

„BESLECHTE GESCHILLEN”

OVERGANG OP DE KOPER VAN EEN HANDELSZAAK VAN DE RECHTEN UIT EEN VONNIS IN KORT GEDING, VERKREGEN DOOR EEN VROEGERE EIGENAAR VAN DE HANDELSZAAK EN INHOUDENDE EEN OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM GEGEVEN VERBOD OM VAN EEN BEPAALD MERK GEBRUIK TE MAKEN

door Prof. Mr. J. H. Beekhuis

Sinds door de invoering ingevolge de wet van 29 dec. 1932 Stbl. 676, van de artt. 611a en 611b Wetb. van burg. rechtsvord. de dwangsom officieel haar intrede in ons recht heeft gedaan, heeft zij zich ontwikkeld tot een voor de rechtspraktijk vrijwel onmisbaar instituut. De mogelijkheid voor de rechter om een veroordeling tot iets anders dan tot het betalen van een geldsom kracht bij te zetten door te bepalen, dat de veroordeelde, die niet aan het vonnis voldoet, een bij het vonnis nader vastgestelde geldsom zal verbeuren, schept voor de veroordeelde een zeer sterke prikkel aan het vonnis te voldoen, die slechts ingeval van insolventie van de veroordeelde niet afdoende zal zijn. Het is daarom begrijpelijk, dat advocaten zo het maar enigszins mogelijk is van dit dwangmiddel gebruik maken. Aan de andere kant is de wettelijke regeling van art. 611a en 611b wel uiterst summier uitgevallen. Talrijk zijn daarom de vragen, die in de praktijk naar aanleiding van het instituut zijn gerezen. Een van deze vragen, gerezen in een recente procedure, leek mij geschikt voor een behandeling in dit blad.

De feiten, die aan de door mij bedoelde procedure ten grondslag liggen, waren de navolgende.

Bij vonnis van 13 maart 1958 had de President van de Rechtbank te Amsterdam ten verzoeke van de N.V. Jobo aan de v.o.f. Louis Holst (verder „Holst” te noemen) verboden gebruik te maken of te doen maken van het merk Gint voor de in het vonnis nader omschreven waren, op verbeurte van een dwangsom van *f* 2500,— voor elke dag of elke keer, dat de firmanten van Holst in strijd met dit bevel mochten handelen.

Enige maanden later had de N.V. Jobo de door haar gedreven handelszaak met alle daartoe behorende activa en passiva, waaronder speciaal werden vermeld het recht op gebruik van het merk „Gint”, overgedragen aan de N.V. Handelsmaatschappij J. N. J. Sieverding (verder Sieverding te noemen). Een extract van deze acte, alsmede het hierboven vermelde vonnis van 13 maart 1958 werd vervolgens op 18 okt. 1958 aan Holst betekend. Toen Sieverding constateerde, dat de vennoten van Holst ondanks het gewezen vonnis het merk „Gint” bleven gebruiken, legde zij executoriaal beslag op de roerende goederen van de vennootschap ten einde hierop een bedrag van *f* 20.000,—, zijnde achtmaal de in het vonnis vermelde dwangsom, te kunnen verhalen. Holst vorderde hierop in kort geding van de President van de Rechtbank te Amsterdam, dat de executie zou worden gestaakt en het gelegde beslag zou worden opgeheven, hiertoe aanvoerende, dat de rechten uit het door de N.V. Jobo verkregen vonnis niet waren overgegaan op Sieverding, waaraan volgens hem niet afdeed het feit, dat deze de handelszaak, waaronder het merk „Gint”, van Jobo had overgenomen. De President achtte deze stelling juist en wees dus de vordering van Holst toe.

Na door Sieverding ingesteld hoger beroep bleek het Hof echter van andere opvatting (zie art. 12 nov. 1959, N. J. 60, 285). Het overwoog:

„dat appellante terecht bestrijdt het oordeel van de President, dat de rechten, welke Jobo uit het vonnis van 13 maart 1958 tegen geïntimeerden kon doen gelden, niet voor overdracht aan een derde, in casu appellante, vatbaar zouden zijn, nu dat vonnis slechts inhoudt een - op straffe van een dwangsom gegeven - verbod van bepaalde handelingen jegens de eisende partij (Jobo), alzo niet veroordeling tot het verrichten van een prestatie door geïntimeerden jegens Jobo;

