

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/457801 / HA ZA 14-64

Vonnis van 17 december 2014

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

OPENTV INC.,

gevestigd te San Francisco, California, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. A. Killan te Den Haag,

tegen

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

NETFLIX INC.,

gevestigd te Los Gatos, California, Verenigde Staten van Amerika,

2. de rechtspersoon naar buitenlands recht

NETFLIX LUXEMBOURG S.À.R.L.,

gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat mr. L.Ph.J. Baron van Utenhove te Den Haag.

Eiseres in conventie, verweerster in reconventie, zal hierna worden aangeduid als OpenTV. Gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, zullen gezamenlijk worden aangeduid als Netflix. Voor OpenTV is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. A. Killan en mr. M. Westerik, advocaten te Den Haag, bijgestaan door de octrooigemachtigden J.J. Hutter, PhD MSc, H. van der Heijden, PhD MSc en R.T. Suurmond, MSc PDEng. Voor Netflix is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. B.J. Berghuis van Woortman, mr. ir. M.W. de Koning en mr. ir. R.C. Laddé, advocaten te Amsterdam, bijgestaan door octrooigemachtigde mr. ir. F.A.T. van Looijengoed.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 26 september 2013 waarbij OpenTV verlof is verleend om te procederen volgens het Versneld Regime in Octrooizaken;
- de dagvaardingen van 1 oktober 2013;

-
- de akte houdende overlegging producties van OpenTV, met producties 1-10;
 - de conclusie van antwoord, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties 1-13;
 - de conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte houdende overlegging producties, met producties 11-19;
 - de akte houdende overlegging aanvullende producties van Netflix, met producties 14-16;
 - de akte houdende overlegging reactieve producties van OpenTV, met producties 20-21;
 - de (aanvullende) proceskostenoverzichten van partijen;
 - het pleidooi van 12 september 2014 en de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Naar aanleiding van een bezwaar van Netflix heeft de rechtbank ter zitting beslist dat de reactieve producties 20 en 21 van OpenTV moeten worden geweigerd. Voor beide producties geldt dat zij zonder goede grond het maximum aantal pagina's dat het VRO-reglement stelt aan een als reactieve productie overgelegde deskundigenverklaring, ruim overschrijden. Als het verweer van OpenTV dat de als productie 21 overgelegde verklaring van een van haar octrooigemachtigden niet kan worden aangemerkt als een deskundigenverklaring zou worden gevolgd, leidt dat niet tot een andere uitkomst. In dat geval zou die verklaring moeten worden aangemerkt als een nadere conclusie, waarvoor het VRO-reglement evenmin ruimte biedt. Het aanbod van OpenTV om een 'gestripte versie' van de producties over te leggen, is gepasseerd omdat OpenTV dat aanbod pas ter zitting heeft gedaan. Dat is te laat omdat Netflix op dat moment redelijkerwijs niet meer de inhoud van dat stuk kon bestuderen en geen tijd meer had om een reactie daarop voor te bereiden.

1.3. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. OpenTV maakt onderdeel uit van een groep van ondernemingen die wordt aangeduid als de Kudelski Groep. De Kudelski Groep houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling, productie en verhandeling van producten op het gebied van onder meer digitale televisie. OpenTV richt zich op het verwerven, beschermen en handhaven van intellectueel eigendom voor de Kudelski Groep.

2.2. OpenTV is houdster van Europees octrooi 0 879 534 B1 (hierna: EP 534 of het octrooi) voor een '*media online services access system and method*' (in de Nederlandse vertaling: 'toegangstelsysteem en -werkwijze voor gekoppelde mediadiensten'). Het octrooi is verleend op 6 augustus 2003 op een aanvraag van 7 februari 1997. Het octrooi doet een beroep op voorrang op basis van de Amerikaanse octrooiaanvraag US 597432 van 8 februari 1996. Het octrooi is verleend voor onder meer Nederland.

