

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/431521 / HA RK 12-690

Beschikking van 13 januari 2014

in de zaak van:

de rechtspersoon naar vreemd recht
GENETIC TECHNOLOGIES LIMITED,
gevestigd te Fitzroy Victoria, Australië,
verzoekster,
advocaat: mr. M.H.L. Hemmer te Breda,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HENDRIX GENETICS B.V.,
gevestigd te Boxmeer,
verweerster,
advocaten: mr. B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam.

Partijen zullen hierna GTG en Hendrix genoemd worden. GTG is bijgestaan door haar hiervoor genoemde advocaat. Hendrix is bijgestaan door haar hiervoor genoemde advocaat en mr. ir. R.C. Laddé, eveneens advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het op 19 november 2012 ingekomen verzoekschrift met 13 producties;
 - de antwoordbrief van Hendrix van 19 december 2012,
 - de oproepingsbrief van de griffier van deze rechtbank van 21 december 2012 aan partijen voor de mondelinge behandeling van 8 maart 2013;
 - het op 1 maart 2013 ingekomen verweerschrift met 4 producties;
 - de fax van de advocaat van Hendrix van 7 maart 2013, met proceskostenoverzicht;
 - de fax van de advocaat van GTG gedateerd 7 maart 2013, met proceskostenoverzicht;
 - de fax van de advocaat van GTG waarin wordt aangegeven dat GTG het verzoek met een proceskostenveroordeling wenst aan te vullen;
 - de fax van de advocaat van GTG gedateerd 7 maart 2013 met een aanvulling verzoekschrift, met productie 14 (proceskostenoverzicht).
- 1.2. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 8 maart 2013. Partijen hebben zich bediend van pleitnotities.

2. Het verzoek en het verweer

- 2.1. GTG verzoekt de rechtbank een voorlopig getuigenverhoor te bevelen. Zij legt aan het verzoek ten grondslag dat Hendrix inbreuk heeft gemaakt op twee voor Nederland relevante en aan GTG toebehorende octrooien met de octrooinummers EP 0 414 469 B1 en EP 0 570 371 B1 voor het verstrijken van de geldigheidsduur daarvan. De geoctrooieerde technieken hebben betrekking op werkwijzen voor (i) het bepalen van naburig en ver weg gelokaliseerde allelen als haplotypen en (ii) het in kaart brengen van genomen door directe haplotypering, telkens met behulp van intronsequentieanalyse. GTG wil opheldering over diverse feiten teneinde haar rechtspositie en proceskansen beter te kunnen beoordelen in een eventuele bodemprocedure waarin zij schadevergoeding zou vorderen.
- 2.2. GTG wil in de eerste plaats getuigen horen om bewijzen te verzamelen over haar stelling dat Hendrix en haar dochterbedrijven de door GTG geoctrooieerde werkwijzen heeft toegepast, althans dat Hendrix bij de toepassing daarvan actief betrokken is geweest en/of daaraan heeft deelgenomen, althans dat Hendrix octrooi-inbreuk door derden heeft uitgelokt. Voorts wil GTG bewijs verzamelen over de omvang en de duur van de toepassing van de geoctrooieerde werkwijzen door aan Hendrix gerelateerde bedrijven en het gebruik van de resultaten daarvan. In de derde plaats wil GTG bewijs vergaren met betrekking tot haar stelling dat onderzoek waarbij Hendrix betrokken is geweest niet valt onder de onderzoeksexceptie uit artikel 53 Rijksoctrooiwet (ROW). Ten slotte wil GTG bewijs verkrijgen over haar stelling dat Hendrix bekend was of redelijkerwijs had moeten zijn met (de inhoud van) de aan GTG toebehorende octrooien, aldus nog steeds GTG.
- 2.3. Op 7 maart 2013 heeft GTG haar verzoek vermeerderd in die zin dat zij verzoekt Hendrix te veroordelen in de proceskosten ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Hendrix heeft zich tegen deze uitbreiding van het verzoek verzet omdat die tardief zou zijn.
- 2.4. Hendrix voert verweer, dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

3. De beoordeling

Rechtsmacht

- 3.1. De rechtsmacht van de Nederlandse rechter om van het verzoek kennis te nemen berust op artikel 2 respectievelijk 31 van de Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Verordening).

Relatieve bevoegdheid

- 3.2. De relatieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag berust op artikel 187 lid 1 Rv jo. 80 lid 2 Rijksoctrooiwet 1995.

Juridisch kader

- 3.3. Een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor is toewijsbaar in de gevallen waarin bij de wet het bewijs door getuigen is toegelaten. Uitgangspunt daarbij is dat de feiten die verzoeker wil bewijzen en de omstandigheden waarover hij bewijs wil vergaren, relevant moeten zijn in die zin dat zij tot een beslissing in de zaak kunnen leiden. Voor zover wordt verzocht een voorlopig getuigenverhoor te bevelen in een reeds aanhangig

geding, geldt als additioneel vereiste dat deze feiten zijn betwist. Op grond van vaste jurisprudentie van de Hoge Raad zal een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor desalniettemin moeten worden afgewezen indien van dit middel misbruik wordt gemaakt, het verzoek in strijd is met de goede procesorde of het middel moet afstuiten op een ander, door de rechtbank zwaarwichtig geoordeeld bezwaar. Voorts geldt ook ten aanzien van het verzoek om een voorlopig getuigengehoor te bevelen de in artikel 3:303 van het Burgerlijk Wetboek (BW) neergelegde regel dat zonder belang niemand een rechtsvordering toekomt.

Relevantie?

- 3.4. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de feiten en omstandigheden waarover GTG bewijs wenst te vergaren relevant in die zin dat zij tot een beslissing in een bodemprocedure kunnen leiden. GTG kan immers slechts met succes schadevergoeding vorderen wegens inbreuk op haar octrooirechten indien duidelijkheid bestaat over zowel de eventuele inbreuk door Hendrix als de omvang daarvan als van de eventuele toepasselijkheid van de onderzoeksexceptie. De stellingen die GTG wil bewijzen zijn door Hendrix betwist, nog daargelaten of dat is vereist nu geen sprake is van een reeds aanhangig geding in de zin van artikel 186 lid 2 Rv. In zoverre is voldaan aan de voorwaarden voor toewijzing van het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor.

Gebrek aan belang?

- 3.5. Hendrix betoogt dat GTG geen belang heeft bij een voorlopig getuigenverhoor, omdat zij reeds in staat is haar rechtspositie en proceskansen in te schatten en dat ook heeft gedaan. Dat betoog faalt. Partijen verschillen van mening over de vraag of Hendrix inbreuk heeft gemaakt op de octrooirechten van GTG en of Hendrix in dat verband is gehouden tot vergoeding van schade. Voorts is mogelijk dat in een eventuele bodemprocedure ter discussie zal staan of de onderzoeksexceptie van toepassing is, wat de omvang is geweest van de eventuele inbreuk en vanaf wanneer Hendrix wist of redelijkerwijs heeft moeten weten dat inbreuk werd gemaakt. Voorlopig oordelend is denkbaar dat het dienaangaande horen van getuigen onder ede voor GTG nieuwe of andere informatie zal opleveren. Derhalve heeft GTG belang bij het houden van een voorlopig getuigenverhoor, mede teneinde beter te kunnen beoordelen of het raadzaam is een procedure te beginnen tegen Hendrix of een derde partij. Dat geldt ook ten aanzien van bevrijdende verweren van Hendrix, omdat ook informatie daarover van belang is voor het inschatten van de proceskansen en rechtspositie van GTG. Voorts is het mogelijk dat GTG daarover tegenbewijs zal moeten leveren. Het maakt geen verschil dat GTG Hendrix over het geschil reeds rechtsmaatregelen heeft aangezegd, nu GTG zich aldus niet heeft verplicht een gerechtelijke procedure in te stellen.

Misbruik van recht?

- 3.6. Hendrix voert aan dat GTG misbruik van recht maakt. Volgens Hendrix zou sprake zijn van een zogenoemde *fishing expedition*, in welk kader Hendrix op onvrijwillige wijze bedrijfsgevoelige informatie met GTG zou moeten delen. Ook dit verweer slaagt niet. GTG wenst een voorlopig getuigenverhoor teneinde bewijs te verkrijgen over de door haar gestelde feiten in het kader van een mogelijke civiele procedure. Derhalve wendt GTG het middel aan voor het doel waarvoor het is bestemd. Hendrix heeft niet gesteld of onderbouwd dat GTG het middel mede gebruikt met het doel bedrijfsgevoelige informatie van Hendrix te vergaren of Hendrix te schaden. Voorts verzoekt GTG het voorlopig getuigenverhoor te gelasten ten aanzien

13 januari 2014

van stellingen die voldoende duidelijk en specifiek zijn. Voorlopig oordelend is geen sprake van “hengelen naar informatie”, omdat GTG haar vermoeden dat Hendrix inbreuk maakt op de door GTG geöctrooieerde technologie heeft onderbouwd, onder meer door te verwijzen naar publicaties die daarvoor indicaties bevatten en overlegging van een rapportage (productie 8 GTG) en zogenaamde claimcharts (producties 9-11 GTG). Gelet op dit onderbouwde vermoeden mag GTG in redelijkheid om een voorlopig getuigenverhoor verzoeken.

Strijd met de goede procesorde?

- 3.7. Hendrix heeft verder aangevoerd dat het middel strijdig is met een goede procesorde, omdat de vragen niet op schrift zijn gesteld en het houden van reguliere getuigenverhoren meer op haar plaats is. Ook dit verweer wordt verworpen. Van GTG kan niet worden verlangd dat zij de aan de getuigen te stellen vragen reeds nu opgeeft. Voorts heeft het voorlopig getuigenverhoor een meerwaarde boven het reguliere getuigenverhoor, nu het voorlopig getuigenverhoor GTG de gelegenheid biedt haar proceskansen in te schatten vóór het entameren van een bodemprocedure.

Begin van bewijs?

- 3.8. Ten slotte heeft Hendrix opgeworpen dat er geen begin van bewijs is, althans dat niet is onderbouwd dat zij actief betrokken is geweest bij commercieel getinte activiteiten die inbreuk maakten op de octrooirechten van GTG. Voorlopig oordelend is de onderbouwing van GTG ter zake voldoende voor toewijzing van het verzoek. GTG heeft namelijk gewezen op diverse publicaties waaruit volgens haar blijkt dat Hendrix de technieken vallende onder haar octrooirechten heeft gebruikt voor commerciële doeleinden. Bovendien heeft zij, als gezegd, een rapportage (productie 8 GTG) en zogenaamde claimcharts (producties 9-11 GTG) overgelegd. Niet vereist is overigens dat GTG haar rechtsvordering reeds nu aannemelijk maakt.

Conclusie

- 3.9. Gezien het vorenstaande zijn de bezwaren die Hendrix tegen het voorlopig getuigenverhoor heeft gericht, ongegrond. Het verzoek zal derhalve worden toegewezen.
- 3.10. Aangezien de praktijk uitwijst dat met het horen van meer dan vijf getuigen doorgaans geen redelijk doel wordt gediend, zal de rechtbank het aantal door de verzoekende partij voorgedragen getuigen in eerste instantie beperken tot vijf. Mocht de verzoekende partij na het verhoor van deze getuigen van mening zijn dat het horen van nog enkele aanvullende getuigen noodzakelijk is, dan dient deze partij dit schriftelijk en gemotiveerd aan de griffier (afdeling AZ kamernr. P2-1730), met afschrift aan de wederpartij, mede te delen. De griffier zal dit verzoek ter beslissing aan de rechter-commissaris voorleggen.
- 3.11. De ervaring leert dat veelal voor het horen van getuigen in een dergelijk gecompliceerd geschil minimaal 1,5 uur uitgetrokken dient te worden. Er zullen voorts niet meer dan drie getuigen per zitting worden gehoord. De rechtbank verzoekt de advocaat van de verzoekende partij met het oproepen van de getuigen hiermee rekening te houden en een oproepingschema tijdig voor het verhoor aan de griffier toe te zenden. Een en ander is ook van toepassing bij een eventuele contra-enquête.

