

Citeerwijze: Rechtbank Den Haag 15 juli 2015, IEF 15188 (WWTS (World Wide Technical Services) tegen Panasonic Marketing Europe)

www.IE-Forum.nl

IN NAAM VAN DE KONING

**vonnis**

---

**RECHTBANK DEN HAAG**

Team handel  
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/460236 / HA ZA 14-228

**Vonnis van 15 juli 2015**

in de zaak van

de vennootschap naar het recht van Curaçao  
**WWTS (WORLD WIDE TECHNICAL SERVICES) N.V.**,  
gevestigd te Willemstad, Curaçao,  
eiseres in conventie,  
verweerster in voorwaardelijke reconventie,  
advocaat: mr. J.A.M. Jonkhout te Amersfoort,

tegen

1. de vennootschap naar buitenlands recht  
**PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH**,  
tevens handelende onder de naam **PANASONIC BENELUX A BRANCH OF  
PANASONIC MARKETING EUROPE**,  
gevestigd te Wiesbaden, Duitsland, kantoorhoudende te 's-Hertogenbosch,
2. de vennootschap naar buitenlands recht  
**PANASONIC MANUFACTURING UK LIMITED**,  
gevestigd te Cardiff, Verenigd Koninkrijk,  
gedaagden in conventie,  
eiseressen in voorwaardelijke reconventie,  
advocaat: mr. L.Ph. baron van Utenhove te Den Haag.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als enerzijds WWTS en anderzijds Panasonic (gedaagden gezamenlijk in enkelvoud). Gedaagde sub 1 zal waar nodig afzonderlijk worden aangeduid als Panasonic Europe en gedaagde sub 2 als Panasonic UK.

**1. De procedure**

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaarding van 24 december 2013, met producties 1-45,
  - de conclusie van antwoord, tevens van eis in reconventie, tevens van voorwaardelijke eis in reconventie van 14 mei 2014, met producties 1-28,
  - de conclusie van repliek in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie en conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie van 20 augustus 2014, met producties 46-55,

---

- de conclusie van dupliek, tevens van repliek in (voorwaardelijke) reconventie, tevens aanvulling van gronden van 1 oktober 2014, met producties 29-34,  
- de akte houdende uitlatingen producties in conventie, tevens conclusie van dupliek in (voorwaardelijke) reconventie van 12 november 2014,  
- de akte overlegging producties voor pleidooi van 1 mei 2015 zijdens WWTS, met producties 56-60c,  
- de producties ten behoeve van pleidooi van 1 mei 2015 zijdens Panasonic, met producties 35 en 36,  
- het B16 formulier met productie 60d zijdens WWTS, ingekomen op 29 april 2015,  
- het B16 formulier met aanvullende kostenstaat zijdens Panasonic, ingekomen op 29 april 2015,  
- het pleidooi van 1 mei 2015, waarbij namens WWTS is gepleit door haar advocaat voornoemd alsmede octrooigemachtigde F. Houben en namens Panasonic door mrs. J.C.H. van Manen en G. Theuws, advocaten te Amsterdam, een en ander aan de hand van overgelegde pleitnotities.

1.2. Tot slot is vonnis bepaald.

## 2. De feiten

2.1. WWTS drijft een onderneming op Curaçao. De ondernemingsactiviteiten van WWTS bestaan uit het financieren en investeren in andere ondernemingen.

2.2. Panasonic UK, een lokale Engelse Panasonic werkmaatschappij, legt zich toe op de vervaardiging van diverse apparatuur, waaronder computers. Panasonic UK is fabrikant van de zogenaamde Toughbook computer. Dat is een robuuste computer, die met name wordt gebruikt door professionals, die hun werkzaamheden niet achter hun bureau, maar "op locatie" verrichten. Toughbooks kunnen tegen een stootje en tegen stof, water en hoge en lage temperaturen. Afnemers zijn veelal bedrijven die de Toughbooks aan hun werknemers ter beschikking stellen. Alle Toughbooks hebben een Wireless LAN (WLAN) functie, waarmee draadloos verbinding met een lokaal netwerk en vervolgens met het internet kan worden gemaakt. Sommige Toughbooks hebben een 3G (WWAN) functie, waarmee verbinding met een "wide area network" kan worden gemaakt.

2.3. Panasonic Europe is een Duitse vennootschap die in Nederland kantoor houdt.

2.4. WWTS stelt rechthebbende te zijn met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechthebbende op software genaamd de IQonn Pro Connection Manager en IQonn Lite Connection Manager software, in verschillende geüpdatete versies (hierna te noemen "de IQonn software").

2.5. WWTS is voorts houdster van het op 6 juli 2011 verleende octrooi EP 1739882 B1 voor een "*method for dynamically connecting a computer, an update server, a computer program product and a system*", hierna te noemen "het octrooi" of "EP 882", dat is aangevraagd op 10 maart 2006 onder inroeping van prioriteitsdatum 10 maart 2005, verbonden aan het Nederlands octrooi NL 1028507. De conclusies van het octrooi luiden in de Engelse (authentieke) taal als volgt:

1. Method for connecting a computer in dynamic manner to a computer network such as the Internet via at least one selectable connection from a number of selectable connections, of which at least one is wireless, which makes use of a network and at least one selectable connecting device from a number of selectable devices, at least one allows for a wireless connection, which can be coupled thereto, wherein the connections can be included in a priority list, the method being performed at the computer and comprising steps for:

- defining at least one set of network connections by means of checking available connecting devices,
- defining the available connection with the highest priority as candidate connection,
- if a connection is active, breaking this connection and making connection to the candidate connection if this is other than the active connection,
- if no connection is active, making connection by means of the candidate connection,
- repeating these steps after a predetermined first time period or on occurrence of a predetermined event, such as the addition or removal of a connecting device, the method being characterized by steps for:
  - collecting information concerning the use of connections in the past time period and configuration information of the computer for transferring the collected information to a server.

2. Method as claimed in claim 1, comprising steps for downloading from an update server data relating to connection devices, networks, service modules and/or a user interface, wherein these data are transferred in a standardized format such as an XML format.

3. Method as claimed in claim 1 or 2, comprising steps for collecting data relating to installation data in respect of software on the computer for performing the method, hardware and/or operating system of the computer, and converting this information to a standardized data format such as XML for transferring thereof as data request to the update server.

4. Method as claimed in one or more of the foregoing claims, comprising steps for converting data sent to the update server in a configuration key.

5. Method as claimed in one or more of the foregoing claims, comprising steps for encoding the data for transmission.

6. Method as claimed in one or more of the foregoing claims, comprising steps for selecting a connection under roaming conditions, wherein a priority can be assigned to parameters of connections.

7. Method as claimed in one or more of the foregoing claims, wherein the step for defining the set of available network connections comprises steps (157) for detecting connecting devices.

8. Method as claimed in one or more of the foregoing claims, comprising steps (164) for obtaining data relating to the connecting devices.

9. Method as claimed in one or more of the foregoing claims, wherein the set of the available connections is defined on the basis of available connecting devices.

10. Method as claimed in one or more of the foregoing claims, comprising steps (178) for installing connecting devices.

11. Method as claimed in one or more of the foregoing claims, comprising steps for displaying the set of available network connections in a list of a user interface.

12. Method as claimed in one or more of the foregoing claims, wherein the connections can be categorized on the basis of a property of being able to function under a flexible connection regime, such as mobile IP, comprising steps for:

- changing regime if the candidate connection requires a regime other than the existing connection,
- connecting to network connections under the flexible regime if the candidate can function under a flexible connection regime,
- connecting under a normal regime if the candidate does not function under a flexible connection regime.

13. Method as claimed in one or more of the foregoing claims, comprising steps for changing connections, within the predetermined repeat time, within the category of connections able to function under the flexible regime, comprising steps for:

- determining a set of connections functioning under the flexible regime by means of checking for accessibility,
- determining the available connection with the highest priority as flexible candidate,
- changing connection from the existing connection to the flexible candidate,
- repeating these steps after a predetermined second time period or a predetermined event.