„dat toch het bij meergemeld vonnis tegen geïntimeerden gegeven verbod om van het merk „Gint” gebruik te maken of te doen maken voor geïntimeerden een verbintenis om niet te doen in het leven riep, te weten om bedoeld verbod niet te overtreden, welke verbintenis in geval van niet-nakoming volgens art. 1275 B.W. wordt opgelost in vergoeding van kosten, schaden en interessen, zodat bedoeld vonnis wel degelijk een veroordeling tot een prestatie - zij het dan van niet doen - voor geïntimeerden inhoudt;

„dat daarnaevens ook de veroordeling tot betaling van een dwangsom ingeval van overtreding van het verbod een veroordeling tot het verrichten van een prestatie - zij het dan in voorwaardelijke zin - inhoudt;

„dat derhalve de door de President aangegeven gronden zijn beslissing niet kunnen dragen;

„dat geïntimeerden het standpunt innemen, dat de rechten uit een vonnis in kort geding in het algemeen niet voor overdracht vatbaar zijn, omdat daarbij slechts voorlopige rechtsverhoudingen worden vastgesteld, en de rechten uit het onderhavige vonnis in het bijzonder niet, omdat het daarbij gegeven verbod slechts gegeven is ter bescherming van de rechten van degeen, die destijds recht had op het uitsluitend gebruik van het merk „Gint”, te weten Jobo, welke bescherming ingeval van overdracht van het recht op het merk de nieuwe merkgerechtigde niet volgt, als zijnde geen zakelijk aan het merk gebonden recht of sequel van het merk;

„dat geïntimeerden blijkens dit betoog niet betwisten, dat de rechten uit een vonnis, het recht tot executie daaronder begrepen, in het algemeen voor overdracht onder bijzondere titel vatbaar zijn, zulks terecht, daar de wet zulk een overdracht nergens verbiedt, en haar blijkens het bepaalde in art. 500 Rv. t.a.v. onroerend goed en in art. 584 van dat Wetboek t.a.v. schepen als mogelijk erkent, terwijl er geen grond is om aan te nemen, dat deze bepalingen uitzonderingsrecht behelzen;

„dat ten deze slechts voor rechten van strikt persoonlijke aard, als zijnde aan een bepaald persoon gebonden, uitzondering ware te maken, doch het recht van executie van een vonnis als het onderhavige daartoe niet behoort;

„dat het Hof ook geen wettelijk noch practisch beletsel ziet om de mogelijkheid van zulk een overdracht voor de rechten uit een vonnis in kort geding te aangaan, en met name de voorlopige aard der daarbij vastgestelde rechtsverhoudingen zich daartegen niet verzet, evenmin als in het geval van overgang van recht onder algemene titel;

„dat ook de omstandigheid, dat het bij het vonnis van 13 maart 1958 op vordering van Jobo aan geïntimeerden gegeven verbod strekt tot bescherming van het destijds aan Jobo toekomende recht op het gebruik van het merk „Gint”, geen grond oplevert om de uit dat vonnis voortvloeiende rechten niet voor overdracht vatbaar te achten, nu het recht op dit merk, zoals onbetwist vaststaat, met inacht-

neming van de daarop betrekking hebbende bepalingen der Merkenwet door Jobo aan appellante is overgedragen;

„dat geïntimeerden nog hebben aangevoerd, dat de rechten uit meergemeld vonnis ook hierom niet op appellante zijn overgegaan, omdat zij niet begrepen zijn onder hetgeen in de desbetreffende notariële akte als door Jobo aan appellante overgedragen staat vermeld;

„dat het Hof geïntimeerden ook hierin niet kan volgen, omdat volgens de notariële akte d.d. 30 juni 1958 zijn overgedragen al de per die datum aanwezige activa en passiva van Jobo, volgens de specificatie van een per die datum op te maken balans, van welke activa de rechten uit het door Jobo tegen geïntimeerden verkregen vonnis van 13 maart 1958 zonder twijfel deel uitmaken, ook al zouden zij niet afzonderlijk op de opgemaakte balans vermeld staan, omdat die rechten begrepen zijn te achten in het volgens de akte tot de overgedragen activa behorende recht op het merk „Gint”, en ook afgezien daarvan de waarde dier rechten in een balanspost voor goodwill of anderszins kan zijn opgenomen.

„dat ook niet terzake doet, dat de door appellante gestelde overtredingen door geïntimeerden eerst na de overdracht zijn gepleegd, omdat onder de per 30 juni 1958 aanwezige activa van Jobo mede zijn begrepen te achten haar rechten uit het vonnis van 13 maart 1958 op wegens door geïntimeerden na 30 juni 1958 gepleegde overtredingen verbeurde dwangsommen, zulks als onderdeel van het haar overgedragen recht op het merk „Gint”, ter bescherming waarvan bedoeld vonnis reeds vóór de overdracht was gevraagd en verkregen”.

Uit bovenstaande niet zeer duidelijke beslissing krijgt men de indruk, dat het Hof de stelling, dat de nieuwe rechthebbende op het merk „Gint”, Sieverding, een beroep kan doen op het vonnis door de vroegere rechthebbende, Jobo, verkregen, hierop grondt, dat de rechten uit het vonnis aan Sieverding zouden zijn overgedragen. Indien dit juist zou zijn, zou dit betekenen, dat zonder een zodanige overdracht het vonnis in kort geding door Sieverding niet zou kunnen zijn ingeroepen. Dit is zeker niet iets, dat vanzelf spreekt. In het algemeen werken de beslissingen in een rechterlijk vonnis zonder meer ook ten voordele van de rechtsverkrijgenden onder bijzondere titel (Asser-Anema-Verdam, blz. 368). Zou Jobo dus een gewone procedure tegen Holst hebben gevoerd, dan zouden het aan Holst opgelegde verbod en de bij overtreding daarvan toegekende dwangsom van rechtswege en zonder dat enige overdracht nodig geweest zou zijn gevolgen hebben gehad ten voordele van Sieverding als later rechthebbende op het merk.

Wordt dit nu anders, nu het hier een procedure in kort geding betrof? Drie oplossingen zijn hier denkbaar:

1°. Men stelt de werking van een vonnis in kort geding in dit opzicht gelijk met die van een gewoon vonnis. Voor deze opvatting zou kunnen worden aangevoerd, dat uit het rechterlijk verbod om van het merk „Gint” gebruik te maken, een rechtsbetrekking ontstaat, die vastgekoppeld is aan het merk. Overgang van het merk zou dan automatisch tengevolge hebben, dat ook het recht uit die rechtsbetrekking zou overgaan. Of anders gezegd: Het rechterlijk verbod zou het karakter krijgen van een soort kwalitatieve verbintenis, die op Sieverding zou zijn overgegaan, doordat deze tengevolge van de overdracht van de handelszaak rechthebbende op het merk was geworden (zie art. 20 van de Merkenwet 1893).

Hoewel deze opvatting veel aantrekkelijks heeft, is het de vraag, of zij niet in

strijd komt met het karakter van een vonnis in kort geding. In tegenstelling tot een gewoon vonnis dient een vonnis in kort geding niet om tot de vaststelling van een subjectief recht tussen partijen te komen, maar is enkel als een soort ordemaatregel te beschouwen, waarbij doelmatigheidsoverwegingen de doorslag geven. Alle feitelijke omstandigheden van het geval spelen daarbij een rol, en dikwijls zullen hiertoe ook behoren omstandigheden van slechts voorbijgaande aard of die samenhangen met de persoon van de eiser, in wiens voordeel het vonnis is geweest. Het lijkt dus minder juist de rechten uit een dergelijk vonnis automatisch te doen overgaan op een ander, die aan de bescherming in kort geding misschien minder behoefte heeft. Het komt mij daarom voor, dat de President deze opvatting terecht heeft verworpen.

2°. De tweede oplossing (die blijkens het voortdurend gebruik van het woord „overdracht” het Hof voor ogen heeft gestaan) is, dat uit het vonnis in kort geding een verbintenis om niet te doen ontstaat, en dat geen wetsbepaling er zich tegen verzet, dat deze verbintenis op de in de wet aangegeven wijze (art. 668 B.W.) op een ander wordt overgedragen.

De opvatting, dat uit een rechterlijk vonnis een verbintenis kan ontstaan, is in overeenstemming met de leer van de H.R. Men verg. de arr. van 13 nov. 1914, W. 9810; 29 dec. 1921, W. 10845 en 29 jan. 1931, NJ 31, 1353. Anders echter Hofmann-v. Opstall, blz. 37; Meijers, W.P.N.R. 2240 en noot onder het arr. van 13 nov. 1914, alsmede Scholten, noot onder H.R. 4 maart 1938, NJ 38, 948. Het bezwaar tegen de leer van de H.R. is vooral hierop gegrond, dat het verbod van de rechter niet iets nieuws scheidt, maar slechts een constatering bevat van een bevoegdheid, die in het subjectieve recht ook zonder het vonnis reeds was opgesloten. Wanneer ik op grond van mijn recht op een merk een rechterlijk bevel verkrijg, waardoor een ander verboden wordt van mijn merk gebruik te maken, dan is die ander niet eerst door het vonnis verplicht zich van inbreuk op mijn merk te onthouden; hij was het ook reeds voordien. Anderen voeren hiertegen weer aan, dat de bevoegdheid uit het subjectieve recht door het vonnis wordt geconcretiseerd en geïndividualiseerd, zodat er als gevolg van de totstandkoming van het vonnis wel degelijk iets verandert. (Zie Hofmann-Drion, blz. 180). Men treft hier een soortgelijke moeilijkheid aan als wanneer partijen een z.g. vaststellingsovereenkomst aangaan. Ook dan rijst de vraag, of partijen door de overeenkomst slechts bestaande verhoudingen vastleggen, dan wel of zij door de overeenkomst een nieuwe rechtsverhouding scheppen. Men verg. hierover Hofmann-v. Opstall blz. 259 e.v. en de aldaar vermelde literatuur.

M.i. is het in het onderhavige geval niet nodig over dit twistpunt een uitspraak te doen. Ook al neemt men aan, dat het vroegere vonnis een verbintenis om niet te doen in het leven had geroepen, dan zou deze verbintenis m.i. niet voor afzonderlijke overdracht vatbaar zijn, omdat het niet denkbaar is, dat men een scheiding tot stand brengt tussen het recht van merk en het daaruit voortvloeiende verbod. Waarschijnlijk heeft het Hof bij de constructie van overdracht van de rechten uit het vonnis medegedacht aan de dwangsom, die bij de overtreding van het verbod verschuldigd zou worden. Inderdaad is het recht op een dwangsom een recht van vermogensrechtelijke aard, dat in beginsel voor overdracht vatbaar is (zie Toel. Ontw. B.W. ad art. 3.11.15). Dit geldt echter alleen voor dwangsommen, die op het moment van de overdracht reeds verbeurd zijn. In casu waren de overtredingen door Holst echter begaan, nadat de overdracht aan Sieverding had plaats ge-

had. Dit bracht enerzijds mee, dat de vroegere rechthebbende Jobo geen recht op de dwangsom kon doen gelden, omdat hij bij de handhaving van het verbod geen belang meer had en de dwangsom slechts te beschouwen is als middel van zijdelings executie (H.R. 10 juni 1955, NJ 55, 552). Maar anderzijds werden de dwangsommen ook niet verbeurd ten behoeve van Sieverding, omdat deze geen recht tot handhaving van het verbod had, nu het hier slechts betrof een vonnis in kort geding. (Zie onder 1°).

3°. Het bovenstaande leidt vanzelf tot de opvatting van de President, dat Sieverding op het door Jobo verkregen vonnis in casu geen beroep kon doen. Dit moge misschien onbillijk lijken, maar hier staat tegenover, dat Sieverding zeer gemakkelijk een nieuw vonnis in kort geding kan uitlokken, zodat er geen vrees hoeft te bestaan, dat Holst het onrechtmatig gebruik van het merk zal kunnen voortzetten.

Op te merken valt nog, dat indien men - in tegenstelling tot de hierboven verdedigde leer - aanneemt, dat het rechterlijk verbod wel werkt ten voordele van Sieverding, nog een tweede vraag rijst, nl. of Sieverding, toen het verbod niet werd nagekomen, de dwangsom kon executeren krachtens het door Jobo verkregen vonnis. Terecht heeft het Hof m.i. deze vraag bevestigend beantwoord: uit de artt. 500 en 584 Rv. blijkt, dat na overdracht van een vordering, vervat in een executoriale titel, de verkrijger bevoegd is de vordering te executeren, zij het na betekening van de overdracht aan de schuldenaar. Deze bepaling geldt m.i. niet alleen bij overdracht van een vordering, waarvan blijkt uit een notariële akte, maar ook indien de vordering is vastgesteld bij vonnis. Zie Martens, Meijers-Opstellen blz. 391 e.v.; v. Creveld, Cessie van schuldvorderingen blz. 119; Star Busmann, Hoofdstukken no. 419; Jansen, Executie en beslagrecht, blz. 132; *anders* v. Rossem-Cleveringa ad art. 500 Rv. en Wiarda, Cessie of overdracht van schuldvorderingen, blz. 341 e.v.).