

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/598504 / HA ZA 20-843

### Vonnis in incident van 12 mei 2021 (bij vervroeging)

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

**HIGH POINT SARL,**

te Luxemburg,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. R.E. Ebbink te Amsterdam,

tegen

**KPN B.V.,**

te Rotterdam,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. G. Kuipers te Amsterdam.

Partijen zullen hierna High Point en KPN genoemd worden. De zaak is voor High Point inhoudelijk mede behandeld door mr. R. Broekstra, advocaat te Amsterdam. Voor KPN is, naast de advocaat voornoemd, ook opgetreden mr. C.A. van Staveren, advocaat te Amsterdam.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 10 augustus 2020 waarin High Point verlof is verleend te mogen procederen volgens het versneld regime in octrooizaken;
- de dagvaarding van 11 augustus 2020;
- het anticipatie-exploot (art. 126 Rv<sup>1</sup>) tevens verzoek tot case-management in verband met de door KPN op te werpen prealabele kwesties tevens verzoek tot mondelinge behandeling van 29 september 2020;
- de incidentele conclusie tot niet-ontvankelijkheid tevens houdende verzoek tot verwijdering van de zaak uit het VRO-regime en verzoek tot het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad van 7 oktober 2020;
- de conclusie van antwoord in het incident van 21 oktober 2020 met producties EP53 t/m EP61;

<sup>1</sup> Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

- 
- de akte houdende overlegging producties tevens verzoek tot toepassing van artikelen 27 en 28 Rv van 25 november 2020 zijdens High Point, met producties EP01 t/m EP52, EP62 en EP63;
  - de rolbeslissing van de rechtbank van 25 november 2020 waarbij de zaak is verwijderd uit het VRO-regime en is verwezen naar de rol voor opgave verhinderdata;
  - de e-mail van de rechtbank aan partijen van 12 februari 2021 met instructies ten behoeve van een digitale zitting op 12 april 2021 om 13.30 uur met daaraan voorafgaand op 8 april 2021 het indienen van schriftelijke pleitnotities;
  - de akte overlegging van producties zijdens KPN van 12 april 2021, met producties GP01 t/m GP18, per e-mail op voorhand ingediend op 24 maart 2021;
  - de schriftelijke pleitnotities van partijen, ingediend op 8 april 2021;
  - de digitale zitting via MCU van 12 april 2021 waarbij, nadat High Point mondeling heeft mogen reageren op de schriftelijke pleitnotitie van KPN, is gere- en gedupliceerd en waarbij tevens vragen zijn gesteld door de rechtbank aan partijen.

1.2. Ten slotte is vonnis in het incident nader bepaald op heden.

## 2. Feiten

2.1. High Point was houdster van het Europees octrooi 0 522 772 B1 (hierna: EP 772 B1), verleend op 22 mei 1996 voor een *'Wireless access telephone-to-telephone network interface architecture'* op een aanvraag daartoe van 30 juni 1992, prioriteit inroepend van 9 juli 1991 op basis van US 727498. EP 772 B1, oorspronkelijk verleend aan AT&T Corp., was onder meer van kracht in Nederland.

2.2. KPN biedt onder meer mobiele telecommunicatiediensten aan in Nederland, is eigenaar van verschillende netwerken in Nederland en is verantwoordelijk voor de dienstverlening op die netwerken.

2.3. Bij dagvaarding van 21 april 2009 heeft KPN een bodemprocedure tegen High Point aanhangig gemaakt en daarbij gevorderd het Nederlandse deel van EP 772 B1 te vernietigen (zaak- en rolnummer 340411 / HA ZA 09-2048)<sup>2</sup>. Bij dagvaarding van 30 oktober 2009 heeft High Point vervolgens, na daartoe verkregen verlof, een procedure volgens het versneld regime in octrooizaken tegen KPN aanhangig gemaakt strekkende tot een inbreukverbod op EP 772 B1 (zaak- en rolnummer 352544 / HA ZA 09-3931). De (toen nog geheten) rechtbank 's-Gravenhage heeft in beide procedures vonnis gewezen op 15 september 2010<sup>3</sup> waarbij EP 772 B1<sup>4</sup> is vernietigd, voor zover verleend voor Nederland, en de inbreukvorderingen zijn afgewezen.