14. Method as claimed in one or more of the foregoing claims, wherein the connections comprise wireless connections such as WiFi, GSM, GPRS, UMTS, DECT, CSD and/or EDGE.

15. Method as claimed in one or more of the foregoing claims, comprising steps for observing whether a connection is available, wherein the availability of the connections of the priority list are successively checked for the availability thereof, and the availability of the networks used for the connection.

16. Method as claimed in claim 15, comprising steps for

- determining whether the home network is available.
- determining which networks are available if the home network is not available.
- connecting to a second network on the basis of predetermined priorities in respect of parameters of the connections to be established, such as connection speed, connection costs or connecting network.

17. Method as claimed in one or more of the foregoing claims, comprising steps for taking into account priority data relating to connecting devices.

18. Update server for updating data relating to a connection manager operated on a computer for connecting the computer in dynamic manner to a computer network such as the Internet via at least one known selectable connection that is selectable from a number of selectable connections, of which at least one is wireless, which makes use of a network and at least one known selectable connecting device that is selectable from a number of selectable devices, at least one allows for a wireless connection, wherein the known connections can be included in a priority list, comprising:

- data storage means for storing on storage media data relating to at least connections, connecting devices, networks and/or messages,
- request receiving means for receiving a request relating to stored data,
- request processing means for processing the requests,
- data transmitting means for transmitting stored data to a connection client on the basis of the request, characterized by:
- data receiving and processing means for receiving from the computer information collected at the computer concerning the use of connections in the past time period and configuration information of the computer and for processing this received information.

19. Computer program product comprising instructions that when executed on a computer perform the method steps according to claims 1-17.

20. System for updating connection data on a client computer, comprising:

- an update server as claimed in claim 18,
- a number of connection clients for connecting a computer to a computer network, such as the Internet, via at least one definable selectable connection which makes use of a network and at least one selectable connecting device, wherein the known connections can be included in a priority list, wherein each connection client is adapted to perform the method steps according to one or more of the claims 1-17 and/or wherein the connection client makes use of a computer program product according to claim 19.

## 2.6. De officiële Nederlandse vertaling van de conclusies leest als volgt:

1. Werkwijze voor het op dynamische wijze verbinden van een computer met een computernetwerk zoals het internet via ten minste een selecteerbare verbinding van een aantal selecteerbare verbindingen, waarvan er tenminste een draadloos is, die gebruik maakt van een netwerk en ten minste een daarmee koppelbare selecteerbare verbindingsoorrichting waarvan er tenminste een gebruik maakt van een draadloze verbinding, waarbij de verbindingen opneembaar zijn in een prioriteitenlijst, de werkwijze wordt uitgevoerd middels de computer en omvattende stappen voor:

- het bepalen van ten minste een verzameling netwerkverbindingen middels een controle van beschikbare verbindingsoorrichtingen,
- het bepalen van de beschikbare verbinding met de hoogste prioriteit als kandidaat-verbinding,
- indien er een verbinding actief is, het verbreken van deze verbinding en het maken van verbinding met de kandidaat-verbinding indien deze een andere is dan de actieve verbinding,
- indien er geen verbinding actief is, het maken van verbinding middels de kandidaat-verbinding,
- het herhalen van deze stappen na een vooraf bepaalde gebeurtenis, zoals het toevoegen of verwijderen van een verbindingsoorrichting.

waarbij de werkwijze is gekenmerkt door stappen voor:

- het verzamelen van informatie met betrekking tot het gebruik van verbindingen in de afgelopen tijdperiode en configuratie-informatie van de computer voor het overbrengen van de verzamelde informatie naar een server.

2. Werkwijze volgens conclusie 1 omvattende stappen voor het downloaden vanaf een updateserver van data met betrekking tot verbindingsoorrichtingen, netwerken, servicemodules en/of gebruikersinterface, waarbij deze gegevens worden overgebracht in een gestandaardiseerd formaat, zoals een XML formaat.

3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2 omvattende stappen voor het verzamelen van gegevens met betrekking tot installatiegegevens met betrekking tot software op de computer voor het uitvoeren van de werkwijze, hardware en/of besturingssysteem van de computer, en/of gebruiksinformatie met betrekking tot verbindingen en het omzetten van deze informatie naar een gestandaardiseerd dataverzoek naar de updateserver.

4. Werkwijze volgens een of meer van de voorgaande conclusies omvattende stappen voor het omzetten van gegevens die worden verzonden naar de updateserver in een configuratiesleutel.

5. Werkwijze volgens een of meer van de voorgaande conclusies omvattende stappen voor versleutelen van de te verzenden gegevens.

6. Werkwijze volgens een of meer van de voorgaande conclusies omvattende stappen voor het kiezen van een verbinding onder roaming omstandigheden waarbij aan parameters van verbindingen een prioriteit toekenbaar is.

7. Werkwijze volgens een of meer van de voorgaande conclusies omvattende stappen voor het bepalen van de verzameling beschikbare netwerkverbindingen stappen (157) voor het detecteren van verbindingsinrichtingen.

8. Werkwijze volgens een of meer van de voorgaande conclusies omvattende stappen (164) voor het verkrijgen van gegevens met betrekking tot de verbindingsinrichtingen.

9. Werkwijze volgens een of meer van de voorgaande conclusies waarbij de verzameling van de beschikbare verbindingen wordt bepaald op basis van beschikbare verbindingsinrichtingen.

10. Werkwijze volgens een of meer van de voorgaande conclusies omvattende stappen (178) voor het installeren van verbindingsinrichtingen.

11. Werkwijze volgens een of meer van de voorgaande conclusies omvattende stappen voor het weergeven van de verzameling beschikbare netwerkverbindingen in een lijst van een gebruikersinterface.

12. Werkwijze volgens een of meer van de voorgaande conclusies waarbij de verbindingen categoriseerbaar zijn op basis van een eigenschap in staat te zijn te functioneren onder een flexibel verbindingsregiem, zoals mobiele IP, omvattende stappen voor\*

- het wisselen van regiem indien de kandidaatverbinding een ander regiem vereist dan bestaande verbinding.
- het verbinden met netwerkverbindingen onder het flexibele regiem indien de kandidaat onder een flexibel verbindingsregiem kan functioneren.
- het verbinden onder een normaal regiem indien de kandidaat niet functioneert onder een flexibel verbindingsregiem.

13. Werkwijze volgens een of meer van de voorgaande conclusies omvattende stappen voor het binnen de vooraf bepaalde herhalingsstijd wisselen van verbindingen binnen de categorie van verbindingen die in staat zijn te functioneren onder het flexibele regiem, omvattende stappen voor:

- het bepalen van een verzameling onder het flexibele regiem functionerende verbindingen middels het controleren op benaderbaarheid,

- het bepalen van de beschikbare verbinding met de hoogste prioriteit als flexibele kandidaat,
- het wisselen van verbinding van de bestaande verbinding naar de flexibele kandidaat.
- het herhalen van deze stappen na een vooraf bepaalde tweede tijdsperiode of het voorkomen van een vooraf bepaalde gebeurtenis.

14. Werkwijze volgens een of meer van de voorgaande conclusies waarbij de verbindingen draadloze verbindingen, zoals WIFI, GSM, GPRS, UMTS, DECT, CSD en/of EDGE omvatten.

15. Werkwijze volgens een of meer van de voorgaande conclusies omvattende stappen voor het observeren of een verbinding beschikbaar is waarbij achtereenvolgens de beschikbaarheid van de verbindingen van de prioriteitenlijst worden gecontroleerd op de beschikbaarheid daarvan en de beschikbaarheid van de netwerken die voor de verbindingen worden gebruikt.

16. Werkwijze volgens conclusie 10 omvattende stappen voor:

- het bepalen of het thuisnetwerk benaderbaar is,
- het bepalen welke netwerken benaderbaar zijn indien het thuisnetwerk niet benaderbaar is,
- het verbinden met een tweede netwerk op basis van vooraf bepaalde prioriteiten met betrekking tot parameters van de tot stand te brengen verbindingen zoals verbindingssnelheid, verbindingskosten, of verbindingnetwerk.

17. Werkwijze volgens een of meer van de voorgaande conclusies omvattende stappen voor het rekenen houden met prioriteitsgegevens met betrekking tot verbindingsinrichtingen.

18. Updateserver voor het actualiseren van gegevens op een verbindingssclient voor het op dynamische wijze verbinden van de computer met een computernetwerk zoals het internet via ten minste een bekende selecteerbare verbinding die selecteerbaar is uit een aantal selecteerbare verbindingen waarvan er tenminste een draadloos is, en die gebruik maakt van een netwerk en ten minste een bekende selecteerbare verbindingsinrichting die selecteerbaar is uit een aantal selecteerbare verbindingsinrichtingen waarvan er tenminste een draadloze verbinding mogelijk maakt, waarbij de bekende verbindingen opneembaar zijn in een prioriteitenlijst, omvattende:

- dataopslagmiddelen voor het op opslagmedia opslaan van data met betrekking tot ten minste verbindingen, verbindingsinrichtingen, netwerken en/of berichten.
- verzoekontvangstmiddelen voor het ontvangen van een verzoek met betrekking tot opgeslagen data,
- verzoekverwerkingsmiddelen voor het verwerken van de verzoeken,
- dataverzendmiddelen voor het naar een verbindingssclient verzenden van opgeslagen data op basis van het verzoek, gekenmerkt door:
  - data ontvangst en verwerkingsmiddelen voor het ontvangen vanaf de computer van informatie verzameld op de computer met betrekking tot het gebruik van verbindingen in de afgelopen tijdperiode en configuratie-informatie van de computer voor het overbrengen van de verzamelde informatie naar een server.

19. Programmatuur omvattende instructies die wanneer uitgevoerd op een computer de werkwijzestappen volgens de conclusies 1-17 uitvoert.

20. Systeem voor het actualiseren van verbindinggegevens op een cliëntcomputer, omvattende:

- een updateserver volgens conclusie 18,
- een aantal verbindingssclients voor het verbinden van een computer met een computernetwerk, zoals het internet via ten minste een bepaalde selecteerbare verbinding die gebruik maakt van een netwerk en ten minste een selecteerbare verbindingsinrichting, waarbij de bekende verbindingen

opneembaar zijn in een prioriteitenlijst waarbij elke verbindingssclient is aangepast voor het uitvoeren van de werkwijzestappen volgens een of meer van de conclusie 1-17 en/of waarbij de verbindingssclient gebruik maakt van programmatuur volgens conclusie 19.

2.7. WWTS is op 6 juni 2011 met Diginext B.V., gevestigd te Amstelveen, Nederland, (hierna: "Diginext", E. Ravelli was de directeur (CEO) van Diginext) een overeenkomst getiteld Reseller Agreement aangegaan. Diginext werd op grond van de Reseller Agreement als "Reseller" exclusief gerechtigd tot de exploitatie en vermarkting van de IQonn software. Op de eerste pagina van de Reseller Agreement staat het volgende:

Reseller's parent company (Inext Holding) sold certain Intellectual Property to WWTS in 2005. Furthermore WWTS is holder of a patent and Intellectual Property that Reseller wishes to resell to Mobile Operators and Service Providers. Parties have concluded a reseller agreement in 2005 on the basis that WWTS would receive 90% of the proceeds from license revenues and that Reseller would generate revenue from Customization and Maintenance services for Mobile Operators and Service Providers.

The parties have negotiated an updated Reseller Agreement in 2007 because Reseller was unable to generate enough revenue from Customization and Maintenance services.

(...)

For the avoidance of doubt, Reseller hereby transfers any Intellectual Property related to Software as described in Exhibit B as long as this agreement is in force. This includes any bugfixes as well as Change Requests that Reseller has developed since 2005.

2.8. Diginext is in het kader van de Reseller Agreement onder meer een overeenkomst aangegaan met Panasonic UK. De overeenkomst is getiteld OEM License and Distribution Agreement en dateert van 4 november 2008 (hierna ook: "OEM License"). Deze overeenkomst bepaalt onder meer het volgende:

1. Definitions

(...)

1.4. Bundle or to Bundle: means the combination of Licensed Software, Product(s) and services marketed and distributed by Licensee.

(...)

1.23. Licensed Software: means the software program(s) set forth in Annex 2 in object code form only.

(...)

1.28. Minimum Guarantee: means the minimum amount of royalties set forth in Section 3.6 that Licensee undertakes to pay for the Guarantee Period irrespective of the number of copies of Licensed Software distributed during this period.

(...)

2. License Grants

2.1. To Licensee

2.1.1. Software License

Subject to the terms and conditions of this Agreement and during the Term, Licensor hereby grants, and Licensee hereby accepts, a non-exclusive, non-transferable, for the Territory, license to the object code only version of the Licensed Software. Licensee is hereby licensed to (a) internally use the



Licensed Software for test and support. (b) reproduce the Licensed Software with the exclusive purpose of incorporating the Licensed Software within a Bundle; (c) market and distribute the Licensed Software solely Bundled with the Products and services; (d) use and publicly display the Licensed Software in connection with the distribution, marketing promotion and sale of the Bundle.

(...)

#### 4. Master Delivery and Acceptance

Licensor provides Licensee with a Master for purpose to enable Licensee to duplicate the Licensed Software and manufacture the Bundle. Licensee shall accept or refuse the Master within fifteen (15) Working Days from delivery. In case of non-acceptance, Licensee shall send to Licensor a written non-acceptance report, using Licensor's troubleticketing system - Mantis, that describing in as much detail as possible the reason of such rejection. If Licensee does not reject the Master within the fifteen day period, the Master is deemed accepted by Licensee. In case of non-acceptance, Licensor has fifteen (15) Working Days from receipt of the non-acceptance report, either to correct or contest the rejection by written notice. Each Master delivery will be subject to the acceptance procedure.

(...)

Bij de OEM License horen onder meer de volgende annexen, met – voor zover relevant – de volgende inhoud:

#### Annex 2 – Licensed Materials

##### 1. Licensed Software

Licensor will be providing Licensee with the licensed software based on its available version IQonn Pro.

The complete description of functionalities of IQonn Pro can be read in:  
Product description - IQonn Lite V5 - 120308.pdf – Annex 5

#### Annex 3 – Financial Terms

##### 1. Royalties

License amount X 1000 units	Price (per license)
0>	€15.00 per unit

Notes:

All amounts are in € (Euro) and exclusive of sales taxes.

##### 2. Minimum Guarantee

30,000 units licensed within the first 12 months of the Agreement

2.9. Panasonic paste in haar Toughbooks in 2009 een mobiele data chip, genaamd de GOBI 1000 3G chip van Qualcomm, toe. Vanaf mei 2009, toen Tough Connect 3 (versie 3 van de IQonn software) door Diginext ter beschikking werd gesteld, werden de Toughbooks tezamen met (CD ROMs met) dat softwareprogramma – dat compatible was met de GOBI 1000 3G chip – verkocht.

---

2.10. Eind 2009/begin 2010 werd duidelijk dat de mobiele data chip in de Toughbooks zou worden vervangen door de GOBI 2000 3G chip. De IQonn software moest daartoe worden aangepast. Over die aanpassing zijn de nodige e-mails gewisseld tussen medewerkers van Panasonic UK enerzijds en van Diginext anderzijds:

- Op 26 november 2009 schreef J. Harris van Panasonic UK aan E. Griffioen van Diginext (productie 11A Panasonic):  
*"When are we likely to look at IQonn V4? We need to do some internal testing and I would like to look at our schedule and workload."*
- Op 27 november 2009 antwoordde Griffioen aan Harris (productie 11B Panasonic):  
*"At the moment we expect to have a generic IQonn V4 to show in February/March. As soon as I have more precise visibility on the finalisation, I will update you on that."*
- Op 17 februari 2010 schreef Griffioen (met cc aan M. Kool en A. Trauger van Diginext) aan Harris (productie 11C Panasonic, pag. 6):  
*"We are delivering a support release of ToughConnect on April 9th. This release will be based on the existing V3 of the product and finds LEAP support in the user interface. As we discussed earlier, there are no additional costs involved with this release. (...) I hope this also helps the Belgian team to win their prospect using ToughConnect as their connection manager."*
- Op 15 maart 2010 schreef J. Hill van Panasonic UK aan Griffioen (productie 11C Panasonic, pag. 7):  
*"Are we still on track for the release of V3 with LEAP support? Just for my records. Also when is the expected release of Tough Connect V4?"*
- Op dezelfde dag antwoordde Griffioen (productie 11C Panasonic, pag. 8):  
*"Different than mentioned in my earlier mail, we are planning to deliver you a release of ToughConnect V4 on April 19th, without a V3 delivery first. This will make sure Panasonic is up-to-date with the latest version of IQonn."*
- Op 5 april 2010 schreef Trauger aan Harris dat het mogelijk wat later wordt (productie 30A Panasonic):  
*"we are still planning on having a build for Panasonic to test during the week of April 19<sup>th</sup>, there is some risk that the date might be pushed back by a week or so"*
- Op 6 april 2010 antwoordde Harris aan Trauger en Griffioen dat het nu niet veel langer moet gaan duren omdat dat ten koste kan gaan van afzet (productie 30B Panasonic):  
*"Subject: Next Version of ToughConnect  
Alex,  
I need to realistically set a hard date on when the testing can commence, the longer we leave it the more likely it will impact on potential sales, after the testing/bug fix stage we still need to get DVD's produced etc. Can you provide this date to me by COB Tomorrow?"*
- Op 7 april 2010 schreef Trauger dat het begin of half mei zal worden (productie 30C Panasonic).

- 
- Op 22 april 2010 schreef Griffioen aan Harris (productie 11D Panasonic):  
*"We've been finishing up the first designs for the new version of ToughConnect. Please find some of the screens attached to this mail."*
  - Op 6 mei 2010 (2:48 PM) vroeg Harris aan Trauger (met cc aan Griffioen) hoe het er voor staat met de *"next version of ToughConnect"* (zie header) (productie 30C Panasonic).
  - Diezelfde dag antwoordde Trauger dat het juni zal worden.
  - Op 30 mei 2010 vraagt Harris, in een e-mail getiteld *"Subject: Gobi 2000 Tough Connect"* of begin juni nog gehaald gaat worden (productie 30D Panasonic).

2.11. Omdat in juni 2010 duidelijk werd dat Diginext er niet in zou slagen haar oplossing voor GOBI 2000 (ToughConnect Versie 4, hierna ook te noemen: "TC V4") tijdig aan te leveren, besloot Panasonic UK naar een alternatieve oplossing uit te wijken. Besloten werd de connection manager die reeds vóór de contacten met Diginext werd gebruikt, aan te passen voor de GOBI 2000 3G chip. Dat gebeurde in Osaka, Japan. Die aangepaste connection manager (genoemd: de Toughbook Connection Manager (hierna: "TBCM")) was een eenvoudige manager die lang niet al de functionaliteiten van de IQonn software had en bood slechts een tijdelijke oplossing.

2.12. In de zomer van 2010 werden de eerste Toughbooks met GOBI 2000 3G chips door Panasonic UK uitgeleverd, niet met TC V4 maar met TBCM.

2.13. Begin september 2010 had Diginext een eerste testversie van TC V4 gereed. Die werd vervolgens door Panasonic UK getest. Wederom werden de nodige e-mails gewisseld:

- Op 7 september 2010 schreef J. Hill van Panasonic UK een e-mail aan Diginext, getiteld: *"Problems using WWAN on Win XP with TC V4"*. Die titel blijft in de volgende e-mails van Panasonic UK en Diginext staan (Productie 11E Panasonic, pag. 6 e.v.).
- Op 9 september 2010 bevestigde E. Ravelli (de CEO van Diginext) dat de update van TC alleen "Lite" is en niet "Pro". IQonn Pro was namelijk nog lang niet klaar (productie 31 Panasonic). Daarnaast was de update alleen in het Engels: *"that is all we can do for you in the short term"* aldus Ravelli.
- Op 9 september 2010 berichtte Griffioen aan Harris (productie 11F Panasonic):  
(...)  
*"So you will be receiving a ToughConnect build this Friday, as promised. Please go ahead and test it and make sure the items you found are addressed. That way your team can review this build to make sure you feel comfortable with its quality and functionality. Once that is done, please send us an acceptance confirming you have verified the build and are comfortable going to market with it. Upon receipt of Acceptance, we will provide you with the release build with the adapted logo's. This build will have the proper (unlimited) license keys and logos (...). When do you expect to conclude testing based on Friday's build? That way we can plan the final package?"*

- 
- Op 10 september 2010 werd nog een kleine wijziging toegevoegd en vroeg Griffioen wederom om de acceptatie. Hij schreef aan Harris (productie 11G Panasonic):  
*"We've uploaded the latest ToughConnect build (version 4.08.0005.0) in Mantis. As I wrote previously, this build is for testing purposes only and still shows a fully customized ToughConnect.  
We hope to get your feedback on the quality and functionality of this build as you experience it. In case you feel comfortable, please send us an acceptance confirming you have verified the build and are comfortable going to market with it. Upon receipt of Acceptance, we will provide you with the release build with the adapted logo's."*
  - Op 14 september 2010 accepteerde Panasonic de versie (productie 11H Panasonic). Hill van Panasonic berichtte aan Griffioen:  
*"I've been testing the new app for a few days and have only seen minor faults with suspend resume. Much less than with the previous versions.  
We accept that this version is acceptable as a release version and are comfortable with it being built and going to market. How long will it be before we get the release build and what is the changes that made to be made to the adapted logos."*
  - Op 14 september 2010 berichtte Harris aan Griffioen (met cc aan Ravelli, Trauger en Kool van Diginext, productie 11I Panasonic):  
*"Eric,  
Just to clarify.  
We will receive a version (Tough Connect – Version 4.08.006.0?) that can be released ASAP, which you will provide a date for tomorrow.  
Then another version (Tough Connect – Version 4.08.0007?) in a month or so that will have some additional bug fixes applied.  
If this is the case it is OK, but we will need to carefully forecast the CD's we need to order.  
Secondly, if we ship version 6 it will be a free upgrade for any customers to version 7 IF they find any problems?"*
  - Op 15 september 2010 antwoordde Griffioen dat Harris het juist begrepen heeft (cc aan dezelfde personen, productie 11J Panasonic):  
*"Hi John,  
Your understanding is indeed correct. We did not want to delay the build because we know you are in a hurry.  
At the same time we have found some things that we believe need addressing.  
So yes, the next version will be able to upgrade the current version.  
You will of course need to provide that update to your customers via a CD because Panasonic is not licensing our Update Server."*
  - Op 17 september 2010 berichtte Griffioen aan Harris en Hill dat hij de finale versie in Mantis heeft geplaatst die Panasonic voor zijn producten kan gebruiken (productie 11K Panasonic):  
*"Hi John and Jared,  
We've just made IQonn version 4.08.007.0 available for download in Mantis. This is the final release version that you can use for product launch."*
  - Tien minuten later schreef Harris terug (productie 11L Panasonic):  
*"Eric,*

---

*All at Diginext – Thank you very much!*

- Op 4 november 2010 volgde nog een minor update: versie 4.10.0013.0 (productie 11M Panasonic) met de bevestiging dat deze voor "product launch" bestemd is.

- Op 17 november 2010 volgt dan de allerlaatste updated release met een kleine "fix": versie 4.10.0016.0 (productie 11N Panasonic).

2.14. Op 4 november 2010 hebben Harris en Ravelli een bespreking gehad. Harris heeft bij die bespreking o.a. aan Ravelli bevestigd (zoals eerder reeds was besproken) dat Panasonic van de Qualcomm 3G modem zou overstappen naar de Ericsson 3G modem. De Ericsson modem bevatte reeds een netwerkmanager, maar die was niet zo geavanceerd als die van Diginext.

2.15. Op 29 november 2010 stuurde Ravelli een eerste voorstel voor een nieuw business model. Hij schrijft daarin onder meer:

*"First off, thanks for coming over and meeting with me!  
Sitting together and brainstorming was long overdue.  
I have given a lot of thought to our discussions and I believe that I have come up with a business model that fits with in your budget, achieves the flexibility of allowing Panasonic to put ToughConnect as a standard part of its OS images and also offers Panasonic some unique selling points. We are proposing a "pay-as-you-grow" model in order to minimize the upfront investment that will provide for low level of CAPEX and OPEX as well as declining cost for support and maintenance over the entire TCO period."*

Het voorstel is niet door Panasonic UK geaccepteerd.

2.16. Op 24 juni 2011 stuurde Ravelli een e-mail aan Harris met onder meer de volgende tekst (productie 12C Panasonic):

*"Comment 4  
The relationship and investments.  
I have to be honest and share with you my disappointment. Diginext has consistently gone over and beyond its commitments to Panasonic. In fact I would dare say that I personally have gone to bat for you.  
I, because of my belief in you and Panasonic (and how you sold me on certain volume expectations), have invested significantly in our own expense to build many features (which we don't use).  
Think about all the specific features for Iberdrola like the grouping icon, etc ... but also support for Gobi 2K and a free update to TC4 (which we thought was for a small number of users, and certainly not for everyone).  
All this for free (at a cost of 70K+ to Diginext) without any additional revenue on top of the minimum guarantee. When Panasonic had financial problems, we again helped out and accepted delayed payments.  
In the meantime, I have been providing additional commercial proposals, calling and e-mailing for almost a year now without any real answers from you except delay upon delay in response."*

2.17. Op 25 juli 2011 heeft Panasonic UK de laatste van 7.121 CD ROMs met TC V4 gebundeld met Toughbooks aan afnemers verstrekt. Daarna zijn er geen ToughConnect managers meer door Panasonic UK verstrekt.

2.18. Het aantal minimaal door Panasonic UK af te nemen licenties volgens de OEM License (30.000 units, zie rov. 2.7) was door haar aan WWTS vooruit betaald. Eind 2011 bleek dat het aantal van 30.000 met 341 was overschreden. Panasonic UK heeft dat aan Diginext meegedeeld (productie 49 WWTS), waarna Diginext daarvoor op 13 december 2011 een rekening heeft gestuurd, die door Panasonic UK betaald is.

2.19. Op 6 november 2012 ontving Panasonic UK een factuur van Diginext (productie 14 Panasonic). De factuur vermeldde "License - IQonn"; "Quantity 30.000", "Net price € 15,00" "Total amount € 450.000,00". Eveneens op 6 november 2012 ontving Panasonic UK (Harris) een e-mail van WWTS, waarin gesteld werd dat inbreuk was gemaakt op het octrooirecht van WWTS. Zij waarschuwde dat een schadevergoeding van 15 miljoen Britse ponden mogelijk was in geval zij een juridische procedure zou moeten beginnen en bood een licentie aan (productie 38 WWTS).

2.20. Op 23 januari 2013 is Diginext failliet verklaard.

### 3. Het geschil

#### In conventie

3.1. WWTS vordert in conventie – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

##### *Ten aanzien van het auteursrecht:*

- voor recht verklaart dat met de openbaarmaking en verveelvoudiging van 7.121 exemplaren van de IQonn Software, versie 4, gedaagden ieder voor zich en/of afzonderlijk inbreuk hebben gemaakt op de bij WWTS berustende auteursrechten met betrekking tot de IQonn software, versie 4,
- gedaagden hoofdelijk veroordeelt tot afdracht van de met de inbreuk genoten winst aan WWTS, dan wel voldoening aan haar van de schade ter zake van deze inbreuk op auteursrechten tot een bedrag ad € 534.075,-, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente,
- althans gedaagden hoofdelijk veroordeelt tot voldoening van de schade aan de zijde van WWTS ter zake van deze inbreuk op auteursrechten, welk bedrag der schade is op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,

##### *Ten aanzien van het octrooi:*

- voor recht verklaart dat gedaagden gezamenlijk en/of ieder afzonderlijk met de productie, het aanbieden, het in voorraad hebben, de verkoop en de levering van exemplaren van de als Toughbooks aangeduide typen computerapparatuur inbreuk hebben gemaakt en maken op EP 882,
- gedaagden, gezamenlijk en/of ieder afzonderlijk, gelast de productie, het aanbieden, het in voorraad hebben, de verkoop en de levering van exemplaren van de als Toughbooks aangeduide typen computerapparatuur, in Nederland te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom,
- gedaagden hoofdelijk veroordeelt tot vergoeding van de schade, die te rekenen vanaf de datum van octrooiverlening is veroorzaakt door de op EP 882 inbreuk makende

---

handelingen, en tot afdracht van de winst die door gedaagden gezamenlijk en/of ieder afzonderlijk is behaald met de productie, het aanbieden, de verkoop en de levering van de als Toughbooks aangeduide typen computerapparatuur, in Nederland, zulks op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,

- gedaagden gelast om opgave, voorzien van een goedkeurende verklaring van een registeraccountant, te doen aan WWTS van het aantal geproduceerde en verkochte, althans in Nederland geleverde typen computerapparatuur, waarin de inbreukmakende connection management methoden werden toegepast, de duur waarbinnen en de tijdstippen waarop deze productie, verkoop en leveringen hebben plaatsgevonden, en de productiekosten en de verkoopprijs van geproduceerde, verkochte en geleverde exemplaren van de inbreukmakende typen computerapparatuur, eveneens op straffe van een dwangsom,

*Ten aanzien van de proceskosten:*

- met veroordeling van Panasonic in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.2. WWTS stelt daartoe – kort gezegd – dat Panasonic 7.121 Toughbooks heeft voorzien van IQonn Software, versie 4, zonder dat zij daartoe een licentie had van WWTS. Panasonic had slechts een licentie voor versie 3 gekregen. Bij gebruik van de Toughbooks van Panasonic wordt voorts door de daarop geïnstalleerde software de werkwijze van (conclusie 1 van) het octrooi toegepast, zodat sprake is van indirecte inbreuk door Panasonic.

3.3. Panasonic voert hiertegen gemotiveerd verweer, onder meer stellende dat zij wel degelijk voor versie 4 een licentie had gekregen en betaald. Verder is er volgens haar geen sprake van octrooi-inbreuk, niet alleen omdat geen sprake is van toepassing van alle maatregelen uit de conclusie maar voorts omdat sprake is van een nietig octrooi, omdat het toegevoegde materie bevat en niet inventief is.

#### In reconventie

3.4. Panasonic heeft ter terechtzitting het aanvankelijk in reconventie onvoorwaardelijk gevorderde afhankelijk gemaakt van de voorwaarde dat de rechtbank haar verweren ter zake de octrooi-inbreuk zou passeren, en vordert daarom thans in geheel voorwaardelijke reconventie – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, integraal EP 882 vernietigt, en WWTS gelast een duidelijk inzichtelijke en verifieerbare, door een accountant geaccordeerde opgave te doen van de hoeveelheid geactiveerde eenheden TC V4 door klanten van Panasonic, waaruit duidelijk blijkt om welke klanten van Panasonic het gaat en de bijbehorende [activerings]nummers, met veroordeling van WWTS in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.5. Panasonic verwijst ter onderbouwing van die vordering naar hetgeen zij reeds in conventie ten aanzien van de ongeldigheid van het octrooi en het auteursrecht heeft gesteld.

3.6. WWTS voert verweer.

#### 4. De beoordeling

##### *Bevoegdheid*

4.1. De Nederlandse rechter is op grond van artikel 2 respectievelijk 5 en 24 EEX-Vo (oud) bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van WWTS. De Haagse rechter is bevoegd op basis van het ingeroepen octrooirecht. De vorderingen op basis van auteursrechten zijn daaraan verknocht te achten, terwijl overigens tegen de relatieve bevoegdheid geen bezwaar is gemaakt.

##### *Auteursrecht*

4.2. WWTS stelt dat sprake is van inbreuk op haar auteursrechten ter zake de IQonn software. Panasonic bestrijdt dat met de stelling enerzijds dat zij de verspreiding van de software heeft gestaakt en anderzijds dat zij voordien toestemming daartoe had krachtens een licentie van Diginext. De rechtbank overweegt als volgt.

4.3. WWTS heeft onvoldoende onderbouwd gesteld dat Panasonic thans nog de software verspreid of anderszins software zou hebben verspreid waarvoor zij geen afdracht heeft gedaan van een licentievergoeding aan Diginext dan wel WWTS. De zaak spitst zich dan ook toe op de vraag of de TC V4 die Panasonic bij 7.121 Toughbooks heeft meegeleverd, onder de licentie viel of niet. De rechtbank is van oordeel dat dit het geval is, waarbij zij de volgende omstandigheden in aanmerking heeft genomen.

4.4. Uit de e-mailcorrespondentie opgenomen in r.o. 2.10 blijkt dat er eind 2009/begin 2010 een probleem was ontstaan omdat de IQonn software, versie 3, de nieuwe GOBI 2000 chip in de Toughbooks niet ondersteunde. Er moest daarom een update komen. Duidelijk is voorts uit die correspondentie dat Diginext aan de slag is gegaan om deze software hierop aan te passen. Op geen moment (tot in feite pas november 2012) is daarbij door Diginext of WWTS aangegeven dat hier tegenover een aanvullende vergoeding verschuldigd zou zijn bovenop de vergoeding volgens de OEM License.

4.5. Integendeel, meermalen is door Griffioen van Diginext aangegeven dat deze update, aanvankelijk binnen versie 3 maar later zou dit een nieuwe versie (4) worden, zonder kosten voor Panasonic zou gebeuren. Zie bijvoorbeeld zijn e-mail van 17 december 2010 (productie 11C Panasonic, pag. 6 "(...) there are no additional costs involved with this release").

4.6. Op een gegeven moment bleek dat Panasonic zich klaar maakte om de CD ROMs met de geüpdatete software te laten drukken. Zie diverse e-mails van de zijde van Panasonic (Harris) opgenomen in r.o. 2.13. Indien de huidige licentie ontoereikend zou zijn (en een aanvullende vergoeding verschuldigd zou zijn) was dit een moment voor WWTS/Diginext geweest om Panasonic daarop te wijzen. Het beeld bij Panasonic dat de geüpdatete IQonn versie door haar zonder aanvullende vergoeding kon worden gebruikt, zal verder zijn bevestigd toen Griffioen op 17 september 2010 zonder (andersluidende) mededeling over een vergoeding aangaf dat deze versie de "*final release version that you can use for product launch*" was. Panasonic verkeerde dan ook terecht blijvend in de veronderstelling dat de upgrade naar TC V4 gratis zou worden uitgevoerd.



4.7. Het is ook geen redelijke uitleg van de OEM License dat dan achteraf een aanvullende rekening zou kunnen worden gepresenteerd. Dat in de OEM License niet is bepaald dat upgrades gratis zouden geschieden, doet aan het voorgaande niet af, al niet omdat dit dan kennelijk toch door Diginext naderhand zo is toegezegd. De OEM License bevat ook geen bepaling dat een aanvullende vergoeding voor upgrades in rekening kan/zal worden gebracht. Daarbij komt dat in de e-mail van 10 september 2010 (r.o. 2.13) door Diginext wordt gevraagd om "Acceptance", welke op 14 september 2010 door Panasonic wordt gegeven. Dit is conform artikel 4 van de OEM License (zie r.o. 2.8), zodat Panasonic de verwachting mocht hebben dat zij zonder meer de software TC V4 kon gaan gebruiken en vermarkten.

4.8. Te minder ligt de door WWTS voorgestane uitleg van de gebeurtenissen voor de hand, als de e-mail van Ravelli van 24 juni 2011 (zie r.o. 2.15) in ogenschouw wordt genomen. Daarin schrijft Ravelli immers evenzeer dat support voor GOBI 2000 alsmede de upgrade naar TC4 gratis was en een en ander viel onder de OEM License minimum afname: *"Think about all the specific features for Iberdrola (een afnemer van Panasonic, rechtbank) like the grouping icon, etc ... but also support for Gobi 2K and a free update to TC4 (which we thought was for a small number of users, and certainly not for everyone). All this for free (at a cost of 70K+ to Diginext) without any additional revenue on top of the minimum guarantee."*

Voor de gedachte die bij Ravelli kennelijk leefde dat dit voor een beperkt aantal gebruikers zou zijn geweest, valt in de overgelegde stukken geen steun te vinden. De rechtbank laat dan nog daar de vraag of een aantal van 7.121 Toughbooks (ten opzichte van het aantal toen reeds betaalde licenties van 30.000) waarbij de software is meegeleverd, buiten die gedachte viel (en Panasonic dit had moeten weten).

4.9. Ook de chronologie van de gebeurtenissen pleit tegen het standpunt van WWTS. Het ligt immers niet voor de hand dat eerst langdurig wordt gewerkt aan testversies en launchversies van de software, waarbij ook Panasonic tijd investeerde, zonder dat duidelijk was welke prijs daartegenover stond. De stelling van WWTS dat het commercial offer (van overigens een veel hoger bedrag, namelijk €75,- in plaats van €15,- per licentie) op 29 november 2010 (r.o. 2.15) derhalve zag op de software die ondersteuning bood voor de GOBI 2000 chip (TC V4) kan niet worden gevolgd. Te minder als in ogenschouw wordt genomen dat dit "offer" een uitvloeisel was van een bespreking op 6 november 2010 tussen Ravelli en Harris over vooral de nieuwe Ericsson chip en wat Diginext nog zou kunnen betekenen voor Panasonic, nu die chip zijn eigen connection manager had.

4.10. Dat de gratis versie alleen voor testdoeleinden aan Panasonic geleverd zou worden, zoals WWTS nog heeft gesteld, ontbeert logica gelet op het gegeven dat Panasonic de software voor de Toughbooks nodig had en uiteraard niet slechts om te testen. Bovendien valt voor die stelling geen basis in de gewisselde e-mails te vinden en wordt de gelijpdatete versie daarin integendeel als rijp voor "product launch" aangetreft.

4.11. De omstandigheid dat Griffioen mogelijk niet bevoegd was namens Diginext toe te zeggen dat TC V4 kostenloos zou worden verstrekt, maakt overigens niet dat Diginext daar niet aan gebonden was. In de omstandigheden van dit geval kan de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid van Griffioen aan Diginext worden toegerekend. Griffioen onderhield namens Diginext de contacten met Panasonic UK over de levering van TC V4. In het handelsverkeer is het dan niet ongebruikelijk dat daarbij ook informatie wordt

verschafft over de bijbehorende licentievoorwaarden. In de meeste e-mails van Griffioen waren ook andere medewerkers van Diginext cc ingekopieerd, bij de in 4.5 bedoelde e-mail van 17 december 2010 waren dat Alex Trauger en Maarten Kool. Dat was bovendien ook het geval bij de in 2.13 beschreven e-mails van 9, 10 en 14 september 2010, waarin directeur Ravelli cc is ingekopieerd. In die e-mail wisseling heeft Griffioen duidelijk vermeld dat TC V4 klaar is voor *release* en *going to market* na acceptatie, waarna Panasonic UK die acceptatie ook bevestigt. Door op dat moment stil te zitten en Panasonic UK niet te waarschuwen dat er eerst een licentievergoeding afgesproken moest worden, heeft Diginext in ieder geval de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid van Griffioen gewekt.

4.12. Uit het voorgaande volgt dat Panasonic terecht in de veronderstelling verkeerde dat de upgrade naar TC V4 voor ondersteuning van de GOBI 2000 chip zonder aanvullende kosten voor haar was geschied en dat de uit te geven CD ROMs derhalve onder de OEM License vielen, onder dezelfde financiële voorwaarden. De omstandigheid dat door Panasonic (mw. Gardiner) nadien op 21 januari 2013 (productie 32 WWTS) zou zijn aangegeven dat zij wellicht ten onrechte in die veronderstelling verkeerde, kan niet los worden gezien van haar streven toen naar een redelijke oplossing van het gerezen geschil (dit laatste geldt ook voor de e-mail van Harris van 14 november 2012, productie 17 WWTS). Bovendien is door Panasonic onbetwist gesteld dat die uitlating is gedaan zonder dat de betreffende persoon van alle feiten en e-mails als hiervoor genoemd op de hoogte was. Uit die e-mail kan niet worden begrepen dat Panasonic, ondanks al het voorgaande, wel degelijk wist dat zij extra had moeten betalen voor de update. De suggestie van WWTS dat Panasonic dit wel degelijk wist alvorens tot de verhandeling van de software te komen, kan de rechtbank ook niet uit de andere e-mails en stukken waarop WWTS heeft gewezen (onder meer haar producties 12, 15, 51) afleiden noch uit de door haar in nr. 19 van haar pleitnota voorts nog genoemde omstandigheden.

4.13. De verdere omstandigheid waarop WWTS heeft gewezen, dat het ontwikkelen van TC V4, respectievelijk het geschikt maken van de software voor de GOBI 2000 chip, de nodige inspanningen van haar dan wel Diginext heeft geleverd, maakt het voorgaande niet anders. Dat betekent immers niet zonder meer dat daar dus een aanvullende vergoeding van de zijde van Panasonic tegenover zou moeten staan, te minder omdat IQonn versie 4 volgens de eigen stellingen van WWTS al vroeg in 2010 aan diverse andere laptop fabrikanten en resellers zou zijn gelicentieerd (nr. 8 pleitnota). In hoeverre dan een "customisation" voor specifiek Panasonic zoveel aanvullende inspanningen zou hebben meegebracht, is niet duidelijk geworden. Bovendien zijn de hiervoor geschetste toezeggingen door medewerkers van Diginext nu juist gedaan terwijl die werkzaamheden plaatsvonden en – zo neemt de rechtbank dan maar met WWTS aan – niet onaanzienlijk bleken. De omstandigheid dat er door Diginext/WWTS kosten zijn gemaakt voor de update, is tot slot ook nog benoemd door Ravelli in de hiervoor weergegeven e-mail van 24 juni 2011, waarbij hij dit tegelijkertijd nog immer betitelde als "free of charge" voor Panasonic.

4.14. De slotsom van het voorgaande is dat Panasonic zich met succes kan beroepen op een licentie van Diginext voor het gebruik van de TC V4 software in de 7.121 nog door haar aan afnemers verstrekte CD ROMs.

---

*Octrooirecht*

4.15. Het moet de rechtbank van het hart dat WWTS haar stellingen aangaande het octrooi weinig samenhangend en toegankelijk heeft gepresenteerd in deze procedure. Ook ter zitting is door WWTS niet veel meer duidelijkheid geschapen.

4.16. De rechtbank overweegt ten eerste dat WWTS voor wat betreft *inbreuk* op de volgconclusies slechts verwijst naar de door haar overgelegde rapporten. Volgens vaste rechtspraak is een enkele verwijzing naar producties in dit kader onvoldoende. Daarbij komt dat op het verweer ter zake van Panasonic door WWTS niet is gereageerd, terwijl voorts in elk geval ter zitting is duidelijk gemaakt dat van (bijvoorbeeld) inbreuk op conclusie 18 geen sprake is (en dus ook niet op volgconclusie 20). De rechtbank zal om die reden inbreuk op enkel conclusie 1 beoordelen.

4.17. De rechtbank vindt aanleiding bij die beoordeling eerst de inventiviteit van (conclusie 1 van) het octrooi te onderzoeken. De rechtbank merkt op dat WWTS bij repliek in conventie een hulpverzoek heeft geformuleerd. De betreffende paragraaf 34 van die conclusie luidt als volgt:

34. De uitvinding, zoals bij verlening bepaald, betreft – zie het samenstel van onafhankelijke conclusies – het concept van het optimaal uitvoeren van updates van software op een computer, in het bijzonder een van mobiele aard, welke beschikt over een aantal verbindingen, dan wel verbindingsmogelijkheden.

Hier toe wordt enerzijds een verbinding gekozen en gemaakt, dan wel op enig moment herkozen en/of gewisseld, en tevens wordt informatie ten behoeve van het doen van de updates verzameld voor verzending naar een updateserver.

Hierbij wordt verwezen naar de onafhankelijke conclusies 18, 19 en 20, die eveneens op deze uitvindingsgedachte zijn gestoeld. Het moge duidelijk zijn dat dit samenstel van conclusies zo ook op het moment van de verleningsbeslissing zo is begrepen door het Europees Octrooibureau. Hiermee is dan ook tijdens de verleningsprocedure duidelijk afstand gedaan van andere materie. Deze afstand is definitief geworden door het nalaten van een afgesplitste aanvraag.

De facto vereist de uitvinding dat er samenwerking is tussen de computer en de updateserver. De computer doet dit door het verzamelen van informatie voor verzending naar deze server. De server doet dit als gedefinieerd in conclusie 18, de programmatuur volgens conclusie 19 en het systeem volgens conclusie 20. Deze vier onafhankelijke conclusies zijn volledig onderling gerelateerd.

Hierbij wordt alvast aangegeven dat, indien de overweging is dat het niet aanwezig zijn van de letters "update" in het laatste woord van conclusie 1, als hulpverzoek de aanpassing naar "updateserver" als laatste woord in de conclusie hierbij wordt gedaan.

Paragraaf 44 en 45 van de conclusie van repliek luiden als volgt:

Sub (2) server – updateserver

44. Panasonic brengt een inbreukverdediging in om de uitleg van de claim te verbreden. WWTS heeft geen inbreukclaim gedaan die verder strekt dan een werkwijze gericht op het verzenden van informatie gericht op het updaten van software op de computer.

Verduidelijking vordering van inbreuk

45. Mocht dit zo zijn geïnterpreteerd, wordt de vordering hierbij verduidelijkt tot een werkwijze waarbij informatie wordt verzameld ten behoeve van een updateproces op de computer, waarbij informatie wordt verzameld voor verzending naar deze server voor het doen van updates. Dit is in lijn met het begrip van conclusie 18.

4.18. De rechtbank overweegt dat de lezing van WWTS van het octrooi, namelijk dat de uitvinding zou zien op het verzamelen van de informatie uit het kenmerkende deel van conclusie 1 (met betrekking tot het gebruik van verbindingen in de afgelopen tijdperiode en configuratie-informatie van de computer) ten behoeve van een update proces van software, niet uit de beschrijving is af te leiden. Integendeel, uit de tekst van bijvoorbeeld conclusie 2 van het octrooi blijkt dat de uitvinding ziet op het updaten van "data" (gegevens) voor – kort gezegd – het opzetten van een goede verbinding en niet zozeer op het updaten van software op de computer. Conclusie 2 spreekt immers van "(...) downloading from an update server data relating to connection devices, networks, service modules and/or a user interface, wherein these data are transferred in a standardized format such as an XML format" (onderstreping rechtbank). Hetzelfde geldt voor conclusie 18. Die conclusie begint met de tekst "Update server for updating data relating to a connection manager operated on a computer for connecting the computer in dynamic manner to a computer network..." (onderstreping rechtbank). Ook elders in de beschrijving van het octrooi zijn vergelijkbare passages opgenomen. Software op de computer updaten is duidelijk wat anders dan het updaten van de gegevens van de verbindingen. Het één heeft immers betrekking op wat er via de verbinding wordt verzonden terwijl het ander ziet op informatie van die verbinding (om snel de beste verbinding te kunnen kiezen). Wat daar echter ook van zij, WWTS heeft geen verweer gevoerd tegen de in de conclusie van antwoord uitgebreid onderbouwde stelling van Panasonic dat conclusie 1 van het octrooi niet inventief is zonder de thans door WWTS voorgestelde beperking. Dat betekent dat in de huidige ruime lezing conclusie 1 van het octrooi voor ongeldig is te houden. Vervolgens dient te worden beoordeeld in hoeverre de door WWTS in paragraaf 45 van haar conclusie van repliek voorgestelde beperking tot een ander oordeel leidt.

4.19. Bij akte voor het pleidooi en op het pleidooi heeft Panasonic het voor de hand liggende karakter van de aldus beperkte conclusie 1 toegelicht. Met Panasonic constateert de rechtbank dat WWTS niet heeft betwist dat de maatregelen uit de aanhef van conclusie 1 bekend waren uit WO 488 (WO2004/031488 van Philips, productie 17 Panasonic) en US 366 (US 2002/0176366 van Microsoft, productie 18 Panasonic). Een van deze beide documenten kan daarom als meest nabijgelegen stand der techniek aangemerkt worden. Evenmin heeft WWTS betwist dat het verschil met de bekende werkwijze voor het op dynamische wijze verbinden van een computer met een netwerk is, dat in de geoctrooieerde werkwijze "configuration information of the computer" en "information concerning the use of connections in the past time period" verzameld wordt voor verzending naar een updateserver. Het onbetwiste technisch effect van die maatregelen is dat deze het mogelijk maken om het apparaat waarop de netwerk connectiviteit software draait van de aanhef van de conclusie, te updaten. In het licht van dat technisch effect moet volgens Panasonic (nog altijd onbetwist) het objectieve probleem geformuleerd worden als het up-to-date houden van een apparaat waarop netwerk connectiviteit software draait.

4.20. De door (conclusie 1 van) het octrooi geboden oplossing voor dat probleem – het door het apparaat laten verzamelen van configuratie informatie en informatie over gebruikte

---

verbindingen voor het verzenden daarvan naar een updateserver – ligt voor de hand. WWTS heeft de onderbouwde stelling van Panasonic dat het van een afstand up-to-date houden van apparaten en software via een verbinding tussen dat apparaat en een updateserver op de prioriteitsdatum al bekend was, onvoldoende bestreden. Panasonic wijst daarbij terecht op (onder meer) US 348 (US 6,321,348 van e-Parcel, productie 35 Panasonic).

4.21. US 348 ziet op het up-to-date houden van software van een computer, om problemen die gerelateerd zijn aan het niet aanwezig zijn van de juiste software op een computer te voorkomen. Voor zover WWTS met haar opmerking bij pleidooi (nr. 40 pleitnota) dat US 348 ziet op helpdeskdiensten, waarbij de helpdesk rechten krijgt om al dan niet automatisch software te updaten op het apparaat, bedoelt dat US 348 op iets anders ziet, bijvoorbeeld op een helpdesk met menselijk contact, vermag de rechtbank dat niet in te zien. Uit US 348 blijkt immers dat er wordt voorzien in “artificial intelligence” om zonder tussenkomst van menselijk handelen problemen met de computer af te handelen. Evenmin kan het betoog van WWTS worden gevolgd dat US 348 in een andere technische klasse valt en daarom ongerelateerde vakgebieden zou betreffen. Naar vaste rechtspraak is dat verschil onvoldoende, terwijl voorts duidelijk is dat in de door WWTS gewenste lezing ook het octrooi ziet op het updaten van software, iets wat in US 348 – niet verrassend – voorop wordt gezet als oplossing van problemen. Verder ziet US 348 er juist ook op het de gebruiker gemakkelijker te maken doordat updates automatisch worden doorgevoerd, anders derhalve dan lijkt te worden betoogd door WWTS in nr. 38 pleitnota. WWTS heeft aldus onvoldoende toegelicht dat een gemiddelde vakman US 348 zou negeren.

4.22. US 348 beschrijft dat een demografie van de gebruiker wordt gemaakt door een programma dat op de computer draait. Dat programma verzamelt daartoe onder meer informatie over de applicaties die op de computer draaien of geïnstalleerd zijn (“configuration information of the computer”), log-in geschiedenis en netwerk connectiviteitsinformatie (“information concerning the use of connections in the past time period”) (vgl. kolom 1, regels 45-53):

*“As described in U.S. patent application Ser. No. 08/801,458 filed Feb. 18, 1997 by Hiroshi Kobata et al., it is possible to detect the demography of the Internet user in which client software is installed at each PC that can detect the infrastructure of the PC. The software which is provided by the provider to the user enables sensing CPU power, hard disk space, the applications running or installed, network connectivity and the log-in history.”*

Deze informatie wordt verzameld om naar een updateserver (een “remote consulting service”) gestuurd te worden. Het doel daarvan is onder meer om problemen op te lossen die kunnen optreden door bijvoorbeeld het niet aanwezig zijn van de juiste software op de computer. Als de updateserver ziet dat dit probleem zich zou kunnen gaan voordoen, kan er bijvoorbeeld automatisch nieuwe software op de computer van de gebruiker geüpload worden (vgl. kolom 2, regels 1 tot 10):

*“In one embodiment, the demography of the user is utilized to ascertain the user's problem without communication with the user. This is accomplished because it is possible to sense the applications running on the user's PC as well as the log-in history and system demographics. It is oftentimes possible to ascertain problems at the client side without actually having to interface with the client if the client's infrastructure is*

---

*known to the consultant group. In one embodiment, assuming it is possible to ascertain the particular problem, new software can be automatically downloaded to the client to fix the client's problem with a minimum of client time and frustration."*

4.23. Interessant is in dit verband dat het bijvoorbeeld ook de log-in geschiedenis is die volgens WWTS (aldus lichte zij toe tijdens het pleidooi maar valt overigens ook al uit eerdere stukken af te leiden, zoals E.1.10.d dagvaarding) moet worden gezien als "information concerning the use of connections in the past time period". Dat ligt overigens ook voor de hand omdat die log-in informatie cruciaal is om een verbinding op te zetten zoals voorzien in (conclusie 1 van) het octrooi.

4.24. De gemiddelde vakman die op zoek is naar een werkwijze voor het up-to-date houden van een apparaat waarop netwerk connectiviteit software draait, vindt in US '348 dus een duidelijke aansporing om het updaten te laten gebeuren door een updateserver, en om in het kader van het updateproces configuratie informatie van de computer, en informatie over het gebruik van verbindingen in de afgelopen tijdsperiode, te laten verzamelen voor het verzenden daarvan naar die updateserver.

4.25. Zodoende zou de gemiddelde vakman zonder inventieve denkwerk komen tot de in conclusie 1 van het octrooi neergelegde maatregelen, ook als deze wordt gelezen in de beperkte zin als door WWTS voorgestaan.

#### *Slotsom en proceskosten*

4.26. De slotsom luidt dat conclusie 1 van het octrooi voor nietig is te houden, zodat de daarop gebaseerde vorderingen afgewezen moeten worden. Voorts doet Panasonic wat betreft de auteursrechten terecht een beroep op het bestaan van de OEM Licentie, waarmee ook die grondslag van de vorderingen niet kan opgaan. Het in conventie gevorderde moet om die reden worden afgewezen. Gelet op de voorwaarde waaronder de reconventie is ingesteld, komt de rechtbank daaraan niet toe.

4.27. WWTS dient als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in conventie te worden veroordeeld. Zij heeft geen bezwaar gemaakt tegen de door Panasonic opgevoerde kosten van € 199.747,93, noch tegen haar suggestie dat die kosten aan de conventie zijn toe te rekenen, zodat aldus zal worden besloten.

## **5. De beslissing**

De rechtbank

### **in conventie**

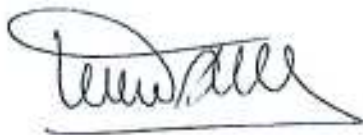
- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt WWTS in de proceskosten, aan de zijde van Panasonic tot op heden begroot op € 199.747,93;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

---

**in voorwaardelijke reconventie**

5.4. verstaat dat de voorwaarde waaronder de vordering is ingesteld, niet is vervuld.

Dit vonnis is gewezen door mrs. E.F. Brinkman, M. Knijff en F.M. Bus, en in het openbaar uitgesproken op 15 juli 2015.



Voor gosse/afschrift

15 JULI 2015

De griffier,