Proceskosten

- 3.12. GTG heeft haar verzoek en dag voor de mondelinge behandeling aangevuld met een vordering tot veroordeling van Hendrix in de volledige proceskosten

13 januari 2014

ex artikel 1019h Rv. Hendrix heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Vooropgesteld wordt dat een verzoek op grond van artikel 283 Rv schriftelijk kan worden vermeerderd zolang nog geen eindbeschikking is gegeven, met dien verstande dat de verweerder op grond van artikel 283 jo. 130 Rv bevoegd is daartegen bezwaar te maken, op de grond dat de vermeerdere in strijd is met de eisen van de goede procesorde. Het bezwaar van Hendrix wordt verworpen. Weliswaar heeft GTG een dag voor de mondelinge behandeling om de (volledige) proceskostenveroordeling verzocht, maar ook Hendrix heeft eerst een dag voor de zitting haar overzicht ter zake overgelegd. Bovendien blijkt uit de pleitaantekeningen van Hendrix en het verhandelde ter zitting dat zij voor de mondelinge behandeling van het proceskostenoverzicht en de eisvermeerdering heeft kennis genomen.

- 3.13. Hendrix heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen toewijzing van het verzoek. Gelet op het bepaalde in artikel 289 Rv en het feit dat partijen nadrukkelijk om een proceskostenveroordeling verzoeken, zal Hendrix, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld.
- 3.14. Beide partijen hebben veroordeling van de wederpartij in de proceskosten ex artikel 1019h Rv gevorderd en daartoe opgave van hun kosten gedaan. Daaruit kan worden afgeleid dat partijen het erover eens zijn dat de proceskostenveroordeling dient plaats te vinden conform 1019h Rv, ongeacht de vraag of 1019h Rv in dit geschil daadwerkelijk toepassing vindt, zodat die vraag kan blijven rusten. GTG vordert vergoeding van € 17.165,00 aan advocaatkosten. GTG heeft deze proceskosten zo gespecificeerd dat Hendrix in de gelegenheid was daartegen verweer te voeren. Voorts komt de omvang van de kosten redelijk en evenredig voor, mede gelet op de omvang van het verzoekschrift met de bijbehorende bijlagen alsmede de tijd aan de zitting besteed als gevolg van het uitgebreide verweer door Hendrix gevoerd. Derhalve zal Hendrix in de gevorderde proceskosten worden veroordeeld.
- 3.15. De proceskostenveroordeling zal zoals verzocht uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

4. De beslissing

De rechtbank:

- 4.1. staat toe dat omtrent de in het verzoekschrift vermelde feiten zullen worden gehoord (in eerste instantie: maximaal vijf van) de in het verzoekschrift genoemde getuigen;
- 4.2. bepaalt dat het verhoor zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum in het paleis van justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag, ten overstaan van mr. J.Th. van Walderveen, die te dezen tot rechter-commissaris wordt benoemd;
- 4.3. bepaalt dat partijen binnen twee weken na de datum van deze beschikking schriftelijk aan de rechtbank – ter attentie van de rekestadministratie van het team Handel – een opgave doen van hun verhinderdata, alsmede van de drie op de eerste zitting te horen getuigen, voor de zes maanden volgend op deze beschikking;
- 4.4. veroordeelt Hendrix in de proceskosten, tot op heden begroot op € 575,-- aan verschotten en op € 17.165,00 aan salaris advocaat;
- 4.5. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

C/09/431521 / HA RK 12-690

13 januari 2014

- 4.6. bepaalt dat GTG uiterlijk vijf dagen na dagtekening van deze beschikking een afschrift van deze beschikking bij aangetekende brief aan Hendrix moet doen toekomen.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.F. Brinkman, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 januari 2014, in tegenwoordigheid van de griffier mr. F.L.M. Munter.

1769