

NJ 2009, 579

## Noot van .

1. Het onderhavige arrest vormt het sluitstuk van een hevige juridische strijd tussen MSD en Euromedica, waarin de gemoederen in ieder geval zijn bezig gehouden in (i) een inbreukprocedure in kort geding (drie instanties, eindstation: HR 15 april 2005, *NJ* 2006, 55), (ii) een bodemprocedure inzake inbreuk (twee instanties, eindstation: Hof Arnhem 15 juni 2004, *IER* 2004, nr. 92, waarin het hof voor recht verklaart dat MSD zich kan verzetten tegen gebruik van het merk met betrekking tot verpakkingen van Euromedica), (iii) een executiegeschil (vier instanties, tussenstation HR 5 april 2002, *NJ* 2003, 356, — na verwijzing — gevolgd door eindstation: Hof Amsterdam 27 juli 2003, *NJ* 2005, 516), en (iv) een procedure waarin de vraag naar verjaring van de aanspraak van MSD op verbeurde dwangsommen centraal stond (drie instanties, eindstation het onderhavige arrest van 27 maart 2009). Waar gaat het in deze procedure nu over?

2. MSD is merkhouders van het farmaceutische product Renitec, dat onder licentie van MSD in Griekenland wordt geproduceerd. Euromedica importeert dit product vanuit Griekenland in Nederland, pakt het vanuit de Griekse verpakking om, voorziet het van andere etiketten en brengt het vervolgens op de Nederlandse markt. MSD is van mening dat Euromedica door deze wijze van ompakken inbreuk maakt op haar merkrecht. Zij dagvaardt daarop Euromedica in kort geding wegens merkinbreuk. Bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van 9 juli 1999 (*JGR* 2000/32, m.nt. De Best) wordt Euromedica — onder meer — bevolen de inbreuk te staken, zulks op verbeurde van een dwangsom van NLG 10.000 per overtreding met een maximum van NLG 1 miljoen. Het vonnis van 9 juli 1999 wordt diezelfde dag nog betekend aan Euromedica (vgl. art. 611a lid 3 Rv). Dit vonnis wordt in hoger beroep bekrachtigd. Het daartegen ingesteld cassatieberoep wordt door de Hoge Raad verworpen bij arrest van HR 15 april 2005, *NJ* 2006, 55 (m.nt. Ch. Gielen). Kort na de betekening van het vonnis van 9 juli 1999 gaat MSD over tot het treffen van executiemaatregelen, daarbij stellende dat Euromedica in strijd met het in het vonnis van 9 juli 1999 neergelegde bevel merkinbreukmakende verpakkingen heeft verkocht (in een latere procedure wordt een aantal genoemd van 979 verkopen vóór 2 augustus 1999) en daardoor het maximumbedrag aan dwangsommen van NLG 1 miljoen heeft verbeurd. Euromedica start daarop een executiegeschil. Bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van de Rechtbank Arnhem van 17 december 1999 wordt MSD veroordeeld tot staking van de executie. Dit vonnis wordt vervolgens in appel door Hof Arnhem bij arrest van 9 mei 2000 vernietigd, waarbij het door Euromedica gevorderde verbod van executie alsnog wordt afgewezen. Dit arrest wordt door HR 5 april 2002, *NJ* 2003, 356 (m.nt. Ch. Gielen) vernietigd, waarna — na verwijzing — Hof Amsterdam 27 november 2003, *NJ* 2005, 516 definitief (beroep in cassatie blijft uit) oordeelt dat Euromedica in strijd met het vonnis van 9 juli 1999 heeft gehandeld. Het door Euromedica gevorderde verbod tot executie wordt door het Hof definitief afgewezen. Mogelijk naar aanleiding van het arrest van Hof Arnhem van 9 mei 2000 (i.e. de afwijzing van de vordering van Euromedica in het executiegeschil) komen partijen in juni 2000 — feitelijk ondertekend op 2 resp. 10 augustus 2000 — tot een overeenkomst (hierna: de Overeenkomst), waarvan de inhoud door de Hoge Raad wordt weergegeven in rov. 3.1 onder (vi) en waarin MSD verklaart tegen overhandiging van een bankgarantie af te zien van executie van het vonnis van 9 juli 1999. De bankgarantie wordt afgegeven op 13 juni 2000. Daarin wordt onder meer bepaald dat de bank zich jegens MSD verbindt op eerste verzoek te betalen een bedrag van NLG 1 miljoen, mits (zie voor de integrale tekst rov. 3.1 onder (vii) van het arrest van de Hoge Raad):

