

## RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

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

**Vonnis van 25 januari 2017**

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht  
**ORASURE TECHNOLOGIES, INC.**,  
gevestigd te Bethlehem (Pennsylvania), Verenigde Staten,  
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 23 maart 2016,
- het deskundigenbericht van 28 augustus 2016,
- conclusie na deskundigenbericht aan de zijde van OraSure,
- antwoordconclusie na deskundigenbericht aan de zijde van Utermöhlen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### **2. De verdere beoordeling**

#### **in conventie**

2.1. Bij het tussenvonnis van 23 maart 2016 heeft de rechtbank tot deskundige benoemd H.J.[A.] Brookhuis en aan deze deskundige de volgende vragen voorgelegd:

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?

2.2. In hoofdstuk 1.4 van zijn bericht heeft de deskundige de eerste vraag als volgt beantwoord :

“Het is voor de productie van de Cryo Professional door Utermöhlen **NIET** 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 bestudering van de Histofreezer-producten en uit de stand van de techniek kan worden afgeleid.”

Op de tweede vraag heeft de deskundige geantwoord dat zijn onderzoek hem geen aanleiding geeft tot het maken van nadere opmerkingen.

2.3. De deskundige heeft een concept van zijn deskundigenbericht aan partijen voor commentaar doen toekomen.

Naar aanleiding van het conceptbericht van de deskundige heeft OraSure bij brief van haar advocaat van 11 augustus 2016<sup>1</sup> aan de deskundige onder meer als volgt geschreven:

2.3.1. “[...] OraSure is van mening dat het rapport tenminste een onderzoek zou moeten bevatten naar de proefondervindelijke processen die nodig zijn voor een volledig functioneel en succesvol product dat gelijk is aan de Histofreezer®. Dit onderzoek zou ook moeten laten zien of het voor een derde mogelijk is om deze proefondervindelijke processen uit te voeren – voor alle individuele onderdelen en voor een gecertificeerd eindproduct – binnen een periode van slechts 7 maanden.  
[...]”

en

2.3.2. “[...] OraSure is verbaasd over de nadruk die is gelegd op het “Van Oeffelt” rapport voor het conceptdeskundigenrapport. OraSure wijst er bij dezen op dat het verschillende deskundigenrapportages heeft overlegd m.b.t. het Histofreezer® octrooi, het Histofreezer®

<sup>1</sup> De brieven zitten bij het desk. bericht

productieproces, en de functionaliteit van de Histofreezer®. Meer in het bijzonder wil OraSure graag de volgende producties onder uw aandacht brengen:

- OraSure Productie 9 – Patent and Production process of the Histofreezer®, door geregistreerd octrooigemachtigde Dr J.A. Lindeman Ph.D. Esq;
- OraSure Productie 14 – Declaration of M.P. Formica; en
- OraSure Productie 19 – Deskundigenrapport door geregistreerd octrooigemachtigde Dr J.A. Lindeman Ph.D. Esq, in reactie op het “Van Oeffelt” rapport.

In de huidige conceptversie van het rapport wordt naar geen enkele van bovengenoemde producties verwezen. OraSure brengt graag naar voren dat de laatste productie, OraSure Productie 19 – Deskundigenrapport van de geregistreerde octrooigemachtigde Dr. J.A. Lindeman Ph.D. Esq – specifiek door OraSure is overgelegd als reactie op het “Van Oeffelt” rapport. In deze Productie weerlegt Dr. Lindeman volledig de conclusies uit het “Van Oeffelt” rapport. OraSure is van mening dat de bevindingen van Dr. Lindeman in het deskundigenrapport dienen te worden vermeld, of dat het deskundigenrapport tenminste moet vermelden waarom Dr. Lindeman’s bevindingen ten aanzien van deze punten niet doorslaggevend zouden zijn.

[...]”

2.4. De deskundige heeft de advocaat OraSure bij brief van 25 augustus 2016 onder meer geantwoord.

2.4.1. “[...]”

Het concept deskundigenrapport laat zien dat de vakman op basis van analyse van de complete Histofreezer qua opbouw en werking en van de afzonderlijke componenten zonder problemen over een schat aan technische informatie beschikt. De vakman weet dus met aanzienlijke nauwkeurigheid wat het eindresultaat van zijn werkzaamheden moet zijn om tot een volledige en goed werkende replica te komen.

[...]”

OraSure legt nu ook de vraag voor of de vakman realistisch “binnen 7 maanden”, of ten minste snel, tot een replica had kunnen komen. Ik meen dat dat geen deel uitmaakt van de door de rechtbank aan mij gestelde vraag. Evenmin is het deel van de aan mij gestelde vraag of Utermöhlen gebruik heeft gemaakt van kennis die zij in de loop der jaren door het produceren van de Histofreezer heeft opgedaan.

Verder stelt OraSure dat ik niet benoem of Utermöhlen hier een voorsprong zou hebben ten opzichte van een willekeurige derde. Ook hier meen ik dat dat geen deel uitmaakt van de door de rechtbank aan mij gestelde vraag.

[...]”

en

2.4.2. “[...]”

U kunt in het rapport zien dat de door mijzelf gevonden octrooidocumenten een relevant en wezenlijk deel uitmaken van mijn gedachtelijn. Mijn conclusie is niet uitsluitend gebaseerd op de van Oeffelt documentatie en de inderdaad karig onderbouwde stellingnames door van Oeffelt. In aansluiting op de opdracht van de rechtbank om zelfstandig tot een standpunt te komen over de door de rechtbank gestelde vraag heb ik de productie 19 (en ook de eerdere productie 9 van de heer Lindeman) gezien als een verdere aansporing om elk in het proces betrokken document meer in detail te bekijken en weer te geven. En om daarnaast op basis van eigen kennis en onderzoek verder te gaan.

[...]”

2.5. In haar conclusie na deskundigenbericht heeft OraSure de onder 2.3.1 aangehaalde kwestie opnieuw aan de orde gesteld. De door OraSure onder 2.3.2 aangestipte materie komt in die conclusie niet terug. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat die kwestie door de deskundige tot tevredenheid van OraSure is beantwoord.

2.6. De rechtbank neemt de conclusies van de deskundigen over en maakt die tot de hare.

Uit het deskundigenbericht volgt dat het voor de goed ingevoerde vakman mogelijk is op betrekkelijk eenvoudige wijze op basis van het octrooi, algemeen toegankelijke bronnen en bestudering van de Histofreezer de Cryo Professionnal te ontwikkelen.

Naar de deskundige heeft vastgesteld is daarvoor andere niet, algemeen beschikbare, kennis - dus ook de knowhow die door OraSure van Utermöhlen is gekocht - niet benodigd.

2.7. Het resterende bezwaar van OraSure tegen de bevindingen van de deskundigen komt er in wezen op neer dat de deskundige heeft nagelaten de vragen die OraSure bij akte na tussenvonnis van 28 oktober 2015 onder (iv) en (v) als vragen voor de deskundige had voorgesteld, maar die door de rechtbank zijn verworpen, niet heeft betrokken in zijn deskundigenbericht.

De rechtbank ziet geen aanleiding om terug te komen op het eerder ingenomen standpunt ten aanzien van het begrip knowhow en de door de deskundigen te beantwoorden vragen.

2.8. De rechtbank komt op grond van het deskundigenbericht dan ook tot het oordeel dat van ongeoorloofd gebruik van knowhow door Utermöhlen geen sprake is geweest, zodat de vordering van OraSure ook voor zover gebaseerd op de in het tussenvonnis van 2 september 2015 in rechtsoverweging 3.2.2 genoemde grondslag, moet worden afgewezen.

2.9. Aangezien alle grondslagen falen moet ook vordering ex artikel 843a Rv worden afgewezen, nu OraSure daarbij geen rechtens te respecteren belang meer heeft.

2.10. Als de in het ongelijk gestelde partij zal OraSure in de kosten van het geding worden veroordeeld, aan de zijde van Utermöhlen tot aan deze uitspraak begroot op:

griffierecht	€	608,00	
salaris advocaat	€	1.808,00	3 punten × € 452,00 (tarief II)
totaal	€	1.964,00	

De nakosten zullen ambtshalve worden begroot en toegewezen als in het dictum vermeld.

#### **in reconventie**

2.11. In het tussenvonnis van 2 september 2015 heeft de rechtbank reeds ten aanzien van de vorderingen in reconventie - behoudens wat betreft het beslag en de proceskosten - geoordeeld dat deze dienen te worden afgewezen.

Ten aanzien van het beslag heeft de rechtbank de beslissing aangehouden, tot dat in conventie over de vordering van OraSure kon worden beslist.

Nu in conventie de vorderingen van OraSure worden afgewezen zal in reconventie het door OraSure gelegde beslag worden opgeheven.

2.12. Voor zover Utermöhlen heeft gevorderd dat de rechtbank de bewaarder beveelt de in beslag genomen zaken aan Utermöhlen te retourneren kan zij in die vordering niet worden ontvangen, omdat de bewaarder geen partij is in deze procedure.



2.13. Hoewel de vorderingen van Utermöhlen ten aanzien van het beslag gedeeltelijk worden toegewezen moet zij in reconventie toch als de voornamelijk in het ongelijk gestelde partij worden aangemerkt, zodat zij in de proceskosten in reconventie zal worden veroordeeld. De na het tussenvonnis van 2 september 2015 gewisselde processtukken zullen bij de berekening van de proceskosten in reconventie buiten beschouwing worden gelaten, nu die stukken inhoudelijk niet of nauwelijks betrekking hebben op de reconventie. De proceskosten aan de zijde van OraSure worden in reconventie aldus begroot op 2 punten  $\times$  € 2.000,00 (tarief IV) = € 4.000,00.  
De nakosten zullen ambtshalve worden begroot en toegewezen als in het dictum vermeld.

### 3. De beslissing

De rechtbank

#### in conventie

- 3.1. wijst de vorderingen af;
- 3.2. veroordeelt OraSure in de proceskosten in conventie, aan de zijde van Utermöhlen tot aan deze uitspraak begroot op € 1.964,00;
- 3.3. veroordeelt OraSure in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 voor nasalaris te vermeerderen met € 68,00 en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt;
- 3.4. verklaart de beslissingen onder 3.2 en 3.3 uitvoerbaar bij voorraad

#### in reconventie

- 3.5. heft op het krachtens verlov van 6 mei 2014 door OraSure gelegde conservatoire beslag tot afgifte;
- 3.6. verklaart Utermöhlen niet ontvankelijk in haar vordering tegen de bewaarder;
- 3.7. wijst af het meer of anders gevorderde;
- 3.8. veroordeelt Utermöhlen in de proceskosten in reconventie, aan de zijde van OraSure tot aan deze uitspraak begroot op € 4.000,00;
- 3.9. veroordeelt Utermöhlen in de na dit vonnis ontstane kosten in reconventie, begroot op € 131,00 voor nasalaris te vermeerderen met € 68,00 en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt;
- 3.10. verklaart de beslissingen onder 3.5, 3.8 en 3.9 uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Marcus en in het openbaar uitgesproken op van 25 januari 2017.



JITGEGEVEN VOOR GROSSI  
De griffier van de  
Rechtbank Amsterdam 