2.4. Tegen het vonnis van de rechtbank is High Point bij dagvaarding van 21 oktober 2010 in hoger beroep gekomen bij het Gerechtshof Den Haag. Nadat High Point in 2012 van grieven had gediend, waarbij zij subsidiair een beroep deed op drie hulpverzoeken, KPN bij memorie van antwoord de grieven in het principaal appel had bestreden en incidenteel appel

<sup>2</sup> Deze dagvaarding volgde op de intrekking door High Point van het door haar aangetekende hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 26 mei 2009 (ECLI:NL:RBSGR:2009:BI6395) waarin het door High Point gevorderde inbreukverbod op EP 772 B1 werd afgewezen.

<sup>3</sup> IEPT 20100915, Rb. Den Haag, High Point v. KPN, productie EP53

<sup>4</sup> In het dictum van het vonnis staat abusievelijk vermeld: "EP 722". Beide partijen gaan ervan uit dat dit begrepen moet worden als "EP 772".

---

had ingesteld, en High Point de grieven in het incidenteel appel had bestreden, is het geding op 29 juli 2014 geschorst in verband met het overlijden van de toenmalige advocaat van High Point, wijlen mr. J.J. Allen. De nieuwe advocaat van High Point heeft vervolgens een akte houdende beperking van octrooiconclusies, wijziging van eis en overlegging aanvullende producties (hierna: akte beperking octrooiconclusies) genomen. Bij de pleidooizitting en in het tussenarrest van 3 november 2015<sup>5</sup> heeft het hof beslist dat KPN terecht bezwaar heeft gemaakt tegen de nieuwe octrooiconclusies die High Point bij de akte beperking octrooiconclusies had geïntroduceerd omdat zij die conclusies – kort gezegd – op grond van de tweeconclusieregel (artikel 347 lid 1 Rv) al bij haar memorie van grieven naar voren had moeten brengen. Naar het oordeel van het hof diende de procedure te worden voortgezet op basis van het octrooi in de vorm waarin het is verleend en de bij de memorie van grieven ingediende hulpverzoeken. De zaak is door het hof verwezen naar de rol voor opgave van verhinderdata ten behoeve van pleidooi.

2.5. In de tussentijd is op 30 juni 2012 EP 772 B1 geëxpireerd.

2.6. Tegen het tussenarrest van het Gerechtshof Den Haag is High Point in cassatie gegaan. High Point klaagde er – kort gezegd – over dat het hof heeft miskend dat de in artikel 138 lid 3 EO<sup>6</sup> neergelegde bevoegdheid van de octrooihouder om het octrooi te beperken door wijziging van de conclusies, niet kan worden onderworpen aan nadere, aan het nationale recht ontleende, processuele voorwaarden, althans niet aan voorwaarden zoals die voortvloeien uit de tweeconclusiesregel, althans dat het hof de tweeconclusieregel onjuist heeft toegepast. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep bij arrest van 15 september 2017.<sup>7</sup>

2.7. Hangende het cassatieberoep heeft High Point op 19 januari 2017 bij het EOB<sup>8</sup> een verzoek ingediend op de voet van artikel 105a EO<sup>6</sup> tot centrale beperking van EP 772 B1. Nadat het EOB had vastgesteld dat het verzoek voldeed aan de (formele) vereisten (vastgesteld in het Uitvoeringsreglement voor het beperken of herroepen van het Europees octrooi), heeft het bij brief van 7 september 2017 aan High Point bericht dat het had beslist de centrale beperking toe te staan en dat de beslissing effect heeft vanaf het moment dat deze op 4 oktober 2017 in het Europees Octrooiblad 17/40 zou zijn gepubliceerd, hetgeen vervolgens op die datum is gebeurd. Het centraal beperkte octrooi wordt hierna ook met ‘EP 772 B3’ aangeduid of met ‘het beperkte octrooi’.

2.8. Bij brief van 16 oktober 2017 aan het Gerechtshof Den Haag heeft High Point verzocht de procedure weer op de rol te plaatsen voor dagbepaling pleidooi en voorts meegedeeld dat EP 772 B1 tijdens de cassatieprocedure centraal is beperkt door het EOB en dat de procedure dient te worden voortgezet op basis van de conclusies van het octrooi zoals beperkt. Bij brief van 18 oktober 2017 heeft KPN daarop gereageerd en gesteld dat er in de toenmalige stand van de procedure geen ruimte meer was voor een nieuw debat over nieuwe conclusies en dat het debat beperkt is tot de (oude) conclusies zoals die op dat moment in het geding waren. Bij tussenarrest van 7 november 2017<sup>9</sup> heeft het hof een comparitie van partijen gelast waarin uitsluitend zou worden gesproken over de procedurele vraag of de

<sup>5</sup> ECLI:NL:GHDHA:2015:3099

<sup>6</sup> Europees Octrooi verdrag

<sup>7</sup> ECLI:NL:HR:2017:2363

<sup>8</sup> Europees Octrooi bureau

<sup>9</sup> Productie GP04

---

zaak moet worden voortgezet op basis van de oorspronkelijke octrooiconclusies en de hulpverzoeken die High Point naar voren heeft gebracht bij de memorie van grieven, of dat High Point een beroep kan doen op de octrooiconclusies zoals die luiden na de centrale beperking.

2.9. In zijn eindarrest van 5 juni 2018<sup>10</sup> heeft het Gerechtshof Den Haag – kort gezegd – geoordeeld dat na de centrale beperking van het octrooi het bij de memorie van grieven door High Point naar voren gebrachte betoog over de geldigheid van het octrooi in ruime vorm achterhaald is (dat werd door High Point niet meer verdedigd). Het octrooi bestaat niet meer in die ruime vorm en moet, gelet op artikel 68 EOV, worden geacht nooit in die ruime vorm te hebben bestaan. In dat licht moet het eindoordeel van de rechtbank dat het octrooi in die ruime vorm niet geldig is, volgens het hof voor juist worden houden (r.o. 2.2 arrest). Met de centrale beperking van het octrooi is ook het debat achterhaald over de geldigheid van de octrooiconclusies conform de hulpverzoeken die High Point bij de memorie van grieven naar voren heeft gebracht, aldus het hof (r.o. 2.3 arrest). Het betoog van High Point over de geldigheid van het octrooi in de beperkte vorm na centrale beperking is in strijd met de goede procesorde, zo oordeelde het hof verder (r.o. 2.4) en moet buiten beschouwing worden gelaten. Daartoe overwoog het onder meer (r.o. 2.5):

De centraal beperkte conclusies zijn, op enkele redactionele aanpassingen na, identiek aan de gewijzigde conclusies van het octrooi die High Point (...) bij akte naar voren heeft gebracht en die het hof bij het tussenarrest heeft geweigerd. Het hof heeft die gewijzigde conclusies geweigerd vanwege strijd met de uit artikel 347, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (...) voortvloeiende twee-conclusies-regel, omdat de gewijzigde conclusies aanleiding geven tot een nieuw debat over de geldigheid van het octrooi terwijl High Point de gewijzigde conclusies eerder naar voren had kunnen brengen. Met de verwerping van de cassatieklachten van High Point tegen het tussenarrest staat de juistheid van die beslissing tot weigering en de gronden waarop die beslissing berust, onherroepelijk vast. Toestaan van een debat over de geldigheid van het octrooi in beperkte vorm zou tot gevolg hebben dat High Point die beslissing feitelijk kan omzeilen, hoewel de gronden voor de weigering van dat debat onverminderd gelden.

2.10. High Point heeft tegen het eindarrest van het hof van 5 juni 2018 beroep in cassatie ingesteld. Het middel bestaat uit verschillende onderdelen. Onderdelen 2.1 en 2.2 zien op de verhouding tussen de artikelen 68 en 105a-105c EOV. High Point klaagt erover dat het hof heeft miskend dat die bepalingen eraan in de weg staan dat de nationale rechter een beroep op een centrale beperking van een octrooi buiten beschouwing laat op de grond dat dit beroep in strijd is met de eisen van een goede procesorde. Onderdeel 1 neemt tot uitgangspunt (i) dat de rechtbank het octrooi uitsluitend in de ruimere vorm waarin het aanvankelijk was verleend, heeft beoordeeld en vernietigd, en (ii) dat op grond van artikel 68 EOV het octrooi in die ruimere vorm geacht moet worden nooit te hebben bestaan. Daarvan uitgaande klaagt het dat het hof het vonnis van de rechtbank niet had mogen bekrachtigen zonder inhoudelijk te oordelen over de geldigheid van het octrooi in de beperkte vorm. Het onaanvaardbare gevolg van deze bekrachtiging is, aldus nog steeds High Point, dat het octrooi in de beperkte vorm is vernietigd zonder dat de rechtbank, dan wel het hof het octrooi in die beperkte vorm inhoudelijk op geldigheid heeft beoordeeld.

<sup>10</sup> ECLI:NL:GHDHA:2018:1271

2.11. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep bij arrest van 14 februari 2020<sup>11</sup> verworpen. Ten aanzien van de onderdelen 2.1 en 2.2 van het middel overwoog hij:

3.1.4 De bewoordingen van de art. 68 en 105a-105c EOv duiden niet erop dat het aan de octrooihouder toegekende recht om te verzoeken om een centrale beperking van zijn octrooi, eraan in de weg staat dat de nationale rechter in een bij hem aanhangig geding een beroep op een dergelijke centrale beperking buiten beschouwing laat op de grond dat dit beroep strijdig is met de eisen van een goede procesorde. De context van deze bepalingen en het voorwerp en doel van het EOv wijzen niet in een andere richting.

3.1.5 Blijkens de wordingsgeschiedenis van de art. 68 en 105a-105c EOv is onder ogen gezien dat de centrale beperkingsprocedure ten overstaan van het EOB zou kunnen samenlopen met een geding ten overstaan van de nationale rechter waarin de geldigheid van dat octrooi aan de orde is. Daarbij is opgemerkt dat de Europese beperkingsprocedure niet prevaleert boven de nationale procedure, en dat het nationale procesrecht bepaalt of een daar aanhangig geding moet worden aangehouden, dan wel kan worden voortgezet.

In overeenstemming hiermee heeft de Hoge Raad in het arrest Scimed/Medinol [ECLI:NL:HR:2009:BG7412, rb] overwogen dat de Europese beperkingsprocedure geen voorrang heeft boven de (nietigheids-)procedure ten overstaan van de nationale rechter en niet exclusief is.

3.1.6 Ten slotte is van belang dat in andere verdragslanden wordt aanvaard dat het nationale procesrecht bepaalt of een beroep op een centraal beperkt octrooi in een reeds aanhangige nationale procedure toelaatbaar is.

Ten aanzien van het eerste onderdeel overwoog de Hoge Raad als volgt:

3.5.2 Deze klacht neemt terecht tot uitgangspunt dat aan de rechtbank uitsluitend de beoordeling van de geldigheid van het octrooi in de ruimere vorm was voorgelegd, maar ziet eraan voorbij dat [lees: het, rb] hof het beroep van High Point op de centrale beperking van het octrooi buiten beschouwing heeft gelaten wegens strijd met de goede procesorde, wat betekent dat het hof niet is toegekomen – evenmin als de rechtbank – aan een inhoudelijke beoordeling van de geldigheid van het octrooi in de beperkte vorm. De bekrachtiging van het vonnis van de rechtbank berust op de in cassatie onbestreden overweging van het hof (in rov. 2.2) dat het octrooi in de ruimere vorm, gelet op art. 68 EOv, geacht moet worden nooit te hebben bestaan, zodat het eindoordeel van de rechtbank over de ongeldigheid van het octrooi in die ruimere vorm voor juist moet worden gehouden. Uit een en ander volgt niet – anders dan de klacht tot uitgangspunt neemt – dat de rechtbank, dan wel het hof het octrooi in de beperkte vorm op grond van een inhoudelijke beoordeling heeft vernietigd. Dat High Point zich in dit geding niet kan beroepen op het octrooi in de beperkte vorm is dus niet het gevolg van een inhoudelijke beoordeling en vernietiging van dat octrooi, maar vloeit louter voort uit de processuele gang van zaken in deze zaak, in het bijzonder het tijdstip waarop High Point een beroep heeft gedaan op de centrale beperking van het octrooi. Dit laat onverlet dat het zowel High Point als KPN in beginsel vrijstaat om de geldigheid van het octrooi in de beperkte vorm in een nieuw geding alsnog aan een inhoudelijke beoordeling te onderwerpen. De klacht kan dan ook niet tot cassatie leiden.

<sup>11</sup> ECLI:NL:HR:2020:258

---

### 3. Het geschil in de hoofdzaak

3.1. High Point vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. voor recht verklaart:
  - (a) dat het UMTS-netwerk van KPN, zoals dat tussen 22 mei 2008 en 30 juni 2012 was ingericht, binnen de beschermingsomvang van ten minste de conclusies 1, 6 en 11 van EP 772 B3 viel; en
  - (b) dat met het gebruik van het UMTS-netwerk van KPN, zoals dat tussen 22 mei 2008 en 30 juni 2012 was ingericht, werkwijzen zijn toegepast die binnen de beschermingsomvang van ten minste de conclusies 14, 19 en 24 van EP 772 B3 vielen; en
  - (c) dat KPN met haar UMTS-netwerk zoals dat tussen 22 mei 2008 en 30 juni 2012 was ingericht en gebruikt, inbreuk heeft gemaakt op ten minste de conclusies 1, 6, 11, 14, 19 en 24 van EP 772 B3;
2. KPN veroordeelt om aan High Point te vergoeden de schade die zij heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de onder 1. genoemde inbreuken, en/of, zulks ter vrije keuze van High Point, de door KPN met de inbreuken behaalde winsten aan High Point af te dragen, beide vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 22 mei 2008, althans 30 juni 2012, althans vanaf een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen dag tot aan de dag van de voldoening, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
3. KPN beveelt omtrent de onder 2. bedoelde winsten binnen tien weken na betekening van dit vonnis rekening en verantwoording af te leggen door aan High Point een door een registeraccountant opgesteld rapport van feitelijke bevindingen te verschaffen waaruit de hoogte blijkt van de met de onder 1. genoemde inbreuken behaalde winsten van KPN, welke verklaring vergezeld dient te gaan van een volledige opgave van:
  - a) de met de KPN's UMTS-netwerk in de inbreukperiode gegenereerde omzet, vergezeld van alle daarop betrekking hebbende bescheiden; en
  - b) de aan KPN's UMTS-netwerk over de inbreukperiode toe te schrijven kosten, vergezeld van alle daarop betrekking hebbende bescheiden;
4. KPN veroordeelt tot betaling aan High Point van een dwangsom van € 50.000,- per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele te rekenen, dat het onder 3. bedoelde bevel niet geheel en/of niet deugdelijk is nagekomen; en
5. KPN veroordeelt in de redelijke en evenredige kosten van deze procedure ex artikel 1019h Rv, te voldoen binnen tien werkdagen na de datum van dit vonnis, bij gebreke waarvan deze kosten worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW<sup>12</sup> vanaf de derde werkdag na de datum van dit vonnis tot de dag van de volledige betaling.

<sup>12</sup> Burgerlijk Wetboek

12 mei 2021

---

3.2. Aan haar vorderingen legt High Point ten grondslag dat KPN inbreuk heeft gemaakt op EP 772 B3.

#### 4. **Het geschil in het incident**

4.1. KPN vordert, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, dat de rechtbank:

1. High Point in haar vorderingen niet-ontvankelijk verklaart, althans haar deze ontzegt;
2. High Point veroordeelt in de kosten van de procedure ex artikel 1019h Rv alsmede in de nakosten (zowel zonder als met betekening), te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis.

4.2. Aan haar incidentele vordering legt KPN – kort en zakelijk weergegeven – ten grondslag dat EP 772 B3 voor Nederland niet van kracht is geworden omdat voordat het octrooi door het EOB op 7 september 2017 centraal werd beperkt, de B1 versie van EP 772 door de (toen nog geheten) rechtbank 's-Gravenhage bij vonnis van 15 september 2010 is vernietigd, welke vernietiging directe werking heeft op voorwaarde dat het vonnis te zijner tijd in kracht van gewijsde gaat. Het vonnis is bekrachtigd door het Gerechtshof Den Haag, terwijl het daartegen ingestelde cassatieberoep is verworpen, zodat aan die – volgens KPN ontbindende – voorwaarde is voldaan en het vonnis in deze procedure tussen partijen gezag van gewijsde heeft. Er is volgens KPN dan ook geen grondslag voor de vorderingen van High Point. Uit het oogpunt van een doelmatige procesvoering en de proceseconomie is het van belang dat eerst wordt beslist over de (niet-)ontvankelijkheid van High Point in deze procedure, zodat een nodeloos inhoudelijk (technisch) debat wordt voorkomen. De zaak moet, aldus KPN, in ieder geval uit het VRO-regime worden verwijderd. In voorkomend geval, namelijk als de rechtbank High Point niet onmiddellijk niet-ontvankelijk verklaart in haar vorderingen, althans die afwijst, dienen prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te worden gesteld, aldus nog steeds KPN.

4.3. High Point voert gemotiveerd verweer.

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

#### 5. **De beoordeling in het incident**

5.1. De rechtbank is van oordeel dat de incidentele vordering moet worden afgewezen, omdat de aangevoerde gronden die vordering niet kunnen dragen. Daartoe is het navolgende redengevend.

5.2. Partijen verschillen in dit incident in essentie van mening over de uitleg van r.o. 3.5.2 van het arrest van de Hoge Raad van 14 februari 2020 (vgl. 2.11), waarin is overwogen dat het partijen in beginsel vrijstaat de geldigheid van het octrooi na centrale beperking in een nieuw geding alsnog aan een inhoudelijke beoordeling te onderwerpen.

5.3. De rechtbank is van oordeel dat een redelijke uitleg van de gewraakte passage van het arrest voldoende duidelijk maakt dat High Point, in de omstandigheden van dit geval, de

---

centraal beperkte versie van het octrooi, EP 772 B3, alsnog aan haar vorderingen ten grondslag kan leggen en, in voorkomend geval, de geldigheid van EP 772, bij wijze van verweer in conventie of als eis in reconventie, in de vorm waarin het thans na centrale beperking bestaat, beoordeeld kan worden.

5.4. Anders dan KPN meent, staat aan dat oordeel niet in de weg dat de rechtbank EP 772 B1 heeft vernietigd. KPN voert in dat verband aan dat die vernietiging terugwerkende kracht heeft, zodat EP 772 B1 geacht moet worden nooit te hebben bestaan en volgens haar dus ook niet meer bestond toen het EOB, zeven jaar later, de centrale beperking toestond en die centrale beperking daarom voor het Nederlandse deel van het Europees octrooi geen effect kan hebben gesorteerd. Inderdaad leidt een rechterlijke uitspraak waarbij een octrooi wordt vernietigd ertoe dat aan dat octrooi onmiddellijk zijn rechtsgevolgen worden ontnomen, maar daarbij geldt wel de voorwaarde dat het vonnis waarbij die vernietiging is uitgesproken uiteindelijk in kracht van gewijsde gaat.<sup>13</sup> Die voorwaarde is, anders dan KPN zich voorstelt, geen ontbindende voorwaarde, maar een opschortende voorwaarde. Zolang het vonnis nog niet in kracht van gewijsde is gegaan, bestaat het octrooi nog, maar kunnen enkel de rechtsgevolgen ervan niet worden ingeroepen. Zo zal een inbreukverbod in een procedure met derden op basis van datzelfde octrooi vanwege de *erga omnes*-werking van de uitgesproken vernietiging niet denkbaar zijn, reden waarom deze rechtbank in dat soort gevallen procedures schorst in afwachting van het in kracht van gewijsde gaan van dergelijke vonnissen.<sup>14</sup>

5.5. Aan KPN kan worden toegegeven dat het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 15 september 2010 door het arrest van de Hoge Raad van 14 februari 2020 inmiddels inderdaad in kracht van gewijsde is gegaan. De in dat vonnis neergelegde beslissing heeft ook gezag van gewijsde. Dat betekent dat tussen partijen ook in de thans aanhangige procedure rechtens geldt dat het octrooi in de vorm waarin het is verleend, de EP 772 B1-versie, niet geldig is en dat van inbreuk op dat octrooi in die vorm geen sprake kan zijn.

5.6. Wat KPN evenwel uit het oog verliest is dat met de wijziging van het EOV per 13 december 2007 de mogelijkheid van een centrale beperking van een Europees octrooi is ingevoerd, die volgens de Hoge Raad ook van toepassing is in lopende procedures.<sup>15</sup> Deze centrale beperking heeft, net als vernietiging van een octrooi door de rechter, terugwerkende kracht, dat wil zeggen dat het octrooi in de verleende vorm geacht wordt *ab initio* te zijn vervallen, waardoor de rechter zal moeten uitgaan van het – als gevolg van de door het EOB toegestane wijziging – beperkte octrooi.

5.7. Aangezien op het moment van de centrale beperking het octrooi nog niet (definitief) was vernietigd, betekent het leerstuk van gezag van gewijsde niet dat ook tussen partijen vaststaat dat het hof, door de bekrachtiging van het vonnis van de rechtbank, tevens heeft geoordeeld dat EP 772 B3 nietig is. Over dat beperkte octrooi heeft het hof zich, zoals de Hoge Raad in r.o. 3.5.2 van het arrest van 14 februari 2020 nog expliciet overwoog, inhoudelijk immers niet uitgesproken.

5.8. Het vorenstaande leidt ertoe dat High Point ontvankelijk is in haar vorderingen op grond van EP 772 B3. Hetgeen overigens nog door KPN is aangevoerd, stuit daar op af. Op

<sup>13</sup> HR 13 mei 1988, NJ 1988, 953 m.nt. L. Wichers Hoeth (Enka v. Du Pont)

<sup>14</sup> Zie onder meer Rb DH 22 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2720 (Philips/Archos)

<sup>15</sup> HR 6 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7412 (Boston Scientific Scimed v. Medinol)



12 mei 2021

---

het verzoek om de zaak uit het VRO-regime te verwijderen behoeft niet meer te worden beslist, nu die verwijdering reeds bij beslissing van 25 november 2020 heeft plaatsgevonden.

5.9. De rechtbank ziet geen aanleiding om over de uitleg van r.o. 3.5.2 van het arrest van de Hoge Raad van 14 februari 2020 prejudiciële vragen te stellen aan diezelfde Hoge Raad.

5.10. De afwijzing van de incidentele vordering betekent dat de procedure in beginsel wordt voortgezet en de zaak kan worden verwezen naar de rol voor conclusie van antwoord aan de zijde van KPN. De rechtbank heeft tijdens de digitale zitting met partijen echter besproken dat het onwenselijk en proceseconomisch ongunstig zou zijn indien zij tijd en kosten moeten besteden aan het voeren van een inhoudelijk octrooirechtelijk (technisch) debat als op een later moment het hof, of, hoe weinig waarschijnlijk ook, de Hoge Raad, mogelijk een andersluidend oordeel zou hebben over de ontvankelijkheid van High Point in haar vorderingen in deze procedure. Daarom zal de rechtbank tussentijds appel toestaan. Partijen zijn ter zitting overeengekomen dat zij in dat verband gebruik zullen maken van de mogelijkheid van sprongcassatie. De zaak zal, gelet daarop, iets langer dan de beroepstermijn worden aangehouden voor het nemen van een conclusie van antwoord door KPN.

5.11. KPN zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incident worden veroordeeld. De proceskosten aan de zijde van High Point zullen conform de tussen partijen gemaakte afspraak worden begroot op een bedrag van € 50.000,-. De proceskostenveroordeling zal, zoals gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

## **6. De beslissing**

De rechtbank

### **in het incident**

6.1. wijst het gevorderde af,

6.2. veroordeelt KPN in de kosten van het incident, aan de zijde van High Point tot op heden begroot op € 50.000,00,

6.3. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

6.4. bepaalt dat van dit incidentele vonnis tussentijds appel mag worden ingesteld.

### **in de hoofdzaak**

6.5. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 25 augustus 2021 voor conclusie van antwoord.

---

Dit vonnis is gewezen door mrs. J.Th. van Walderveen, E.F. Brinkman en J.E. Bierling en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel, rolrechter, op 12 mei 2021.