- (i) op grond van een onherroepelijke uitspraak definitief is komen vast te staan dat Euromedica (....) inbreuk maakt op de merkrechten van MSD, en tevens
- (ii) bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak definitief is komen vast te staan dat Euromedica aan MSD op basis van het (...) op 9 juli 1999 (...) gewezen vonnis dwangsommen verschuldigd is.

Bij brief van 9 februari 2004 doet Euromedica een beroep op verjaring van de verschuldigd geworden dwangsommen, daarbij stellende dat MSD na afgifte van de bankgarantie geen stuitingshandelingen als bedoeld in art. 3:316 of 3:317 BW heeft verricht.

3. In cassatie staat de vraag centraal of het beroep door Euromedica op verjaring doel treft. De Rechtbank Haarlem oordeelt bij vonnis van 28 december 2005, *NJF* 2006, 108 van niet. Hof Amsterdam meent bij arrest van 10 mei 2007 van wel. De Hoge Raad ten slotte vernietigt het arrest en bekrachtigt het vonnis van de rechtbank; het beroep op verjaring slaagt niet. De verjaringstermijn van art. 611g Rv is, volgens de Hoge Raad (rov. 3.6), niet langer op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing, waarop de Hoge Raad een overweging laat volgen die mijns inziens meer vragen oproept dan beantwoordt: 'Weliswaar brengt de vaststelling mee dat een beroep op verjaring niet meer mogelijk is, hoewel art. 3:322 lid 3 BW dwingendrechtelijk bepaalt dat van verjaring geen afstand kan worden gedaan voordat deze voltooid is, maar ingevolge art. 7:902 BW is een vaststellingsovereenkomst ook geldig als de vaststelling in strijd mocht blijken met dwingend recht.'

4. De vraag is hoe het zit met de verjaring van dwangsommen. Artikel 611g lid 1 Rv bepaalt dienaangaande: Een dwangsom verjaart door verloop van zes maanden na de dag waarop zij verbeurd is. In het in cassatie bestreden arrest overweegt het Hof Amsterdam (rov. 4.4 en 4.5) dat het maximum van NLG 1 miljoen van (eventueel) verbeurde dwangsommen was bereikt in de maand juli 1999 en dat, indien nadien geen stuitingshandelingen zijn verricht, alle verbeurde dwangsommen uiterlijk 1 februari 2000 zijn verjaard. Op welke data de dwangsommen exact zijn verbeurd (dat wil dus zeggen: op welke data de inbreukmakende verkopen hebben plaatsgevonden), valt uit het procesdossier niet op te maken. Denkbaar is dat een aantal van de 100 relevante overtredingen heeft plaats gevonden kort na de betekening van het rechterlijk vonnis van 9 juli 1999, bijvoorbeeld op 10 juli 1999, terwijl een ander aantal later, bijvoorbeeld op 31 juli 1999 heeft plaatsgevonden. De eerstbedoelde overtredingen leiden tot een verjaring van de daardoor verbeurde dwangsom op 11 januari

2000, terwijl een overtreding op 31 juli 1999 leidt tot een verjaring per 1 februari 2000. Dit is voor elk van de overtredingen weer anders, indien (i) MSD tijdig een stuitingshandeling verricht door een daad van rechtsvervolging op de voet van art. 3:316 BW of een schriftelijke aanmaning of mededeling doet als bedoeld in art. 3:317 BW (zie voor toepasselijkheid van de beide bepalingen op art. 611g lid 1 Rv HR 28 juni 2002, *NJ* 2003, 676 (m. nt. H.J. Sniijders) (Gem. Haarlemmermeer/Hashish), dan wel (ii) de verjaring op grond van art. 611g lid 2 Rv door een wettelijk beletsel voor tenuitvoerlegging van de dwangsom<sup>3</sup> wordt geschorst (hetgeen in de terminologie van het BW (vgl. art. 3:320 en 3:321 BW) moet worden verstaan als 'verlengd').

