

arrest

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEWARDEN

locatie Arnhem

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.078.460
(zaaknummer rechtbank 182843)

arrest van de zesde kamer van 10 september 2013

in de zaak van

Kenneth Richard Fox,
wonende te Tel Aviv, Israel,
appellant in het principaal hoger beroep,
geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep,
hierna: Fox,
advocaat: mr. M.L. Veldhuijzen,

tegen:

1. de vennootschap naar het recht van de Staat van Delaware, Verenigde Staten van Amerika,
The Spectranetics Corporation,
gevestigd te Colorado Springs, Verenigde Staten van Amerika,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Spectranetics International B.V.,
gevestigd te Leusden,
geïntimeerden in het principaal hoger beroep,
appellanten in het incidenteel hoger beroep,
hierna: Corporation respectievelijk International, gezamenlijk: Spectranetics,
advocaat: mr. D. Knottenbelt.

1. Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 9 juni 2010 dat de rechtbank Utrecht tussen Fox als eiser in conventie, verweerder in reconventie en Spectranetics als gedaagden in conventie en eiseressen in reconventie heeft gewezen, alsmede naar de inhoud van de vonnissen van die rechtbank in het incident van 14 december 2005 en 9 augustus 2006, gevolgd door de arresten van dit hof van 25 september 2007 en 1 april 2008. Het vonnis van 9 juni 2010 is gepubliceerd onder LJN: BM7168.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 Fox heeft bij exploit van 7 september 2010 Spectranetics aangezegd van voornoemd vonnis van 9 juni 2010 in conventie gewezen in hoger beroep te komen, met dagvaarding van Spectranetics voor dit hof.

2.2 Bij memorie van grieven heeft Fox veertien grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd, zijn eis vermeerderd, bewijs aangeboden en nieuwe producties in het geding gebracht. Fox heeft gevorderd dat het hof het bestreden vonnis in conventie zal vernietigen en, opnieuw recht doende, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest:

I. Spectranetics zal veroordelen binnen drie weken na betekening van het te wijzen arrest aan Fox rekening en verantwoording af te leggen van de door Spectranetics verrichte verkopen van apparaten waarover krachtens de tussen partijen geldende licentieovereenkomst royalty's aan Fox verschuldigd zijn, zulks over de periode van 1 juli 1998 tot aan het moment van het afleggen van rekening en verantwoording, onder bepaling dat Spectranetics ieder hoofdelijk aan Fox een boete verschuldigd zijn van EUR 100.000,- per dag of gedeelte van een dag dat Spectranetics met de tijdige nakoming van deze veroordeling in gebreke mochten blijven;

II. Spectranetics zal veroordelen, hoofdelijk, des dat één betalende, de ander zal zijn bevrijd, tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Fox te betalen ter zake van voorschot een bedrag van USD 2.166.000,- of een door het hof hoger of lager te bepalen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente van de Staat Virginia ten bedrage van 6% over dit voorschot vanaf de dag der dagvaarding in eerste aanleg tot aan de dag der voldoening;

III. een getuige-deskundige zal benoemen die de opdracht ontvangt om aan de hand van de door Spectranetics te verstrekken rekening en verantwoording en de door Spectranetics per kwartaal over de royaltydragende periode volgens de Amerikaanse wetgeving gepubliceerde omzetcijfers, de aan appellant verschuldigde royaltybedragen te berekenen;

IV. nadat de door het hof aangestelde deskundige de aan Fox verschuldigde royaltybedragen heeft berekend, Spectranetics bij eindarrest hoofdelijk zal veroordelen, onder aftrek van een eventueel reeds aan Fox ter zake van voorschot betaald bedrag, tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Fox te betalen een bedrag van USD 2.688.500,- ter zake van verschuldigde royaltybedragen en een bedrag van EUR 295.575,34 wegens gemaakte kosten van de procedure c.q. rechtsbijstand of een door het hof hoger of lager te bepalen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente van de Staat Virginia ad 6% over voormelde bedragen vanaf de tijdstippen waarop de bedoelde bedragen verschuldigd werden, althans vanaf de datum van de dagvaarding in eerste aanleg tot de dag der algehele voldoening, voorts te vermeerden met de verdere kosten van rechtsbijstand na 31 december 2010;

subsidiair

V. zal overwegen dat op 15 juli 1998 aan Fox werd gecedeerd het recht op 25% van de royalty's die verschuldigd zijn uit hoofde van de tussen partijen geldende licentieovereenkomst, zulks voor het eerst te berekenen over het kwartaal beginnend op 1 juli 1998 en dat aan Spectranetics van het bestaan van de cessie tijdig op 18 juli 1998 mededeling werd gedaan, subsidiair dat althans mededeling van het bestaan der cessie werd gedaan bij het uitbrengen van de inleidende dagvaarding in de eerste aanleg op 12 augustus 2004 met gelasting van een comparitie van partijen voor overleg over het verdere verloop van de procedure en het beproeven van een schikking, dan wel – na voormelde overweging – onder veroordeling van Spectranetics in de proceskosten, de zaak zal verwijzen naar de rechtbank Utrecht ter verdere afdoening;

een en ander steeds met veroordeling van Spectranetics, hoofdelijk, des dat één betalende de

ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten, die van de gelegde beslagen daaronder begrepen.

2.3 Bij memorie van antwoord, waaraan producties zijn gehecht, heeft Spectranetics verweer gevoerd met als conclusie dat het hof het bestreden vonnis in conventie zal bekrachtigen, althans – zo nodig onder aanvulling van gronden – de vorderingen van Fox zal afwijzen, met veroordeling van Fox, uitvoerbaar bij voorraad, in de kosten van [bedoeld zal zijn:] het hoger beroep.

2.4 Bij dezelfde memorie heeft Spectranetics incidenteel hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 9 juni 2010 en heeft zij daartegen drie grieven aangevoerd. Spectranetics heeft gevorderd dat het hof dat bestreden vonnis in reconventie zal vernietigen en, opnieuw recht doende, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren arrest, alsnog de vorderingen van Spectranetics in reconventie zal toewijzen, met veroordeling van Fox, uitvoerbaar bij voorraad, in de kosten van de procedure in eerste aanleg in reconventie en in incidenteel hoger beroep.

2.5 Bij memorie van antwoord in het incidenteel hoger beroep heeft Fox verweer gevoerd en geconcludeerd dat het hof Spectranetics in haar hoger beroep niet-ontvankelijk zal verklaren, althans dat haar de vordering zal worden ontzegd onder veroordeling van Spectranetics, uitvoerbaar bij voorraad, in [het hof leest] de kosten van het incidenteel hoger beroep.

2.6 Voornoemde memorie bevat voorts een akte in het principaal hoger beroep waarin Fox onder meer bewijs heeft aangeboden.

2.7 Vervolgens heeft Spectranetics bij antwoordakte gereageerd.

2.8 Ter zitting van 5 november 2012 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Fox door mr. Veldhuijzen voornoemd, advocaat te Dordrecht en Spectranetics door mr. K. de Vries, advocaat te Amsterdam. Beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht. Mr. Veldhuijzen voornoemd heeft voorafgaand aan de zitting aan Spectranetics en het hof de productie 8 gezonden, gehecht aan het H-12 formulier van 18 oktober 2012. Mr. De Vries heeft namens Spectranetics op de producties 57 tot en met 67 en bij brief van 29 oktober 2012 de productie 68 aan Fox en het hof doen toekomen. Deze producties zijn met instemming van partijen aan het procesdossier toegevoegd.

2.9 Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald.

3. De vaststaande feiten

3.1 Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven onder 2.1 tot en met 2.9 van het bestreden vonnis van 9 juni 2011, met uitzondering van de door grief 1 in het incidenteel hoger beroep bestreden vaststelling onder 2.3, waarover hieronder meer.

3.2 Naar aanleiding van grief I in het principaal hoger beroep leest het hof de vaststelling onder 2.5 aldus dat (vast staat dat) de ex-echtgenote van Fox in de daar genoemde “Writ of Garnishment” aan Corporation heeft verzocht om de verschuldigde royalty’s vanaf dat moment aan haar te betalen. Of het daarbij (slechts) ging om aan Interlase verschuldigde royalty’s (zoals Spectranetics stelt, maar Fox betwist) kan hierna aan de orde komen.

4. De beoordeling in hoger beroep

4.1 Het gaat in deze zaak, kort samengevat, om het volgende. Corporation is (volgens Fox met International) partij bij een op 1 februari 1993 gesloten licentieovereenkomst krachtens welke zij is gerechtigd tot productie en verkoop van artikelen die onder de beschermingsomvang vallen van enkele aan Fox en diens voormalige compagnon, de in februari 1999 overleden A. Coster (hierna: Coster), verleende octrooien. Sedert 12 februari 1996 waren de royalty's voor deze licentie verschuldigd aan Interlase Limited Partnership (hierna: Interlase). Interlase is op 14 september 1998 door de Circuit Court van Arlington (Virginia) onder bewind gesteld van een Special Receiver, R.S. Mendelson (hierna: Mendelson).

4.2 Over de licentie is in de Verenigde Staten veelvuldig geïncideerd, waarbij verschillende uitspraken zijn gedaan over de vraag wie tot de octrooien en royalty's zijn gerechtigd. Van belang zijn hier met name de volgende uitspraken:
i) van 13 juli 1999 waarbij werd geoordeeld dat de overdracht van de octrooien aan White Star Holdings Ltd (hierna: White Star), die op 11 september 1998 zou hebben plaatsgevonden, nietig is zodat White Star geen vordering (tot betaling van royalty's) heeft op Spectranetics;
ii) de Permanent Injunction Order van 18 april 2000 waarbij aan White Star, Lucre Investments en Fox het verbod is opgelegd om (rechts)handelingen met betrekking tot de licenties te verrichten en om daaromtrent procedures aanhangig te maken;
iii) van 1 mei 2000 waarbij Corporation is bevolen om de uit hoofde van licentie verschuldigde royalty's aan Mendelson over te maken.

4.3 De geschillen tussen (de Special Receiver van) Interlase en Spectranetics hebben op 19 november 2003 geleid tot een schikking waarbij Corporation tegen betaling van USD 200.000,- finale kwijting is verleend voor de tot 19 november 2003 verschuldigde royalty's. Die overeenkomst is door de bevoegde rechter bekrachtigd. Bij een overeenkomst uit 2009 heeft Corporation de resterende rechten, waaronder de vorderingsrechten inzake de royalty's, van Interlase gekocht voor USD 120.000. Ook die overeenkomst is van de vereiste rechterlijke goedkeuring voorzien.

4.4 In de onderhavige, door hem op 12 augustus 2004 ingeleide, procedure heeft Fox de hiervoor onder 2.2 I tot en met IV vermelde vorderingen ingesteld, waarvoor hij zich erop beroept dat Interlase op 15 juli 1998 25 % van de octrooien en alle daaraan verbonden rechten zoals die voortvloeien uit de licentieovereenkomst aan hem heeft overgedragen. Spectranetics heeft vervolgens in de Verenigde Staten een beroep gedaan op de Injunction van 18 april 2000, hetgeen heeft geleid tot twee, in het kader van een procedure tussen White Star en Corporation gegeven, beslissingen ("Amended Orders") van het District Court van Virginia van 20 september 2004 en van 13 september 2008, waarin is geoordeeld dat Fox met het aanhangig maken van de onderhavige procedure de Injunction van 18 april 2000 heeft overtreden en waarbij hem vervolgens is bevolen deze procedure te staken.

4.5 In de onderhavige procedure heeft Spectranetics de vorderingen met onder meer een bevoegdheidverweer bestreden en zij heeft in reconventie erkenning gevorderd van de onder 4.4 vermelde Amended Order van 13 september 2008 alsmede de volledige vergoeding van de door haar in de VS en Nederland gemaakte proceskosten. Nadat het door Spectranetics geopende bevoegdheidsincident was geëindigd met het onder 1.1 genoemde arrest van dit hof van 1 april 2008, waarbij het hof anders dan de rechtbank de Nederlandse rechter

bevoegd achtte om van de vordering tegen Corporation kennis te nemen, heeft de rechtbank op 9 juni 2009 eindvonnis gewezen. Daarbij zijn de vorderingen in zowel de conventie als de reconventie afgewezen met de veroordeling van Fox onderscheidenlijk Spectranetics in de proceskosten overeenkomstig het liquidatietarief. Beide partijen hebben vervolgens hoger beroep ingesteld.

De grieven in het principaal hoger beroep

4.6 Met de grieven I tot en met XIII in het principaal hoger beroep komt Fox op tegen het oordeel van de rechtbank dat de door Fox gestelde overdracht niet heeft plaatsgevonden. Die grieven lenen zich voor een gezamenlijke bespreking.

4.7 Het bestreden oordeel van de rechtbank heeft betrekking op de vraag of feitelijk juist is dat de door Fox gestelde overdracht in 1998 overeenkomstig het in deze procedure naar voren gebrachte "assignment document", gedateerd 15 juli 1998, tot uitvoering is gebracht. Volgens de rechtbank bevatten de door Fox overgelegde stukken hooguit aanwijzingen dat de overdracht is voorbereid, maar ontbreekt ieder openbaar aanknopingspunt dat deze werkelijk is uitgevoerd en wijst de gang van zaken op het tegendeel. Zo heeft Fox (of Coster) tot de onderhavige procedure jegens Spectranetics nimmer aanspraak gemaakt op de royalty's en heeft hij de gestelde overdracht niet aan de orde gesteld, ook niet in de diverse procedures die daarover zijn gevoerd, zoals die tussen White Star en (de Special Receiver van) Interlase en tussen laatstgenoemde en Spectranetics. Bovendien heeft volgens Fox kort na de gestelde overdracht van 15 juli 1998 de onder 4.2 genoemde overdracht aan White Star plaatsgevonden, maar de daarop betrekking hebbende stukken wijzen geenszins op een overdracht van 60%. In de door White Star tegen Spectranetics gevoerde procedure, waarbij Fox nauw betrokken is geweest, heeft White Star ook aanspraak gemaakt op alle royalty's, uitgaande van een 100% belang. In lijn daarmee heeft Fox in een "Affidavit" van 27 december 1999, waarop White Star in een procedure tegen Spectranetics een beroep heeft gedaan, verklaard dat Spectranetics vóór 16 oktober 1998 slechts een "contractual obligation" jegens Interlase had. Bij dit alles komt dat de overdracht aan Fox en Coster, anders dan de latere (door de Amerikaanse rechter ongeldig bevonden) overdracht aan White Star, niet is geregistreerd in het Patent Register. Ten slotte heeft Spectranetics nimmer aan Fox (of Coster) betaald en blijkt ook overigens uit niets dat Spectranetics van de gestelde overdracht op de hoogte is geweest. Aldus de rechtbank.

4.8 In hoger beroep heeft Fox nieuwe bewijsstukken overgelegd en de door de rechtbank gesignaleerde ongerijmdheden en contra-indicaties van een (nadere) verklaring voorzien; aldus meent hij het verlangde bewijs alsnog te hebben geleverd, althans in voldoende mate om tot nadere bewijslevering te moeten worden toegelaten. In dat verband beroept Fox zich in het bijzonder op nadere verklaringen van zijn advocaat op de Bahamas, Cassar, alsmede op Affidavits van de bestuurders van Lucre: Ferguson, Davis en Florvil (producties 1, 4, 4A en 4B bij memorie van grieven). Cassar blijkt zich desgevraagd te kunnen herinneren dat Fox hem het assignment document meermaals, maar in elk geval twee keer in 1998, heeft overhandigd respectievelijk toegestuurd. Ferguson en Davis hebben het stuk in de administratie van Lucre (bij welke vennootschap zij in 1999 zijn benoemd) aangetroffen en stellen uit persoonlijke wetenschap te kunnen verklaren dat de octrooien (25% aan Fox en 15% aan Coster) zijn overgedragen, zodat White Star naar haar bekend was slechts 60% van de octrooien heeft verworven. Voorts bevestigen Ferguson en Davis deels de door Fox gegeven verklaring voor het feit dat hij zijn rechten niet eerder jegens Spectranetics heeft opgeëist en waarom jegens de Special Receiver of in de procedure van White Star tegen

Corporation niet expliciet is gemaakt dat Fox mede rechthebbende op de octrooien was en White Star dus geen volledig belang had. Kort samengevat gaat het volgens deze verklaringen om een strategie waarbij Fox, wiens bewegingsvrijheid door de aanspraken van zijn ex-echtgenote en de ongunstige rechterlijke uitspraken beperkt was, zich op de achtergrond zou houden en White Star de kastanjes uit het vuur zou laten halen. Toen deze opzet werd doorkruist door de nietigverklaring van de overdracht aan White Star, en Fox afhankelijk was geworden van het optreden van de Special Receiver, heeft Fox Mendelson aangeboden om hem met advies en informatie over de octrooien en de daarmee gemoeide aanspraken jegens Spectranetics ter zijde te staan. Het was volgens Fox namelijk ook in zijn belang dat Mendelson zoveel mogelijk royalty's incasseerde, hetgeen Mendelson echter niet heeft gedaan.

4.9 Dit betoog en de overgelegde (nadere) stukken kunnen Fox niet baten, in de eerste plaats omdat de stelling dat de overdracht daadwerkelijk is uitgevoerd, in het licht van het verweer van Spectranetics en de daartoe overgelegde stukken, ook in het licht van de nadere verklaringen over de reden om de overdracht zoveel mogelijk verborgen te houden, voorshands onvoldoende is bewezen en een voldoende specifiek nader bewijsaanbod ontbreekt.

4.10 In dit verband neemt het hof met partijen tot uitgangspunt dat het op de overdracht van toepassing zijnde recht – volgens Fox, dat van de Bahamas (pleitnota in eerste aanleg) dan wel de Staat Virginia (memorie van grieven) – meebrengt dat de overdracht waarop Fox zich beroept bij enkele akte rechtsgeldig kan plaatsvinden en dat mededeling aan de schuldenaar en registratie in het octrooiregister geen geldigheidsvereisten zijn, maar slechts voorwaarden om de overdracht aan derden te kunnen tegenwerpen. Dat betekent echter niet dat de discussie zich beperkt tot de vraag of het in deze procedure overgelegde “assignment document” al dan niet in juli 1998 is opgemaakt. Ook als dit het geval is geweest (en dus geen sprake is van vervalsing of een geantdateerd stuk, zoals de Amerikaanse rechter heeft geoordeeld en kennelijk ook de rechtbank in het bestreden vonnis), dient nog te worden gezien of dit document ook berust op de op overdracht gerichte wil van beide betrokken partijen. Met andere woorden: of van een reële en daadwerkelijk uitgevoerde transactie sprake is geweest en niet van een schijnhandeling of van een (met het oog op eventuele toekomstige ontwikkelingen opgemaakt) document waaraan vooralsnog geen (rechts)gevolg is gegeven. Het is op dit punt dat de stellingen van Fox en het door hem bijgebrachte bewijs ook in hoger beroep tekortschieten.

4.11 In de door Fox overgelegde stukken (onder meer productie 42 en 43 van Fox in eerste aanleg), waarvan Spectranetics de authenticiteit deels betwist, kan worden gelezen dat er tussen hem en Coster is gecorrespondeerd over een overdracht zoals neergelegd in de assignment documents, waarbij blijkens deze stukken de overdracht strekte tot compensatie van salarisaanspraken van Fox en Coster op Interlase. Voorts zijn er later gedateerde stukken waarin deze overdrachten worden genoemd, zoals in de als productie 45 en 47 overgelegde (volgens Fox door hem, onderscheidenlijk Coster, ondertekende) “acknowledgments” van 18 respectievelijk 28 juli 1998, die vermelden dat Fox en Coster hun dienstverband bij Interlase hebben beëindigd, met als compensatie een recht op 25% respectievelijk 15 % van de octrooien en de daaraan verbonden (royalty)rechten per 1 oktober 1998. Dat die overdracht per 1 oktober 1998 – ook nadat de kaarten door de writ of garnishment (op 29 juli 1998 aan Spectranetics betekend) anders waren komen te liggen – daadwerkelijk is geëffectueerd en/of gehandhaafd, blijkt echter uit geen enkel stuk. Er is, buiten de getuigenverklaringen, waarover hieronder nader, verder geen concrete aanwijzing dat Fox (of Coster) zich extern

heeft/ hebben gepresenteerd of gedragen als rechthebbende op een deel van de octrooien. Zo ontbreken stukken waaruit blijkt dat de overdracht op enig moment in de administratie van Interlase is verwerkt of dat Fox zijn aandeel fiscaal of anderszins als zijn eigendom heeft verantwoord. Gelet op de inhoud van diens verklaring heeft Mendelson geen verwijzing naar de overdracht in de administratie van Interlase aangetroffen, hetgeen opmerkelijk is, nu het om een vermindering van het vermogen van die vennootschap ging en dergelijke stukken zich volgens de onder 4.8 genoemde getuigen wel in de administratie van Lucre bevonden. Dat die overdracht is verwerkt in de door Mendelson voor Interlase gedane belastingaangifte, naar welke Fox bij pleidooi in hoger beroep heeft verwezen en die hij klaarblijkelijk kent, wordt door Fox niet gesteld. Ook Interlase, volgens Fox de cedent, is zich derhalve kennelijk blijven gedragen als ware zij onverminderd rechthebbende op 100% van de octrooien en de daaruit voortvloeiende rechten.

