

vonnis

IN NAAM DER KONINGIN

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 182843 / HA ZA 04-1819

Vonnis van 9 juni 2010

in de zaak van

FOX,

wonende te
eiser in conventie,
verweerder in reconventie,
advocaat mr. J. van Ravenhorst,

tegen

1. de vennootschap naar het recht van de Staat van Delaware, Verenigde Staten van Amerika

THE SPECTRANETICS CORPORATION,

gevestigd te Colorado Springs, in de Staat Colorado, Verenigde Staten van Amerika

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPECTRANETICS INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Leusden,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie.

Partijen zullen hierna Fox, Spectranetics Corporation en Spectranetics International worden genoemd. Gedaagden gezamenlijk zullen worden aangeduid als Spectranetics c.s.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het eerste vonnis in het incident van 14 december 2005
- het tweede vonnis in het incident van 9 augustus 2006
- het tussenarrest van gerechtshof te Amsterdam in het incident van 25 september 2007
- het arrest van gerechtshof te Amsterdam in het incident van 1 april 2008
- de conclusie van antwoord van Spectranetics International
- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie van Spectranetics c.s.
- de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie van Fox
- de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie van Spectranetics c.s.
- de conclusie van dupliek in reconventie van Fox
- de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities en de ter zitting door Spectranetics c.s. gedeponeerde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Fox heeft samen met de heer dr. A. Coster een aantal uitvindingen gedaan met betrekking tot het gebruik van lasers voor het verwijderen van blokkades van (slag)aderen. Zij hebben hiervoor onder meer in Amerika octrooien verkregen (verder: "de octrooien"). In 1990 hebben Fox en Coster deze octrooien - door tussenkomst van door hen beheerde "Limited Partnerships" - ondergebracht in Pillco Limited Partnership (verder: "Pillco").

2.2. Op 1 februari 1993 hebben Pillco en Spectranetics Corporation een licentieovereenkomst gesloten (verder: "de licentieovereenkomst"). In de licentieovereenkomst is aan Spectranetics Corporation - kort gezegd - het recht gegeven om producten die onder de beschermingsomvang van de octrooien vallen, te produceren en te verkopen. Als tegenprestatie heeft Spectranetics Corporation de verplichting op zich genomen om royalty's af te dragen conform de berekeningswijze als omschreven in artikel 3.00 van de licentieovereenkomst. In artikel 1.07 is de licentiehouders als volgt omschreven: "*LICENCEE*" includes *The Spectranetics Corporation and any company in which it has a 40% or greater ownership interest or effective operation control.*" In artikel 7.03. is onder meer bepaald: "*This agreement shall be binding upon and shall inure to the benefit of LINENCOR and LICENCEE, and their respective subsidiaries, successors and assigns.*" De licentieovereenkomst wordt beheerst door het recht van de Staat Virginia.

2.3. Spectranetics International is een in Nederland gevestigde dochtervennootschap van Spectranetics Corporation. Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat Spectranetics International op 18 januari 1993 in Nederland is gevestigd, de akte van oprichting van 9 juni 1993 is en de eerste inschrijving in het handelsregister op 16 juni 1993 heeft plaatsgevonden.

2.4. Op 12 februari 1996 zijn de octrooien en alle daaruit voortvloeiende rechten door Pillco overgedragen aan Interlase Limited Partnership (verder: "Interlase"). Interlase werd bestuurd door Lucre Investments Ltd. (verder: "Lucre"). Fox trad op zijn beurt op als President van Lucre.

2.5. Op 9 april 1997 is de echtscheiding tussen Fox en (verder: "mevrouw ") uitgesproken. Op 29 juli 1998 heeft mevrouw en zogenaamde "Writ of Garnishment" aan Spectranetics Corporation doen betekenen. In dit stuk, dat het beste te vergelijken is met het in Nederland bekende derdenbeslag, verzoekt mevrouw Bloom aan Spectranetics Corporation om de aan Interlase verschuldigde royalty's vanaf dat moment aan haar te betalen. Op 4 augustus 1998 volgt een brief van Interlase aan Spectranetics Corporation, waarin zij - kort gezegd - schrijft dat Spectranetics Corporation de royalty's uitsluitend bevrijdend aan Interlase kan betalen.

2.6. Op 9 september 1998 heeft Coster de onderbewindstelling van Interlase aangevraagd. Op 11 september 1998 heeft Interlase een brief aan Spectranetics Corporation gezonden met de navolgende inhoud:

"This shall serve as Notice under the license agreement between Interlase (...) and Spectranetics Inc. that the patents under which Spectranetics Inc. is licensed have been transferred to White Star Holdings Ltd. (WSHL). With that transfer WSHL. has acquired all of the rights under the license agreement, including the entitlement to

royalty payments from July 1, 1998 (Q3, 1998). WSHL also now owns the rights to collect past due royalties and interest thereon. We expect you will receive a separate Notice from WSHL as to their particulars.”

2.7. Op 14 september 1998 is de onderbewindstelling van Interlase door de Circuit Court in Arlington uitgesproken met benoeming van de heer R.S. Mendelson tot special receiver (bewindvoerder). Op 18 september 1998 heeft White Star Holdings Ltd (verder: “White Star”) aan Spectranetics Corporation het volgende geschreven:

“White Star Holdings Ltd. (WSHL) has acquired the patents to which Spectranetics Inc. has been licensed by Interlase Limited Partnership (ILP). This shall serve as Notice under the license agreement that WSHL has acquired all the rights under that license agreement from ILP, including the entitlement to royalty payments from July 1, 1998 (Q3, 1998). That includes previous royalties not paid ILP, which is, we understand, USD 64.827 owing, with interest from July 30, 1998.”

2.8. Op 15 oktober 1998 is White Star een gerechtelijke procedure tegen Spectranetics Corporation gestart met als inzet de betaling van royalty's. Op 13 juli 1999 is door een Amerikaanse rechter in die procedure geoordeeld dat de overdracht van de octrooien aan White Star nietig is en dat White Star geen vordering op Spectranetics Corporation heeft. Vervolgens is in een rechterlijke uitspraak van 18 april 2000 (District Court of Virginia) aan White Star, Lucre en Fox het verbod opgelegd om procedures aanhangig te maken met betrekking tot de licentie. Vervolgens is Spectranetics Corporation in een Amerikaans vonnis van 1 mei 2000 bevolen de uit hoofde van de licentieovereenkomst verschuldigde royalty's aan de special receiver van Interlase te voldoen (dus niet aan White Star).

2.9. Op 12 augustus 2004 is de dagvaarding in de onderhavige procedure door Fox uitgebracht. In de maand daarvoor had Fox al (derden)beslag ten laste van Spectranetics Corporation en Spectranetics International doen leggen. Naar aanleiding van deze gerechtelijke stappen heeft het District Court in Virginia op 20 september 2004 in een procedure tussen White Star en Spectranetics Corporation geoordeeld dat Fox het op 18 april 2000 opgelegde verbod heeft overtreden en dat Fox (daarom) de in Nederland gestarte procedure dient te staken. Op 13 september 2008 heeft het District Court of Virginia - eveneens in een procedure tussen White Star en Spectranetics Corporation - Fox nogmaals bevolen de onderhavige procedure te beëindigen. Aan deze bevelen heeft Fox geen gehoor gegeven.

3. Het geschil

in conventie

- 3.1. Fox vordert - na wijziging van eis en uitvoerbaar bij voorraad -:
1. Spectranetics c.s. te veroordelen binnen drie weken na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan Fox rekening en verantwoording af te leggen van de door gedaagden verrichte verkopen van apparaten waarover krachtens de licentieovereenkomst royalty's aan Fox zijn verschuldigd, zulks over de periode van 1 juli 1998 tot aan het moment van het afleggen van rekening en verantwoording, onder bepaling dat Spectranetics c.s., ieder, hoofdelijk, aan Fox een boete verschuldigd zullen zijn van EUR 100.000,00 per dag of gedeelte van een dag dat Spectranetics c.s. met de tijdige nakoming van het in deze te wijzen vonnis in gebreke mochten blijven;

-
2. Spectranetics c.s. te veroordelen hoofdelijk, des dat de één betalende, de ander zal zijn bevrijd tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Fox te betalen ter zake voorschot een bedrag van USD 2.166.000,00, of een zodanig hoger of lager bedrag als de rechtbank in goede justitie zal menen te behoren, te vermeerderen met de wettelijke rente van de Staat Virginia ten bedrage van 6% over dit voorschot vanaf de dag der dagvaarding tot aan die der voldoening;
 3. bij eindvonnis, nadat Spectranetics c.s. rekening en verantwoording hebben afgelegd en een door de rechtbank aangestelde deskundige aan de hand daarvan de hoogte van de aan Fox verschuldigde royaltybedragen heeft berekend, Spectranetics c.s. te veroordelen onder aftrek van het eventueel reeds aan Fox ter zake voorschot betaalde bedrag, aan Fox te betalen tegen behoorlijk bewijs van kwijting een bedrag van USD 2.688.500,00 ter zake verschuldigde royaltybedragen en een bedrag van EUR 193.624,82 ter zake gemaakte kosten van rechtsbijstand of een zodanig hoger of lager bedrag als de rechtbank op grond van de door Spectranetics c.s. te verstrekken rekening en verantwoording en het te verstrekken deskundigenonderzoek in goede justitie zal menen te behoren, vermeerderd met de wettelijke rente van de Staat Virginia à 6% over voormeld bedrag vanaf de tijdstippen waarop bedoeld bedrag in haar onderdelen verschuldigd werd, althans vanaf de datum van de dagvaarding tot de dag der algehele voldoening, voorts te vermeerderen met de verdere kosten van rechtsbijstand, vervallen na 31 januari 2009;
 4. Spectranetics c.s. hoofdelijk, dat de één betalend, de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen in de proceskosten, die van de gelegde beslagen daaronder begrepen.
- 3.2. Spectranetics c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

- 3.3. Spectranetics c.s. vordert - uitvoerbaar bij voorraad -:
1. Fox te veroordelen, onmiddellijk na betekening van het in deze te wijzen vonnis, al datgene te doen waartoe Fox is veroordeeld in de Amended Order van the United States District Court for the Eastern District of Virginia van 13 september 2008, waaronder in ieder geval het beëindigen van de procedure voor de rechtbank Utrecht tegen Spectranetics c.s. onder rol- en zaaknummer 182843/04-1819, op straffe van een boete van EUR 10.000,00 voor iedere dag dat hij in gebreke blijft aan die beslissing van 13 september 2008 te voldoen en Fox te veroordelen in de werkelijke kosten van de procedures in de Verenigde Staten en Nederland, gemaakt door Spectranetics c.s. en door derden die zij voor deze procedure heeft ingeschakeld, voorlopig ten minste begroot op EUR 297.123,00;
 2. te verklaren voor recht dat Fox, door deze procedure aanhangig te maken en voort te zetten onrechtmatig handelt jegens Spectranetics c.s.;
 3. Fox te veroordelen de schade die Spectranetics c.s. als gevolg van de onder 2. omschreven onrechtmatige daad lijdt te vergoeden, voorlopig begroot op de proceskosten die Spectranetics c.s. is de procedure heeft moeten maken à EUR 297.123,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de inleidende dagvaarding in deze procedure, althans vanaf 12 november 2008, tot de dag van algehele betaling.

3.4. Fox voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

Stellingen van Fox

4.1. Fox legt aan zijn onder 3.1. omschreven vorderingen - kort gezegd - de navolgende stellingen ten grondslag. Op 15 juli 1998 zijn door Interlase 25% van alle uit de octrooien voortvloeiende rechten aan Fox overgedragen. Dit is in een overeenkomst van die datum als volgt omschreven:

“Interlase hereby assigns and sets over to Fox, his heirs or assigns, twenty five percent (25%) of the Intellectual Property and all benefits, revenues, title, interest, control, and rights arising therefrom (...). Further, Interlase agrees to notify all royalty payers that it is their obligation on applicable license agreements to make the above-designated percentage of their payments directly to the Assignee (*lees Fox, toevoeging rechtbank*) and not to the Assignor (*lees Interlase, toevoeging rechtbank*). (...)”

Op dezelfde wijze is door Interlase een percentage van 15% van de octrooien aan Coster overgedragen (ook op 15 juli 1998). Van deze overdrachten is Spectranetics Corporation op 18 juli 1998 schriftelijk in kennis gesteld. Zowel Spectranetics Corporation als Spectranetics International zijn vervolgens hun verplichting tot betaling van 25% van de royalty's, en hun daarmee samenhangende verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording, niet nagekomen. Naast het feit dat Spectranetics Corporation en Spectranetics International hierdoor in hun contractuele relatie tot Fox hebben gewanpresteed, hebben zij ook onrechtmatig jegens Fox gehandeld.

Stellingen van Spectranetics c.s.

4.2. Spectranetics c.s. heeft zich tegen de vorderingen van Fox - samengevat - verweerd met de volgende stellingen:

- A. de gestelde overdracht op 15 juli 1998 van Interlase aan Fox van 25% van de octrooien waarop de licentie betrekking heeft, is een geantedateerd fabrikaat van Fox;
- B. als de overdracht op 15 juli 1998 wel heeft plaatsgevonden, dan is die overdracht ongeldig omdat het District Court in Virginia zulks op 13 september 2008 heeft vastgesteld en de Nederlandse rechtbank deze vaststelling dient te erkennen;
- C. als de overdracht op 15 juli 1998 wel heeft plaatsgevonden en als die geldig is, dan geldt dat deze op grond van artikel 261 van de US Patent Act alsnog nietig is door de latere overdracht van de octrooien en de daarmee verbonden rechten door Interlase aan White Star;
- D. Spectranetics Corporation is door de Amerikaanse rechter veroordeeld om de verschuldigde royalty's te betalen aan de special receiver van Interlase. Spectranetics Corporation heeft aan die betalingsverplichting steeds voldaan, zodat zij bevrijdend heeft betaald onder het recht van de Staat Virginia;

- E. als Spectranetics c.s. al royalty's aan Fox verschuldigd zou zijn, geldt dat een deel van de vorderingen van Fox, naar het recht van Virginia, is verjaard.

Heeft de overdracht plaatsgevonden? (ad. A.)

4.3. Ter ondersteuning van zijn stelling dat de gestelde overdracht van 25% heeft plaatsgevonden heeft Fox een groot aantal producties overgelegd. Spectranetics c.s. heeft op haar beurt de authenticiteit en/of relevantie van deze producties betwist. Daarnaast heeft Spectranetics c.s. - mede onder verwijzing naar een aantal stukken en een aantal specifiek genoemde feiten en omstandigheden - gemotiveerd toegelicht waarom zij de overtuiging heeft dat de door Fox gestelde overdracht van 25% van de octrooien niet heeft plaatsgevonden. Met inachtneming van deze verschillende door partijen ingenomen stellingen en overgelegde stukken is de rechtbank van oordeel dat de door Fox gestelde overdracht niet heeft plaatsgevonden, althans dat Fox en Coster aan de (geplande) overdracht geen gevolg hebben gegeven. Dit oordeel is gegrond op de navolgende overwegingen.

Correspondentie Spectranetics Corporation en Fox/Coster

4.4. Fox heeft als productie 4 een tweetal aktes overgelegd waaruit volgens hem moet blijken dat op 15 juli 1998 25% van alle uit de octrooien voortvloeiende rechten aan Fox zijn overgedragen en 15% van deze rechten aan Coster. Beide aktes zijn door Fox - in zijn functie van President van Lucre - ondertekend. Verder is door Fox een aantal brieven van 18 juli 1998 overgelegd waarin Spectranetics Corporation van deze overdrachten op de hoogte wordt gesteld, vergezeld van de mededeling dat de royalty-betalingen ter zake genoemde percentages rechtstreeks aan Fox respectievelijk Coster dient te geschieden. Spectranetics Corporation heeft, zoals vermeld, betwist dat de door Fox gestelde overdrachten hebben plaatsgevonden. Daarnaast heeft Spectranetics Corporation betwist dat op 18 juli 1998 de door Fox gestelde correspondentie naar haar is toegezonden.

4.5. De rechtbank stelt voorop dat alle documenten met betrekking tot de door Fox gestelde overdracht van (octrooi)rechten door hem (namens Lucre) zijn ondertekend. Deze enkele omstandigheid leidt niet de conclusie dat geen overdracht heeft plaatsgevonden, maar rechtvaardigt wel een onderzoek naar nadere feiten en omstandigheden die de door Fox gestelde overdracht ondersteunen. Een van deze feiten had kunnen zijn dat Spectranetics Corporation op de overdracht, waarvan zij volgens Fox op 18 juli 1998 in kennis is gesteld, heeft gereageerd. Immers, een gevolg van de overdracht zou zijn geweest dat Spectranetics Corporation een gedeelte van de door haar verschuldigde royalty's uitsluitend bevrijdend aan Fox en Coster kon betalen. Een zodanige reactie ontbreekt. Met andere woorden: door Spectranetics Corporation is nimmer in een brief of ander stuk melding gemaakt van een (gestelde) cessie-overeenkomst tussen Interlase enerzijds en Fox en Coster anderzijds noch is door Spectranetics Corporation ooit enige betaling uit hoofde van de licentie-overeenkomst rechtsreeks aan Fox en/of Coster gedaan. Dit is een aanwijzing voor de juistheid van de stelling van Spectranetics Corporation dat de brieven van 18 juli 1998 haar nooit hebben bereikt. Met het oog op het feit dat Spectranetics Corporation niets met de gestelde overdracht deed (zelfs daarop niet reageerde), had het in de lijn der verwachting gelegen dat Fox en Coster, althans één van hen, Spectranetics Corporation binnen bekwame tijd (nogmaals) over de overdracht zou hebben geïnformeerd en (nogmaals) aanspraak zou hebben gemaakt op de uit die overdracht voortvloeiende rechten. Ook dit aanknopingspunt

is er niet. Door Coster - en later zijn erfgenamen - is nimmer een beroep gedaan op een overdracht van 15% van de uit de licentieovereenkomst voortvloeiende rechten. Door Fox is dat pas voor het eerst gedaan in de dagvaarding die de onderhavige procedure heeft ingeleid, derhalve ruim 6 jaar nadat volgens Fox 25% van de rechten uit de licentieovereenkomst aan hem zijn gecedeerd.

Overdracht octrooien aan White Star

4.6. Vervolgens is de vraag of er andere feiten en omstandigheden zijn die als bewijs kunnen dienen voor de overdracht die volgens Fox op 15 juli 1998 heeft plaatsgevonden. Voor de beantwoording van deze vraag is van belang dat Interlase op 11 september 1998 aan Spectranetics Corporation schrijft (1) dat de octrooien aan White Star zijn overgedragen en (2) dat White Star hierdoor alle rechten uit de licentieovereenkomst heeft verkregen (zie 2.6.). In deze brief wordt geen woord gewijd aan een eventuele overdracht van 40% van deze octrooien/rechten aan respectievelijk Fox (25%) en Coster (15%), terwijl volgens Fox deze overdracht ruim anderhalve maand daarvoor al had plaatsgevonden. Daarnaast duiden de woorden "de octrooien" en "alle rechten" in de brief van 11 september 1998 op een ongelimiteerde en volledige (100%) overdracht van de octrooien en de daaruit voortvloeiende aanspraken op royalty-betalingen. Deze 100% overdracht had niet gekund als Interlase nog maar 60% van de octrooien/rechten had. Daarnaast is opvallend dat White Star in haar bevestiging van de overdracht ook spreekt over het verkrijgen van "alle rechten" (zie 2.7.). White Star dacht blijkbaar - net als Interlase - dat 100% van de octrooien en alle daaruit voortvloeiende rechten aan haar werden overgedragen. Het feit dat in de officiële cessiepapieren wordt gesproken over de overdracht van "all rights Interlase shall have" maakt deze conclusie niet anders. Interlase en White Star hebben deze zinsnede - gezien de hiervoor vermelde bevestigingsbrieven - immers niet beschouwd als een beperking. Fox heeft met betrekking tot de omvang van de cessie aan White Star nog aangevoerd dat hij niet rechtsreeks bij die cessie betrokken is geweest, maar wel bij de cessie aan hemzelf anderhalve maand daarvoor. Mocht Fox daarmee hebben willen zeggen dat de communicatie bij Interlase intern niet goed is gegaan en dat als gevolg daarvan aan White Star minder rechten zijn overgedragen dan Interlase en White Star hadden bedoeld, dan had het in de lijn der verwachting gelegen dat Fox of iemand anders binnen Interlase deze omissie zou hebben hersteld. Dit is niet gebeurd, hetgeen onder meer uit het verloop van de gerechtelijke procedure tussen White Star en Spectranetics Corporation blijkt.

4.7. In die procedure, die op 15 oktober 1998 door White Star is gestart, is de inzet de betaling van royalty's (zie 2.8.). Deze inzet is niet beperkt tot 60% van de royalty's, zodat White Star ook toen nog de mening was toegedaan dat de octrooien en alle daarmee verbonden rechten - volledig en zonder beperking - aan haar waren overgedragen. Als dit een omissie was, dan had die omissie bij gebreke van enige bemoeienis van Fox bij de procedure mogelijk hebben kunnen voortbestaan. Fox was echter niet afwezig. Integendeel, hij was direct betrokken bij de procedure tussen White Star en Spectranetics Corporation. Dit blijkt ten eerste uit een zogenaamde "privilege log", verstrekt door de advocaat van White Star. In dit document komt duidelijk naar voren dat Fox veelvuldig met de advocaat van White Star communiceerde en dat hij zich inhoudelijk met de zaak bemoeide. Ten tweede volgt de bemoeienis van Fox in de hier besproken procedure uit een uitspraak van de District Court of Colorado van 16 februari 1999. In die uitspraak wordt - bij afwezigheid van een advocaat voor White Star - Fox aangewezen als de persoon aan wie alle correspondentie in de procedure tussen White Star en Spectranetics Corporation moet

worden toegestuurd. Mocht Fox van mening zijn geweest dat op 15 juli 1998 aan hem rechten met betrekking tot de octrooien waren overgedragen en dat daarom de claim van White Star niet klopte, dan had hij - gegeven zijn directe bemoeienis - White Star en Spectranetics Corporation daarop eenvoudig kunnen wijzen. Dat heeft Fox niet gedaan. Ook dit stilzwijgen is een omstandigheid die de conclusie rechtvaardigt dat aan Fox nimmer een aandeel van 25% in de octrooien is overgedragen, althans dat Fox aan die overdracht geen gevolg heeft willen geven.

4.8. Deze conclusie wordt bevestigd door een schriftelijke verklaring van 27 december 1999, die Fox in de procedure tussen White Star en Spectranetics Corporation onder ede heeft afgelegd. In deze verklaring stelt Fox dat hij vóór 16 oktober 1998 geen enkele vordering op Spectranetics Corporation had. Deze verklaring is in strijd met zijn huidige stelling, inhoudende dat Spectranetics Corporation als gevolg van de cessie van 15 juli 1998 met ingang van 1 juli 1998 aan hem 25% van de royalty's diende te betalen. Dat de royalty-betalingen met betrekking tot het derde kwartaal van 1998 op grond van de licentieovereenkomst pas op 31 oktober 1998 daadwerkelijk betaald moesten worden, maakt dit niet anders. Immers, indien de door Fox gestelde cessie van 25% per 1 juli 1998 effectief zou zijn geworden, had hij wel een vordering op Spectranetics Corporation vanaf die datum, maar was die vordering - voor zover het de royalty-betalingen betreft - nog niet opeisbaar. Het enkele feit dat een vordering nog niet opeisbaar is, maakt niet dat die vordering niet bestaat. Fox heeft met betrekking tot de verklaring van 27 december 1999 betoogd dat die vals is en later aan het dossier is toegevoegd. Deze stelling wordt verworpen, omdat onbetwist vaststaat dat White Star ten tijde van de procedure tussen haar en Spectranetics Corporation expliciet naar die verklaring van Fox heeft verwezen. Hiermee staat vast dat de verklaring van 27 december 1999 altijd onderdeel heeft uitgemaakt van de processtukken.

Overige omstandigheden

4.9. Ten slotte acht de rechtbank bij de beantwoording van de vraag of op 15 juli 1998 aan Fox rechten zijn overgedragen het volgende van belang. De door Fox gestelde overdracht op 15 juli 1998 is nimmer in de daartoe bestemde openbare registers ingeschreven. Er is dus geen openbare bron die de aanspraken van Fox op 25% van de octrooien, waaronder begrepen een recht op royalty-betalingen ter zake dit percentage, ondersteunt. De overdracht van de octrooien en de daarmee verbandhoudende rechten door Interlase aan White Star is daarentegen wel ingeschreven, zonder dat daarbij de beperking wordt gemaakt dat die overdracht slechts ziet op 60% van de octrooien. Mocht de overdracht van op 15 juli 1998 wel hebben plaatsgevonden, dan had die beperking in de registers moeten worden vermeld. Fox had hiervoor kunnen zorgen omdat hij - zoals uit al het voorgaande volgt - zowel bij Interlase als White Star direct was betrokken. Het gegeven dat Fox ter zake - de volgens hem - onjuiste vermelding stil is blijven zitten, ook richting Spectranetics Corporation (gedurende ruim zes jaar), maakt het ook onaannemelijk dat aan hem op 15 juli 1998 een deel van de octrooien en de daarmee verbandhoudende rechten zijn overgedragen.

4.10. De door Fox overgelegde producties 38 tot en met 56 brengen in bovenstaande conclusie geen verandering. Daarvoor is redengevend dat een aantal van deze producties niets zegt over een overdracht van rechten aan Fox en/of Coster of slechts een voornemen daartoe verwoordt (producties 38, 39, 40, 41, 42, 44, 51, 53, 54, 55 en 56). Daarnaast betreft een aantal producties interne door Fox of Coster opgestelde documenten, waarin Fox of

Coster melding maakt van de overdracht op 15 juli 1998, althans het daartoe genomen besluit (producties 43, 45, 47, 48, 50). De inhoud van deze interne documenten verhoudt zich echter niet tot alle - hiervoor beschreven - openbare bronnen en stukken uit diverse procedures, waarin geen enkele aanwijzing voor de door Fox gestelde overdracht is te vinden. Deze producties bieden dan ook geen steun voor de stellingen van Fox. Productie 46 is een (niet ondertekende) brief van Fox aan zijn advocaat op de Bahamas gedateerd 25 juli 1998. Uit die brief moet volgens Fox blijken dat op 15 juli 1998 daadwerkelijk 25% van de octrooien aan hem is overgedragen, omdat hij tien dagen daarna de overdrachtsakte naar zijn advocaat heeft toezonden. In de verklaring van die advocaat van 27 oktober 2008 (productie 52) wordt deze ontvangst echter niet bevestigd. De advocaat spreekt namelijk over een overdrachtsakte "*which he did then receive from them*". Hij zegt dus niet "*which I did then receive from them*". Daarnaast verklaart die advocaat: "*In the period of late June or early July, 1998, my understanding is that he did agree to receive such a partial assignment from Interlase*". Uit deze verklaring kan weliswaar wordt opgemaakt dat de advocaat bekend was met het voornemen om een gedeeltelijke overdracht aan Fox te realiseren, maar hij verklaart niet dat de overdracht vervolgens medio juli 1998 ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Productie 49 betreft een faxbericht van 15 augustus 1998 van Fox aan de heer Fattel, volgens Fox zijn contactpersoon bij de moedermaatschappij van White Star. In deze brief schrijft Fox: "*I want to confirm my understanding (...) that your company and Lucre (...) have finally come to a agreement for the outright sale of the Interlase LP patents/assignment of the patent licenses*". Het woord "outright" betekent volgens de Van Dale Engels/Nederlands 'onverdeelde' respectievelijk 'totale'. Ook de inhoud van deze brief duidt derhalve op een 100% overdracht door Interlase aan White Star en is daarom in tegenspraak met de stelling van Fox dat met deze brief slechts de voorgenomen overdracht aan White Star van 60% van de rechten is bevestigd. Dat bij de brief een bijlage zou zijn gevoegd (zoals Fox heeft gesteld) waarin de overdracht nader is toegelicht en de beperking wel zou volgen, blijkt nergens uit.

Conclusie

4.11. Gegeven al het vorenstaande komt de rechtbank tot het oordeel dat er geen, althans geen openbare, aanknopingspunten zijn die de stellingen van Fox ondersteunen en dat er veel (wel openbare) feiten en omstandigheden zijn die erop duiden dat aan Fox geen rechten op de octrooien en de daarmee verbandhoudende rechten zijn overgedragen. Als gevolg hiervan neemt de rechtbank als vaststaand aan dat de door Fox gestelde overdracht niet heeft plaatsgevonden. Reeds hierom worden de vorderingen van Fox afgewezen en behoeven de onder 4.2. omschreven verweren B. tot en met E. geen bespreking.

Proceskostenveroordeling

4.12. Fox zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Spectranetics c.s. worden begroot op:

- vast recht	EUR 4.535,00
- salaris advocaat	<u>12.844,00</u> (4,0 punten × tarief EUR 3.211,00)
Totaal	EUR 17.379,00

in reconventie

4.13. Spectranetics c.s. vordert in reconventie een voor tenuitvoerlegging vatbare titel ter zake van de Amended Order van het United States District Court for the Eastern District of Virginia van 13 september 2008 (hierna: Amended Order). In deze Amended Order is (onder meer) geoordeeld dat de overdracht van 25% van de intellectuele eigendomsrechten waarop de licentie ziet niet op 15 juli 1998 heeft plaatsgevonden en dat de stelling van Fox dat Spectranetics International partij was bij die licentie en aan Fox royalties verschuldigd is zonder grond is. Voorts oordeelt het District Court dat Fox door die stelling in te nemen handelt in strijd met de Injunction Order van 18 april 2000. Ten slotte behelst dit oordeel de vaststelling dat Fox in strijd handelt met de Order van 20 september 2004 door de (onderhavige) procedure in Nederland voort te zetten alsmede een bevel aan Fox om deze procedure te beëindigen en een proceskostenveroordeling aan de zijde van Fox. Nu de procedure die heeft geleid tot de Amended Order beslissing voldoet aan de vereisten die voor erkenning gelden, kan een nieuwe inhoudelijke behandeling achterwege blijven, aldus Spectranetics c.s. Spectranetics c.s. vordert voorts (1) een verklaring voor recht dat Fox door de onderhavige procedure aanhangig te maken onrechtmatig jegens haar handelt en (2) een veroordeling van Fox tot vergoeding van alle door Spectranetics c.s. dientengevolge geleden schade.

4.14. Fox voert verweer tegen deze vorderingen. Hij stelt daartoe onder meer - kort samengevat - dat er vanwege het feit dat geen uitspraak is gedaan in een procedure waarbij de partijen in de onderhavige procedure partij waren, alsmede op grond van maatstaven van algemeen internationaal privaatrecht geen sprake kan zijn van erkenning van de beslissing. Daarom dient het geding opnieuw bij de Nederlandse rechter te worden behandeld en afgedaan, als bedoeld in artikel 431 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

4.15. De rechtbank stelt voorop dat zij noch ingevolge enig verdrag noch ingevolge het Nederlandse internationaal privaatrecht gehouden is tot erkenning van een uitspraak van de District Court of Virginia, zoals de Amended Order. Naar Nederlands internationaal privaatrecht staat het de rechter in beginsel vrij in elk bijzonder geval te beoordelen of en in hoeverre aan een vreemd vonnis gezag moet worden toegekend. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het vreemde vonnis ongeacht zijn aard en strekking wordt erkend indien aan een drietal minimumvereisten is voldaan:

- a. de buitenlandse rechter was bevoegd om van de zaak kennis te nemen;
- b. het vreemde vonnis is tot stand gekomen na een behoorlijke rechtspleging;
- c. het vreemde vonnis is niet in strijd met de Nederlandse beginselen van openbare orde.

4.16. De rechtbank is van oordeel dat de Amended Order niet voor erkenning en tenuitvoerlegging in aanmerking komt. Daartoe is het volgende redengevend. De rechtbank constateert dat de Amended Order door de District Court of Virginia is afgegeven in een procedure waarbij Fox geen partij was. Deze procedure werd immers gevoerd tussen White Star als *Plaintiff* en Spectranetics Corporation als *Defendant*. In de onderhavige procedure is Fox in privé partij. Dit betekent dat zowel Fox als Spectranetics Corporation en/of Spectranetics International tezamen niet bij de procedure leidend tot de uitspraak waarvan erkenning wordt gevraagd, partij zijn geweest. In de Amended Order wordt door de District Court of Virginia vastgesteld dat Fox handelt in strijd met de Injunction Order van 18 april 2000 en de Order van 20 september 2004. Het Gerechtshof

Amsterdam heeft in haar arrest van 1 april 2008 in het kader van een beoordeling van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter op grond van artikel 12 Rv overwogen dat deze bepaling niet aan haar bevoegdheid in de weg staat nu niet is gebleken dat zowel Fox als Spectranetics Corporation en/of Spectranetics International tezamen bij de voor de Amerikaanse rechter gevoerde procedures partij zijn geweest. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de onderhavige vordering. Gelet op het vorenstaande moet worden aangenomen dat de Amended Order partijen in de onderhavige procedure niet kan binden, zodat daaraan geen gezag kan worden toegekend. Het feit dat Fox op de hoogte was van de procedure (zoals hiervoor in 4.7 overwogen) alsmede het feit dat de daarin vervatte bevelen gericht zijn tot Fox doet daar niet aan af. Met de bekendheid met -en bemoeienis van- Fox met de eerdere procedures van White Star kan immers nog niet worden aangenomen dat Fox partij bij deze procedure was en als zodanig verweer heeft kunnen voeren. Voorts blijkt uit de motivering van de Amended Order niet op welke gronden de diverse verboden aan Fox (kunnen) worden opgelegd in een procedure waarbij hij geen partij was, zodat er in dat opzicht sprake is van een gebrek in de motivering. Ten slotte behelst de inhoud van de Amended Order een algemeen gebod aan Fox om de bij een Nederlands gerecht aanhangig gemaakte procedure te staken en gestaakt te houden, welk gebod zich tevens uitstrekt tot elders aanhangig te maken procedures. En dergelijk in algemene bewoordingen gesteld gebod of verbod, waarmee Fox feitelijk het recht wordt ontnomen enige procedure jegens Spectranetics c.s. aanhangig te maken, is naar het oordeel van de rechtbank in strijd met de Nederlandse openbare orde, zodat de vordering tot erkenning ook op deze grond dient te worden afgewezen.

4.17. Een en ander leidt tot de slotsom dat de Amended Order in strijd is met de beginselen van een behoorlijke rechtspleging die in de Nederlandse rechtsorde als fundamenteel moet worden beschouwd danwel de Nederlandse openbare orde. De vordering tot erkenning daarvan zal daarom worden afgewezen. Dit betekent dat de door Fox ingestelde vorderingen inhoudelijk moeten worden beoordeeld, hetgeen hiervoor in conventie is gebeurd.

4.18. Ter onderbouwing van de gevorderde verklaring voor recht dat Fox onrechtmatig handelt door de onderhavige procedure te voeren en in stand te houden, heeft Spectranetics c.s. gesteld dat er in het licht van de geschiedenis van de diverse procedures en het handelen in strijd met bevelen van de Amerikaanse rechter, sprake is van misbruik van procesrecht door Fox. Gelet op hetgeen hiervoor in 4.16 is overwogen omtrent de bij de eerdere procedures betrokken partijen kan niet worden geoordeeld dat Fox met het instellen van de onderhavige procedure misbruik maakt van procesrecht. Voorts zijn er door Spectranetics c.s. geen andere feiten of omstandigheden gesteld die tot het oordeel kunnen leiden dat er sprake is van misbruik van procesrecht. Gelet op de in de jurisprudentie algemeen aanvaarde maatstaf dat het instellen van op voorhand kansloze vorderingen onder omstandigheden misbruik van procesrecht kan opleveren maar dat het instellen van vorderingen bij de burgerlijke rechter, waarvan de eiser weet dat zij naar de stand van het recht op dat moment en/of gezien hun feitelijke grondslag weinig of geen kans maken op toewijzing nog niet tot die conclusie leidt, had het op de weg van Spectranetics c.s. gelegen haar vordering op dit punt nader te onderbouwen. Nu zij dat heeft nagelaten, zal deze vordering eveneens worden afgewezen.

Proceskosten

4.19. Spectranetics c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Fox worden begroot op:
- salaris advocaat EUR 6.422,00 (4,0 punten × factor 0,5 × tarief EUR 3.211,00)
Totaal EUR 6.422,00

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Fox in de proceskosten, aan de zijde van Spectranetics c.s. tot op heden begroot op EUR 17.379,00,

5.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

5.4. wijst de vorderingen af,

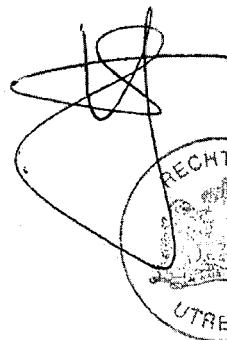
5.5. veroordeelt Spectranetics c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Fox tot op heden begroot op EUR 6.422,00,

5.6. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

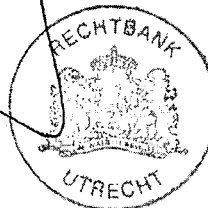
Dit vonnis is gewezen door mr. J.P.H. van Driel van Wageningen, mr. Y. Sneevliet en mr. G.V.M. Veldhoen en in het openbaar uitgesproken op 9 juni 2010.

J.P.H. van Driel

HvW



G.V.M. Veldhoen



Voor gresse / afschrift
De griffier van de rechtbank

[Handwritten signature]

HvW/GV