2.3. De voor deze zaak relevante conclusies van EP 534 luiden in de oorspronkelijke Engelse taal als volgt:

1. A method of providing to a user of online information services automatic and direct access to online information, comprising the steps of:

- providing an audio or video program represented by an electronic signal, an information signal which indicates an address associated with an online service provider being embedded in said electronic signal so as not to be audibly or visually perceptible;
- electronically extracting the address from the information signal;
- indicating to the user that an address has been extracted;

automatically using the address, in response to a user initiated command, to establish a direct digital communication link with the online service provider associated with the extracted address; and
receiving online information signals from said online service provider.

2. A method as claimed in Claim 1, wherein said audio or video program is received on an audio or visual reproducing system, and wherein the received online information signals are processed for reproduction on said reproducing system.

3. A method as claimed in Claim 1 or Claim 2, wherein a video program is represented by said electronic signals and is displayed on a video reproducing system, and wherein said step of indicating includes producing a visual indication which is displayed on said video reproducing system.

6. A method as claimed in Claim 1 or Claim 2, wherein said step of indicating further includes indicating that more information relating to the content of said program is available through said extracted address.

7. A method as claimed in any preceding claim, further comprising storing the extracted address.

8. A method as claimed in any preceding claim, wherein the direct communication link established between the user and the online service provider is used to provide interactive exchange of information between said online service provider and the user.

9. A media online services access system for providing to a user automatic and direct access to an online service provider, where the user is provided with a video or audio program represented by an electronic signal, an information signal indicating an address associated with an online service provider being embedded in said electronic signal so as not to be audibly or visually perceptible, the system comprising:

electronic detecting means for electronically extracting the address;
means for indicating to the user that an address has been extracted which permits communication with an online service provider;
means responsive to a user initiated command for automatically establishing a direct digital communication link with the online service provider; and
means for receiving online information signals from said online service provider.

10. A media online services access system as claimed in Claim 9, further comprising an audio or video reproducing system for reproducing the audio or video program represented by said electronic signal, said audio or video reproducing system additionally being arranged to reproduce the received online information signals.

11. A media online services access system as claimed in Claim 9 or Claim 10, further comprising means for storing the extracted address.

12. A media online services access system as claimed in any of Claims 9 to 11, wherein the electronic signal represents a video program, and further comprising:

means for displaying said video program, said displaying means additionally being arranged to display image signals from said received online information signals.

13. A media online services access system as claimed in any of Claims 9 to 11, wherein the electronic signal represents a video program and said system further comprises a video reproducing system incorporating a display, and wherein said indicating means provides a visual indicator which is displayed by said display.

14. A media online services access system as claimed in any of Claims 9 to 13, wherein said electronic signal represents an audio program or an audio portion of a program.

15. A media online services access system as claimed in any of Claims 9 to 14, further comprising a user control device coupled to said system to permit the user to interactively communicate with said online service provider.

16. A media online services access system as claimed in any of Claims 9 to 15, wherein said indicating means further includes means for indicating that more information relating to the content of said program is available through said extracted address.

2.4. In de Nederlandse vertaling luiden deze conclusies van EP 534 als volgt:

1. Een werkwijze voor het aan een gebruiker van gekoppelde informatiediensten verschaffen van automatische en directe toegang tot gekoppelde informatie, omvattende de stappen van:
 - het verschaffen van een audio- of videoprogramma dat wordt gerepresenteerd door een elektronensignaal, waarbij een informatiesignaal dat een adresaanduiding behoort bij een gekoppelde dienstenverschaffer is ingebed in genoemd elektronisch signaal op zodanige wijze dat het niet hoorbaar of visueel waarneembaar is,
 - het elektronisch afleiden van het adres uit dit informatie signaal,
 - het aan de gebruiker aanduiden dat een adres is afgeleid,
 - het automatisch gebruiken van het adres, in reactie op een door een gebruiker geïnitieerde opdracht, voor het tot stand brengen van een directe digitale communicatieverbinding met de gekoppelde dienstenverschaffer die behoort bij het afgeleide adres, en
 - het ontvangen van gekoppelde informatie signalen van genoemde gekoppelde dienstenverschaffer.
2. Een werkwijze volgens conclusie 1, waarbij genoemd audio- of videoprogramma wordt ontvangen in een audio- of visueel reproductiesysteem, en waarbij de ontvangen gekoppelde informatiesignalen worden verwerkt voor reproductie op genoemd reproductiesysteem.
3. Een werkwijze volgens conclusie 1 of conclusie 2, waarbij een videoprogramma wordt gerepresenteerd door genoemde elektronische signalen en wordt weergegeven op een videoreproductiesysteem en waarbij genoemde stap van het aanduiden omvat het produceren van een visuele aanduiding die wordt weergegeven op genoemd videoreproductiesysteem.
6. Een werkwijze volgens conclusie 2, waarbij genoemde stap van het aanduiden verder omvat het aanduiden dat meer informatie met betrekking tot de inhoud van genoemd programma beschikbaar is via genoemd afgeleid adres.
7. Werkwijze volgens één van de voorafgaande conclusies verder omvattende het bewaren van het afgeleide adres.
8. Een werkwijze volgens één van de voorafgaande conclusies, waarbij de directe communicatieverbinding die tot stand is gebracht tussen de gebruiker en de gekoppelde

dienstenverschaffer wordt gebruikt voor het verschaffen van de interactieve uitwisseling van informatie tussen genoemde gekoppelde dienstenverschaffer en de gebruiker.

9. Een toegangssysteem voor gekoppelde mediadiensten voor het aan de gebruiker verschaffen van automatische en directe toegang tot een gekoppelde dienstenverschaffer, waarbij de gebruiker wordt voorzien van een video- of audioprogramma dat wordt gerepresenteerd door een elektronisch signaal, waarbij een informatiesignaal dat een adres aanduidt dat behoort bij de gekoppelde dienstenverschaffer is ingebed in genoemde elektronische signaal op zodanige wijze dat het niet hoorbaar of visueel waarneembaar is, waarbij het systeem bevat:

elektronische detectiemiddelen voor het elektronisch afleiden van het adres,
middelen voor het een gebruiker aanduiden dat een adres is afgeleid dat communicatie mogelijk maakt met een gekoppelde dienstenverschaffer,
middelen die reageren op een door een gebruiker geïndiceerde opdracht voor het automatisch tot stand brengen van een directe digitale communicatieverbinding met de gekoppelde dienstenverschaffer, en
middelen voor het ontvangen van gekoppelde informatiesignalen van genoemde gekoppelde dienstenverschaffer.

10. Een toegangssysteem voor gekoppelde mediadiensten volgens conclusie 9, verder bevattende een audio- of videoreproductiesysteem voor het reproduceren van het audio- of videoprogramma dat wordt gerepresenteerd door genoemd elektronisch signaal, waarbij genoemd audio- of videoreproductiesysteem bovendien is ingericht voor het reproduceren van de ontvanger gekoppelde informatiesignalen.

11. Een toegangssysteem voor gekoppelde mediadiensten volgens conclusie 9 of conclusie 10, verder bevattende middelen voor het bewaren van het afgeleide adres.

12. Een toegangssysteem voor gekoppelde mediadiensten volgens één van de conclusies 9 t/m 11, waarbij het elektronische signaal een videoprogramma representeert en verder bevattende middelen voor het weergeven van genoemd videoprogramma, waarbij genoemde weergavemiddelen bovendien zijn ingericht voor het weergeven van beeldsignalen van genoemde ontvanger gekoppelde informatiesignalen.

13. Een toegangssysteem voor gekoppelde mediadiensten volgens één van de conclusies 9 t/m 11, waarbij het elektronische signaal een videoprogramma representeert en genoemd systeem verder een videoreproductiesysteem bevat, bevattende een scherm en waarbij genoemde indicatiemiddelen een visuele indicator verschaffen die door genoemd scherm wordt weergegeven.

14. Een toegangssysteem voor gekoppelde mediadiensten volgens één van de conclusies 9 t/m 13, waarbij genoemd elektronische signaal een audioprogramma of een audiodeel van een programma representeert.

15. Een toegangssysteem voor gekoppelde mediadiensten volgens één van de conclusies 9 t/m 14, verder bevattende een gebruikerbesturingsinrichting die is verbonden met genoemd systeem om het mogelijk te maken dat de gebruiker interactief communiceert met genoemde gekoppelde dienst te verschaffen.

16. Een toegangssysteem voor gekoppelde mediadiensten volgens één van de conclusies 9 t/m 15, waarbij genoemde indicatiemiddelen verder middelen bevatten om aan te duiden dat meer informatie met betrekking tot de inhoud van genoemd programma beschikbaar is via genoemd afgeleid adres.

2.5. Onder meer de volgende figuur maakt deel uit van het octrooischrift van EP 534.

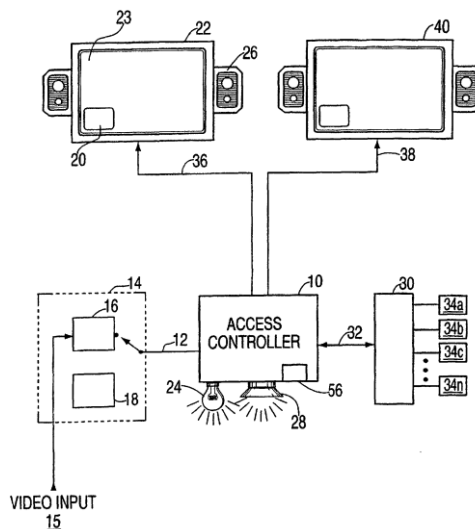


FIG. 1

2.6. Netflix houdt zich bezig met onder meer het aanbieden van zogeheten on demand internet streaming media, waarmee haar abonnees onbeperkt films en series uit het Netflix aanbod kunnen kijken die via het internet door middel van streaming worden binnengehaald (hierna: de streaming-dienst). Sinds 2013 biedt Netflix deze dienst ook aan in Nederland.

3. Het geschil

in conventie

3.1. OpenTV vordert – samengevat – een verklaring voor recht dat Netflix inbreuk heeft gemaakt op EP 534, een verbod op inbreuk op EP 534, een bevel de abonnees van Netflix te informeren over het vonnis, een bevel tot opgave van gegevens over de omvang van de inbreuk, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, alsmede een veroordeling van Netflix tot afdracht van de door haar met de inbreuk behaalde winst, nader op te maken bij staat, en een veroordeling van Netflix in de proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. OpenTV baseert haar vorderingen op de stelling dat Netflix met het aanbieden van haar streaming-dienst directe of indirecte inbreuk maakt op de conclusies 1-3 en 6-16 van EP 534.

3.3. Netflix voert verweer. Volgens Netflix doet EP 534 ten onrechte een beroep op voorrang, zijn de conclusies waarop OpenTV zich beroept niet nieuw en niet inventief en bevatten ze toegevoegde materie. Daarnaast bestrijdt Netflix dat haar streaming-dienst onder de beschermingsomvang van EP 534 valt en dat er sprake is van indirecte inbreuk.

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

in reconventie

3.5. Netflix vordert vernietiging van de conclusies 1-3 en 6-16 van het Nederlandse deel van EP 534, met veroordeling van OpenTV in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv.

3.6. Aan haar vordering legt Netflix ten grondslag dat EP 534 ten onrechte een beroep op voorrang doet en dat de conclusies 1-3 en 6-16 niet nieuw en niet inventief zijn en toegevoegde materie bevatten.

3.7. OpenTV voert verweer. Volgens haar is EP 534 wel geldig. Zij heeft de volgende drie hulpverzoeken ingediend.

3.8. In het eerste hulpverzoek is conclusie 1 als volgt aangepast (veranderingen onderstreept ten opzichte van verleende conclusie 1 van EP 534):

1. A method of providing to a user of online information services automatic and direct access to online information, comprising the steps of:

providing an audio or video program represented by an electronic signal, an information signal which indicates an electronic address associated with an online service provider that is available through the Internet, said information signal being embedded in said electronic signal so as not to be audibly or visually perceptible;

electronically extracting and storing the electronic address from the information signal;

indicating to the user that ~~an~~ the electronic address has been extracted by displaying a video image, for example picture within picture, logo, or icon, with the video program signal on a reproducing system;

automatically using the stored electronic address, in response to a user initiated command, to establish a direct digital communication link with the online service provider associated with the extracted address; and

receiving online information signals from said online service provider.

3.9. Conclusies 3-5, 7, 11, 13 en 14 zijn in dat eerste hulpverzoek doorgehaald.

3.10. In datzelfde hulpverzoek is conclusie 9 (in de nieuwe nummering: conclusie 5) op soortgelijke wijze als conclusie 1 aangepast en luidt:

5. A media online services access system for providing to a user automatic and direct access to online information of an online service provider, where the user is provided with an audio or video program represented by an electronic signal, an information signal indicating an electronic address associated with an online service provider that is available through the Internet being embedded in said electronic signal so as not to be audibly or visually perceptible, the system comprising:

electronic detecting means for electronically extracting and storing the electronic address;

means for indicating to the user that ~~an~~ the electronic address has been extracted, which permits communication with an online service provider, by displaying a video image, for example picture within picture, logo, or icon, with the video program signal on a reproducing system;

means responsive to a user initiated command for automatically establishing a direct digital communication link with the online service provider while automatically using the stored electronic address; and

means for receiving on line information signals from said online service provider.

3.11. In het tweede hulpverzoek is, ten opzichte van het eerste hulpverzoek, het volgende als laatste maatregel toegevoegd aan de conclusies 1 en 9 (in de nummering van het octrooi zoals verleend): *'said audio or video program being received on an audio or visual reproducing system, and the received online information signals being processed for reproduction on said reproducing system'*. Daarnaast zijn ook de oorspronkelijke conclusies 2, 10 en 12 doorgehaald.

3.12. Het derde hulpverzoek is gelijk aan het tweede hulpverzoek met dit verschil dat het kenmerk *'audibly or'* is doorgehaald in de conclusies 1 en 9 (in de nummering van het octrooi zoals verleend).

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

4. De beoordeling

in conventie en reconventie

conclusie 9 niet nieuw

4.1. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Netflix terecht aangevoerd dat conclusie 9 van EP 534 niet nieuw is in het licht van de PCT-aanvraag WO 97/02699 (hierna: WO 699) die tevens is gepubliceerd als EP 0 835 584. In dit verband kan onbesproken blijven of het beroep op voorrang dat in EP 534 wordt gedaan, gegrond is. Ook als dat zo zou zijn (wat Netflix bestrijdt), ligt de prioriteitsdatum van WO 699 vóór de prioriteitsdatum van EP 534 en behoort WO 699 dus tot de voor de beoordeling van de nieuwheid van EP 534 relevante stand van de techniek in de zin van artikel 54 lid 3 van het Europees Octrooi verdrag (hierna: EOv).

4.2. De rechtbank is met Netflix van oordeel dat WO 699 direct en ondubbelzinnig alle kenmerken van conclusies 9 van EP 534 openbaart. OpenTV heeft dat slechts bestreden voor de volgende drie kenmerken:

- *'electronic detecting means for electronically extracting the address'*;
- *'means for indicating to the user that an address has been extracted which permits communication with an online service provider'*; en
- *'means responsive to a user initiated command for automatically establishing a direct digital communication link with the online service provider'*.

Zoals hierna zal worden toegelicht, openbaart WO 699 ook deze kenmerken direct en ondubbelzinnig.

4.3. Wat betreft het kenmerk *'electronic detecting means for electronically extracting the address'* heeft Netflix bij haar conclusie van antwoord al gewezen op de volgende passage in WO 699 (p. 48):

Video processor 604 can also be pre-programmed such that when certain events occur (e.g. relative to the location of the puck), video processor 604 inserts one or more addresses of web pages on the internet into the vertical blanking interval of the television signal. As decoder 752 strips out these

addresses from the vertical blanking interval, computer 754 can display these addresses on window 762 and allow the user to click on the address with a mouse or use some other user input means which will cause software in the computer 754 (e.g. Mosaic or Netscape) to load the addressed web page.

De rechtbank is met Netflix van oordeel dat de gemiddelde vakman de hierin beschreven *decoder* zal aanmerken als ‘*electronic detecting means for electronically extracting the address*’ in de zin van conclusie 9 van EP 534 aangezien de *decoder* de adressen elektronisch uit het *vertical blanking interval* ‘stript’. OpenTV heeft ook niet toegelicht waarom zij dat anders ziet.

4.4. Het betoog van OpenTV dat WO 699 geen ‘*means for indicating to the user that an address has been extracted which permits communication with an online service provider*’ openbaart, is gebaseerd op de veronderstelling dat de weergave van een geëxtraheerd adres op het scherm, zoals WO 699 openbaart in de hiervoor geciteerde passage, niet kan worden aangemerkt als een middel voor het aanduiden dat een adres is afgeleid in de zin van conclusie 9 van EP 534. De rechtbank is met Netflix van oordeel dat die veronderstelling ongegrond is. Het weergeven van het adres op het scherm is juist een voor de hand liggende manier om de gebruiker aan te duiden dat een adres is afgeleid. OpenTV heeft ook geen reden gegeven voor haar stelling dat de gemiddelde vakman zou menen dat de weergave van het adres op het scherm niet kan worden aangemerkt als een middel voor het aanduiden dat een adres is afgeleid in de zin van conclusie 9 van EP 534.

4.5. Dat de weergave van het adres op het scherm in WO 699 slechts een optie is, kan, anders dan OpenTV meent, niet leiden tot een ander oordeel. Feit blijft dat WO 699 een systeem openbaart dat die optie omvat en daarmee ook een systeem dat ‘*means for indicating*’ in de zin van conclusie 9 van EP 534 omvat.

4.6. Het betoog van OpenTV dat WO 699 geen ‘*means responsive to a user initiated command for automatically establishing a direct digital communication link with the online service provider*’ openbaart, is niet te volgen. OpenTV heeft zelf opgemerkt (conclusie van antwoord in reconventie, paragraaf 159) dat WO 699 een systeem openbaart waarin de gebruiker op een adres kan klikken, zodat software de geadresseerde webpagina kan downloaden. OpenTV heeft niet toegelicht waarom zij van mening is dat WO 699 daarmee niet het bedoelde kenmerk openbaart, ook niet nadat Netflix erop had gewezen dat dat wel zo is.

4.7. Het verweer van OpenTV dat de *examiner* al naar WO 699 heeft gekeken in het kader van de verleningsprocedure en dat een herbeoordeling ‘overbodig’ is, is ongegrond. Het feit dat de *examiner* naar WO 699 heeft gekeken, laat onverlet dat de rechtbank zich een eigen oordeel over dat document moet vormen, want Netflix doet in deze procedure een beroep op dat document. Daar komt bij dat OpenTV geen inzicht heeft gegeven in de overwegingen van de *examiner* om WO 699 niet nieuwheidschadelijk te achten voor EP 534. De rechtbank kan die overwegingen in dit geval dan ook niet betrekken in haar oordeelsvorming en motivering.

overige conclusies

4.8. Niet in geschil is dat als conclusie 9 niet nieuw is in het licht van WO 699, dat ook geldt voor conclusie 1. De rechtbank is van oordeel dat ook de materie van de afhankelijke

conclusies 2, 3, 6-8 en 10-16 wordt geopenbaard in WO 699. OpenTV heeft dat slechts bestreden voor de conclusies 7 en 11, 3 en 12 en 13.

4.9. De conclusies 7 en 11 claimen als aanvullende maatregel (middelen voor) het bewaren van het afgeleide adres. Die maatregel beschrijft WO 699 weliswaar niet expliciet, maar aangenomen moet worden dat de gemiddelde vakman de maatregel wel impliciet leest in die publicatie. Netflix heeft namelijk gesteld dat de gemiddelde vakman weet dat opslag van het adres nodig is voor de in WO 699 beschreven weergave van het afgeleide adres op het scherm. Die stelling heeft OpenTV niet bestreden. Integendeel, in het kader van haar verweer tegen het beroep op toegevoegde materie heeft OpenTV ook zelf aangevoerd dat *'indicating to the user that an address has been extracted'* opslag van het adres impliceert (conclusie van antwoord in reconventie, paragraaf 42, en pleitnota, paragraaf 134).

4.10. De conclusies 3 en 12 bevatten als aanvullende kenmerken dat 'een videoprogramma wordt gerepresenteerd door genoemde elektronische signalen en wordt weergegeven op een videoreproductiesysteem' en dat 'genoemde stap van het aanduiden omvat het produceren van een visuele aanduiding die wordt weergegeven op genoemd videoreproductiesysteem' (conclusie 3), respectievelijk dat 'het elektronische signaal een videoprogramma representeert' en 'middelen voor het weergeven van genoemd videoprogramma, waarbij genoemde weergavemiddelen bovendien zijn ingericht voor het weergeven van beeldsignalen van genoemde ontvanger gekoppelde informatiesignalen' (conclusie 12). Die kenmerken volgen direct en ondubbelzinnig uit WO 699. Zoals OpenTV zelf heeft opgemerkt, openbaart de navolgende figuur 21 van WO 699 een systeem met een scherm voor de weergave van het videoprogramma (televisie 750) en een scherm voor de weergave van de aanduiding (venster 762 van computermonitor 756).

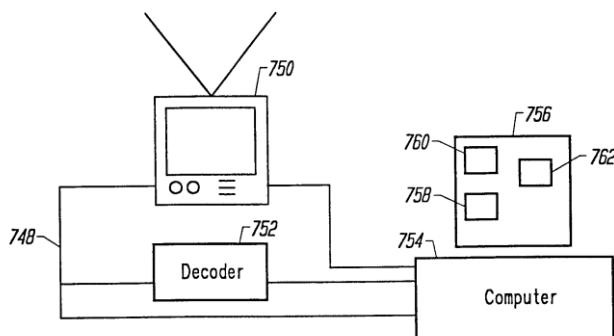


FIG. 21

Het systeem met deze twee schermen kan worden aangemerkt als een videoreproductiesysteem in de zin van conclusie 3 en weergavemiddelen in de zin van conclusie 12. Anders dan OpenTV kennelijk aanneemt, zijn deze conclusies van EP 534 niet beperkt tot een werkwijze of systeem waarin het videoprogramma en de aanduiding worden weergegeven op eenzelfde scherm. Een dergelijke beperking blijkt immers niet uit de tekst van de conclusies 3 en 12. Bovendien moeten de conclusies worden uitgelegd in het licht van de beschrijving en tekeningen. De beschrijving en figuren van EP 534 bevestigen dat de geclaimde uitvinding niet beperkt is tot een werkwijze of systeem waarin het videoprogramma en de aanduiding worden weergegeven op eenzelfde scherm. Het octrooischrift van EP 534 beschrijft in paragraaf 30 namelijk onder meer het in figuur 1 getoonde systeem met aparte schermen voor de weergave van het videoprogramma

(televisie 22) en de weergave van de aanduiding (computermonitor 40) (zie hiervoor r.o. 2.5).

4.11. Ook conclusie 13 voegt niets nieuws toe aan hetgeen direct en ondubbelzinnig uit WO 699 blijkt. OpenTV heeft in dit verband slechts aangevoerd dat WO 699 geen visuele indicator in de zin van conclusie 13 openbaart. Dat betoog is gebaseerd op de veronderstelling dat de in WO 699 geopenbaarde weergave van het geëxtraheerde adres op het scherm niet kan worden aangemerkt als een visuele indicator. Dat betoog moet worden verworpen op dezelfde gronden als het betoog van OpenTV dat de weergave van het geëxtraheerde adres op het scherm niet kan worden aangemerkt als middelen voor het aanduiden dat een adres is afgeleid in de zin van EP 534 (zie hiervoor r.o. 4.4).

hulpverzoeken

4.12. De hulpverzoeken die OpenTV naar voren heeft gebracht, kunnen het octrooi geen nieuwheid verschaffen.

4.13. Ter verdediging van de nieuwheid van het eerste hulpverzoek ten opzichte van WO 699 heeft OpenTV er slechts op gewezen dat aan de conclusies 1 en 9 is toegevoegd dat de aanduiding dat een adres is afgeleid, wordt weergegeven met een ‘videobeeld, bijvoorbeeld een beeld binnen beeld, logo, of icon’. Dat betoog kan niet slagen. Daargelaten of de in WO 699 geopenbaarde weergave van het geëxtraheerde adres op het scherm niet ook kan worden aangemerkt als een videobeeld, heeft Netflix terecht aangevoerd dat het toegevoegde kenmerk niet in de beoordeling van de nieuwheid van EP 534 mag worden betrokken. Bij de beoordeling van nieuwheid en inventiviteit van een geclaimde uitvinding dienen niet-technische kenmerken, zoals de presentatie van gegevens in de zin van artikel 52 lid 2 sub d EOV als zodanig, namelijk buiten beschouwing te worden gelaten (vgl. hof Den Haag 25 juni 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:CA3887, *Rovi-Ziggo*, r.o. 13). Dat een weergave van een videobeeld moet worden aangemerkt als een presentatie van gegevens als zodanig, staat buiten kijf.

4.14. Ook het tweede hulpverzoek kan OpenTV geen soelaas bieden. Dit hulpverzoek voegt aan de conclusies 1 en 9 toe dat ‘het audio- of videoprogramma wordt ontvangen in een audio- of visueel reproductiesysteem, waarbij de ontvangen gekoppelde informatiesignalen worden verwerkt voor reproductie op genoemd reproductiesysteem’. Ook WO 699 beschrijft een dergelijk systeem. Het feit dat bij WO 699 wordt gewerkt met twee schermen, staat niet in de weg aan die conclusie. Netflix heeft er terecht op gewezen dat een systeem uit verschillende onderdelen kan bestaan en dat ook de conclusies volgens het hulpverzoek niet eisen dat het videoprogramma en de informatie worden weergegeven op hetzelfde scherm. Daarnaast bevestigen de beschrijving en figuur 1 van EP 534, zoals hierboven al is geconstateerd (zie r.o. 4.10), dat ook een uitvoeringsvorm met twee schermen onder de conclusies kan vallen.

4.15. Het derde hulpverzoek verschilt van het tweede hulpverzoek slechts in de schrapping van het kenmerk dat het informatiesignaal zodanig is ingebed dat het niet hoorbaar is. Dat deze wijziging de conclusies 1 en 9 niet nieuw maken ten opzichte van WO 699 heeft OpenTV niet bestreden.

conclusie

4.16. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de in reconventie gevorderde vernietiging van de conclusies 1-3 en 6-16 van EP 534 toewijsbaar is.

4.17. Gegeven de vernietiging in reconventie van de conclusies waarop OpenTV zich in conventie beroept, moet alle vorderingen in conventie worden afgewezen.

4.18. OpenTV zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Netflix vordert onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een vergoeding van haar volledige kosten, die zij heeft begroot op € 234.475,15 voor de gehele procedure. De redelijkheid en evenredigheid van die kosten heeft OpenTV niet bestreden. Daarom zullen die volledig worden toegewezen.

4.19. Netflix heeft niet aangegeven welk deel van haar kosten betrekking heeft op de conventie en welke deel op de reconventie. OpenTV heeft wel een verdeling aangebracht bij haar kosten. Zij stelt dat 50% van haar kosten betrekking heeft op 'de inbreuk' en 50% op 'de geldigheid'. De rechtbank gaat ervan uit dat OpenTV daarmee heeft bedoeld een verdeling van de kosten over de zaak in conventie en de zaak in de reconventie aan te brengen en dat, bij gebreke van een door Netflix voorgestelde verdeling van haar kosten, eenzelfde verdeling kan worden toegepast bij de kosten van Netflix.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt OpenTV in de proceskosten, aan de zijde van Netflix tot op heden begroot op € 117.237,58,

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

in reconventie

5.4. vernietigt de conclusies 1 tot en met 3 en 6 tot en met 16 van het Nederlandse deel van EP 534,

5.5. veroordeelt OpenTV in de proceskosten, aan de zijde van Netflix tot op heden begroot op € 117.237,58,

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

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. M. Knijff en mr. ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 17 december 2014.