

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/574449 / HA ZA 14-1008

Vonnis van 23 maart 2016

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht
ORASURE TECHNOLOGIES, INC.,
gevestigd te Bethlehem (Pennsylvania),
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

tegen

naamloze vennootschap
KONINKLIJKE UTERMÖHLEN N.V.,
gevestigd te Wolvega,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. A. van Hees te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Orasure en Utermöhlen genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 2 september 2015
- akte na tussenvonnis van Orasure van 28 oktober 2015,
- akte uitlating in verband met deskundigenbericht van Utermöhlen van 28 oktober 2015,
- antwoord akte na tussenvonnis van Utermöhlen van 25 november 2015.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

in conventie

2.1. Bij het tussenvonnis van 2 september 2015 heeft de rechtbank overwogen voornemens te zijn een deskundige te benoemen over de vraag of de productie van de Cryo Professional mogelijk is zonder geheime, bij Utermöhlen aanwezige, maar aan Orasure toebehorende, kennis (knowhow) mogelijk is.

De rechtbank heeft de zaak verwezen naar de rol, opdat partijen zich zouden kunnen uitlaten over aantal, namen en hoedanigheid van de te benoemen deskundigen en over de aan deze(n) te stellen vragen.

2.2. Orasure heeft in haar akte de gelegenheid te baat genomen uiteen te zetten dat en waarom de beslissingen van de rechtbank in haar ogen onjuist zijn, in het bijzonder dat de rechtbank een onjuiste invulling heeft gegeven aan het begrip knowhow.

De rechtbank stelt voorop dat zij in beginsel gebonden is aan de eindbeslissingen die zij in het vonnis van 2 september 2015 heeft genomen. Eisen van een goede procesorde brengen echter mee dat de rechter, aan wie is gebleken dat een eerdere door hem gegeven, maar niet in een einduitspraak vervatte eindbeslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag, bevoegd is om, nadat partijen de gelegenheid hebben gekregen zich dienaangaande uit te laten, over te gaan tot heroverweging van die eindbeslissing, om te voorkomen dat hij op een ondeugdelijke grondslag een einduitspraak zou doen (zie HR 25 april 2008, LJN: BC 2800).

Om die reden heeft de rechtbank Utermöhlen in de gelegenheid gesteld op de betreffende stellingen van Orasure bij akte te reageren.

2.3. Hetgeen door Orasure in dit kader naar voren is gebracht bestaat voornamelijk uit een herhaling van hetgeen zij eerder naar voren heeft gebracht, op onderdelen nader toegelicht. Een onjuiste feitelijke of juridische grondslag waarop de rechtbank terug zou kunnen komen op haar eerdere eindbeslissingen ziet de rechtbank daarin niet, zodat zij het verzoek om op die beslissingen terug te komen verwerpt.

2.4. Aan haar definitie van knowhow verbindt Orasure ook de conclusie dat de te benoemen deskundige over bepaalde kennis en kunde dient te beschikken. Ook de door Orasure voorgestelde vragen vinden hun oorsprong in de door Orasure aan het begrip knowhow gegeven betekenis.

Nu de rechtbank geen aanleiding ziet om op haar uitleg van het begrip knowhow terug te komen zal de rechtbank aan de door Orasure voorgestelde deskundigen en vragen, die daaraan zijn ontleend, voorbij gaan.

2.5. Utermöhlen heeft voorgesteld de door de rechtbank geopperde vraag uit te breiden met twee nadere vragen:

2. Als u bij de beantwoording van Vraag 1 tot de conclusie komt dat sprake is van noodzakelijkheid om bij de productie van de Cryo Professional over de "geheime" kennis te beschikken, wil u dan ook aangeven of er sprake is van een "absolute noodzakelijkheid" of dat een goed ingevoerde vakman door middel van trial and error en eigen onderzoek binnen een (redelijke) termijn de Cryo Professional kan produceren.

3. In het geval er geen sprake is van een absolute noodzakelijkheid zoals bedoeld in Vraag 2, wat zou dan een redelijke termijn voor een goed ingevoerde vakman zijn om door middel van trial and error de Cryo Professional te kunnen produceren?

De rechtbank ziet geen aanleiding tot het stellen van die nadere vragen. Het gaat in deze procedure om de vraag of Utermöhlen bij het op de markt brengen van de Cryo Professional gebruik heeft gemaakt van de door haar aan Orasure verkochte knowhow. De vraag of zij, dan wel een derde in staat is, indien haar daarvoor de tijd wordt gegund om die knowhow zelf te ontwikkelen is voor de beantwoording van die vraag naar het oordeel van de rechtbank niet relevant.

Wel zal de rechtbank nog een algemene vraag aan de deskundige voorleggen zodat deze, indien hij daartoe aanleiding ziet, de rechtbank kan informeren over andere aspecten die zijn onderzoek aan de dag zou kunnen brengen en die voor de beslissing van de zaak van belang zouden kunnen zijn.

2.6. De deskundige zal de volgende vragen dienen te beantwoorden:

1. *Is het voor de productie van de Cryo Professional door Utermöhlen noodzakelijk dat zij beschikt over kennis die niet kan worden ontleend aan het octrooischrift of andere openbare bronnen dan wel door een goed ingevoerde vakman betrekkelijk eenvoudig uit de bestudering van de Histofreezer-producten en uit de stand van de techniek kan worden afgeleid?*
2. *Geeft uw onderzoek u aanleiding tot het maken van andere opmerkingen die voor de beoordeling van de zaak van belang kunnen zijn?*

2.7. Naar het oordeel van de rechtbank is er geen aanleiding terug te komen op het in het tussenvonnis gegeven voorlopige oordeel dat een in de materie ingevoerde octrooigemachtigde in staat moet zijn die vragen te beantwoorden.

2.8. Voor de beantwoording van de vragen behoeft de deskundige naar het oordeel van de rechtbank geen toegang tot de gegevens die door Orasure onder Utermöhlen in beslag zijn genomen, zodat de rechtbank het verzoek van Orasure, dat er toe strekt dat aan de deskundige inzage in die gegevens wordt verstrekt, niet zal toewijzen.

2.9. Tegen benoeming van een van de door Utermöhlen voorgestelde deskundigen ziet de rechtbank geen overwegende bezwaren, zodat zij de hierna in het dictum genoemde deskundige zal benoemen, die verklaard heeft die benoeming te zullen aanvaarden.

2.10. Als de eisende partij zal Orasure op de voet van artikel 195 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden belast met de deponering van het voorschot.

2.11. De rechtbank wijst erop dat partijen wettelijk verplicht zijn om mee te werken aan het onderzoek door de deskundige. De rechtbank zal deze verplichting uitwerken zoals nader onder de beslissing omschreven. Wordt aan een van deze verplichtingen niet voldaan, dan kan de rechtbank daaruit de gevolgtrekking maken die zij geraden acht, ook in het nadeel van de desbetreffende partij.

2.12. Indien een partij desgevraagd of op eigen initiatief schriftelijke opmerkingen en verzoeken aan de deskundige doet toekomen, dient zij daarvan terstond afschrift aan de wederpartij te verstrekken.

2.13. De rechtbank ziet geen aanleiding om tussentijds hoger beroep van deze tussenbeslissing toe te staan. Zij zal de beslissing over het voorschot ambtshalve uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

3. De beslissing

De rechtbank

in conventie

3.1. benoemt tot deskundige:

Hendrik Jan Brookhuis,
correspondentieadres: EP&C,
Postbus 3241
2280 GE RIJSWIJK
telefoon: 070 - 414 54 54
fax: 070 - 414 54 99,
emailadres: hendrikjan.brookhuis@epc.nl ,

3.2. Bepaalt dat de deskundige antwoord dient te geven op de hiervoor in r.o. 2.6 geformuleerde vragen;

het voorschot

3.3. bepaalt met het oog op de vaststelling van het voorschot op de kosten van de deskundige het volgende:

- de deskundige dient binnen drie weken na de datum van deze beslissing een begroting van de kosten op te geven aan de griffie van de rechtbank, gespecificeerd naar het verwachte aantal te besteden uren, het uurtarief en de eventuele overige kosten
- de griffie zal de opgave van de deskundige vervolgens toezenden aan partijen
- partijen kunnen desgewenst binnen twee weken na dagtekening van de brief van de griffie schriftelijk bij de rechtbank bezwaar maken tegen de begroting
- indien niet of niet tijdig bezwaar wordt gemaakt, wordt de hoogte van het voorschot op de kosten van de deskundige reeds nu voor alsdan vastgesteld op het door de deskundige begrote bedrag
- indien wel tijdig bezwaar wordt gemaakt, zal het voorschot worden vastgesteld bij afzonderlijke rechterlijke beslissing,

3.4. bepaalt dat Orasure het voorschot dient over te maken binnen twee weken na de datum van de nota met betaalinstructies van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak,

3.5. draagt de griffier op om de deskundige onmiddellijk in kennis te stellen van de betaling van het voorschot,

het onderzoek

3.6. bepaalt dat Orasure haar procesdossier in afschrift aan de deskundige dient te doen toekomen,

3.7. bepaalt dat de deskundige het onderzoek zelfstandig zal instellen op de door de deskundige in overleg met partijen te bepalen tijd en plaats,

3.8. wijst de deskundige er op dat:

- de deskundige voor aanvang van het onderzoek dient kennis te nemen van de Leidraad deskundigen in civiele zaken (te raadplegen op www.rechtspraak.nl of desgevraagd te verkrijgen bij de griffie),
- de deskundige het onderzoek pas na het bericht van de griffier omtrent betaling van het voorschot dient aan te vangen,
- de deskundige het onderzoek onmiddellijk dient te staken en contact dient op te nemen met de griffier, indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het voorschot niet toereikend blijkt te zijn,

3.9. bepaalt dat partijen nadere inlichtingen en gegevens aan de deskundige dienen te verstrekken indien deze daarom verzoekt, de deskundige toegang dienen te verschaffen tot voor het onderzoek noodzakelijke plaatsen, en de deskundige ook voor het overige gelegenheid dienen te geven tot het verrichten van het onderzoek,

het schriftelijk rapport

3.10. draagt de deskundige op om uiterlijk drie maanden na het schriftelijk bericht van de griffier omtrent de betaling van het voorschot een schriftelijk en ondertekend bericht in drievoud ter griffie van de rechtbank in te leveren, onder bijvoeging van een gespecificeerde declaratie,

3.11. wijst de deskundige er op dat:

- uit het schriftelijk bericht moet blijken op welke stukken het oordeel van de deskundige is gebaseerd,
- de deskundige een concept van het rapport aan partijen moet toezenden, opdat partijen de gelegenheid krijgen binnen vier weken daarover bij de deskundige opmerkingen te maken en verzoeken te doen, en dat de deskundige in het definitieve rapport de door partijen gemaakte opmerkingen en verzoeken en de reactie van de deskundige daarop moet vermelden,

3.12. bepaalt dat partijen binnen vier weken dienen te reageren op het concept-rapport van de deskundige nadat dit aan partijen is toegezonden en dat partijen bij de deskundige geen gelegenheid hebben op elkaars opmerkingen en verzoeken naar aanleiding van het concept-rapport te reageren,

overige bepalingen

3.13. bepaalt dat de zaak op de parkeerrol zal komen van **5 oktober 2016**,

3.14. draagt de griffier op de zaak op een eerdere rol te plaatsen:

- indien het voorschot niet binnen de daarvoor bepaalde (eventueel verlengde) termijn is ontvangen: voor akte uitlating voortprocederen aan beide zijden op een termijn van twee weken of
- na ontvangst ter griffie van het deskundigenbericht: voor conclusie na deskundigenbericht aan de zijde van Orasure op een termijn van vier weken,

3.15. verklaart de beslissing over het voorschot uitvoerbaar bij voorraad,

3.16. wijst af het verzoek te bepalen dat de deskundige inzage kan nemen in de door Orasure onder Utermöhlen inbeslaggenomen bescheiden,

3.17. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Marcus en in het openbaar uitgesproken op 23 maart 2016.

leg

VOOR AFSCHRIFT CONFORM
De griffier van de
Rechtbank Amsterdam

Marcus

type:
coll: