) die bestaan uit

de zo-even al genoemde middelen voor/stap van het 'in responsie op een gebruikersinvoer' weergeven van een overlay met daarin 'verdere informatie'

'op basis van de opgeslagen opsommingen'. De ook in kenmerk (c) van EP 300 opgenomen maatregel om een overlay weer te geven op basis van de opgeslagen opsommingen was al bekend uit EP-A 366, zie rov. 8. Uit de door Ziggo in punt 137 CvA/CvE-ir genoemde passages uit de stand van de techniek blijkt dat het op de prioriteitsdatum van EP 300 niets bijzonders was om 'in responsie op een gebruikersinvoer' - anders gezegd: naar aanleiding van het indrukken van een knop van een afstandsbediening - informatie 'op basis van de opgeslagen opsommingen' in een overlay op een televisiescherm weer te geven. De technische maatregelen van de kenmerken (d)-(d3) van EP 300 lagen, zo volgt hieruit, binnen het bereik van de gemiddelde vakman. Geconfronteerd met het probleem hoe de televisiekijker kan worden voorzien van 'verdere informatie' over het programma dat hij aan het bekijken is, zou ('would') de vakman dus zonder meer (zonder inventieve denkwerk) tot de zjuist genoemde technische maatregelen zijn gekomen. Hieraan gaat Rovi voorbij met haar stelling onder 88-90 PA, dat de technische maatregelen van de kenmerken (d)-(d3) volledig zijn ingebed in het samenstel van maatregelen volgens de hoofdconclusies en '(...) in belangrijke mate bij(dragen) aan' - naar het hof begrijpt: de oplossing van - 'het technische probleem, te weten het verschaffen van een zeer efficiënte inrichting en werkwijze, waarmee de televisiekijker binnen het uitgebreide programma-aanbod snel en eenvoudig het gewenste programma kan vinden', zodat deze stelling haar niet kan baten.

16. Het betoog van Ziggo, dat de (hoofd-)conclusies 1 en 6 van EP 300 niet op uitvinderswerkzaamheid berusten, treft dus doel. Dat geldt ook voor deze conclusies in de gewijzigde vorm die Rovi bij MvG (in punt 32) heeft voorgesteld voor het geval het octrooi op enigerlei grond voor vernietiging in aanmerking zou komen (noot 9 op blz. 9 PA). Niet valt immers in te zien dat de in dit hulpverzoek aangebrachte specificaties dat de verdere overlay:

- i) wordt opgeroepen met behulp van een selectietoets op een afstandsbediening, en
- ii) gelijktijdig met het geselecteerde programma wordt weergegeven,

die conclusies alsnog inventief zouden kunnen maken. Verder zij nog opgemerkt dat de

(onderbouwde) stelling van Ziggo, dat de maatregelen van de onderconclusies 2 t/m 5 en 7 t/m 10 niet nieuw, dan wel niet inventief zijn ten opzichte van EP-A 366, niet inhoudelijk is bestreden door Rovi. Die onderconclusies delen dan ook het lot van de hoofdconclusies.

17. De vordering van Ziggo in reconventie tot vernietiging van EP 300 is dus reeds toewijsbaar op de grond dat de daarin beschreven (technische) maatregelen inventiviteit missen. In het midden kan nu blijven of EP 300 ook vernietigbaar is op de grond dat sprake is van verboden toevoegde materie, zoals de rechtbank heeft geoordeeld. Aangezien op een vernietigd octrooi geen inbreuk kon worden gemaakt, volgt uit voormeld oordeel tevens dat de (inbreuk-)vorderingen van Rovi in conventie moeten worden afgewezen. De grieven van Rovi kunnen derhalve niet tot vernietiging van het bestreden vonnis leiden en hoeven niet nader te worden besproken.

18. Het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd. Als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij zal Rovi worden veroordeeld in de daarop gevallen kosten, die met toepassing van artikel 1019h Rv zullen worden begroot op het blijkens de (niet weersproken) brief van Rovi van 1 maart 2013 tussen partijen daarvoor overeengekomen bedrag van € 125.000,-.

Beslissing

Het gerechtshof:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 18 mei 2011;
- veroordeelt Rovi in de kosten van de procedure in hoger beroep, aan de zijde van Ziggo begroot op € 125.000,-;
- verklaart dit arrest ten aanzien van de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, S.J. Schaafsma en M.W.D. van der Burg; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 juni 2013 in aanwezigheid van de griffier.