4.12 Uit de nadere getuigen- en partijdeskundigenverklaringen in hoger beroep en de daarbij gevoegde stukken kan evenmin met voldoende overtuiging worden afgeleid dat voornoemde overdracht per 1 oktober 1998 daadwerkelijk is geëffectueerd. Hetgeen Ferguson en Davis hieromtrent verklaren, is in essentie dat is gekozen voor een “crucial strategy” waarbij White Star zou gaan procederen om Spectranetics tot (volledige) betaling van de royalty’s te bewegen. In de memorie van grieven wordt in dit verband de overdracht aan White Star “een soort van incassoceessie” genoemd. In dit scenario lag echter veeleer een 100% overdracht aan White Star in de rede. Ten aanzien van Fox en Coster had dan kunnen worden volstaan met een interne verdelings/betalingsafspraken (“een speciale regeling” in de bewoordingen van de memorie van grieven) krachtens welke Fox en Coster – als compensatie voor hun salarisvergoeding – aanspraak hadden op 25% respectievelijk 15% van de door White Star ontvangen royalty’s. Daarmee zou White Star de meest solide positie tegenover Spectranetics hebben, terwijl de belangen van Fox – die zeker na de Writ of Garnishment van 29 juli 1998 (mede) om de onder 34 van de memorie van grieven genoemde redenen geen belang had bij daadwerkelijke (overdracht van) eigendom van een deel van de rechten – waren verzekerd. Deze gang van zaken strookt ook met het gegeven dat de overdracht aan White Star wel, doch die aan Fox en Coster niet is geregistreerd. Uit de stukken wordt niet duidelijk waarom, zeker na het beslag door de ex-echtgenote van Fox en de aanvraag door Coster van een Receivership, zou zijn gekozen voor, dan wel vastgehouden aan een volwaardige eigendomsoverdracht van rechten aan Fox en Coster. Op welke wijze sprake was van een werkelijke eigendomsoverdracht en op welke wijze daaraan uitvoering en inhoud is gegeven, vermelden deze verklaringen ook niet concreet.

4.13 Voorts moet worden geconstateerd dat Ferguson en Davis (bevestigd door Florvil) expliciet verklaren dat het ging om een bewuste strategie waarvan ook Fox op de hoogte is geweest. Die verklaringen zijn echter niet te rijmen met het tot in hoger beroep volgehouden standpunt van Fox dat hij niet wist dat White Star alle royalty’s claimde. Die tegenstrijdigheid wordt niet weggenomen doordat genoemde getuigen ook verklaren dat Fox op een gezonde afstand van de procedures werd gehouden en dat hij daarvan weinig wist. Dat hij van dit essentiële punt niet op de hoogte was, verklaren de getuigen echter niet en het is ook bijzonder weinig aannemelijk, mede in aanmerking genomen dat, zonder nadere toelichting die Fox niet heeft gegeven, niet duidelijk is hoe Fox van de door White Star gevoerde procedure dacht te kunnen profiteren (“meeliften”) wanneer die vennootschap slechts voor 60% procent van de royaltyrechten procedeerde. Overigens volgt, zoals de rechtbank vaststelde, uit de door Spectranetics overgelegde Privilege Log ook dat Fox nauw bij de procesvoering en de te voeren strategie betrokken is geweest. Dat oordeel is in hoger beroep niet, althans onvoldoende gemotiveerd, bestreden.

4.14 Ook de nadere verklaring van Cassar bevat onvoldoende concrete aanwijzingen dat de overdracht conform de overgelegde stukken daadwerkelijk is geëffectueerd. Zijn nadere verklaring heeft immers vooral betrekking op de vraag of, en zo ja: wanneer, hij het "assignment document" voor het eerst heeft gezien, en daarmee op de onder 4.10 bedoelde eerste kwestie: is het desbetreffende document geantedateerd of niet. Daarbij is het hof van oordeel dat de aarzelende wijze waarop Cassar zijn verklaring in steeds wisselende versies heeft "gepreciseerd", deels in reactie op de vragen van de advocaat van Fox, niet bijdraagt tot de geloofwaardigheid van zijn relaas. Daarbij verdient opmerking dat het verzendrapport van de fax van 18 juli 1998 aan Spectranetics bij de nadere verklaring van Cassar is gevoegd en dat dit stuk evenals het Assignment Document is voorzien van de aantekening "received 22 July 1998". Dit is opmerkelijk omdat Cassar volgens zijn nadere verklaring de assignment op 15 juli 1998 uit handen van Fox heeft ontvangen, deze vervolgens kwijt is geraakt, waarna een medewerker deze op 22 juli 1998 heeft gevonden en van het stempel "received" heeft voorzien. Het verzendrapport (van 18 juli 1998) kan echter niet met de assignment op 15 juli 1998 zijn ontvangen en over een aparte ontvangst van dat rapport vermeldt Cassar niets.

4.15 Voorts staat vast dat Fox zich, los van de betwiste mededeling van de overdracht op 18 juli 1998, ook jegens Spectranetics tot 2004 nimmer heeft opgesteld als gedeeltelijk rechthebbende op de octrooien en de royalty's, bijvoorbeeld door betaling of rekening en verantwoording te verlangen. Wat betreft Coster geldt hetzelfde. Bovendien blijkt uit de overgelegde uitspraken inzake de aanstelling van de Special Receiver alsmede de overdracht aan White Star, dat Coster heeft verklaard dat Lucre en White Star door Fox beheerste vennootschappen zijn, alsmede dat hij van mening is dat Interlase volledig rechthebbende is op de octrooien. Dat in rechte uitgedragen standpunt van Coster verdraagt zich niet met de door Fox overgelegde acknowledgment van 28 juli 1998 en het is (zonder nadere toelichting) evenmin goed in overeenstemming te brengen met de verklaring van Ferguson en Davis dat Coster van de "crucial strategy" en de beperkte overdracht aan White Star op de hoogte was. Volgens Fox heeft Coster zijn standpunt in strijd met de feiten veranderd, maar waarom dit voor Coster voordelig zou zijn geweest, licht Fox onvoldoende toe, terwijl hij evenmin voldoende heeft onderbouwd dat en op welke wijze zijn ex-echtgenote "de doodzieke Coster" tot zijn positiewisseling zou hebben bewogen.

4.16 Wat betreft de mededeling op 18 juli 1998: volgens Fox heeft die mededeling per fax op 18 juli 1998 plaatsgevonden. Dat het overgelegde faxbericht op of rond 18 juli 1998 bij Spectranetics is aangekomen, wordt echter niet afdoende bewezen met het overgelegde verzendrapport. Dat deze fax daadwerkelijk is verzonden (en ontvangen), kunnen Cassar, Ferguson en Davis ook niet uit eigen wetenschap bevestigen. Anders dan Fox betoogt, volgt die wetenschap ook niet uit de wijze waarop de ex-echtgenote van Fox op 21 juli 1998 beslag heeft gelegd. Nog daargelaten dat niet is uitgesloten dat zij (de ex-echtgenote) via derden (Coster bijvoorbeeld) op de hoogte was geraakt van het voornemen om de rechten deels aan Fox over te dragen, is goed denkbaar dat zij daarmee rekening hield en/of dat zij beslag onder Fox heeft laten leggen vanuit de gedachte dat hij (indirect) tot de royalty's was gerechtigd en zij niet wist of kon weten en/of irrelevant achtte in welke vennootschappen Fox zijn belang had ondergebracht, een gedachte waarin de rechter haar (later) ook is gevolgd. Ook overigens is er in hoger beroep geen enkele aanwijzing gebleken dat Spectranetics vóór 2004 van de overdracht op de hoogte is geweest. Zo valt in het bijzonder op dat Spectranetics de overdracht niet (als verweer of anderszins) te berde heeft gebracht toen zij door White Star voor de volledige royalty's werd aangesproken. Dat zij een belang had bij het verzwijgen daarvan, heeft Fox onvoldoende overtuigend toegelicht. Ook als waar is dat Spectranetics ervan uitging dat Fox niet meer over zijn rechten zou kunnen procederen,

(binnen de Verenigde Staten noch daarbuiten), zou dat juist (ook) een stimulans kunnen zijn om de overdracht wel aan de Receiver te melden, omdat Spectranetics dan voor een lager aandeel diende te af rekenen. Waarom het inhoudelijk gunstiger voor Spectranetics was om tegen Mendelson te procederen, die voor alle schuldeisers (waaronder kennelijk (de erven) Coster) optrad, komt evenmin uit de verf. Hij lijkt een formidabeler tegenstander te zijn dan Fox, die naar eigen zeggen vleugellam was geraakt, ook al beschikte hij over kennis over de patenten. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, is niet duidelijk waarom deze kennis essentieel was en waarom Mendelson daarover niet langs andere weg zou kunnen beschikken, zoals overigens in casu volgens Fox ook is gebeurd doordat Fox (zij het vergeefs) zijn assistentie aan Mendelson heeft aangeboden. In het licht van het vorenstaande, was een dergelijk belang om de eerdere overdracht te verzwijgen in elk geval geheel afwezig toen Spectranetics de onder 4.3 genoemde schikking met Mendelson trof. Uit de tekst van die vaststellingsovereenkomst (zie in het bijzonder alinea 3) blijkt dat zowel Interlase als Spectranetics ervan uitgingen dat Spectranetics al haar verplichtingen afkocht voor USD 200.000,-. Wanneer Spectranetics inderdaad op 18 juli 1998 op de hoogte van de overdracht was gesteld, was de schikking bij uitstek het moment geweest om (voor alle zekerheid) de gevolgen daarvan aan de orde te stellen, maar vast staat dat zij dit niet heeft gedaan. Blijkens de door Spectranetics overgelegde brief van 10 december 2003 heeft ook (de raadsman van) Fox in zijn reactie op het concept van de schikking nagelaten om erop te wijzen dat Interlase slechts tot een deel van de octrooien was gerechtigd. Fox heeft ook in deze procedure niet gesteld dat hij dat met deze brief of op een ander moment voor Spectranetics kenbaar heeft gedaan. Nu een voldoende specifiek bewijsaanbod op dit punt ontbreekt, moet ervan worden uitgegaan dat deze mededeling niet heeft plaatsgevonden.

4.17 De conclusie is dat Fox ook in hoger beroep geen stukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat de overdracht op enig moment voordat Interlase onder Receivership kwam te staan daadwerkelijk is uitgevoerd, terwijl de overlegde getuigenverklaringen op dit punt onvoldoende specifiek en geloofwaardig zijn, en op een essentieel punt als de wetenschap van Fox van de door White Star te volgen strategie in tegenspraak zijn met de stellingen van Fox in deze procedure. Tegen die achtergrond en omdat het hof er, gelet op de betrokkenheid van een public notary, niet aan twijfelt dat de getuigen hebben verklaard zoals in de affidavits is weergegeven, is er geen aanleiding de getuigen nogmaals onder ede te horen. Nu Fox niet, althans in het licht van het omvangrijke partijdebat: onvoldoende, heeft aangegeven waarover deze getuigen meer of anders zouden kunnen verklaren dan zij reeds hebben gedaan, gaat het hof aan zijn nadere bewijsaanbod voorbij. Bewijs van de onjuistheid van de affidavit van Fox van 27 december 1999 is niet aan de orde, reeds omdat deze verklaring in de motivering van het hof geen rol speelt. Hetzelfde geldt voor het bestaan van Lucre, Interlase en White Star als zelfstandige vennootschappen.

4.18 Een tweede reden waarom nadere bewijsvoering achterwege dient te blijven is dat, zelf wanneer word uitgegaan van de feitelijke juistheid van zijn stellingen inzake overdracht, de vorderingen van Fox niet kunnen worden toegewezen. Die stellingen komen er immers op neer dat met medeweten en medewerking van Fox ervoor is gekozen om derden, in het bijzonder Spectranetics, daarvan onkundig te laten, althans de indruk te wekken dat de overdracht zoals die volgens Fox is medegedeeld op 18 juli 1998 zonder consequenties was. Zulks met het oogmerk om aanvankelijk White Star, later de Receiver over de nog te betalen royalty's te laten procederen. Uit hetgeen Fox (onder meer onder 50 en verder van de akte van 19 augustus 2009) heeft gesteld volgt dat hij bij de geplande gang van zaken, lees: een hem welgevallige uitkomst van die procedures, niet (wederom) een beroep op de overdracht zou hebben gedaan. Toen echter de door de Receiver met Spectranetics getroffen schikking

tegenviel (en de aanspraken van zijn ex-echtgenote aan wie de Receiver heeft betaald (deels) waren voldaan) heeft Fox alsnog een beroep op de overdracht gedaan, waarmee hij in de woorden van zijn raadsman Spectranetics "te slim af is geweest." Deze handelwijze, zo heeft Spectranetics vanuit diverse invalshoeken terecht betoogd, kan in rechte niet worden gehonoreerd.

4.19 In de eerste plaats moet in het licht van de door partijen aangehaalde wetgeving en leading cases uit de Staat Virginia met Spectranetics worden vastgesteld dat zij steeds bevrijdend heeft betaald aan degene die zij voor de volledig rechthebbende mocht houden: de Special Receiver van Interlase. Tot het beslag in 2004 was Spectranetics immers, zo moet op grond van hetgeen onder 4.16 is overwogen worden aangenomen, onbekend met de door Fox gepretendeerde overdracht, althans (zo de mededeling in juli 1998 wel zou zijn gedaan) had zij geen enkele aanleiding te veronderstellen dat deze mededeling nog enige betekenis had, nu Fox daarop geen beroep had gedaan, ook niet toen hem de schikking werd voorgelegd waarin de Receiver en Spectranetics afrekenden op basis van een volledig belang van Interlase. Eerder had White Star, de vennootschap waarachter Spectranetics Fox vermoedde en heeft mogen vermoeden, haar reeds voor 100% van de royalty's aangesproken. Daarbij komt nog dat Spectranetics handelde in lijn met de rechterlijke beslissing van 1 mei 2000.

4.20 Hiertegen voert Fox aan dat Spectranetics juist niet, althans veel te weinig heeft betaald, maar dat standpunt ziet eraan voorbij dat Spectranetics de geschillen daaromtrent heeft geregeld met degene die zij beschouwde en mocht beschouwen als degene die daarover, in weerwil van de namens Fox (als belanghebbende in Interlase) geopperde bezwaren, kon beslissen: de over Interlase gestelde Receiver. Die regeling bevrijdt haar niet alleen jegens Interlase c.q. de door Mendelson vertegenwoordigde schuldeisers maar ook jegens Fox als vermeende rechthebbende op 25% van de royalty's krachtens overdracht, nu Spectranetics op het moment van de schikking van de overdracht niet op de hoogte was, althans daarmee gelet op de handelwijze van Fox geen rekening hoefde te houden. Voor zover Fox bezwaren had tegen de inhoud, in het bijzonder de hoogte, van de schikking, had hij deze (zo mogelijk) als belanghebbende, alleen of met andere schuldeisers/belanghebbenden, moeten aanvechten, dan wel had hij zich tenminste als gepretendeerd rechthebbende op 25% van de royaltyrechten bekend moeten maken. Dat heeft hij nagelaten.

4.21 Ook voor de periode na 2004, toen Spectranetics op de hoogte was geraakt van het standpunt van Fox inzake de overdracht en de daarop gestoelde vordering, heeft Spectranetics, door Fox onvoldoende weersproken, betoogd dat zij ook ten opzichte van Fox reeds bevrijdend heeft betaald overeenkomstig de afspraken die zij daartoe met de Receiver in de schikking van 19 november 2003 had gemaakt. Daargelaten immers hoe serieus Spectranetics het beroep op de overdracht toen nog moest nemen, geldt dat zij heeft betaald aan degene die zij als rechthebbende moest beschouwen. In de uitspraak van 1 mei 2000 was bepaald dat zij alleen bevrijdend kon betalen aan de Receiver. Los van de hierna te beantwoorden vraag of deze uitspraak in Nederland voor erkenning vatbaar is, staat dat deze uitspraak voor Spectranetics een gegeven was waarmee zij rekening had te houden en waaraan zij hoe dan ook was gebonden. Van belang is voorts dat (in een procedure waarbij Spectranetics betrokken was) reeds was geoordeeld dat Lucre een "sham" was en geen bevoegdheid had om over de patenten en royaltyrechten te beschikken, terwijl het Fox zelf was verboden om over de patenten te procederen. Onder die omstandigheden valt niet in te zien, en Fox licht dat ook niet toe, op welke grond Spectranetics haar betalingsverplichting jegens de Receiver zou hebben kunnen opschorten. Dat over de overdracht nog niet is beslist in een procedure waarbij (ook) Fox in persoon partij is geweest, is in dit verband niet van

belang. Wanneer in de onderhavige procedure tussen partijen zou worden geoordeeld dat de overdracht geldig is, zet dat de uitspraak van 1 mei 2000 (en de overige uitspraken) waaraan Spectranetics is gebonden nog niet opzij. In een dergelijk geval brengt een redelijke toepassing van het hier geldende recht mee dat de door Spectranetics gedane betalingen haar hebben bevrijd, ook tegenover Fox. Dat deze consequentie onaanvaardbaar is, heeft Fox onvoldoende onderbouwd. Uit de stukken blijkt weliswaar dat Spectranetics bij meerdere van voornoemde beslissingen betrokken is geweest, maar daaruit kan niet worden afgeleid dat zij heeft beoogd (en bewerkstelligd) Fox buiten spel te zetten, in plaats van slechts duidelijkheid te krijgen over de vraag aan wie zij kon betalen. Voorts is gesteld noch gebleken dat Spectranetics er de hand in heeft gehad dat Fox bij een of meer rechters in kwade reuk is komen te staan. Voor zover Fox stelt dat Spectranetics van deze reputatie, en de daarop gebaseerde uitspraken, heeft willen profiteren, zij herhaald dat Fox niet heeft weten uit te leggen waarom het voor Spectranetics gunstiger was om tegen de Receiver (en niet mede tegen Fox in persoon) te procederen.

4.22 In de tweede plaats geldt dat, ook als van bevrijdende betaling jegens Fox geen sprake zou zijn, Fox zich in de gegeven omstandigheden niet alsnog jegens Spectranetics op de gestelde overdracht kan beroepen. Vast staat dat Fox op geen enkel moment de Special Receiver over zijn aanspraken heeft ingelicht, dat hij dit ook niet heeft laten doen in de door White Star gevoerde procedure waarbij hij nauw betrokken is geweest en dat Fox zijn aanspraken evenmin kenbaar heeft gemaakt toen hem werd gevraagd om zijn commentaar op de tussen Spectranetics en Interlase getroffen schikking zoals die aan de rechter zou worden voorgelegd. Daarmee heeft Fox Spectranetics, de Receiver alsmede de rechter in (in elk geval) de procedure White Star en de goedkeuringsprocedure (met betrekking tot de schikking) op het verkeerde been gezet en misleid. Een dergelijke contraire handelwijze behoort, zoals Spectranetics reeds in eerste aanleg met haar beroep op rechtsverwerking heeft betoogd, niet te worden gehonoreerd. Hiertegen voert Fox slechts aan dat de brief van 11 september 1998 aan Spectranetics niet door Fox zelf is verstuurd, dat hij door het niet eerder in rechte wereldkundig maken van zijn vordering nog niet zijn rechten heeft verwerkt (akte van 19 augustus 2009) alsmede dat hij niet bovenop de procedure tegen White Star is gesprongen om in die procedure ook nog eens te attenderen op de hem toekomende rechten, aangezien dit geen zin had gehad nu hij feitelijk in de Verenigde Staten niet kan procederen; dit louter stilzitten is niet genoeg om te concluderen tot rechtsverwerking, aldus Fox (pleidooi in eerste aanleg).

4.23 Met dit verweer gaat Fox eraan voorbij dat het verweer van Spectranetics niet alleen betrekking heeft op de brief van 11 september 1998 of het al dan niet actief mee procederen in de zaak White Star, maar ook op het consequente verzwijgen van de overdracht (althans van het voornemen deze nog geldend te maken) om deze pas (weer) ter sprake te brengen nadat Spectranetics zich had vastgelegd jegens degene die zij voor de volledig rechthebbende hield en mocht houden: de Receiver van Interlase. Waar het ging om een bewuste strategie om eerst White Star, later Mendelson de kastanjes voor hem uit het vuur te halen en Fox ook toen hem de schikking tussen Spectranetics en de Receiver werd voorgelegd heeft nagelaten op zijn rechten te wijzen, is ook sprake van meer dan enkel stilzitten. Waar Fox zich beroept op de benarde positie waarin hij zich rechtens bevond, is daarmee slechts gezegd dat Fox geen of weinig kans had in de Verenigde Staten op eigen naam over zijn rechten te procederen, maar niet dat hij zich niet eerder op de overdracht had kunnen beroepen om zich minst genomen zijn rechten voor te behouden. In dat geval hadden Spectranetics en de Receiver hun handelen daarop kunnen afstemmen en had Fox, net als thans, de mogelijkheid gehad om (waar hij bij de Amerikaanse rechter geen gehoor zou vinden) de vordering aan de

Nederlandse rechter voor te leggen. Fox heeft er echter voor gekozen om de schikking af te wachten, alvorens hij Spectranetics voor de Nederlandse rechter aansprak om (alsnog) aan hem te betalen. Daarmee heeft hij bij Spectranetics (en de Receiver) niet alleen het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat hij zelf geen rechten op de royalty's had, althans dat hij zich niet langer op de overdracht zou beroepen, maar is de positie van Spectranetics ook aanmerkelijk verzaamd. Niet alleen heeft Spectranetics geschikt en (bevrijdend) betaald aan de Receiver (welke betalingen overigens via Interlase deels ook bij Fox, althans zijn voornaamste schuldeiser: zijn ex-echtgenote zijn terechtgekomen), maar Spectranetics zou ook, zo stelt zij onweersproken, aanzienlijk in haar bewijspositie worden geschaad wanneer zij alsnog met Fox zou moeten procederen over reeds betaalde bedragen, dan wel over (surplus)bedragen waarvan Fox stelt dat zij verschuldigd waren, maar waarover de Receiver reeds lang geleden rechtens bindend anders heeft geschikt. Onder die omstandigheden is het ongerijmd en (ook naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid) onaanvaardbaar dat Fox thans alsnog met rechtsgevolg mededeling zou kunnen doen van de overdracht, althans zich alsnog jegens Spectranetics op de overdracht zou kunnen beroepen. Daarbij moet nog worden betrokken dat de Receiver namens alle schuldeisers van Interlase, waaronder de erven Coster, diende te streven naar een (zo mag worden aangenomen) zo hoog mogelijke opbrengst en dat waar Fox meent dat Mendelson die taak heeft verzaakt, het op zijn weg ligt om (al dan niet met "medegedupeerden") Mendelson daarvoor aan te spreken. Voorts impliceert de stellingname van Fox dat een deel van de voor hem in persoon bestemde royalty's bij de Receiver zijn terechtgekomen, die ze vervolgens ter bevrijding van Fox heeft doorbetaald aan diens ex-echtgenote (al dan niet uit hoofde van de overdracht door Fox aan haar van zijn aandeel in Interlase: akte van 19 augustus 2009 sub 50). In elk geval ligt het (althans voor een deel van de gepretendeerde vordering) meer voor de hand dat Fox de Receiver aanspreekt voor de door hem ontvangen maar aan Fox als rechthebbende toekomstige bedragen, dan dat hij Spectranetics aanspreekt om nogmaals te betalen.

4.24 Ten overvloede, omdat Fox hierover niets heeft aangevoerd, tekent het hof dan nog aan dat voornoemd oordeel niet anders wordt door de omstandigheid dat Spectranetics door het beslag in 2004 op de hoogte is geraakt van de door Fox gepretendeerde rechten. De schikking van 19 november 2003 heeft weliswaar betrekking op de "monetary claims" tot het moment van die dading, maar strekte mede ter beëindiging van de geschillen tussen partijen over de omvang en wijzen van betalen van de licenties. Over de omvang van die rechten en de wijze van betalen voor de verdere looptijd van de octrooien en de licentie na 19 november 2003 hebben partijen in de schikking ook afspraken voor de toekomst gemaakt. De schikking is derhalve onmiskenbaar getroffen in de verwachting dat Spectranetics voor de resterende looptijd van de octrooien overeenkomstig de gemaakte afspraken aan (de Receiver van) Interlase zou (mogen) betalen. Die afspraken en verwachtingen zullen een rol hebben gespeeld bij de bepaling van het bedrag dat Spectranetics heeft willen betalen. Al aangenomen dat de in 2004 verkregen wetenschap van het (nieuwe) standpunt van Fox inzake de overdracht, afbreuk kon doen aan het gerechtvaardigd vertrouwen van Spectranetics dat zij in lijn met de uitspraken van de Amerikaanse rechter alleen aan Interlase kon betalen, dan nog zou Spectranetics – zoals zij terecht aanvoert – onredelijk worden benadeeld wanneer, anders dan zij bij het treffen van de schikking heeft aangenomen en – mede gelet op de wijze waarop zijdens Fox op het concept van die schikkingsovereenkomst was gereageerd – mogen aannemen, zij behalve met Interlase ook nog met Fox als rechthebbende te maken zou hebben. Spectranetics heeft onweersproken aangevoerd dat haar bewijspositie ernstig wordt verzaamd doordat Fox eerst na zes jaar een beroep doet op de overdracht. Dat Fox kennis heeft van het verloop van die procedure en van de inhoud van de schikking (en dus niet alleen weet welke argumenten en bewijsmiddelen

die Spectranetics (aan)voert, maar ook hoeveel zij over had voor de getroffen schikking) verzwart die positie nog verder en het maakt het voordeel dat Fox zich met deze procedure denkt te verschaffen eens te meer ongerechtvaardigd.

4.25 Tot slot constateert het hof nog dat Fox, in het kader van het door Spectranetics gevoerde rechtsverwerkingverweer, in de akte van 19 augustus 2009 heeft opgemerkt dat op deze zaak “natuurlijk geen Nederlands recht van toepassing” is. Voor zover deze opmerking, alsmede de uitlating van zijn raadsman ter zitting in hoger beroep dat hij heeft “begrepen dat het case-lawrecht in de Verenigde Staten ook erg terughoudend is met het accepteren van een beroep op rechtsverwerking” en dat uit enkel stilzitten van de schuldeiser niet de conclusie mag worden getrokken dat hij zijn recht heeft verwerkt een voldoende gemotiveerd beroep op toepassing van buitenlands recht (kennelijk dat van een der Verenigde Staten) moet worden gelezen, geldt dat het inhoudelijk feitelijke grondslag mist. Zoals hiervoor opgemerkt, is er immers sprake van meer dan enkel stilzitten.

4.26 Volledigheidshalve merkt het hof dan nog op dat het Amerikaanse recht, waaronder dat van de Staat Virginia, wel degelijk figuren kent die zich verzetten tegen honorering van de door Fox gevolgde strategie. Ten eerste geeft de doctrine van de “unclean hands” de rechter een ruime bevoegdheid om, juist (maar zeker niet uitsluitend) in zaken waarin intellectuele eigendomsrechten een rol spelen, oneerlijk gedrag van de (vermeende) rechthebbende buiten de procedure af te straffen door hem (zeker tegenover de door dat gedrag benadeelde partij) de gevraagde rechtsbescherming te ontzeggen. Ten tweede zijn er de diverse varianten van de figuur “estoppel”, in het bijzonder de “judicial estoppel” die – evenals de Nederlandse rechtsverwerking – voorkomen dat iemand in rechte aanspraken geldend maakt, wanneer hij zich eerder (in een eerdere procedure) contrair heeft gedragen op een wijze die met het nadien (alsnog) geldend maken van dat recht niet is te verenigen.

4.27 Waar Fox in en buiten de voornoemde procedures waarbij hij, al dan niet als partij, nauw betrokken is geweest (direct en indirect) het standpunt heeft verkondigd, althans overeenkomstig meergenoemde strategie in zijn belang en met zijn medeweten en toerekenbaar het standpunt is verkondigd, dat alleen White Star/Interlase en niet ook Fox zelf aanspraken jegens Spectranetics/Interlase heeft, en Fox anderen heeft bevestigd in en laten procederen (en schikken) op basis van hun mening dat Interlase volledig rechthebbende was, en deze houding (die voor hem voordelig was gelet op de aanspraken van zijn ex-echtgenote en tegen hem gegeven rechterlijke beslissingen) succes heeft gehad in die zin dat deze in rechte is gevolgd en er een door de rechter goedgekeurde schikking op is gebaseerd, komt hem thans in deze procedure jegens Spectranetics geen beroep meer toe op het standpunt dat de overdracht in juli 1998 effect heeft gehad en dat hij wel voor 25% rechthebbende op de octrooien en de royaltyrechten is. Dat zou hem immers een unfair voordeel opleveren, bestaande in de mogelijkheid om nogmaals, maar nu op eigen naam, tegen Spectranetics te procederen over de royalty's en aldus te proberen (met wetenschap van alle verweren en bewijsmiddelen alsmede van het bedrag dat Spectranetics voor de schikking heeft willen betalen) een gunstiger resultaat te behalen dan White Star en later: Mendelson hebben verkregen. Het is evident dat zulks Spectranetics unfair zou benadelen, nu haar bewijs- en procespositie door toedoen van Fox is verzwakt en zij reeds omvangrijke kosten heeft gemaakt en deels door het stilzwijgen van Fox over zijn rechten heeft moeten maken om de geschillen over de omvang van de octrooien en de daaruit voortvloeiende royaltyaanspraken tot een einde te brengen. Voorts geldt dat Spectranetics ingevolge de rechterlijke uitspraken, waaronder die van 1 mei 2000, en de in lijn daarmee getroffen schikking, heeft betaald – naar Spectranetics onvoldoende weersproken heeft aangevoerd: onomkeerbaar – aan de

Receiver van Interlase.

4.28 De slotsom is dat Fox zich hoe dan ook niet kan beroepen op de door hem gestelde overdracht, zodat zijn vorderingen op geen van de aangevoerde grondslagen toewijsbaar zijn. De grieven falen. Voor een kostenveroordeling van Spectranetics is geen plaats; in zoverre faalt ook grief XIV in het principaal hoger beroep.

De grieven in het incidenteel hoger beroep

4.29 Nu de grieven in het principaal hoger beroep falen, heeft Spectranetics geen belang meer bij de door grief 1 van het incidenteel hoger beroep voorgestane correctie van de vaststelling onder 2.3 van het bestreden vonnis dat International partij is bij de licentie-overeenkomst. Daarbij zij nog opgemerkt dat Fox zijn vordering jegens International mede had gebaseerd op het onrechtmatig uitlokken en profiteren van de wanprestatie van Corporation, een grond dus waarbij het al dan niet partij zijn van International niet doorslaggevend is.

4.30 Met grief 2 in het incidenteel hoger beroep beoogt Spectranetics dat de reconventionele vordering tot erkenning van Amended Order van 13 september 2008 alsnog wordt toegewezen, opdat zij over een executoriale titel beschikt voor de in die Order opgenomen veroordelingen en in rechte vast staat dat, zoals door de Amerikaanse rechter is beslist, de overdracht niet in juli 1998 heeft plaatsgevonden en dat de desbetreffende stukken een vervalsing zijn.

4.31 De beslissingen in de Amended Order van 13 september 2008 zijn, evenals die uit 2004 gebaseerd op (schending van) de Permanent Injunction Order van 18 april 2000. Die order is gegeven tegen White Star, Fox “and all other persons acting in concert with them” in een procedure waarbij Fox in privé geen partij is geweest. Nu het tegendeel is gesteld noch gebleken, moet worden aangenomen dat Fox de verstrekkende beslissing die in 2000 mede ten aanzien van hem was genomen, voor zover tegen hem gericht, niet meer aan de orde kon stellen in de latere procedure tussen White Star en Spectranetics, al aangenomen dat hij, zoals Spectranetics stelt en de betrokken rechter ook heeft vastgesteld, deugdelijk was opgeroepen om in dat geding te verschijnen. Die beslissing zal immers, naar Spectranetics ook aanvoert, onherroepelijk zijn geworden. Nu onvoldoende duidelijk is in hoeverre Fox de mogelijkheid heeft gehad de tegen hem persoonlijk gerichte Permanent Injunction van 18 april 2000 aan te vechten, moet het ervoor worden gehouden dat het Fox heeft ontbroken aan een met voldoende waarborgen omgeven rechtsgang en een reële mogelijkheid om zich te verweren tegen het op 13 september 2008 uitgesproken verbod om in Nederland te procederen over een kwestie (zijn aanspraken in privé op royalty’s) die hij zelf nog niet eerder aan de Amerikaanse rechter had voorgelegd en – gelet op het verbod – wellicht ook niet zal kunnen voorleggen. Dat verbod en de daarop gebaseerde veroordelingen komen dan ook niet voor erkenning en tenuitvoerlegging in aanmerking.

4.32 Het feitelijk oordeel dat de overdrachtsakte niet in 1998 maar veel later is opgesteld, is gegeven in het kader van de vaststelling dat Fox het verbod om rechtshandelingen met betrekking tot de octrooien te verrichten heeft overtreden. Niet duidelijk is of dit oordeel op enig (onderzoek naar) bewijsmateriaal is gegrond, dan wel de geconstateerde falsificatie als gesteld en niet weersproken als vaststaand is aangenomen. Ook als juist is dat Fox rechtsgeldig is opgeroepen, is onvoldoende gesteld of gebleken dat hij als opgeroepene in het kader van voornoemde procedure tussen White Star en Spectranetics – mede gelet op de

forse oordelen die terecht of niet over hem waren uitgesproken – voldoende mogelijkheden heeft gehad om deze vaststelling af te wenden. Ook dat deel van de order zal derhalve niet worden erkend, zodat grief 2 in zijn geheel faalt.

4.33 Grief 3 in het incidenteel hoger beroep faalt eveneens. Uit het voorgaande volgt dat in dit geding niet als vaststaand kan worden aangenomen dat Fox procedeert op basis van een vals, want later opgemaakt, document. Die conclusie – een stelling waarvan de stelplicht en bewijslast bij Spectranetics rust – vloeit ook niet voort uit het oordeel dat niet van de door Fox te stellen en bewijzen overdracht kan worden uitgegaan. Dat Fox de gestelde assignment zoals vervat in het document van 15 juli 1998 niet alsnog met vrucht tegen Spectranetics kon inroepen is iets wat hij wellicht had kunnen voorzien, maar die vaststelling is op zichzelf onvoldoende voor het oordeel dat Fox misbruik maakt van procesrecht door zijn vordering op deze grondslag aan de (Nederlandse) rechter voor te leggen. De Amerikaanse verboden spelen in dit verband om de onder 4.31 genoemde reden geen rol. In dit verband – de vordering tot schadevergoeding/volledige kostenveroordeling – rust op Spectranetics de stelplicht en bewijslast en zij heeft onvoldoende concrete feiten en omstandigheden aangeboden, waaruit het onrechtmatig karakter van de procesvoering van Fox volgt. Van een kostenveroordeling zoals door Spectranetics gevorderd, kan daarom geen sprake zijn. Nu de gestelde overdracht niet is komen vast te staan, kan Spectranetics haar vordering evenmin baseren op artikel 4.06 van de licentieovereenkomst.

4.34 Bij de onder 2.6 genoemde akte van 5 november 2012 heeft Spectranetics, subsidiair, gevorderd dat Fox op de voet van artikel 1019h Rv wordt veroordeeld tot vergoeding van de volledige proceskosten van het hoger beroep. Die bepaling is alleen van toepassing op procedures tussen enerzijds de houder van een intellectueel eigendomsrecht en anderzijds de vermeende inbreukmaker, voor zover in zo'n procedure de vraag aan de orde is of de vermeende inbreukmaker zonder toestemming handelingen heeft verricht of dreigt te verrichten die zijn voorbehouden aan de houder van het recht. Zo'n procedure is dit niet. Partijen hebben hun geschil in de sleutel van de royaltyrechten uit de licentieovereenkomst geplaatst en niet gesproken over inbreuk op de onderlinge octrooirechten. Het hof zal derhalve volstaan met de gebruikelijke forfaitaire kostenveroordeling overeenkomstig het liquidatietarief. Het gevorderde zal in zoverre worden afgewezen.

5. Slotsom

5.1 De grieven in zowel het principaal als het incidenteel hoger beroep falen, zodat het bestreden vonnis in zowel conventie als in reconventie moet worden bekrachtigd.

5.2 Als de in het ongelijk gestelde partij zal het hof Fox in de kosten van het principaal hoger beroep veroordelen. Die kosten zullen aan de zijde van Spectranetics worden vastgesteld op € 4.650,- aan griffierecht en op € 16.030,- (3,5 punten x tarief VIII) voor salaris advocaat overeenkomstig het liquidatietarief;

5.3 Als de in het ongelijk gestelde partij zal het hof Spectranetics in de kosten van het incidenteel hoger beroep veroordelen. Die kosten zullen aan de zijde van Fox worden begroot op € 8.015,- (de helft van 3,5 punten x tarief VIII) voor salaris advocaat overeenkomstig het liquidatietarief.

6. De beslissing

Het hof, recht doende:

in het principaal hoger beroep:

bekrachtigt het tussen partijen in conventie gewezen vonnis van de rechtbank Utrecht van 9 juni 2010;

veroordeelt Fox in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Spectranetics vastgesteld op € 4.650,- aan griffierecht en op € 16.030,- voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief;

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in het incidenteel hoger beroep

bekrachtigt het tussen partijen in reconventie gewezen vonnis van de rechtbank Utrecht van 9 juni 2010;

veroordeelt Spectranetics in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Fox vastgesteld op € 8.015,- voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief;

in zowel het principaal als het incidenteel hoger beroep voorts

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. F.W.J. Meijer, A.W. Steeg en B.J. Lenselink en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 10 september 2013.



Uitgegeven voor gosse
op 10-9-13
door de griffier van het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden