

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/412355 / HA ZA 12-160

Vonnis van 15 januari 2014

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
UNITED VIDEO PROPERTIES INC.,
gevestigd te Los Angeles, Verenigde Staten van Amerika,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
ROVI GUIDES INC.,
gevestigd te Santa Clara, Verenigde Staten van Amerika,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ZIGGO B.V.,
gevestigd te Utrecht,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. J.J. Allen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Rovi en Ziggo genoemd worden. De zaak is voor Rovi behandeld door mr. B.J. van den Broek, advocaat te Amsterdam, met bijstand van D. Owen B.Eng, octrooigemachtigde, en voor Ziggo door de advocaat voornoemd en mr. ir. P. van Dongen, advocaat te Amsterdam, met bijstand van mr. ir. F.A.T. van Looijengoed en N.Y. Hartmann MSc., octrooigemachtigden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 10 juli 2013 en de daarin genoemde stukken;
- de akte van de zijde van Rovi van 7 augustus 2013;
- de akte na tussenvonnis van de zijde van Ziggo van 4 september 2013;
- de antwoordakte van de zijde van Rovi van 2 oktober 2013;
- het pleitverzoek van de zijde van Ziggo van 15 oktober 2013;
- de reactie daarop van de zijde van Rovi van 16 oktober 2013 alsmede het bericht van 17 oktober 2013;
- de rolbeslissing van 30 oktober 2013 waarin (i) het pleitverzoek van Ziggo is toegestaan

voor zover het betrekking heeft op de vraag of Ziggo inbreuk maakt op het octrooi in gewijzigde vorm en (ii) het verzoek van Ziggo om in een nadere akte een nieuw *added matter* verweer tegen het hulpverzoek te mogen toelichten is afgewezen;

- de akte houdende overlegging productie van Rovi ten behoeve van de pleidooizitting (met productie 11, kostenstaat);
- de (aanvullende) kostenspecificaties van beide zijden ingekomen op 29 november 2013;
- de op 2 december 2013 gehouden pleidooizitting en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van de advocaten aan beide zijden.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

1.3. De rechtbank maakt melding van het feit dat mr. R. Kalden, die deel heeft uitgemaakt van de kamer die de zaak tot en met het tussenvonnis van 10 juli 2013 heeft behandeld, niet langer rechter is in de rechtbank. In de meervoudige kamer die de pleidooizitting van 2 december 2013 heeft gehouden en thans vonnis wijst, is zij vervangen door mr. J. Th. Van Walderveen.

2. De verdere beoordeling

in conventie en in reconventie

2.1. De rechtbank volhardt bij hetgeen bij tussenvonnis van 10 juli 2013 (hierna: het tussenvonnis) is overwogen en beslist. De rechtbank gebruikt hierna de gedefinieerde termen als eerder vermeld in het tussenvonnis.

Hulpverzoek conclusie 1

2.2. Bij het tussenvonnis heeft de rechtbank geconcludeerd dat wegens toegevoegde materie in de zin van artikel 123 lid 2 EOV het octrooi niet ongewijzigd in stand kan blijven, maar dat conclusie 1 wel in aangepaste vorm in stand kan blijven. Nu de rechtbank in de stellingen van Rovi een (impliciet) hulpverzoek las, heeft zij haar in de gelegenheid gesteld dat hulpverzoek bij akte concreet te maken.

2.3. Rovi heeft van deze door de rechtbank in het tussenvonnis geboden gelegenheid gebruik gemaakt. Rovi verzoekt de rechtbank om conclusie 1 van EP 417 in stand te houden in de hieronder weergegeven vorm (waarin slechts ten behoeve van deze procedure ter verduidelijking de wijzigingen ten opzichte van verleende conclusie 1 zijn onderstreept en de conclusie is onderverdeeld naar kenmerk zie ook r.o. 2.6 van het tussenvonnis). Het navolgende hulpverzoek wordt hierna ook aangeduid als conclusie 1 nieuw.

- 1.1. An electronic television programming guide system for use in connection with a television receiver for displaying a plurality of television programs from a plurality of program sources on a plurality of user-selectable television channels comprising:
- 1.2. user control means for issuing control commands, including channel-control commands;
- 1.3. data processing means for receiving said control commands and for generating video control commands;
- 1.4. a video display generator adapted to receive video control commands from said data processing means for generating and displaying a location menu on said television

-
- receiver, said location menu identifying for a user one of a plurality of program sources associated with each of said plurality of television channels; and
- 1.5. selection means for allowing said user to select any one of said plurality of television channels,
 - 1.6. said data processing means being responsive to said selection means and adapted
 - a) to tune said television receiver to the television channel selected by the user, characterised in that
 - b) said location menu further comprises tuning selection messages for allowing said user to define at least one preferred tuning sequence of said television receiver by issuing tuning selection control commands, in response to said tuning selection messages, for arbitrarily choosing selected ones from said plurality of television channels, and said data processing means is adapted to allow said user to define a plurality of said preferred tuning sequences of said television receiver by issuing said tuning selection control commands in response to said tuning selection messages, for arbitrarily choosing selected ones from said plurality of television channels;
 - c) said data processing means being further adapted to receive said tuning selection control commands defining each said sequence of tuning and to generate a channel-tuning sequence list for each said defined sequence of tuning in accordance with said tuning selection control commands;
 - 1.7. memory means for storing each said channel-tuning sequence list;
 - 1.8. said data processing means being further adapted to use one of said channel-tuning sequence lists to control the sequence of tuning of said plurality of television channels on said television receiver such that said television channels are tuned in accordance with said one defined sequence of tuning and in response to channel-control commands from said user control means.

2.4. Ziggo heeft een tweetal bezwaren geuit tegen het hulpverzoek van Rovi. Allereerst stelt Ziggo zich op het standpunt dat het hulpverzoek van Rovi niet ontvankelijk verklaard dient te worden omdat een Nederlandse vertaling van de gewijzigde conclusie ontbreekt terwijl zulks op grond van artikel 52 ROW 1995 wel is vereist.

2.5. De rechtbank verwerpt dit standpunt. Zoals Rovi terecht heeft aangevoerd is zij niet op grond van artikel 52 ROW 1995 verplicht op straffe van niet-ontvankelijkheid een Nederlandse vertaling over te leggen van een voorgesteld hulpverzoek. Ziggo is ook niet onredelijk geschaad in haar verdediging door het ontbreken van een vertaling in de eerste akte na tussenvonnis van Rovi omdat Rovi bij haar antwoord-akte alsnog een vertaling in het geding heeft gebracht en Ziggo de gelegenheid heeft gehad daar bij pleidooi op te reageren.

2.6. Ten tweede heeft Ziggo een voorwaardelijk verweer opgeworpen (maar (nog) niet nader uitgewerkt) dat ook het hulpverzoek zoals concreet door Rovi uitgewerkt toegevoegde materie bevat en zodoende nietig is.

2.7. Dit standpunt wordt gepasseerd. Zoals in r.o. 4.25 van het tussenvonnis overwogen, heeft Ziggo tot het tussenvonnis niet bestreden dat met de suggestie van Rovi om de maatregelen A tot en met D zo nodig weer toe te voegen aan conclusie 1 tegemoet wordt gekomen aan de toegevoegde materie bezwaren van Ziggo en heeft Ziggo daar geen inhoudelijk geldigheidsverweer tegen aangevoerd. Op die gronden heeft de rechtbank in het tussenvonnis reeds beslist dat conclusie 1 na toevoeging van de maatregelen A t/m D in

stand kan blijven. Zodoende zijn de thans door Ziggo tegen het hulpverzoek opgeworpen bezwaren tardief en heeft de rechtbank dienovereenkomstig bij rolbeslissing van 30 oktober 2013 het verzoek van Ziggo om bij akte een nieuw toegevoegde materie verweer tegen het hulverzoek te mogen toelichten, afgewezen. De rechtbank gaat in het navolgende dan ook uit van de geldigheid van conclusie 1 nieuw.

Inbreuk

2.8. Ziggo betwist dat van inbreuk sprake is omdat de digitale kabelontvangers oftewel set-top boxen waarmee zij haar abonnees voorziet (zoals de Humax iRHD-5100c) (hierna: de STB's) niet aan alle kenmerken van conclusie 1 nieuw voldoen.

2.9. Tussen partijen is in geschil of is voldaan aan conclusie 1 nieuw kenmerk 1.1. '*An electronic television programming guide system (...) comprising:*'. Beide partijen gaan ervan uit dat dit kenmerk meebrengt dat de in de overige kenmerken geclaimde functionaliteit om favorietenlijsten samen te stellen is geïntegreerd in het EPG-systeem. Zij verschillen van mening over de vereiste wijze van integratie. Rovi stelt dat volstaat dat (i) een videoweergave-generator zorgt voor de weergave van zowel het locatiemenu, waarbinnen de gebruiker de favorietenlijsten kan samenstellen, als de schermen met programma-informatie uit de elektronische programmagids, zodat de gebruiker de programma-informatie op het beeldscherm kan oproepen en met die informatie in het hoofd de favorietenlijsten kan samenstellen, en (ii) de weergave van programma-informatie is beperkt tot de kanalen van de favorietenlijsten. Ziggo stelt zich op het standpunt dat sprake dient te zijn van interactie tussen de elektronische programmagids en het *location menu* uit conclusie 1 nieuw zodanig dat de favorietenlijsten kunnen worden samengesteld op basis van informatie uit de elektronische programmagids.

2.10. De rechtbank volgt de door Ziggo voorgestane uitleg. Daartoe geldt dat die uitleg overeenkomt met de uitleg die de rechtbank in r.o. 4.29 van het tussenvonnis aan dit kenmerk heeft gegeven in het kader van de beoordeling van het door Ziggo gevoerde niet-nieuwheid verweer. In dat verband heeft de rechtbank namelijk het volgende overwogen:

4.29. Anders dan Ziggo betoogt, zal dit kenmerk [het EPG-systeem, Rb.] door de gemiddelde vakman niet beperkt worden opgevat, in die zin dat het uitsluitend een combinatie zou zijn van de daaropvolgende kenmerken van de conclusie. Hoewel de woorden '*programming guide*' of '*schedule information*' in die daaropvolgende kenmerken niet voorkomt, zal naar het oordeel van de rechtbank de gemiddelde vakman die conclusie 1 leest in samenhang met de beschrijving, conclusie 1 aldus begrijpen dat onder bescherming gesteld wordt een elektronische programmagids die niet alleen programma-roosterinformatie en informatie over programma's geeft, maar tevens de daarin geïntegreerde functionaliteit bezit om meerdere kanaalvoorkeurslijsten samen te kunnen stellen op basis van de informatie die het EPG biedt.

2.11. In het kader van de beoordeling van het door Ziggo gevoerde inventiviteitsverweer heeft de rechtbank dit oordeel in vergelijkbare bewoordingen herhaald in r.o. 4.35 van het tussenvonnis:

4.35. Zoals reeds overwogen zou naar het oordeel van de rechtbank de gemiddelde vakman die conclusie 1 leest in samenhang met de beschrijving en de tekeningen, die interactie wel degelijk zien en conclusie 1 aldus begrijpen dat de kanaalvoorkeurslijsten worden samengesteld als functionaliteit van het EPG systeem en op basis van de informatie die het EPG biedt.

2.12. Een uitleg van de conclusie waarbij de favorietenlijsten moeten kunnen worden samengesteld op basis van de informatie uit de elektronische programmagids is ook de enige zinvolle uitleg van de vereiste integratie. De uitleg die Rovi thans geeft aan kenmerk 1.1 is naar het oordeel van de rechtbank niet zinvol. Die uitleg veronderstelt immers geen technische interactie tussen de programma-informatie en het samenstellen van de kanaalvoorkeurslijsten, maar biedt de gebruiker slechts de mogelijkheid om de programmaroosterinformatie te raadplegen en die informatie vervolgens in een ander scherm te gebruiken bij het maken van keuzes bij het samenstellen van zijn kanaalvoorkeurslijsten. Als er bij die uitleg al sprake is van enige interactie, dan is dat interactie via (het hoofd van) de gebruiker van het EPG-systeem. De gemiddelde vakman zal conclusie 1 nieuw in samenhang met de beschrijving niet op deze wijze begrijpen aangezien hij op zoek is naar technische maatregelen en de door Rovi verdedigde uitleg geen technische maatregel inhoudt.

2.13. Dat de rechtbank in voornoemde rechtsoverwegingen van het tussenvonniss ook niet een interactie via de gebruiker voor ogen had, volgt al uit het feit dat die interactie (mede) is vastgesteld in het kader van de beoordeling van de inventiviteit van EP 417. In dat kader is beslissend of er sprake is van functionele interactie tussen de kenmerken en moet de mogelijke reactie van een gebruiker op de presentatie van informatie, zoals het gebruik van informatie uit de elektronische programmagids bij de selectie van favoriete kanalen, buiten beschouwing worden gelaten. De door Rovi voorgestane uitleg van de vereiste integratie zou dus meebrengen dat de rechtbank zou moeten terugkomen op (de motivering van) haar oordeel omtrent de inventiviteit van EP 417. Daar heeft Rovi niet voor gepleit en ook de rechtbank ziet daar geen aanleiding voor.

2.14. Voor zover Rovi heeft bedoeld te betogen dat al zou zijn voldaan aan de door conclusie 1 nieuw vereiste integratie als de weergave van programma-informatie in de elektronische programmagids wordt beperkt tot de kanalen van de favorietenlijsten, kan dat niet leiden tot een ander oordeel. Ziggo heeft terecht opgemerkt dat de in conclusie 1 nieuw geclaimde functionaliteit betrekking heeft op het samenstellen van de favorietenlijsten en niet op het weergeven van informatie uit de elektronische programmagids.

2.15. Rovi heeft niet gesteld dat in de STB's sprake is van de mogelijkheid om favorietenlijsten samen te stellen op basis van de programma-informatie uit de elektronische programmagids in vorenbedoelde zin. Ziggo heeft dat wel uitdrukkelijk ontkend. Zodoende is bij de STB's van Ziggo geen sprake van een EPG-systeem in de zin van conclusie 1 nieuw.

2.16. Hetgeen partijen overigens nog hebben aangevoerd, behoeft gelet op het voorgaande geen nadere bespreking.

Slotsom

2.17. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de STB's geen inbreuk maken op conclusie 1 nieuw. Dat brengt mee dat de vorderingen van Rovi in conventie in de hoofdzaak zullen worden afgewezen. Nu uitspraak wordt gedaan in de hoofdzaak, behoeft de provisionele vordering geen verdere behandeling. In reconventie zal conclusie 1 van EP 417 voor zover dit gelding heeft voor Nederland worden vernietigd voor zover het meer omvat dan het in het hulpverzoek vermelde.

Proceskosten

2.18. Nu conclusie 1 zoals verleend wordt vernietigd en op het hulpverzoek waarop Rovi zich heeft teruggetrokken geen inbreuk wordt gemaakt, geldt Rovi in conventie als de volledig in het ongelijk gestelde partij en in reconventie als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij en wordt zij veroordeeld in de proceskosten. Daarbij gaat de rechtbank er met partijen van uit dat die kosten moeten worden begroot overeenkomstig artikel 1019h Rv, ook in reconventie. De reconventionele nietigheidsprocedure volgt immers uit het handhavende optreden van Rovi in conventie (vgl. het arrest van het hof Den Haag in de zaak Danisco-Novozymes - Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902). Nu geen verdeling in de niet-bestreden verantwoording over de conventie en de reconventie is gemaakt, zal de rechtbank ervan uitgaan dat de door Ziggo gevorderde kosten van € 257.825,23 bij helfte kunnen worden verdeeld en begroot de rechtbank deze zowel voor de conventie als de reconventie op € 128.912,62.

3. De beslissing

De rechtbank

in conventie:

- 3.1. wijst de vorderingen af;
- 3.2. veroordeelt Rovi in de kosten van deze procedure in conventie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Ziggo begroot op € 128.912,62;
- 3.3. verklaart dit vonnis wat de proceskostenveroordeling in conventie betreft uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie:

- 3.4. vernietigt conclusie 1 van EP 417 zoals verleend voor Nederland voor zover het meer omvat dan het in r.o. 2.3 vermelde hulpverzoek;
- 3.5. veroordeelt Rovi in de kosten van deze procedure in reconventie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Ziggo begroot op € 128.912,62;
- 3.6. verklaart dit vonnis in reconventie wat de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. J. Th. van Walderveen en mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 15 januari 2014.