De aard van de door MSD getroffen executiemaatregelen valt uit het dossier niet af te leiden. Dit geldt evenzeer voor het tijdstip waarop op dit document zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Kluwer van toepassing. De maatregelen zijn getroffen. Zou het hierbij — naar valt te verwachten — gaan om een executoriaal beslag ten laste van Euromedica, dan is dit voor alle verbeurde dwangsommen een stuitingshandeling (want een daad van rechtsvervolging in de zin van art. 3:316 lid 1 BW), die de lopende verjaring afbreekt en mogelijk zelfs, gelet op art. 3:319 lid 1 BW, geen nieuwe verjaringstermijn doet aanvangen. Het Hof Amsterdam laat zich niet uit over eventuele stuitingshandelingen door MSD, maar oordeelt (rov. 4.7) dat het Arnhemse vonnis van 17 december 1999, houdende de veroordeling van MSD tot staking van de executie, een wettelijk beletsel in de zin van art. 611g lid 2 Rv en dus een grond voor verlenging betekent. Deze benadering wordt ook verdedigd door M.B. Beekhoven van den Boezem, *De dwangsom* (diss. Groningen 2007), nr. 18.4.1.4. Anders: A. van Hees, *Dwangsomperikelen*, *JBP* 2003, p. 6. Het standpunt van het Amsterdamse Hof (en dus dat van Beekhoven van den Boezem) lijkt mij juist. Een vonnis in een executiegeschil (houdende een verbod tot executie) vormt een wettelijk beletsel voor tenuitvoerlegging als bedoeld in art. 611g lid 2 Rv, omdat het verbod een gevolg is van een aan de executierechter in de wet (art. 438 Rv) uitdrukkelijk gegeven bevoegdheid daartoe. Afgezien daarvan moet mijns inziens in een geval als dit gelden dat een verjaring niet loopt tegen een gerechtigde die zich in de onmogelijkheid bevindt zijn recht uit te oefenen. Zie over deze - zeker onder het oude recht gangbare - regel ook Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II\* (2009), nr. 430. Ook de Hoge Raad lijkt in dit arrest, gelet op rov. 3.6, van oordeel te zijn dat de verjaring wordt geschorst (verlengd), indien de schuldeiser krachtens rechterlijk verbod zijn rechten niet mag uitoefenen. Immers, ware dat niet het geval dan was de vordering van MSD hoe dan ook verjaard op (in elk geval) 1 februari 2000 en wordt niet toegekomen aan de vraag of afstand van verjaring mogelijk is, terwijl de verjaring nog niet is voltooid. Op de dag waarop het verbod tot executie werd uitgesproken — 17 december 1999 — liep de verjaringstermijn, uitgaande van de hierboven weergegeven benadering van het Hof en dus daargelaten een eventuele stuiting door de executie, iets meer dan 4,5 maand. De door het verbod opgetreden schorsing heeft geduurd tot 9 mei 2000, de dag waarop het vonnis van 17 december 1999 door het Amsterdamse Hof is vernietigd. Na die datum is de verjaring voortgezet en zouden de verbeurde dwangsommen bijna 1,5 maand later (dus rond 24 of 25 juni 2000) zijn verjaard (in het hiervoor uiteengezette geval dat de overtreding dateert van 10 juli 1999 zelfs bijna twee weken eerder). Wordt uitgegaan van een verjaringstijdstip op 24 of 25 juni 2000, dan is door partijen voordien — kort voor 13 juni 2000, de datum waarop de bankgarantie is afgegeven — de Overeenkomst gesloten. Heeft dat betekenis voor de lopende — dat wil zeggen op dat moment nog niet voltooide — verjaring? Ik zou menen van wel, om reden dat de Overeenkomst neerkomt op een objectieve schuldvernieuwing. De Overeenkomst heeft namelijk tot gevolg dat de oorspronkelijk op Euromedica rustende — na het arrest van het Hof Arnhem van 9 mei 2000 — *onvoorwaardelijke* verplichting tot het betalen van NLG 1 miljoen (met een mogelijkheid van latere aansprakelijkheid van MSD op grond van onrechtmatige executie) is vervangen door een verbintenis tot het betalen van NLG 1 miljoen door de Bank onder twee — in de bankgarantie opgenomen en hiervoor in nr. 2 uiteengezette — voorwaarden. De bij wege van schuldvernieuwing ontstane verbintenis heeft niets meer van doen met dwangsommen en dus ook niet met de korte verjaringstermijn van art. 611g Rv. Om die reden, zo zou ik menen, strandt het beroep van Euromedica op verjaring bij brief van 9 februari 2006. Dat MSD vervolgens aanspraak krijgt op uitbetaling onder de bankgarantie volgt uit de latere gang van zaken. Bij arrest van 27 november 2003, *NJ* 2005, 516 oordeelt Hof Amsterdam definitief dat Euromedica heeft gehandeld in strijd met het vonnis van 9 juli 1999, terwijl Hof Arnhem in de bodemprocedure bij arrest van 15 juni 2004, *IER* 2004, nr. 92, oordeelt dat (Euromedica inbreuk maakt op de merkrechten van MSD en) MSD zich kan verzetten tegen het gebruik van het merk Renitec met betrekking tot de verpakkingen van Euromedica. Daarmee is, zo dunkt mij, aan de beide in de bankgarantie gestelde voorwaarden voldaan en heeft MSD aanspraak op uitbetaling onder de bankgarantie. Voor de beantwoording van de vraag of Euromedica dwangsommen is verschuldigd (de tweede voorwaarde in de bankgarantie), is louter van belang of Euromedica in strijd heeft gehandeld met het vonnis van 9 juli 1999 en dat staat vast bij arrest van 27 november 2003. Eventuele verjaring doet aan de verschuldigdheid niet af. Ook na verjaring blijft de verbintenis tot het betalen van een dwangsom bestaan (en daarmee de dwangsom verschuldigd) en gaat slechts het recht tot vorderen van betaling teniet (zwakke werking). Zie hierover nader Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II\* (2009), nr. 387 e.v.

## 5.

Mogelijk ingegeven door de discussie daaromtrent in de lagere instanties, volgt de Hoge Raad een ander — in mijn ogen minder gelukkig — pad. Hij kwalificeert in rov. 3.4 (in fine) de Overeenkomst als een vaststellingsovereenkomst in de zin van art. 7:900 BW en oordeelt dat de verjaringstermijn van art. 611g Rv niet langer op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing is omdat daarvan, zo begrijp ik rov. 3.6, door Euromedica afstand is gedaan. Ik betwijfel of de Overeenkomst daadwerkelijk een vaststellingsovereenkomst is. Artikel 7:900 lid 1 BW eist daarvoor dat partijen zich binden 'ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt.' Daarvan is, zo lijkt mij, in deze geen sprake. Juist over de vraag of Euromedica verbeurde dwangsommen verschuldigd was (na het arrest van het Hof Arnhem van 9 mei 2000 had MSD wel recht op betaling, maar stond definitieve verschuldigdheid nog niet vast) besloten partijen — met het opnemen van de tweede voorwaarde in de bankgarantie — het geschil tussen hen in het geheel niet te beëindigen maar het alsnog op een uitspraak van de rechter te laten aankomen. Dát is dan geen vaststellingsovereenkomst in de zin van art. 7:900 lid 1 BW. Zie hierover in dezelfde zin Van Schaick in zijn fraaie bespreking van het onderhavige arrest in *NTBR* 2009, p. 260. Wat daarvan ook zij, de uitkomst van het arrest acht ik bevredigend. Met de cassatieadvocaat van MSD zou ik menen dat geen partij die een overeenkomst sluit zoals MSD en Euromedica die op (of voor) 13 juni 2000 hebben gesloten, zal menen dat de verjaringstermijn ex art. 611g Rv nog een dag of tien gewoon doorliep en toen was voltooid (tenzij nog binnen die periode een stuitingshandeling zou zijn verricht). Op het moment van aangaan van de Overeenkomst had MSD met de beslissing van het Hof Arnhem van 9 mei 2000 Euromedica redelijk 'aan het haakje'. Het zou tamelijk uitzonderlijk zijn geweest als Euromedica met haar verjaringsverweer de 'dwangsobetalingsdans' zou hebben kunnen ontspringen.

6.

Het arrest is kritisch besproken door Van Schaick, *NTBR* 2009, p. 257 e.v., alsmede door Stolp en Van Maanen, *MvV* 2009, p. 152 e.v.