

mw. mr. C. Eskes, voorzitter
ir. L.Th.M. Crouzen
ir. M. Martin
ir. F.A.T. van Looyengoed, secretaris

Advies ex artikel 84 jº artikel 76, lid 2 Rijsoctrooiwet 1995
Nederlands octrooi 1007153

Verzoekster : TinTel B.V. te Rotterdam
Gemachtigden : ir. C.M. Jansen

Octrooihoudster: Koninklijke KPN N.V. te Groningen
Gemachtigde : drs. B. Klein

1. Het geding

Verzoekster heeft op 29 juli 1999 een verzoekschrift (met bijlagen D₁ t/m D₅) ingediend, met het verzoek een advies volgens artikel 84 van de Rijsoctrooiwet 1995 (ROW 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid ROW 1995 genoemde
5 nietigheidsgronden op het Nederlands octrooi 1007153. In aansluiting op het verzoekschrift heeft verzoekster bij brief van 17 september 1999 nog nadere bijlagen (D₆ t/m D₁₁) overgelegd, met toelichting.

Octrooihoudster heeft op 20 september 1999 een antwoord toegezonden, en op 1 oktober 1999 nog een nadere reactie op de nadere brief van verzoekster van 17 september 1999.

10

Ter hoorzitting van 4 oktober 1999 hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, verzoekster door ir. C.M. Jansen en mr. D.J.G. Visser, vergezeld van de heren H. Tanis en G.W. Tanis, mevrouw Tanis en mevrouw mr. L. Bruining, octrooihoudster door drs. B. Klein vergezeld van ir. G.K.F. van der Woud, beide partijen onder het overleggen van een pleitnota.

De inhoud van vorengenoemde stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. De feiten

Octrooihoudster (nader te noemen KPN) is rechthebbende op het Nederlands octrooi 1007153, haar op een aanvraag van 29 september 1997 op de voet van de Rijsoctrooiwet 1995 voor 20
5 jaar verleend voor een "Systeem, alsmede terminal en server".

Het octrooi omvat 19 conclusies, waarvan conclusie 1 als volgt luidt:

1. *Systeem voor het overdragen van informatie, omvattende*

- *een multimedianeetwerk (3),*

- *een telecommunicatienetwerk (5;6),*

10 - *een eerste server (4) en*

- *ten minste één terminal (1), die connectiemiddelen (10,14) omvat voor het opzetten van een verbinding voor een sessie met de eerste server (4) via het multimedianeetwerk (3) en voor het gedurende een sessie via het telecommunicatienetwerk (5;6) automatisch opzetten van een verbinding met een tweede server (7;8) in afhankelijkheid van een in de eerste server (4)
15 opgeslagen code, zoals een telefoonnummer, waarbij de eerste server (4) en de tweede server (7;8) dezelfde kunnen zijn, met het kenmerk, dat de connectiemiddelen (10,14) zijn ingericht voor het eerst afbouwen van de verbinding via het multimedianeetwerk (3) tussen de terminal (1) en de eerste server (4) en het vervolgens pas opzetten van de verbinding tussen de terminal (1) en de tweede server (7;8) via het telecommunicatienetwerk (5;6).*

20 Van de volgconclusies zijn de conclusies 2 t/m 8 gericht op een nadere uitwerking van het systeem, conclusie 9 op een werkwijze, conclusies 10 en 11 op een terminal en de conclusies 12 t/m 19 op een server.

3. De door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

25 Verzoekster (nader te noemen TinTel) stelt zich op het standpunt dat de materie van conclusie 1 geheel bekend is uit het systeem dat vóór de onderhavige indieningsdatum door Audiotex op de markt is gebracht, en dat de conclusies niet nieuw en/of inventief zijn.

TinTel gaat hierbij uit van de tekst van het octrooi zoals deze door KPN, na ontvangst van het nieuwheidsrapport, opnieuw is geredigeerd en waarbij als stand der techniek is uitgegaan van de
30 internationale aanvraag WO 96/38962. Als voordeel van de nieuw voorgestelde maatregelen wordt in de beschrijvingsinleiding aangegeven dat thans voor het opzetten van de verbinding met de tweede server - in tegenstelling tot wat het geval is bij het systeem volgens WO 96/38962 - geen extra modem of extra telecommunicatieverbindingen, zoals een extra ISDN-kanaal nodig is.

TinTel geeft over het Audiotex-systeem het volgende aan:

5 “Uit onder meer D₁ kan worden afgeleid dat de werking van het bekende systeem als volgt kan worden samengevat: een gebruiker maakt met zijn terminal een telefonische verbinding met zijn service provider voor toegang tot Internet. Via Internet maakt hij contact met een website van Audiotex en hiermee met een eerste server van Audiotex. De gebruiker geeft aan de website te kennen dat hij interesse heeft voor het binnenhalen van video-informatie. De website zendt in reactie hierop gegevens, over een te bellen telefoonnummer, naar de terminal van de gebruiker. Hierna wordt automatisch de verbinding tussen de terminal van de gebruiker en de website van Audiotex (de eerste server van Audiotex) verbroken. Vervolgens wordt op automatische wijze door de terminal van de gebruiker het telefoonnummer gekozen en een rechtstreekse nieuwe verbinding gemaakt met een andere website van Audiotex, die zich in Canada bevindt. Er wordt hiermee dus rechtstreeks contact gemaakt met een tweede server van Audiotex. De website in Canada doet voorkomen alsof de gebruiker is verbonden met een website die is gelegen in Moldova. De Canadese website verschaft behalve de gevraagde video-informatie eveneens toegang tot Internet en fungeert hiermee tevens als service-provider”.

10 TinTel is van mening dat het bovenbeschreven bekende systeem volledig correspondeert met het systeem volgens conclusie 1.

20 TinTel heeft tenslotte als bezwaar tegen de herziene tekst van het octrooi nog aangevoerd dat deze een ontoelaatbare verruiming bevat, omdat de passage op bladzijde 12, regel 4 - 11, waarin wordt gesteld dat in plaats van het telecommunicatienetwerk een tweede multimedianeetwerk met andere eigenschappen dan het multimedianeetwerk (3) kan worden toegepast, geen steun vindt in de oorspronkelijk ingediende stukken.

4. Het verweer van de octrooihoudster

30 KPN heeft in haar antwoord eerst de achtergrond van de in het octrooi neergelegde vinding belicht, en vervolgens bestreden dat de tegengehouden publicaties de nieuwheid en/of inventiviteit van deze vinding zouden wegnemen.

Het Audiotex-systeem is naar haar mening niet gelijk aan het geoctrooieerde systeem, en vertoont met name het verschil dat de verbinding met de tweede server in Canada geen rechtstreekse telecommunicatie-verbinding maar een internetverbinding is, welke verbinding niet voldoet aan de in conclusie 1 gegeven omschrijving “via een telecommunicatie-netwerk”. Deze term moet
35 namelijk gelezen worden in het licht van de beschrijving, aldus KPN, en houdt dan in, gezien de

passage op bladzijde 2, regel 12 - 22, een verbinding met een constante kwaliteit. Van een dergelijke beoogde constante kwaliteit is geen sprake bij het Audiotex-systeem, wanneer dit via het Internet loopt.

5 Met betrekking tot de afbakening van conclusie 1 heeft KPN ter zitting opgemerkt dat de internationale aanvraag WO 96/38962 eigenlijk geen goed uitgangspunt is. Weliswaar gaat het om hetzelfde probleem, maar de oplossing is fundamenteel anders. De WO aanvraag geeft immers geen software-matige oplossing, waarbij geen tweede modem of andere extra hardware nodig is, en geeft ook geen oplossing voor het probleem hoe nieuwe content providers op eenvoudige wijze
10 kunnen toetreden.

5. Het advies van het Bureau I.E.

5.1 Conclusie 1

In de door TinTel als bijlage D₁ overgelegde publicatie van The United States District Court for the Eastern District of New York van februari 1997 wordt een (frauduleus) systeem beschreven
15 waarbij, wanneer een gebruiker zich via een eerste (lokale) verbinding op het Internet bevindt, door het downloaden en toepassen van een software-programma (david.exe of david7.exe) deze eerste verbinding wordt verbroken en vervolgens een tweede, internationale verbinding met een server in Canada wordt opgezet. Tussen partijen is betwist of deze tweede verbinding wederom
20 een internet-verbinding danwel een telecommunicatieverbinding in de zin van conclusie 1 betreft.

Deze onzekerheid omtrent het karakter van de tweede verbinding wordt naar de mening van het Bureau mede veroorzaakt door de aard van de met betrekking tot het Audiotex-systeem overgelegde bijlagen D₁ t/m D₁₁, welke stukken alle afkomstig zijn van het Internet, deels officiële stukken en deels artikelen met betrekking tot een juridische procedure tegen Audiotex betreffen,
25 en voorts niet technisch van aard, en daardoor niet altijd eensluidend of duidelijk in technisch opzicht zijn. In het bijzonder de in deze publicaties vermelde verbinding van de gebruikersterminal met de tweede server is voor meerderlei uitleg vatbaar, ook al omdat nergens een protocol of iets dergelijks wordt vermeld waaronder deze verbinding plaats vindt.

Op grond van het bovenstaande is het Bureau van mening dat een deskundige niet met zekerheid
30 uit de overgelegde publicaties kan vaststellen hoe de genoemde tweede verbinding tot stand komt, zodat in dit opzicht niet is aangetoond dat het Audiotex-systeem aan conclusie 1 voldoet.

Het Bureau is voorts met KPN van mening dat, indien de tweede verbinding wordt gevormd door een internet-verbinding, deze verbinding niet voldoet aan de in conclusie 1 neergelegde omschrijving “via een telecommunicatienetwerk”, omdat hiermee blijkens de beschrijving bedoeld
35 wordt een netwerk van “constante kwaliteit, dat wil o.a. zeggen een data-overdrachtssnelheid

onafhankelijk van ander verkeer over het betrokken telecommunicatienetwerk” (zie de beschrijving bladzijde 2, regel 5 - 22).

Het Bureau merkt echter op dat de vraag of de tweede verbinding via een multimedianeetwerk met bijbehorend beperkte bandbreedte en dito transmissie-eigenschappen danwel een verbinding via
5 een telecommunicatie-netwerk met grotere bandbreedte betreft, in het midden kan worden gelaten, nu uit de - als uitgangspunt in het onderhavige octrooi besproken - internationale aanvraag WO 96/38962 reeds bekend is een systeem voor het overdragen van informatie dat zowel een multimedia-netwerk als een telecommunicatie-netwerk omvat. Meer in detail is hieruit bekend *een systeem voor het overdragen van informatie* (zie bijv. figuren 5 en 6), waarbij twee te
10 onderscheiden netwerken worden toegepast. Het eerste netwerk, het *multimedianeetwerk*, wordt - evenals in het octrooi van KPN - gevormd door het Internet en communiceert via een TCP/IP protocol. Het tweede netwerk is een *telecommunicatienetwerk* (B-ISDN Network), dat niet communiceert via het TCP/IP protocol, maar door zijn grotere bandbreedte en zijn gegarandeerde verbinding geschikt is voor de transmissie van bijv. audio- en/of videosignalen van hoge kwaliteit
15 (blz. 2, regels 23-28; blz. 12, regels 9-27). Verder is er bij de WO-publicatie sprake van *een eerste server en van een terminal (CPE) met connectiemiddelen voor het opzetten van een verbinding met de server via het multimedianeetwerk*. Voor het opzetten van een verbinding met een tweede server (of een andere aansluiting van de eerste server) wordt volgens de WO-publicatie op de eerste server een apart bestand (Datei) aangemaakt, bevattende het ISDN-adres
20 (telefoonnummer) van de server-aansluiting met de gewenste gegarandeerde verbinding (blz. 13, regel 32 t/m blz. 14, regel 3). Dit correspondeert volledig met het onderhavige octrooi voor wat betreft de wijze waarop nieuwe content providers op een eenvoudige wijze kunnen toetreden. Aan de browser van de gebruiker kan verder een “viewer” worden toegevoegd, waardoor de browser het genoemde bestand kan verwerken en de ISDN-verbinding kan openen (blz. 14, tweede alinea).
25 Ook dit correspondeert met het octrooi, of liever met de uitleg die KPN daaraan gegeven heeft, inhoudende dat een “plug-in” aan de browser wordt toegevoegd waardoor de tweede verbinding kan openen. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat de WO-publicatie volledig voldoet aan de terminologie van de aanhef van conclusie 1, ook wat betreft de
30 *“connectiemiddelen...voor het via het telecommunicatienetwerk automatisch opzetten van een verbinding met een tweede server in afhankelijkheid van een in de eerste server opgeslagen code, zoals een telefoonnummer...”*, en ook gezien in het licht van de beschrijving, zoals nader door KPN aangegeven. Naar de mening van het Bureau is de oplossing volgens WO 96/38962 even software-matig als die van conclusie 1 van het octrooi, en verschillen beide systemen slechts in het al dan niet gebruiken van een extra verbindingsmogelijkheid.

Uitgaande van de WO-publicatie resteert dan in de hoofdconclusie de kenmerkende maatregel dat de connectiemiddelen eerst de verbinding via het multimedia-netwerk afbreken alvorens de verbinding via het telecommunicatienetwerk wordt opgezet. Deze maatregel is niet bekend uit de WO-publicatie, waarin de verbinding met het Internet niet wordt verbroken, maar waarin -
5 software-matig - een extra verbinding (lijn 3) wordt geopend met het telecommunicatienetwerk. De maatregel is echter wel bekend uit het Audiotex-systeem, met name uit de publicatie D₁, waar immers de eerste verbinding - ook software-matig - wordt afgebroken, alvorens een tweede verbinding wordt opgebouwd. Het Bureau acht het binnen het bereik van de vakman gelegen om dit gegeven toe te passen bij een soortgelijk systeem zoals bekend uit WO 96/38962.

10 KPN heeft nog aangevoerd dat de vakman niet te rade zal gaan bij de documenten D₁ t/m D₁₁ betreffende het Audiotex-systeem, omdat deze documenten van een buitengewoon afwijzende houding tegenover de handelwijze van Audiotex getuigen en aldus voor de vakman geen aantrekkelijk startpunt vormen voor het ontwikkelen van het thans geötrooieerde systeem. Het Bureau kan KPN hierin echter niet volgen, omdat de negatieve teneur van een publicatie de
15 vakman er naar zijn mening niet van zal weerhouden van een nieuwe ontwikkeling kennis te nemen.

Conclusie 1 bevat derhalve geen inventieve materie, gezien het bekende uit de aanvraag WO 96/38962 in combinatie met de publicaties betreffende het Audiotex-systeem.

20 5.2 De volgconclusies

Conclusie 2 luidt als volgt:

2. Systeem volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de connectiemiddelen (10) een enkel analoog modem of een ISDN-interface omvatten.

Het gebruik van een analoog modem of een ISDN-interface in een systeem als beschreven in de
25 aanhef van conclusie 1 is geheel bekend uit de aanvraag WO 96/38962 (zie bv. de beschrijving bladzijde 6, laatste alinea). Toevoeging van deze maatregel aan (de aanhef van) conclusie 1 kan deze conclusie derhalve niet tot een inventieve maken.

Conclusie 3 luidt:

30 *3. Systeem volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat het telefoonnummer een betaalnummer is.*

KPN heeft ter zitting het bijzondere belang van het gebruik van een betaalnummer benadrukt. Tegenover de stelling van TinTel dat ook bij het Audiotex-systeem al melding wordt gemaakt van betaal nummers, heeft KPN ingebracht dat het bij het Audiotex-systeem slechts om een
35 administratieve verrekeningsmethode gaat, die geen verband houdt met een betaalnummer als

door haar voorgesteld. Voor de onderhavige betaalnummers is namelijk, aldus KPN, een aparte betaalcentrale vereist, een normale telefooncentrale volstaat niet. Vervolgens heeft KPN de specifieke voordelen van een dergelijke betaalcentrale toegelicht, daarin bestaande dat geregistreerd kan worden:

- 5 - wie er belt;
 - hoe lang er gebeld wordt;
 - tegen welk tarief er wordt gebeld, en
 - met welke provider er wordt gebeld.

Het Bureau is met KPN van mening dat het werken met betaalnummers bij het verschaffen van
10 informatie volgens het geoctrooieerde systeem van bijzonder voordeel kan zijn. De geschetste
voordelen zijn echter niet inherent aan het informatie-verschaffingssysteem zoals dit in het octrooi
omschreven wordt, maar vloeien voort uit de toepassing van een betaalcentrale. Een dergelijke
betaalcentrale was reeds voor de onderhavige indieningsdatum - 29 september 1997 - op zichzelf
bekend, met de specifieke voordelen ervan. De bijdrage van KPN bestaat derhalve niet in het
15 verschaffen van de specifieke voordelen van een betaalcentrale, maar in het vervangen van de
administratieve verrekeningsmethode die noodzakelijk is bij de “normale telefooncentrale” door
een bekende en bij KPN voorhanden zijnde betaalcentrale, met de daarbij behorende voordelen.
Het Bureau acht deze vervanging binnen het bereik van de vakman gelegen, en kan derhalve in
conclusie 3 geen inventieve materie waarderen.

20 Het Bureau wijst ten overvloede nog op bladzijde 16, regel 35 van de aanvraag WO 96/38962,
waarin het betaalprobleem op zichzelf al wordt gesignaleerd. Voorts maakt publicatie D₁ melding
van de reclameboodschap “NO 900#CHARGES”, waaruit blijkt dat het gebruik van
betaalnummers op zichzelf bekend is. Het feit dat de reclameboodschap negatief is geformuleerd
lijkt een gevolg van een frauduleus aspect van het Audiotex-systeem, nu de boodschap de
25 suggestie geeft dat voor de content slechts een normaal lokaal tarief wordt berekend.

Voor wat de overblijvende conclusies 4 tot en met 19 betreft, welke conclusies niet afzonderlijk
door KPN verdedigd zijn, merkt het Bureau het volgende op.

Voor de onafhankelijk opgestelde conclusies 9, 10, 11 en 12 betreffende respectievelijk de
30 werkwijze (9), de terminal (10 en 11) en de eerste server (12) gelden dezelfde bezwaren als
hierboven besproken ten aanzien van conclusie 1.

Voor de overige conclusies geldt dat de hierin voorgestelde maatregelen ofwel op zichzelf reeds
bekend zijn ofwel als voor de vakman voor de handliggend zijn te beschouwen, terwijl het
toepassen van deze maatregelen bij een systeem (conclusies 4 tot en met 8) of een eerste server

(conclusies 13 tot en met 19) als bekend uit het uitgangspunt WO 96/38962 evenmin inventief wordt geacht.

De volgconclusies bevatten derhalve naar het oordeel van het Bureau geen inventieve materie, noch afzonderlijk, noch in combinatie gezien.

5

Het Bureau merkt tenslotte, ten overvloede, nog op dat TinTel naar zijn mening terecht heeft aangevoerd dat de passage op bladzijde 12, regels 4 - 11 van het voorliggende octrooi, welke passage door KPN aan de beschrijving is toegevoegd na ontvangst van het nieuwhedsrapport, een ontoelaatbare verruiming bevat. De passage vermeldt namelijk dat het telecommunicatie-
10 netwerk ook een tweede multimedianeetwerk (met andere eigenschappen dan het multimedia-
netwerk 3) mag zijn, welke uitvoeringsvorm niet in de oorspronkelijke stukken is terug te vinden. Het Bureau ziet hierin een verruiming, omdat de passage vooruitloopt op het feit dat in de toekomst wellicht, anders dan ten tijde van de indieningsdatum, wel informatie als bedoeld in het octrooi over het Internet kan worden verstuurd.

Op grond van het vorenoverwogene komt het Bureau I.E. tot het advies de aangevoerde nietigheidsgonden van toepassing te achten op alle conclusies van het Nederlandse octrooi 1007153.

Aldus gedaan door C. Eskes, L.Th.M. Crouzen en M. Martin op 24 november 1999.

w.g. C. Eskes

w.g. F.AT. van Looyengood