

ECLI:NL:HR:2019:650 : Hewlett Packard (HP) vs. Digital Revolution (DR): is er qua nieuwheid licht gekomen tussen Rijswijk en Den Haag ?

Addick A.G. Land¹

Octrooizaken zijn uit hun aard vaak meer feitelijk dan juridisch. Arresten van het Hof zijn in het algemeen moeilijk te casseren in verband met dat feitelijke karakter . De strijd wordt daardoor veelal in eerdere instanties beslecht.

1. Het Arrest in Cassatie

In cassatie gaat het in de kern om de (on)geldigheid van claims 1 en 7 , en daarop gebaseerde hulpverzoeken. Het voorwaardelijk incidenteel cassatiemiddel omvat kennelijk 95 klachten, welk aantal als exorbitant hoog wordt beoordeeld².

Alleen op ondergeschikte punten acht de A.G.³ een tweetal klachten gegrond en concludeert tot terugverwijzing: kort gezegd heeft het Hof onvoldoende duidelijk gemotiveerd waarom de claim van het derde hulpverzoek niet voldoet aan Art. 84 EO⁴ (de A.G. en HR volgen in dit verband de Enlarged Board ⁵- hulpverzoeken dienen op duidelijkheid getoetst te worden).

De HR⁶ gaat hier niet in mee: zij vindt dat het ook zonder nadere motivering voldoende duidelijk is, dat het Hof het verweer van DR heeft gehonoreerd, en dat het derde hulpverzoek ook geen structurele aanpassing van het geheugenelement vereist⁷. Hierdoor faalt het principale beroep (en behoeven de 95 incidentele klachten geen behandeling).

Wat verder opvalt, is dat de A.G. (evenals het Hof) naar de EOB⁸ Guidelines⁹ verwijst om te onderbouwen dat octrooiclaam 1 niet nieuw is . In de Europese praktijk zijn de Guidelines geschreven voor de eerste instantie, en wordt door een Board of Appeal verwezen naar case law, vooral van dezelfde Board, maar

¹ Octrooigemachtigde te Den Haag, ir (Delft, 'computational physics')

² Zie zesde alinea van de conclusie van de A.G.

³ Advocaat-Generaal

⁴ Europees OctrooiVerdrag

⁵ G 001/15

⁶ Hoge Raad

⁷ Zie 3.4.19 van het HR Arrest

⁸ Europees OctrooiBureau

⁹ De gepubliceerde verleningsrichtlijnen van het EOB

niet naar de Guidelines. Overigens is in de Guidelines ook te vinden dat dergelijke geclaimde functionele kenmerken wel voldoende structureel zijn¹⁰.

Voorts valt op dat ook de HR oordeelt dat bij aanschaffen van de printer het gebruik van huismerkcartridges moet zijn uitgesloten, en dat dat uitsluiten later niet meer kan, ook niet vanwege een octrooirecht.¹¹

2. De feitelijke casus

Inkcartridges leiden tot nogal wat procedures, zowel voor wat betreft het aanvragen van octrooien als inbreukprocedures tegen namaak. In dit vakgebied komen businessmodellen samen die moeilijk te verenigen zijn¹². HP brengt goedkope printers op de markt, opdat gebruikers daarna voortaan altijd de relatief dure cartridges zullen kopen. 123 inkt.NL (de bekroonde webwinkel van DR) verkoopt alleen cartridges die goedkoper kunnen zijn, maar moet voor een veelvoud aan printermodellen tijdig passende cartridges leveren voorzien van de juiste geheugenchip met de juiste gegevens in het geheugen.

De printer mag niet ‘denken’ dat de cartridge bijv. leeg is, terwijl die in feite nog geheel of gedeeltelijk gevuld is. De geheugenchip is een ROM¹³ die alleen gelezen kan worden en die zijn informatie-inhoud behoudt ook indien de cartridge uit de printer is genomen en geen voedingsspanning meer heeft. In de huidige printers wordt gebruik gemaakt van EEPROMs¹⁴ die vanuit de printer herprogrammeerbaar zijn¹⁵.

De ROM valt te vergelijken met een elektronische sleutel, die ‘past’ op de processor van de printer, en daarmee kan communiceren, indien op passende wijze ingericht (‘geconfigureerd’).

De inkjetprinters worden ook veelvuldig door particulieren gebruikt; de Consumentenbond¹⁶ heeft het over trucs van de grote printerfabrikanten

¹⁰ Zie bijv. G.II.3.6.3 e.v.

¹¹ HR Arrest 4.36

¹² Vergelijkbare producten waar het geld wordt verdiend met ‘disposables’ of ‘consumables’ zijn bijv. koffiecups (en -pads), vgl de Senseo- en Nespresso’s.

¹³ Zie onder 8

¹⁴ Electrically Erasable Programmable ROM (Read Only Memory)

¹⁵ vgl PC’s met een EEPROM voor de BIOS (Binary Input/Output System) opdat updates van hardware en software op afstand kunnen worden uitgevoerd zonder de ROM te vervangen (of extern te wissen en herprogrammeren).

¹⁶ Consumentengids 2018, nr. 6, pag. 20 e.v.

(Epson, Brother, Canon en HP) om de gebruiker op kosten te jagen. Voor de gebruikers is DR veel sympathieker dan HP: nadat ze een goedkope printer van HP hebben gekocht, kunnen ze voortaan cartridges kopen bij prijsvechter 123inkt. Overigens is het niet bekend hoeveel een concern als HP aan printers en cartridges verdient; ook niet of de cijfers van een bedrijf als DR meer of minder florissant zijn. Wel is HP een kapitaalkrachtige speler die procederen langer kan volhouden dan DR. Overigens is HP in de octrooizaak driemaal in de kosten veroordeeld waardoor DR een tijdje vooruit kan.

Thans is het wachten omtrent de koppelverkoop van HP op een arrest van het Hof Den Haag. De zaak is aangespannen door de stichting 123inkt en behelst de casus dat, indien een gebruiker nieuwe firmware installeert, een (nieuwe) merkloze cartridge afgewezen wordt door de printer. Naast bovengenoemde vier printerfabrikanten, vermeldt de website van 123inkt nog 29 fabrikanten. Bij een dergelijke gefragmenteerde markt zou koppelverkoop wel eens niet (principiële) verboden kunnen zijn. Het arrest van het Hof¹⁷ en de conclusie van de A.G.¹⁸ suggereren dat ook. In de Nederlandse rechtspraak lijkt een dergelijk toestaan van koppelverkoop omstreden vanwege strijdigheid met het rechtsgevoel¹⁹.

De drempel om naar een ander merk printer over te stappen is niet zo groot vanwege de relatief lage prijs. Indien HP de printers en cartridges op afstand herprogrammeert zou het -wellicht- aan de keuze van de gebruiker moeten worden overgelaten of hij voortaan HP cartridges gebruikt of overstapt op een ander merk; er is immers geen sprake van een machtspositie op de markt.

3. Het geschil in eerste instantie:

Het octrooi was na verlening door HP centraal bij het EOB²⁰ beperkt tot het onderwerp van verleende octrooiclaime 1 en afhankelijke claim 2 samen, nadat het EOB in verlening eerder had vastgesteld dat het onderwerp van claim 1 al nieuw (en inventief was). D5 ('Paulsen') was de belangrijkste referentie uit de prior art. In de procedure wordt niet duidelijk welke motieven eiseres had om voorafgaand aan dagvaarding tot beperking over te gaan- dat kan immers ook in een subsidiair verzoek zonder het octrooi in andere landen van Europa te beperken.

¹⁷ Zie onder 4.34 van het Arrest.

¹⁸ Zie onder 4.34-36 van de conclusie, zelfde tekst als het Arrest.

¹⁹ Zie Christiaan Mensink op de website van GMW advocaten n.a.v. het eerste vonnis tegen HP

²⁰ Europees OctrooiBureau

De Rechtbank komt tot de conclusie dat de beperkte claim 1 niet nieuw is. Veel functionele kenmerken worden als niet onderscheidend gezien. Kort gezegd wat en waar in het geheugen van een cartridge staat, wordt niet als structureel kenmerk gezien.

De Rechtbank vindt de werkwijze van claim 7 wel nieuw en inventief; een vordering tot indirecte inbreuk door de cartridge op de werkwijze, die door HP later in de procedure werd gebracht, wordt echter als tardief en derhalve niet-ontvankelijk afgewezen.

De afwijzing van de vrijwillig beperkte claim 1 door de rechtbank wordt onder meer gebaseerd op een verwijzing naar een voorbeeld²¹ uit de Guidelines; de Guidelines vormen de instructies, op grond waarvan drie deskundige Examiners van het EOB de (niet-beperkte) claim 1 nieuw (en inventief) hadden bevonden.

Het zou wellicht aanbeveling verdienen dat, indien de Rechtbank zo duidelijk wil afwijken van de verleningsbeslissing²² en het niet eens is met drie gespecialiseerde Examiners, van het EOB, dat zij dan een technische opinie onder Art. 25 EOv aan het EOB (in Rijswijk) zou vragen. Alhoewel dat ongetwijfeld aanleiding zal geven tot enige vertraging, wordt zodoende voorkomen dat -in het onderhavige geval- twee nogal verschillende uitspraken over nieuwheid ontstaan, en dat nadat het Hof de Haagse uitspraak op niet casseerbare wijze heeft bevestigd, de rechtszekerheid van Europese octrooien in Nederland onder druk komt te staan.

Uit de recente statistieken²³ van de Haags Rechtbank komt naar voren dat ca 80% van de octrooien waarover in Nederland wordt geprocedeerd, nietig worden verklaard. Het gaat natuurlijk veelal (ook) over inventiviteit, maar toepassing van de PSA²⁴ zal ook vaak een afwijkende uitkomst vertonen t.o.v. die van het EOB, indien niet eerst de nieuwe kenmerken zijn vastgesteld, op dewzelfde wijze als het door het EOB zijn bepaald.

4. Het Gerechtshof

Het Haagse Hof bevestigt het gebrek aan nieuwheid van claim 1.

²¹ Het voorbeeld heeft betrekking op smeltend kaarsvet, i.e. een ander vakgebied dan de cartridges / computergeheugens waarin de Examiners werkzaam zijn

²² Meer dan 50% van de computerzaken wordt behandeld in Rijswijk

²³ Zie octrooirechtcongres 11 juni 2019: Nederlandse jurisprudentie (Gertjan Kuipers)

²⁴ Problem Solution Approach

Het Arrest onderschrijft ook dat de werkwijze van claim 7 nieuw en inventief is.

Het Haagse Hof behandelt wel de vraag van de indirecte inbreuk, maar komt niet toe de inhoudelijke beoordeling- was nu juist interessant geweest: de HR vond immers haar eigen beoordeling van de Senseo zaak²⁵ niet langer juist en heeft dat rechtgezet in de recente zaak MD Teva²⁶- een wezenlijk bestanddeel behoeft niet de 'cruX' van de uitvinding te behelzen.

Het Hof komt tot de conclusie dat er een (impliciete) licentie is verleend voor het gebruik van cartridges en ook voor die van 123inkt afkomstig zijn. Dit lijkt te raken aan een verbod op koppelverkoop; HP mag niet bijv. op afstand de software van de printer zodanig veranderen dat de 123inkt printers niet meer werken, zodra ze leeg zijn en uit de printer zijn genomen.

Indien HP een gebruiker het recht geeft de printer te gebruiken, geeft zij daarmee ook een licentie onder haar octrooi dat erop gericht is ondeugdelijke cartridges (van andere merken) van de markt te houden. Men zou ook kunnen menen dat het geenszins de (impliciete) bedoeling van de voorwaarden van HP is, de vermeende indirect inbreukmakende cartridges toe te laten op de markt; uit de omstandigheden van het geval zou ik eerder afleiden dat dat niet de bedoeling van HP is- ze vraagt immers niet voor niets octrooi aan. Ook Huydecooper c.s. noemen de impliciete licentie alleen als een figuur binnen concernverband.²⁷ In de FRAND zaken wordt nu juist ook vrijwel nooit uitgegaan van een impliciete licentie.

In Engeland is een beroep op een impliciete licentie in geval van koffiecups voor een Nespressomachine toegewezen; in Düsseldorf is in hoger beroep afgewezen dat een koper van een Nespressomachine zich heeft verbonden uitsluitend Nespressocups te gebruiken.²⁸

In de koffiezaken werd gesteld dat de cups passief zijn en geen bijdrage aan een uitvinding leveren; de vraag is derhalve of een cartridge met specifieke data in een geheugen evenzeer als passief kan worden opgevat

Het octrooi van HP kan gezien worden als een (oneigenlijk) middel om de niet-HP cartridges van de markt te weren. Een octrooirecht zou in deze kwestie van koppelverkoop wellicht wel het verschil mogen maken.

²⁵ In Düsseldorf zou een Duitse rechter in de corresponderende zaak waarin wel tot verbod op de koffiebuittjes werd gevonnist, destijds hebben uitgeroepen: 'Was ist los in Holland'.

²⁶ Zie bijv. boek negen onder 11.6.2

²⁷ Zie Industriële eigendom, 2016, deel I, onder 3. 7.5.3.

²⁸ Zie Mr R. van Kleef, IER mei 2019

Gezien de relatief lage kosten van een printer (t.o.v. cartridges) kan een consument relatief gemakkelijk van printerfabrikant wisselen. Indien bepaalde cartridges te duur worden zal het marktaandeel van cartridges (en printers) van die fabrikant kleiner worden.

5. Het octrooi

EP '617 (2 170 617) is verleend na een korte verleningsprocedure, waarin de argumenten van de Aanvraagafdeling ('geen structurele nieuwe kenmerken t.o.v. een bekende cartridge met geheugen') door de gemachtigde in een enkele brief werden weerlegd.

De Aanvraagafdeling vond het niet noodzakelijk octrooiclaam 1 (de cartridge) afhankelijk te maken van octrooiclaam 7 (de werkwijze).

Paulsen als belangrijke referentie uit de stand der techniek wordt ook door een Koreaanse Examiner²⁹ als niet schadelijk (noch voor novelty noch voor inventive step) gezien voor de functioneel geschreven octrooiclaims.

Alvorens de inbreukprocedure te beginnen heeft HP octrooiclaims 1 en 2 resp. 8 en 9, in een centrale procedure bij het EOB samengevoegd tot uiteindelijke octrooiclaims 1, resp. 7. Dit lijkt geen goed signaal als het gaat om de sterkte van de claims voor de gerechtelijke instanties te verdedigen t.o.v. dezelfde publicatie uit de stand der techniek als t.o.v. waarvan de oorspronkelijke claims werden verleend.

Volgens de vermeende inbreukmaker behelst het octrooi slechts een bekend samenstel van een printer en een cartridge met geheugen.

Octrooiclaam 1 behelst echter ook – kort samen gevat- de functionele kenmerken dat het geheugen is geconfigureerd om in één van twee validatievelden een foutdetectiecode op te slaan, voorafgaand aan een volgende gegevensoverdracht.

Zoals wel vaker het geval is, betekent 'geconfigureerd om' dat het om de implementatie van een werkwijzestap gaat. Dat wordt in de softwarepraktijk in veelal wel als een structurele beperking gezien. Men zou kunnen beargumenteren dat de claim 'niet goed geformuleerd' is, maar dan is dat

²⁹ In de internationale fase van PCT

veeleer een onduidelijkheidsargument dat niet gauw tot vernietiging van de octrooiclaïm zou behoeven te leiden³⁰.

Ook in dit octrooi gaat het erom te voorkomen dat de HP cartridges worden vervangen door inferieure producten, of dat er geknoeid wordt met de HP cartridges, waardoor de printer zou kunnen beschadigen (bv. doordat de koppen 'drooglopen'). De zuinige gebruiker twijfelt aan die voordelen en meent³¹ dat het vnl. om de hogere prijs van de HP cartridges gaat.

Doordat in het onderhavige geschil de functioneel verleende claim als niet nieuw is bestempeld, komt men in drie instanties niet toe aan de vraag of de functionele kenmerken van claim 1 -nieuw volgens drie Examiners die menen zich aan hun Guidelines gehouden te hebben- al dan niet inventief kunnen worden bevonden.

Door vermeende inbreukmakers worden veelal vraagtekens geplaatst bij het inventiviteitsgehalte van door het EOB verleende octrooien.³²

Examiners zijn echter degenen die het best toegerust zijn om inventiviteit te beoordelen: zij zien dagelijks meer dan één octrooiaanvraag in hun eigen vakgebied. Een te verlenen octrooi wordt dan door drie Examiners beoordeeld en ondertekend.

Het lijkt voor de rechtszekerheid van de octrooihouder niet goed indien het octrooi dan in een inbreukprocedure op dezelfde referentie uit de stand der techniek vanwege gebrek aan nieuwheid wordt vernietigd, omdat functionele kenmerken volgens de Nederlandse rechters qua nieuwheid niet meewegen.

Nieuwheid zou minder een kwestie van smaak behoren te zijn; de inventiviteitsvraag kan daarna wel minder zwart/wit liggen en derhalve door rechters eerder anders worden beoordeeld dan door het EOB, bijv. op grond van deskundigenrapporten.

Volgens de octrooiclaïm moet de geheugeneenheid aangepast (geconfigureerd) zijn om de functies uit te kunnen oefenen. Daartoe is in het

³⁰ I.t.t. hetgeen de Rechtbank onder .. over medische gebruiksclaims oordeelt, is een productclaim met gebruikskenmerken ook in de software praktijk goed mogelijk, veelal naast een werkwijzeclaim (die medisch is uitgesloten).

³¹ Zie bijv. blogs en andere reacties op 123inkt.nl

³² Ook de meeste multinationals hebben meer last dan voordeel van octrooien. De marktpositie van een groot bedrijf kan immers op het spel komen te staan door een octrooi van een derde. Er zijn altijd meer octrooien van derden dan het aantal dat een (groot) bedrijf houdt. De lobby van grote bedrijven- kleine bedrijven zijn veel minder georganiseerd- is er veelal op gericht minder octrooien te laten verlenen

onderhavige geval het geheugen een (EEP-)ROM geheugen, al staat dat niet expliciet in de octrooicclaim. Ook de (ingebakken) indeling van het geheugen is aangepast (geconfigureerd) aan de printer.

Beide functionele kenmerken zijn niet beschreven in Paulsen en daarmee nieuw.

Althans zo wordt er tegenaan gekeken in de computerwereld, en -belangrijker- door de EOB Examiners in dit vakgebied.

Wat er in een (permanent) geheugen staat, maakt dat geheugen structureel nieuw t.o.v. een ander geheugen met andere inhoud³³. Een sleutel die niet past is anders dan een sleutel die wel past.

Eiseres had in eerste aanleg niet gerekend op gebrek aan nieuwheid van conclusie 1 en kwam tardief met indirecte inbreuk op conclusie 7. Ook het Hof komt er niet aan toe aan de vraag of de cartridge een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is.

In de algemene gebruiksvoorwaarden van HP staat niet dat er alleen licentie is verleend voor gebruik van de printer met HP cartridges, hetgeen volgens het Hof impliceert dat ook het gebruik met 123inkt cartridges vrij is. Wellicht ging HP ervan uit dat zij inbreukmakende cartridges met het octrooirecht kon verbieden; het lijkt niet de bedoeling van HP te kunnen zijn geweest de huiskartridges een -gratis- licentie te verlenen

6. Samenvattend en concluderend

Claim 1 lijkt nieuw en lijkt verleend volgens de praktijk en Guidelines EOB. Het zou de rechtszekerheid ten goede komen indien in een voorkomend geval aan een onafhankelijk deskundige advies over de nieuwheid (en inventiviteit) te vragen. Volgens Art. 25 EOV kan dat bij het EOB.

Het lag derhalve in de lijn der verwachtingen, Rechtbank en Hof zich derhalve hadden uitgelaten over inventiviteit en indirecte inbreuk.

Eiseres had veel beter anticiperen op een mogelijke nietigheid van claim 1 (had immers ook vernietigd kunnen worden vanwege gebrek aan inventiviteit) en ab initio met een deugdelijke indirecte-inbreukvordering moeten komen; een speciaal voor de inventieve werkwijze geconfigureerde cartridge zou m.i.

³³ Indien in een PC het BIOS ROM wordt veranderd ontstaat ook een nieuwe inrichting met andere functionele mogelijkheden.

wezenlijk (genoeg) kunnen zijn voor de uitvinding. Een van claim 7 afhankelijke cartridgeclaim 1 had wellicht de uitkomst anders kunnen maken.

Indien HP voldoende duidelijk maakt aan bezitters van HP printers dat bij een nieuwe update (nieuwe) huismerkcartridges onbruikbaar kunnen geraken, zou er geen sprake meer behoren te zijn van een impliciete licentie.

Hopelijk zet HP haar acties voort, bijv. ook in Duitsland: de rechtspraak blijft onduidelijk v.w.b. of koppelverkoop voor cartridges is toegestaan, en wat de invloed van een octrooirecht in deze kwestie zou mogen zijn.

Den Haag, 31 oktober 2019.