

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/588684 / HA ZA 20-191

Vonnis van 5 april 2023

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht
MARCHFUN INTERNATIONAL N.V.,
gevestigd te Willemstad, Curaçao,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. M.M. Truijens te Amsterdam,

tegen

1. **ZIGGO B.V.**,
te Utrecht,
2. **ZIGGO SERVICES B.V.**,
te Utrecht,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat mr. M. Schut te Amsterdam.

Voor Marchfun is opgetreden de advocaat voornoemd met bijstand van mr. ir. F.N. Ferro te Amsterdam en ir. F. Hoeben te Hilversum, octrooigemachtigden. Ziggo is bijgestaan door de advocaat voornoemd, mr. A.P. Meijboom, mr. J.R. Spauwen, advocaten te Amsterdam, met bijstand van mr. ir. F.A.T. van Looijengoed en ir. P. Busch, octrooigemachtigden te Amsterdam. Partijen zullen hierna Marchfun en Ziggo c.s. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 12 december 2019 waarbij Marchfun verlot is verleend Ziggo c.s. te dagvaarden volgens het versneld regime in octrooizaken;
- de dagvaarding van 23 december 2019 met producties EP01 t/m EP18;
- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie van 6 mei 2020 met producties GP01 t/m GP23;
- de conclusie van antwoord in reconventie van 1 juli 2020 met producties EP19 t/m EP24;
- het aanvullend productieoverzicht zijdens Marchfun van 28 juli 2020 met de nadere producties EP25 en EP26;

-
- de akte houdende overlegging producties zijdens Ziggo c.s. van 4 augustus 2020 met nadere producties GP24 t/m GP26;
 - de akte houdende overlegging productie EP27 zijdens Marchfun van 3 september 2020 met reactieve productie EP27;
 - de akte houdende overlegging reactieve nadere producties zijdens Ziggo c.s. van 4 september 2020 met nadere producties GP27 en GP28;
 - het als productie EP28 overgelegde proceskostenoverzicht van Marchfun;
 - de brief van mr. Schut van 18 september 2020 met een proceskostenspecificatie;
 - de op 30 september 2020 ingediende schriftelijke pleitnotities van partijen;
 - de digitale mondelinge behandeling van vrijdag 2 oktober 2020 via een beeldverbinding met participatie van (vertegenwoordigers van) partijen en hun advocaten waarbij de rechtbank vragen aan partijen heeft gesteld en partijen op elkaar pleitnotities hebben kunnen reageren; Marchfun heeft daarbij nog “pleitnotities tweede termijn” overgelegd;
 - de ter zitting genomen rolbeslissing de zaak uit het VRO-regime te verwijderen en te verwijzen naar de rol voor re- en dupliek, waarbij tevens is beslist alle in het geding gebrachte producties toe te laten (na eerder tegen de overlegging van producties GP25 t/m GP27 door Marchfun gemaakte bezwaren);
 - de conclusie van repliek na pleidooi van 20 januari 2021;
 - de akte houdende overlegging producties EP29 en EP30 (actualisatie proceskosten) van 20 januari 2021;
 - de conclusie van dupliek van 3 maart 2021 waarbij de reconventionele nietigheidsvordering voorwaardelijk is gemaakt op voorwaarde dat de rechtbank zal oordelen dat van inbreuk geen sprake is;
 - de akte reactie proceskosten Ziggo en aanvullend proceskostenoverzicht zijdens Marchfun van 7 april 2021 met productie EP31;
 - de e-mail van de rechtbank aan partijen van 14 maart 2022 inhoudende een aantal vragen die naar aanleiding van de zaak bij haar bestaan;
 - de akte overlegging productie (actualisatie proceskosten) zijdens Ziggo c.s. van 4 april 2022;
 - de pleitnota van Marchfun van 4 april 2022 en een document met antwoorden op de vragen van de rechtbank;
 - de pleitnota van Ziggo van 4 april 2022 en eveneens een document met antwoorden op de vragen van de rechtbank.

1.2. Tenslotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Marchfun is een op Curaçao gevestigde vennootschap die blijkens het uittreksel uit het handelsregister onder meer als doel heeft het ontvangen van licentievergoedingen uit de exploitatie van intellectuele eigendomsrechten.

2.2. Marchfun is houdster van Europees octrooi 1 396 170 B1 (hierna: het octrooi of EP 170) dat betrekking heeft op een ‘*Service network*’. EP 170 is verleend op 10 maart 2010 op een aanvraag daartoe van 29 mei 2002, onder inroeping van prioriteit van 29 mei 2001 op basis van NL 1018165. Tegen de verlening van het octrooi is geen oppositie ingesteld. EP 170 is geëxpireerd op 29 mei 2022. Het octrooi was onder meer gedesigneerd voor Nederland.

2.3. EP 170 telt 27 conclusies. Twee daarvan zijn onafhankelijk, waarvan er één ziet op een werkwijze (conclusie 1) en één op een voortbrengsel (conclusie 17). De door Marchfun ingeroepen conclusies 1, 4, 5 en 17 (en de niet-ingeroepen conclusies 2 en 3) luiden in de (oorspronkelijke) Engelse tekst als volgt:

1. Method for transfer of voice data or data of users of a service network (10) for the purpose of communication over mobile networks (16), comprising the steps of:
 - storing data about mobile devices (56) of users and/or data about users in one or more first data files (11) of the service network (10);
 - transfer coordinated by the service network (10) and/or by the service network itself of voice data or data which users wish to have transferred and/or data used to route and/or store the data;
 - providing the capability for several mobile networks (16) to provide mobile network facilities for connecting the mobile devices of the users to the first service network (10), **characterized in that:**
 - each of the mobile devices, when connected to a mobile network, is connected to the mobile network as a local device in said mobile network, and that
 - the service network is arranged at a higher hierarchical level in the topology of networks and that the mobile device of the users gains access to the hierarchically higher service network via one of the mobile networks regardless of the coverage area in which the user is situated.
2. Method according to claim 1, in which the mobile network (16) for providing mobile network facilities comprises a telephony network.
3. Method according to claim 2, in which the telephony network comprises a GSM or UMTS network.
4. Method according to claim 1, in which the mobile network (16) for providing mobile network facilities comprises a wireless computer network.
5. Method according to claim 4, in which the computer network comprises a wireless LAN network.
17. System for transferring (voice) data of users of a service network (10), comprising:
 - the service network (10) comprising one or more databanks (11) for storing data about mobile devices (56) of users and/or about users, and means (15) for coordinating and/or transferring (voice) data which users wish to have transferred and/or data used to route and/or store the data, and
 - several mobile networks (16) for connecting each mobile device of the subscribers to the service network, **characterized in that:**
 - each of the mobile devices, when connected to a mobile network, is connected to the mobile network as a local device in said mobile network, and that
 - the service network is arranged at a higher hierarchical level in the topology of networks and that the mobile device of the users gains access to the hierarchically higher service network via one of the mobile networks regardless of the coverage area in which the user is situated.

2.4. De in 2.3. genoemde conclusies luiden in de niet-bestreden Nederlandse vertaling als volgt:

1. Werkwijze voor overdracht van spraakdata of data van gebruikers van een servicenetwerk (10) ten behoeve van communicatie over mobiele netwerken (16) omvattende stappen voor:
 - het in een of meer eerste gegevensbestanden (11) van het servicenetwerk (10) registreren van gegevens over mobiele inrichtingen (56) van gebruikers en/of over gegevens over gebruikers;
 - het gecoördineerd door het servicenetwerk (10) en/of door het servicenetwerk zelf overbrengen van spraakdata of data die gebruikers willen laten overbrengen en/of data die gebruikt wordt voor het routeren en/of registreren van de data;
 - het verschaffen van de mogelijkheid voor verschillende mobile¹ netwerken (16) om mobile² netwerkfaciliteiten te verschaffen voor het verbinden van de mobile³ inrichtingen van de gebruikers aan het eerste service netwerk (10), gekenmerkt doordat:
 - elk van de mobiele inrichtingen, wanneer verbonden met een mobiel netwerk, is verbonden met het mobiele netwerk als een lokale inrichting in het mobiele netwerk, en dat
 - het servicenetwerk is ingericht op een hoger hiërarchisch niveau in de topologie van netwerken en dat de mobiele inrichting van de gebruikers toegang verkrijgt tot het hiërarchisch hogere service netwerk via een van de mobiele netwerken onafhankelijk van het dekkinggebied waarbinnen de gebruiker zich bevindt.
2. Werkwijze volgens conclusie 1 waarbij het mobiele netwerk (16) dat mobile netwerkfaciliteiten verschaft een telefonienetwerk omvat.
3. Werkwijze volgens conclusie 2 waarbij het telefonienetwerk een GSM of UMTS netwerk omvat.
4. Werkwijze volgens conclusie 1 waarbij het mobiele netwerk (16) dat mobiele netwerkfaciliteiten verschaft een draadloos computernetwerk omvat.
5. Werkwijze volgens conclusie 4 waarbij het computernetwerk een draadloos LAN netwerk omvat.
17. Systeem voor het overdragen van (spraak)data van gebruikers van een servicenetwerk, omvattende:
 - het servicenetwerk omvattende een of meer gegevensbanken (11) voor het registreren van gegevens over mobiele inrichtingen van gebruikers en/of over gebruikers, en middelen (15) voor het coördineren en/of overbrengen van (spraak)data die gebruikers willen laten overbrengen en/of data die gebruikt wordt voor het routeren en/of registreren van de data; en
 - verschillende netwerken (16) voor verbinden van elk van de mobiele inrichtingen van de abonnees met het servicenetwerk gekenmerkt doordat:
 - elk van de mobiele inrichtingen, wanneer verbonden met een mobiel netwerk, is verbonden met het mobiele netwerk als een lokale inrichting in het mobiele netwerk, en dat
 - het service netwerk [sic, Rb] is gerangschikt op een hoger hiërarchisch niveau in de topologie van netwerken en dat de mobiele inrichting van de gebruikers toegang verkrijgt tot het

¹ Kennelijk is bedoeld: 'mobiele', Rb.

² Idem

³ Idem

hiërarchisch hogere service netwerk via een van de mobiele netwerken onafhankelijk van het dekkinggebied waarbinnen de gebruiker zich bevindt.

2.5. Opgedeeld in kenmerken kan conclusie 1 als volgt worden weergegeven:

1. Werkwijze voor overdracht van spraakdata of data van gebruikers van een servicenetwerk (10) ten behoeve van communicatie over mobiele netwerken (16)

omvattende stappen voor

2. het in een of meer eerste gegevensbestanden (11) van het servicenetwerk (10) registreren van gegevens over mobiele inrichtingen (56) van gebruikers en/of over gegevens over gebruikers
3. het gecoördineerd door het servicenetwerk (10) en/of door het servicenetwerk zelf overbrengen van spraakdata of data die gebruikers willen laten overbrengen en/of data die gebruikt wordt voor het routeren en/of registreren van de data
4. het verschaffen van de mogelijkheid voor verschillende mobile⁴ netwerken (16) om mobile⁵ netwerkfaciliteiten te verschaffen voor het verbinden van de mobile⁶ inrichtingen van de gebruikers aan het eerste service netwerk (10)

gekenmerkt doordat

5. elk van de mobiele inrichtingen, wanneer verbonden met een mobiel netwerk, is verbonden met het mobiele netwerk als een lokale inrichting in het mobiele netwerk
6. het servicenetwerk is ingericht op een hoger hiërarchisch niveau in de topologie van netwerken
7. de mobiele inrichting van de gebruikers toegang verkrijgt tot het hiërarchisch hogere service netwerk via een van de mobiele netwerken onafhankelijk van het dekkinggebied waarbinnen de gebruiker zich bevindt.

2.6. De beschrijving van EP 170 luidt onder meer als volgt:

[0001] Users of mobile communication make use of the services of a mobile telephone network such as a GSM network. In addition to the use of the services of the network in question, these GSM networks also offer users the option of making use of services of other networks. In this case user data and telephony data are transferred from the one mobile network to the other mobile network. This however requires that all telephony networks making mutual use of each other's services must make provisions for this purpose. This is time-consuming and costly for the users of the network.

(...)

⁴ Idem

⁵ Idem

⁶ Idem

[0004] In order to obviate such drawbacks the present invention provides a method for transfer of voice data or data of users of a service network according to claim 1.

[0005] An advantage of this method is that subscribers to the service network gain access to the service network via a mobile network wherein it is not important in which coverage area a subscriber is situated. Direct use is not made of one specific network but of the service network. It is hereby no longer necessary to depend on mutual network connections between separate mobile telephony providers. A further advantage of this invention is that various types of data networks can be used to obtain connection to the service network. Depending on the service, which can be speech, data, broadband data, streaming video, a suitable type of connecting network to the service network is chosen. It is possible herein to envisage a telephony-based network such as GSM or UMTS, a wireless ethernet (such as 802.11 a or b) or a successor to such technologies.

[0006] In the case that the networks are for instance GSM telephony networks, a further advantage is that users always have an indication of the service network in the display of a mobile phone and therefore have no association with the mobile network being used at any one moment for the physical access to the service network.

[0007] A preferred embodiment of the present invention further provides a method as specified above, further comprising the steps of:

- using one or more data files of local users (HLR) or a mobile network for signing a mobile device of a user on the mobile network, wherein identification data relating to mobile devices of network users and/or relating to network users is stored in data files of local users of each mobile network of which the user can make use. This embodiment preferably comprises the further steps of:

- using one or more first databanks to sign the mobile device of the user on to the service network.

[0008] By providing data files in the mobile networks for signing mobile devices of users on to mobile networks with the identification data of the mobile devices of network users and/or for network users, it becomes very simple to sign users on to a mobile network as local users. The advantage of signing users on to a mobile network as local users is that it is not necessary to use a data file for visiting users (VLR). The use of such a file would result in the mobile network wanting to forward data concerning such use to an mobile network at equivalent level in the usual manner. It is however the intention that data relating to use of the network by a subscriber to the service network be forwarded to the service network. By embodying this in the form of data files forming part of the local user file of a mobile network, the user becomes a local user and no contact is therefore sought with other mobile networks.

(...)

[0019] (...) figure 1 is a diagram of a topology of an embodiment according to the present invention; figure 2 is a diagram of an aspect of a preferred embodiment according to the present invention; (...)

[0020] A preferred embodiment of the present invention (fig. 1) is a data and/or telephony network 10 comprising a plurality of sub-networks as well as a number of data files 11 and a number of processing units 12.

[0021] A number of telephony networks, preferably mobile telephony networks such as GSM, UMTS and/or IMT networks, are connected to the data and/or telephony network. The embodiment of figure 1 is an intercontinental network wherein the mobile telephony networks 16 may be individual mobile telephony networks and/or data networks in different countries, wherein it is also possible for different networks to be operational in one country. For the purpose of the intended geographical range there are provided a plurality of redundant databanks 11 and processing units 12. Another reason for giving these databanks and processing units a redundant form is that a large processing capacity is required, whereby a plurality of units is necessary to provide this processing capacity.

(...)

[0023] According to an embodiment the users of network 10 are provided with physical access to the network via mobile telephony networks 16. According to the present invention they are herein subscribers to network 10 and they are recognized by network 16 as local users or subscribers. According to the prior art users are subscribers to one mobile telephony network. By means of roaming they can herein also make use of mobile telephony networks other than their own. The networks are herein at the same hierarchical level, wherein the networks grant access to each other's users. For this purpose the networks have two location data files, the home user location data files and the visitor location data files (HLR, VLR). These files keep track of for instance in which cell of a network a user is situated. The mobile networks herein mutually exchange visit and use data of the visitors users who have made use of each other's networks.

[0024] According to the present invention the subscriber of the first data and/or telephony network 10 are connected as local users to the mobile telephony network 16. Use data relating to the subscribers is herein transferred to the central data files 11. A subscriber is therefore not a home user of only one mobile network 16 but is recognized by all associated mobile telephony networks 16 as being a home user, wherein the data of these home users is transferred to the first data and/or telephony network 10. It hereby becomes possible to establish both national and international connections by means of the service network, wherein roaming according to the prior art is therefore no longer necessary.

[0025] This process can be technically implemented in various ways. Different embodiments are provided for this purpose. One possibility of realizing this method is by arranging data files, software and processing capacity in the mobile networks. (...)

[0026] Figure 2 shows the situation in which the mobile networks 16 are provided with data files, software and processing capacity for the purpose of registering as local user the subscribers to the first data and/or telephony network (coordinating network). Data file 30 of the coordinating network herein comprises two data files as already usual in the prior art in GSM networks, the AUC 22 (Authentication Centre) and EIR 23 (Equipment Identity Register), in addition to a CLR 21 (Central Location Register), which provides a function at central network level of the coordinating network similar to an HLR (Home Location Register) of a GSM network according to the prior art. At central level of the coordinating network this data file 30, among other things, keeps track of where the subscriber is located in similar manner as formerly in a GSM network.

(...)

[0030] At the user level of a mobile network there are mobile subscribers with a mobile device 51. It is however also possible for subscribers to sign on using a telephone apparatus 52 which is connected via network 53 to a fixed switching station 55 (telephone exchange) of a fixed network 45. It is further possible that users make use of computers which are mainly suitable for data traffic instead of making use of telephones which are mainly suitable for voice traffic. Making use of a method according to the present invention it is further possible that users use equipment which does not make use of switched telephony networks, but which makes use of data networks such as for instance the Internet. In these cases it is sufficient that they are recognized and identified as subscribers by the coordinating network on the basis of a data file. In these cases network user data can also be transferred to the coordinating network. In this case the service network, or coordinating network, will link identifications specific to an underlying network which is applied to enable connection to the user. It is possible here to envisage storage and linking of IMSI, telephone number, apparatus identification numbers, network card identification number, IP addresses and so on. This is also important for passing on costs to the users. The coordinating network can hereby function as a clearing house for connection costs made via whichever type of connecting network is used.

[0031] Examples of connecting networks which can be used are the already mentioned GSM networks, as well as Ethernet access points or other wireless network connections with which for instance a connection to Internet can be made at a speed many times higher than in the case of for instance a GSM, UMTS or similar network.

2.7. Bij EP 170 behoren onder meer de volgende twee figuren.

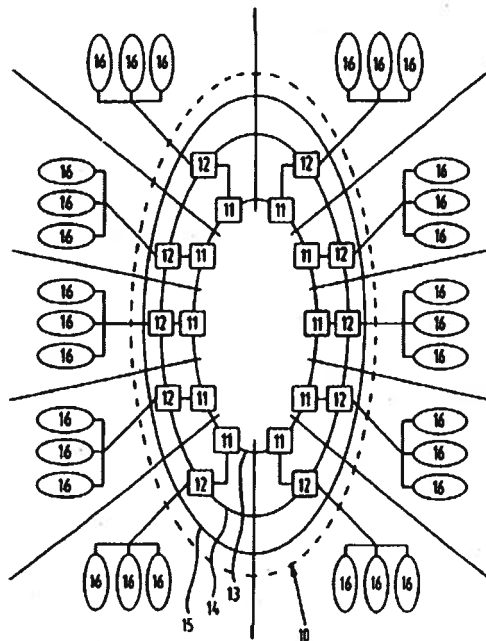


FIG. 1

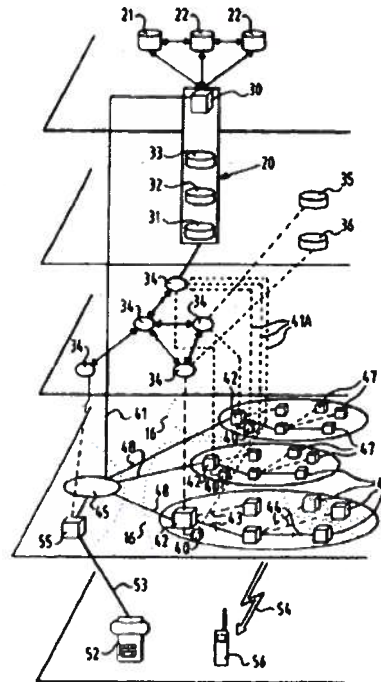


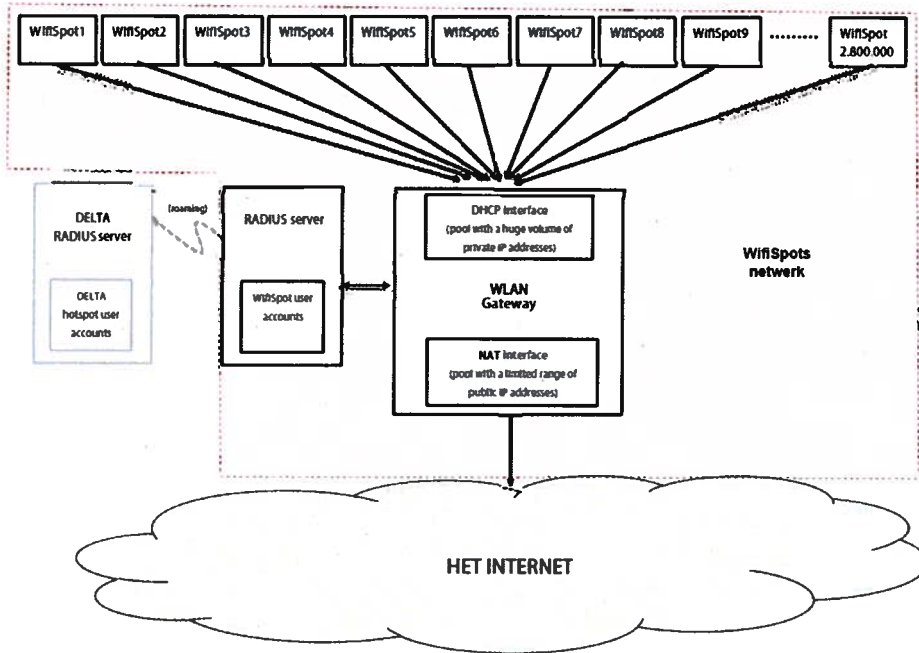
FIG. 2

2.8. Ziggo c.s. bieden in Nederland, als onderdeel van VodafoneZiggo Group, dat op haar beurt weer onderdeel is van Liberty Global, zijnde 's werelds grootste aanbieder van televisie en breedband internettoegang, op abonnementsbasis radio, televisie en internet aan.

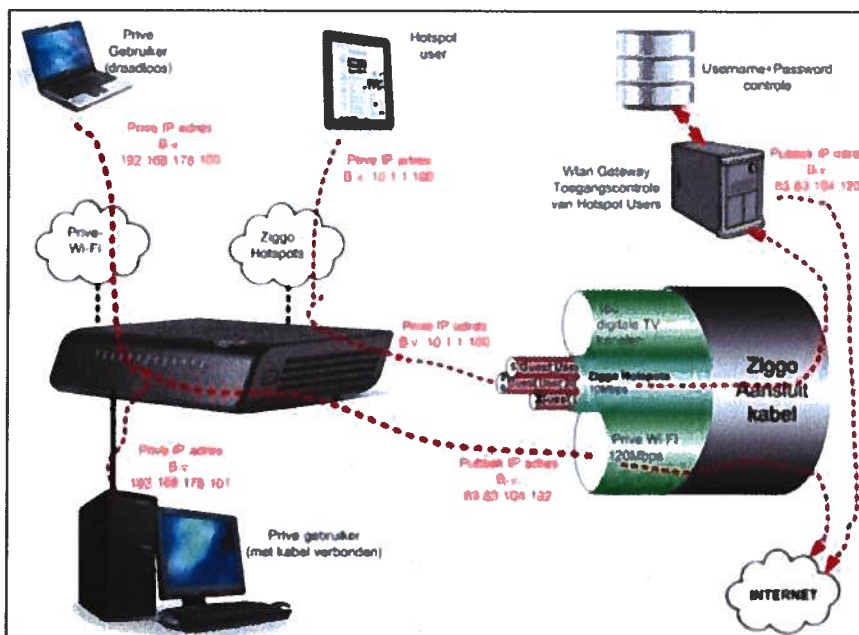
2.9. Om haar internetgebruikers in staat te stellen om met hun mobiele apparaten – zoals telefoons, laptops en tablets, buiten de privéomgeving, bijvoorbeeld onderweg, gebruik te maken van internet, heeft Ziggo c.s. zogenaamde WifiSpots ontwikkeld (welke voorheen 'Homezone', 'Homespots' en 'Ziggosamen' werden genoemd). Daartoe wordt aan de Ziggo-gebruikers een kabelmodem ter beschikking gesteld. Zo'n modem bestaat uit twee volledig van elkaar gescheiden componenten: (a) een modemgedeelte met Wifi voor privégebruik met een download- en uploadsnelheid die bij het desbetreffende abonnement hoort, waarbij de gebruiker het modemgedeelte met Wifi ook lokaal voor communicatie tussen apparaten in huis kan gebruiken, zodat tevens sprake is van een privé draadloos LAN (Local Area Network) en (b) een modemgedeelte met Wifi dat dient als (publieke) WifiSpot voor andere Ziggo-gebruikers die het huis van de gebruiker passeren en op die manier met hun mobiele inrichting verbinding kunnen maken met het internet, met een veel lagere download- en uploadsnelheid. Een gebruiker kan geen gebruik maken van de WifiSpot van zijn eigen kabelmodem omdat een dergelijke toegang in de firmware van het modem is

geblokkeerd. Een Ziggo-gebruiker kan de WifiSpot van zijn modem uitschakelen, maar als hij dat doet kan hij zelf geen gebruik maken van de WifiSpots van andere gebruikers.

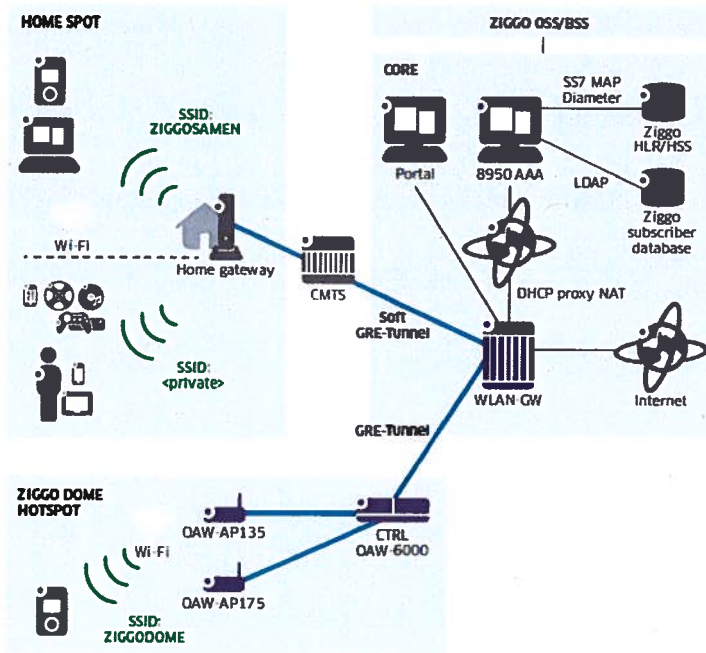
2.10. In een door Ziggo c.s. overgelegd schema weergegeven ziet de architectuur van de WifiSpots er als volgt uit:



2.11. Op de website van Ziggo c.s. was de volgende afbeelding over WifiSpots opgenomen:



2.12. In een brochure van Alcatel-Lucent over het Ziggo Hotspot Project, is onder meer de volgende afbeelding opgenomen.



2.13. In de architectuur van de WifiSpots wordt voor de toegangsregulering gebruik gemaakt van het RADIUS⁷-protocol (toegepast middels de 'RADIUS server' in het schema onder 2.10. hierboven). Een Ziggo-abonnee die gebruik van WifiSpots wil maken, dient elk mobiel apparaat eenmalig in te stellen met zijn door Ziggo verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord die worden opgeslagen in een daarvoor ingerichte database waarmee de (RADIUS) server die de taak heeft om toegang tot WifiSpots te reguleren is verbonden. Eenmaal door de RADIUS server geautoriseerde gebruikers worden door middel van een WLAN Gateway server, die in De Meern staat, met het internet verbonden.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Marchfun vordert jegens Ziggo c.s., samengevat, een verbod om direct of indirect inbreuk te maken op EP 170, alsmede een schriftelijke opgave van de winst die zij heeft gemaakt met de verkoop van de abonnementen waar de WifiSpots dienst deel van uitmaken sinds 13 juli 2017, alles op straffe van een dwangsom. Daarnaast vordert Marchfun Ziggo c.s. te veroordelen tot vergoeding van de door de inbreuk geleden schade, nader op te maken bij staat, en/of, ter keuze van Marchfun, tot afdracht van de door de inbreuk genoten winst, vermeerderd met de wettelijke rente, en met veroordeling van Ziggo c.s. in de volledige

⁷ RADIUS staat voor *Remote Authentication Dial-in User Service* en is een protocol om op eenduidige wijze de identiteit van een gebruiker die toegang wenst tot een netwerk vast te stellen.

kosten van de procedure ex artikel 1019h Rv⁸, eveneens vermeerderd met de wettelijke rente, alles zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

3.2. Marchfun stelt daartoe – kort gezegd – dat Ziggo c.s. door het aanbieden en verkopen van abonnementen waar de WifiSpots dienst deel van uitmaken, inbreuk maakt op de conclusies 1, 4, 5 en 17 van EP 170.

3.3. Ziggo c.s. voert gemotiveerd verweer.

in reconventie

3.4. Na wijziging van eis waarbij de reconventie voorwaardelijk is gemaakt in die zin dat de eis geacht moet worden te zijn ingesteld indien de rechtbank de inbreukvorderingen zou toewijzen, vordert Ziggo c.s., bij vonnis, zoveel als mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het Nederlandse deel van EP 170 in zijn geheel, althans de conclusies 1, 4, 5 en 17 van het Nederlandse deel, te vernietigen met veroordeling van Marchfun in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

3.5. Ziggo c.s. stelt daartoe dat EP 170 nietig is wegens gebrek aan nieuwheid, inventiviteit, nawerkbaarheid en wegens toegevoegde materie.

3.6. Marchfun voert gemotiveerd verweer.

4. De beoordeling in conventie

bevoegdheid

4.1. De internationale bevoegdheid van deze rechtbank in conventie om van de vorderingen tegen Ziggo c.s. kennis te nemen, is gebaseerd op artikel 4 lid 1 jo. artikel 24 lid 4 Brussel I bis-Vo⁹ nu Ziggo c.s. woonplaats heeft in Nederland en haar verweer onder meer aan de geldigheid van het Nederlandse deel van EP 170 raakt. De relatieve bevoegdheid volgt uit artikel 80 lid 2 sub a ROW¹⁰.

4.2. De internationale bevoegdheid van deze rechtbank om in reconventie van de vordering tegen Marchfun kennis te nemen volgt uit artikel 6 lid 1 jo. 24 lid 4 Brussel I bis-Vo nu de vordering van Ziggo c.s. strekt tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 170. Relatieve bevoegdheid bestaat op grond van artikel 80 lid 1 sub a ROW.

Ziggo WifiSpots vallen niet onder de beschermingsomvang van EP 170

4.3. Ofschoon het Nederlandse deel van EP 170 inmiddels is geëxpireerd wegens tijdsverloop, is het gelet op de voorliggende nevenvorderingen noodzakelijk te beoordelen

⁸ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

⁹ Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

¹⁰ Rijksoctrooiwet 1995

of Ziggo c.s. inbreuk heeft gemaakt op EP 170. Bij die beoordeling wordt het volgende vooropgesteld.

4.4. Uit art. 69 EO¹¹ volgt dat de beschermingsomvang wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij beschrijvingen en tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Op grond van het bij art. 69 EO¹¹ behorende uitlegprotocol kan de beschermingsomvang door middel van uitleg niet worden beperkt tot de letterlijke tekst van de conclusies, maar volgt uit art. 69 EO¹¹ evenmin dat de conclusies alleen als richtlijn zouden dienen en dat de bescherming zich ook dient uit te strekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijvingen en tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet leiden zowel tot een redelijke bescherming van de aanvrager als tot een redelijke rechtszekerheid voor derden.

4.5. Aangaande de te hanteren peildatum voor de beoordeling van inbreuk geldt het volgende.¹² Onderscheiden dient te worden tussen enerzijds de vraag naar de uitleg van het octrooi met het oog op de vaststelling van de beschermingsomvang daarvan en anderzijds de daaropvolgende vraag of een voortbrengsel (of in voorkomend geval: een werkwijze) onder de aldus vastgestelde beschermingsomvang valt.

4.6. In het kader van eerstgenoemde vraag kunnen diverse gezichtspunten een rol spelen. Een daarvan is de achter de woorden van de conclusies ten grondslag liggende uitvindingsgedachte. Bij het achterhalen daarvan moet het perspectief van de gemiddelde vakpersoon en diens kennis van de stand van de techniek op de aanvraag- of prioriteitsdatum richtinggevend worden geacht. Het gaat dan immers om de vaststelling van hetgeen het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek. Dat, zoals uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt, bij de beantwoording van deze vraag onder omstandigheden ook betekenis kan worden gehecht aan gegevens uit het – van na de aanvraag- of prioriteitsdatum daterende – verleningsdossier, doet aan dit uitgangspunt niet af.

4.7. In het kader van de daaropvolgende inbreukvraag kan mede betekenis worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakpersoon ten tijde van de beweerde inbreuk, in het bijzonder waar het erom gaat of sprake is van equivalente elementen (vgl. artikel 2 van het uitlegprotocol).

4.8. Met toepassing van de hiervoor weergegeven regels van uitleg, overweegt de rechtbank als volgt.

4.9. Het octrooi heeft betrekking op een werkwijze (conclusie 1) en systeem (conclusie 17) voor de overdracht van spraakdata of data door middel van één servicenetwerk (in het octrooi naast ‘service network’ ook wel aangeduid als ‘coordinating network’ en als ‘first network’) en met dat servicenetwerk verbonden mobiele netwerken. Het begrip ‘servicenetwerk’ heeft, zoals ook de eigen deskundige van Marchfun, de heer M. Mouly, zelf aangeeft, geen autonome betekenis maar moet worden begrepen in de context van de kenmerken 1, 4, 5 en 7 van conclusie 1 van EP 170, welke kenmerken een ‘mobiel netwerk

¹¹ Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag)

¹² Vergelijk HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816 (Medinol v. Abbott), zie met name r.o. 3.4.1-3.5.2; HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196 (Bayer v. Sandoz); HR 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:854 (Resolution v. AstraZeneca c.s.)

(16)' vereisen. De mobiele inrichting van de gebruiker, zoals een telefoon, verkrijgt toegang tot het servicenetwerk via een mobiel netwerk. De mobiele inrichting wordt met zo'n mobiel netwerk verbonden als lokale inrichting in dat mobiele netwerk. Dat is mogelijk gemaakt door afspraken tussen het servicenetwerk en de mobiele netwerken. De mobiele netwerken hebben zelf bestanden waarmee zij de lokale gebruikers (dus de eigen abonnees) kunnen identificeren (in termen van GSM: een Home Location Register of HLR) maar bevatten volgens een eerste uitvoeringsvorm ook gegevens van de abonnees van het servicenetwerk (dus niet de eigen abonnees), waarmee ook zij kunnen worden geïdentificeerd als lokale gebruiker. Het is ook mogelijk dat het mobiele netwerk de identificatie als lokale abonnee bij het servicenetwerk neerlegt. Dit samenstel van één servicenetwerk en meerdere mobiele netwerken ('*topologie*' in het zesde kenmerk van conclusie 1) is te begrijpen tegen de beschrijvingsinleiding van het octrooi waarin de uitvinding uitdrukkelijk wordt afgebakend van de op de prioriteitsdatum gebruikelijke wijze van *roaming* tussen verschillende GSM netwerken, waarbij de gebruiker van een GSM netwerk zich begeeft buiten het eigen dekkingsgebied en vervolgens als gast wordt bediend door een ander, vreemd, GSM netwerk (vergelijk paragrafen [0001] en [0023] van de beschrijving).

4.10. De uitvindingsgedachte is vervolgens dat zo'n vreemd netwerk de gebruiker (althans diens mobiele inrichting) niet met het mobiele netwerk verbindt als gast (zoals bij het klassieke *roaming*) maar als lokale inrichting/lokale gebruiker, en vervolgens verbindt met het (eigen, bovenliggende) servicenetwerk dat de mobiele communicatie hetzij coördineert, hetzij zelf uitvoert. Op die manier kan de gebruiker van het servicenetwerk bewegen tussen verschillende mobiele netwerken zonder telkens als gast te worden behandeld volgens de klassieke vorm van *roaming*. Dit zou onder meer betekenen dat als de lokale gebruiker abonnee is van bijvoorbeeld KPN in Nederland (waarvan het netwerk dan als servicenetwerk geldt), in Frankrijk, bij het verbinding maken van zijn mobiele inrichting met bijvoorbeeld het Orange netwerk, toch KPN als netwerkindicator in zijn inrichting zal zien blijven staan, terwijl de abonnee met *roaming* volgens de stand van de techniek Orange als netwerkindicator zou hebben gezien. Volgens Marchfun worden volgens het octrooi de nadelen van klassieke *roaming* (het vreemde netwerk moet contact zoeken met het thuisnetwerk, autorisatie krijgen, een woud van onderlinge afspraken en verbindingen, hoge kosten) vermeden.

4.11. Conclusies 1 en 17 van EP 170 veronderstellen dus de aanwezigheid van mobiele netwerken, die communicatie kunnen verzorgen voor eigen (thuis)gebruikers en gastgebruikers en daarbij onderscheid kunnen maken. Voorbeelden van mobiele netwerken vindt de gemiddelde vakpersoon in de afhankelijke conclusies 2 t/m 5: een telefonie-netwerk zoals GSM of UMTS, of een draadloos computernetwerk, zoals een wifi-netwerk. Het voorbeeld van mobiele telefonie-netwerken wordt in EP 170 uitgebreid besproken, onder meer aan de hand van figuur 2. Andere mogelijke netwerken worden summier vermeld, zoals Ethernet access punten of andere draadloze netwerkverbindingen (vergelijk paragraaf [0031] van de beschrijving).

4.12. De gemiddelde vakpersoon zal een 'mobiel netwerk' in het octrooi, gelet op de beschrijving en de tekeningen en op basis van zijn algemene vakkennis, dan ook zodanig interpreteren dat (de mobiele inrichtingen van) gebruikers (ten minste de thuisgebruikers, d.w.z. de lokale gebruikers/abonnees) binnen dit netwerk met elkaar moeten kunnen communiceren. Die mogelijkheid is een wezenlijk element van een mobiel netwerk. Onder

‘mobiel netwerk’ moet dan ook worden begrepen een draadloos netwerk dat communicatie mogelijk maakt tussen gebruikers van dat netwerk.

4.13. En met die uitleg strandt de vordering van Marchfun. De WifiSpots van Ziggo zijn geen mobiel netwerk in de zin van conclusies 1 en 17 van EP 170 omdat onderlinge communicatie tussen gebruikers niet mogelijk is. De WifiSpots zijn geen volwaardig, autonoom, zelfstandig mobiel netwerk. Zij zijn louter access points (de doos die zich bij een abonnee van Ziggo thuis bevindt) die als antenne fungeren voor een draadloze verbinding met mobiele apparaten van gebruikers, welke vervolgens via een vaste verbinding worden verbonden met de WLAN Gateway en vervolgens, na autorisatie door de RADIUS-server, met het internet. Communicatie tussen de mobiele inrichtingen vindt uitsluitend plaats via het internet, niet in een mobiel netwerk. De WifiSpots maken ook geen onderscheid tussen lokale inrichtingen en vreemde inrichtingen. Een WifiSpot heeft dan ook geen local user file of een ander bestand waarmee lokale inrichtingen zouden kunnen worden herkend en vervolgens als zodanig verbonden. Het enkele feit dat Ziggo mogelijk technisch in staat is het kastje bij de abonnee thuis zodanig aan te passen dat onderlinge communicatie wel mogelijk wordt, levert geen inbreuk op, juist omdat vaststaat, zo heeft ook Marchfun erkend, dat het op die manier door Ziggo niet wordt aangeboden.

4.14. In het verlengde hiervan is duidelijk dat ook niet voldaan wordt aan conclusies 1 en 17 van EP 170 omdat er geen onderscheid is tussen een mobiel netwerk en een, hiërarchisch hoger gelegen, servicenetwerk. De mobiele inrichtingen van gebruikers maken via de WifiSpot en de WLAN Gateway enkel verbinding met het internet, er is geen ander netwerk in de zin van het octrooi. Als gezegd wordt er bij de WifiSpots ook geen onderscheid gemaakt tussen lokale gebruikers en gastgebruikers. In feite is bij de WifiSpots sprake van alleen gastgebruikers, dat wil zeggen de Ziggo-gebruikers die hun eigen WifiSpot niet hebben uitgeschakeld en die een verbinding maken met een WifiSpot die deel uitmaakt van het modem van een andere Ziggo-abonnee. Omdat de WifiSpots de mobiele inrichting dan ook niet verbinden als lokale inrichting kan geen sprake zijn van inbreuk. Duidelijk is dat het beweerdelijke voordeel van EP 170, zoals hiervoor onder 4.10. omschreven, met de Ziggo WifiSpots niet wordt behaald.

4.15. Marchfun heeft gedurende de procedure zich steeds weer op een ander standpunt gesteld waarom de WifiSpots van Ziggo c.s. inbreuk zouden maken op EP 170. Laatstelijk heeft zij betoogd dat de afzonderlijke WifiSpots mobiele netwerken zijn, (enkel) omdat zij de Wifi standaard toepassen. Dat betoog wordt verworpen. De uitvinding volgens EP 170 is technologie-onafhankelijk, zoals blijkt uit paragraaf [0005] van de beschrijvingsinleiding waar GSM, UMTS en wireless ethernet (zoals 802.11a b – zijnde de Wifi standaard) worden genoemd. Dit betekent dat ongeacht de gebruikte technologie of standaard, niettemin voldaan moet worden aan de kenmerken van de conclusies 1 en 17 van EP 170 waarin steeds sprake dient te zijn van een ‘mobiel netwerk’. Alle genoemde technologieën zijn protocollen voor mobiele communicatie via radiogolven, die op verschillende manieren kunnen worden toegepast (dat hoeft niet per se in een netwerk maar kan ook van punt tot punt plaatsvinden, zoals in de Wifispot). Het feit dat gebruik wordt gemaakt van het Wifi protocol betekent niet dat daarmee voldaan is aan het kenmerk van ‘mobiele netwerken’ in de zin van het octrooi.

4.16. Met die redenering wordt door Marchfun ook voorbijgegaan aan het kenmerk dat de mobiele inrichting is verbonden met het mobiele netwerk als een lokale inrichting in het

mobiele netwerk. Zoals hiervoor uiteengezet maken de Wifispots geen onderscheid tussen lokale en vreemde gebruikers. Dat in dat geval zou gelden dat alle gebruikers als lokale gebruikers dienen te worden aangemerkt, is een redenering die de rechtbank in het licht van de beweerdelijke uitvinding onhoudbaar acht. Omdat de WifiSpots de mobiele inrichting niet verbinden als lokale inrichting kan van inbreuk geen sprake zijn.

4.17. Al hetgeen Marchfun ten aanzien van inbreuk verder nog heeft gesteld, maakt het vorenstaande niet anders.

4.18. De conclusie luidt dat de vorderingen in conventie moeten worden afgewezen omdat Ziggo geen inbreuk maakt op de ingeroepen conclusies van EP 170.

proceskosten in conventie

4.19. Marchfun zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Ziggo c.s. Ziggo c.s. maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv, volgens haar specificatie een bedrag van € 551.363,43. Zij heeft aangevoerd dat partijen ten tijde van de eerste mondelinge behandeling op 30 september 2020 beiden een volledige vergoeding van kosten hebben gevorderd zodat partijen daar overeenstemming over hebben. Marchfun betwist dat er van een dergelijke overeenstemming sprake is. De rechtbank volgt Marchfun daarin. Het enkele feit dat beide partijen ten tijde van de eerdere mondelinge behandeling om vergoeding van de volledige proceskosten hebben verzocht, betekent niet dat partijen overeenstemming hebben dat de in het ongelijk gestelde partij de volledige proceskosten van de andere partij dient te vergoeden.

4.20. De rechtbank zoekt aansluiting bij de Indicatietarieven in octrooizaken welke – met onmiddellijke werking – vanaf 1 september 2020 van kracht zijn en welke door de rechtbank ambtshalve worden toegepast. De rechtbank kan deze octrooizaak, waarin tot twee maal toe een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden en bovendien is gere- en dupliceerd, niet anders kwalificeren dan een zeer complexe zaak zodat een tarief van € 250.000,- als redelijk en evenredig wordt beschouwd. Voor toewijzing van een hoger bedrag aan advocaat- en octrooigemachtigdekosten ziet de rechtbank geen aanleiding. Voor de conventie betekent dit dat de kosten schattenderwijs worden bepaald op de helft daarvan, zijnde € 125.000,-.

4.21. Marchfun heeft in haar akte reactie proceskosten Ziggo en aanvullend proceskostenoverzicht Marchfun van 7 april 2021 bezwaar gemaakt tegen de daarenboven opgevoerde verschotten door Ziggo c.s. Die bezwaren, genoemd in 1.3., 1.3., 1.5. en 1.6. van genoemde akte, wijst de rechtbank van de hand om de hierna te noemen redenen.

4.22. Wat betreft de in 1.3. en 1.4. van de in 4.21. genoemde akte bedoelde bezwaren geldt dat de verschotten die worden vermeld in de facturen van de advocaat van Ziggo c.s. lijken te zien op de kosten van de octrooigemachtigde, welke in productie GP29 en GP30 in de kop op een rijtje worden gezet. Aan het feit dat de facturen van de octrooigemachtigde mogelijk niet voldoende zijn gespecificeerd (punt 1.4.) gaat de rechtbank voorbij nu het honorarium van de advocaten en de octrooigemachtigde door toepassing van de Indicatietarieven in octrooizaken de facto zijn gehalveerd.

4.23. De factuur van TNO bedraagt € 16.500,00 en ziet op het door haar uitgebrachte rapport. De redelijkheid en evenredigheidstoets ziet alleen op advocaat- en octrooigemachtigdenkosten, niet op verschotten. Met Marchfun is de rechtbank van oordeel dat de hoogte van deze factuur niet gering is, maar – gelet ook op het terechte betoog van Ziggo c.s. dat Marchfun haar stellingen gedurende de procedure steeds heeft gewijzigd – niet dusdanig hoog dat dat verschot gematigd of afgewezen zou moeten worden. Dat geldt evenzeer voor de visualisatiekosten ad € 10.510,00 ex btw, welke kosten gemaakt zijn om het verweer van Ziggo c.s. in haar pleitnotities te visualiseren.

4.24. Een en ander betekent dat een bedrag van € 153.127,93 (€ 639,-- griffierecht, € 16.500,-- TNO, € 10.510,-- visualisatiekosten en € 478,93 (diversen – niet betwist)) voor vergoeding in aanmerking komt. De proceskostenvergoeding in conventie zal zoals gevorderd uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5. De beoordeling in reconventie

5.1. De eis in reconventie is bij conclusie van dupliek voorwaardelijk gemaakt. Uit de beslissing in conventie vloeit voort dat de voorwaarde, namelijk dat de rechtbank inbreuk op EP 170 zou aannemen, niet is vervuld, zodat op de vordering in reconventie geen beslissing hoeft te worden gegeven.

proceskosten in reconventie

5.2. Het instellen van een voorwaardelijke eis in reconventie is onder de gegeven omstandigheden een redelijke vorm van verdediging voor gedaagden in conventie. Eiseres in conventie wordt daarom ook met betrekking tot het geding in reconventie als in het ongelijk gestelde partij beschouwd en zal in de kosten van de procedure in reconventie worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van gedaagden in conventie worden – onder verwijzing naar r.o. 4.20. begroot op € 125.000,--.

6. De beslissing

De rechtbank

in conventie

6.1. wijst de vorderingen af,

6.2. veroordeelt eiseres in conventie in de proceskosten, aan de zijde van gedaagden in conventie tot op heden begroot op € 153.127,93,

6.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

6.4. verstaat dat de vordering geen behandeling behoeft,

6.5. veroordeelt eiseres in conventie in de proceskosten, aan de zijde van gedaagden in conventie tot op heden begroot op € 125.000,--,

6.6. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen, mr. M.J.J. Visser en mr. ir. J.H.F. de Vries en bij ontstentenis van de voorzitter in het openbaar uitgesproken door de oudste rechter op 5 april 2023.

