

**Hoge Raad, 14 december 1956, Grondig I**

Grondig radio jaren '50



Grondig merk

**MERKENRECHT****Uitputting<sup>1</sup>****Alleen dan sprake van inbreuk als de gemerkte waren niet van de merkhouder afkomstig zijn**

dat de Merkenwet de strekking heeft te waarborgen, dat niet anderen dan de rechthebbende op het merk soortgelijke waren van hetzelfde merk voorzien in den handel brengen en zich daardoor meester maken van de voordelen, die de rechthebbende op het merk verwacht van de in het merk gelegen aankondiging, dat een met dat merk voorziene waar door hem wordt verhandeld; dat deze omschrijving van de strekking der Merkenwet als juist kan worden aanvaard mits men in het oog houde, dat deze strekking niet - zo als het Hof blijkens zijn verdere overwegingen aanneemt - insluit de bedoeling den merkgerechtigde door het verlenen van een recht tot recht tot uitsluitend gebruik van een merk de voordelen van den alleenverkoop van de gemerkte waar te verzekeren; dat toch de in deze omschrijving vermelde waarborg, welke de Merkenwet beoogt te geven - door het scheppen van bedoeld recht op een merk ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen - uitsluitend dient om de door het Hof aangeduide belangen van den merkgerechtigde, alsmede van de belangen van het kopend publiek, te beschermen tegen verwarring omtrent de herkomst der waren; dat hieruit volgt, dat een ander dan de merkgerechtigde, die waren behorend tot de door het merk bestreken soort verhandelt voorzien van het beschermde merk, alleen dan inbreuk maakt op het recht van den

<sup>1</sup> [Red: Dit is de oude Nederlandse uitputtingsleer zoals die gold voor het regime van de Europese Merkenrichtlijn, waarmee - kort gezegd - van uitputting slechts sprake is indien de merkhouder toestemming tot het op de markt brengen binnen de Gemeenschap heeft gegeven]

rechthebbende op het merk als de gemerkte waren niet van den rechthebbende op het merk afkomstig zijn; (...) dat echter vaststaat dat de door Prins ingevoerde en verhandelde toestellen door Grundig zijn gefabriceerd en door haar van haar merk zijn voorzien, zodat Prins door het invoeren in Nederland en het hier te lande verhandelen onder het merk Grundig van deze van Grundig afkomstige en door haar gemerkte waren het merkenrecht dat Grundig voor Nederland heeft niet schendt; dat daaraan niet kan afdoen of Grundig al dan niet voor Duitsland recht op hetzelfde merk heeft

**Toestemming****Merkhouder kan bij het in de handel brengen geen beperkende bepalingen maken ter zake van verdere verhandeling, waarvan niet-nakoming als merkinbreuk kwalificeert**

dat echter de merkgerechtigde - anders dan het Hof op grond van zijn opvatting omtrent de strekking van de Merkenwet aanneemt - het niet in zijn macht heeft door bij het in den handel brengen van zijn gemerkte waren beperkende bepalingen te maken ten aanzien van de verhandeling van deze waren (bijvoorbeeld verkoop alleen in een bepaald rayon tegen bepaalde prijzen) de gedragingen van hen, die met deze bepalingen in strijd handelen te stempelen tot een schending van zijn merkenrecht; dat de niet-nakoming van de door den merkgerechtigde bedongen verkoopbeperkingen voor dengeen die met hem contracteerde contractbreuk kan opleveren en onder bepaalde omstandigheden voor derden, die van de contractbreuk voordeel trekken, kan leiden tot een onrechtmatige daad, doch ondanks zodanig beding en de niet-naleving daarvan het feit blijft dat de gemerkte waar, zoals deze wordt verhandeld, van den merkgerechtigde afkomstig is en dat dus diens recht op het merk niet wordt geschonden. (...) zodat Prins door het invoeren in Nederland en het hier te lande verhandelen onder het merk Grundig van deze van Grundig afkomstige en door haar gemerkte waren het merkenrecht dat Grundig voor Nederland heeft niet schendt; dat daaraan niet kan afdoen (...) of zij al dan niet aan de Duitse grossiers, van wie Prins kocht, haar waren had geleverd onder verplichting deze alleen te verkopen aan de tot de Duitse verkooporganisatie van de Grundig-producten behorende kleinhandelaren en zich van alle export van die toestellen te onthouden; dat daaraan evenmin kan afdoen dat Grundig, naar het Hof heeft vastgesteld. in Nederland een gesloten verkooporganisatie in het leven heeft geroepen teneinde den verkoop van haar producten tegen de door haar vastgestelde prijzen te waarborgen en den afnemers een deugdelijke service te verzekeren;

Vindplaatsen: NJ 1962, 242, m.nt. H.B.

**Hoge Raad, 14 december 1956**

(Donner, Smits, Boltjes, Hülsmann en Dubbink)  
(...)

[X] Prins, (...) eiser tot cassatie van een door het Gerechtshof te Amsterdam op 16 Maart 1956 tussen partijengewezen arrest, adv. Mr. A. G. Maris,

tegen:

de Vennootschap naar het recht van de Bondsrepubliek West-Duitsland Grundig Radio-Werke G.m.b.H., gevestigd te Fürth, Beieren, West-Duitsland, verweerster in cassatie, adv. Mr. E. A. van Nieuwenhoven Helbach De Hoge Raad, (...)

O. dat uit het bestreden arrest blijkt:

dat verweerster - verder te noemen Grundig - eiser - Prins- heeft gedaagd voor evengenoemde Rb, en heeft gevorderd dat de Rb. zal verklaren voor recht:

1. dat Grundig hier te lande rechthebbende is op haar hierna te omschrijven merken;

2. dat na te melden handelingen van Prins zijn onrechtmatig;

en voorts

1. de Rb. Prins zal veroordelen tot vergoeding van door haar geleden en nog te

lijden schade;

2. Prins te verbieden om spreekmachines, machines voor het weergeven en opnemen van geluid, televisietoestellen, spreekmachineplaten,- rollen en -naalden, platenwisselaars, pick-ups, pick-upgeleiders en radio's en soortgelijke waren, voorzien van de bedoelde merken of een dier merken of enig in hoofdzaak daarmee overeenstemmend merk tegen den wil en zonder uitdrukkelijke toestemming van Grundig dan wel haar alleen vertegenwoordigster in Nederland hier te lande in te voeren, in het verkeer te brengen dan wel daarin te handelen of te doen of te laten handelen en voorts om op enigerlei wijze voor of in verband met. de voormelde waren, tegen den wil en zonder uitdrukkelijke toestemming van Grundig dan wel haar alleen vertegenwoordigster hier te lande ingevoerd althans verhandeld, bedoelde merken of een dier merken van Grundig of enig daarmee in hoofdzaak overeenstemmend merk te gebruiken, op verbeurte van een dwangsom van f 1000 voor elken dag of elken keer dat hij dit verbod of enig gedeelte daarvan mocht overtreden ; dat na bestrijding van deze vordering door Prins de Rb. bij vonnis van 29 Juni 1955 voor recht heeft verklaard dat Grundig hier te lande rechthebbende is op de bedoelde merken, doch de vordering voor het overige heeft ontzegt met veroordeling van Grundig "" de proceskosten, zulks op grond van de overweging, dat nu de radiotoestellen - zij het in Duitsland - door Grundig op regelmatige wijze in het verkeer zijn gebracht, zij niet op grond van haar merkenrecht verderen verkoop van die toestellen door derden kan beletten of beïnvloeden, waaraan een beroep door Grundig op de territoriale werking van de Merkenwet niet afdoet, omdat Grundig door de radio-toestellen onder het merk waartoe zij in Nederland gerechtigd is buiten Nederland regelmatig in het verkeer te brengen de beschikking daarover heeft verloren en nu niet meer op grond van de Merkenwet kan vragen dat die toestellen slechts vin een vaste verkooporganisatie in Nederland worden gebracht;

dat het Hof bij het bestreden arrest op het tegen dit vonnis door Grundig ingesteld hoger beroep heeft overwogen:

"dat de drie aangevoerde grieven zijn terug te brengen tot een enkele grief luidende, dat de Rb. ten onrechte heeft beslist dat ten deze door Prins geen inbreuk is gemaakt op het aan Grundig toekomend merkenrecht en op dien grond de op die inbreuk gegronde vordering heeft afgewezen; dat de Merkenwet de strekking heeft te waarborgen, dat niet anderen dan de rechthebbende op een merk soortgelijke waren van hetzelfde merk voorzien in den handel brengen en zich daardoor meester maken van de voordelen, die de rechthebbende op het merk verwacht van de in het merk gelegen aankondiging, dat een met dat merk voorziene waar door hem wordt verhandeld; dat ten processe vaststaat, dat Grundig voor een aantal waren, waaronder ook radiotoestellen in Nederland bij uitsluiting gerechtigd is tot het merk "Grundig" en het merk bestaande uit een klaverblad van drie;

dat voorts Grundig, die zelf de grenzen vermag vast te stellen binnen welke de voordelen uit het gebruik van deze merken aan derden kunnen toevallen, de voor verkoop en levering in Nederland bestemde met genoemde merken voorziene radiotoestellen hier te lande in het verkeer brengt, door ze met uitsluiting van derden, waaronder Prins te verkopen en af te leveren aan haar alleenvertegenwoordigster de N.V. Jobo te Amsterdam, die in overleg met haar een gesloten verkooporganisatie van exclusieve "dealers" van de "Grundig"-producten in het leven heeft geroepen, waarbij de nodige voorzieningen zijn getroffen om den verkoop in Nederland van die producten tegen de door Grundig vastgestelde prijzen te waarborgen en tevens aan de afnemers een deugdelijke service en garantie te verzekeren;

dat Prins radiotoestellen, voorzien van de genoemde merken, welke door Grundig uitsluitend voor den afzet in Duitsland waren bestemd en welke dan ook door haar aan de betrokken grossiers in Duitsland waren geleverd onder verplichting deze alleen te verkopen aan de tot de Duitse verkoopsorganisatie van de "Grundig"-producten behorende kleinhandelaren een zich van allen export van die toestellen te ent houden, van grossiers die zich niet aan de hun door Grundig opgelegde verplichtingen hielden heeft aangekocht en ze vervolgens in Nederland in het verkeer heeft gebracht door ze hier te lande te importeren, te koop aan te bieden, te verkopen en af te leveren;

dat Grundig in deze handelingen van Prins ziet een schending van het haar in Nederland ten aanzien van deze producten toekomend merkenrecht, doch de Rb. deze zienswijze niet heeft gedeeld;

dat het Hof de Rb. hierin niet kan volgen; dat immers Grundig door de onderhavige radiotoestellen onder de bedoelde - haar ook in Duitsland toekomende - merken in Duitsland in het verkeer te brengen alleen haar Duits en niet haar Nederlands merkenrecht heeft uitgeoefend; dat dit Nederlandse merkenrecht slechts dan ten opzichte van de hier bedoelde radiotoestellen als uitgeput zou zijn te beschouwen, indien die toestellen door Grundig zelf in Nederland - op de wijze en binnen de grenzen als door haar bepaald, gelijk boven beschreven - in het verkeer zouden zijn gebracht en door middel van normale bedrijfshandelingen in handen van derden

zouden zijn overgegaan, waarvan ten deze geen sprake is;

dat Prins door bedoelde radiotoestellen onder de merken waarop Grundig met uitsluiting van ieder ander hier te lande recht heeft, in Nederland te importeren en verder te verhandelen en aldus de voordelen te genieten, waarop alleen Grundig als gerechtigde op het merk en de door haar aangestelde wederverkopers aanspraak kunnen maken, inbreuk heeft gemaakt op het aan Grundig hier te lande ten aanzien van die radiotoestellen toekomende merkenrecht, weshalve de tegen het beroepen vonnis aangevoerde grieven gegrond zijn;

dat derhalve met vernietiging van het beroepen vonnis de ingestelde vorderingen, voorzover daarbij ontzegd, alsnog behoren te worden toegewezen, met dien verstande, dat, bij gebreke van gegevens, waaruit het bedrag der door Grundig geleden schade kan worden afgeleid, deze overeenkomstig haar meer subsidiair gedaan verzoek in een schadestaat-procedure zal moeten worden vastgesteld;

" dat het Hof dienvolgens het bestreden vonnis heeft bekrachtigd, voorzover daarbij werd verklaard voor recht dat Grundig hier te lande rechthebbende is op de vorenoomschreven merken, doch het voor al het overige heeft vernietigd, en, in zoverre opnieuw recht doende: heeft verklaard dat de bij dagvaarding omschreven handelingen van Prins zijn onrechtmatig. Prins heeft veroordeeld de door Grundig terzake van die handelingen geleden en tot het in kracht van gewijsde gaan van 's Hofs arrest nog te lijden schade aan haar te vergoeden, deze schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met rente, en tenslotte aan Prins het bij dagvaarding omschreven verbod heeft opgelegd; dat Prins 's Hofs arrest bestrijdt met het navolgende middel van cassatie: .

(...)

**O. aangaande dit middel:**

dat het Hof heeft vooropgesteld, dat de Merkenwet de strekking heeft te waarborgen, dat niet anderen dan de rechthebbende op het merk soortgelijke waren van hetzelfde merk voorzien in den handel brengen en zich daardoor meester maken van de voordelen, die de rechthebbende op het merk verwacht van de in het merk gelegen aankondiging, dat een met dat merk voorziene waar door hem wordt verhandeld; dat deze omschrijving van de strekking der Merkenwet als juist kan worden aanvaard mits men in het oog houde, dat deze strekking niet - zo als het Hof blijkens zijn verdere overwegingen aanneemt - insluit de bedoeling den merkgerechtigde door het verlenen van een recht tot recht tot uitsluitend gebruik van een merk de voordelen van den alleenverkoop van de gemerkte waar te verzekeren; dat toch de in deze omschrijving vermelde waarborg, welke de Merkenwet beoogt te geven - door het scheppen van bedoeld recht op een merk ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen - uitsluitend dient om de door het Hof aangeduide belangen van den merkgerechtigde, alsmede van de belangen van het kopend publiek, te beschermen tegen verwarring omtrent de herkomst der waren;

O. dat hieruit volgt, dat een ander dan de merkgerechtigde, die waren behorend tot de door het merk bestreken soort verhandelt voorzien van het beschermde merk, alleen dan inbreuk maakt op het recht van den rechthebbende op het merk als de gemerkte waren niet van den rechthebbende op het merk afkomstig zijn;

O. dat de merkgerechtigde op grond van het hem toegekende absolute recht op het merk een ieder, van wien hij kan aantonen dat hij gemerkte waren als voormeld verhandelt terwijl deze waren niet, voorzien van diens merk, van den merkgerechtigde afkomstig zijn, deze handelingen als een schending van zijn recht op het merk kan verbieden, ook indien de merkgerechtigde daarbij zijn recht op het merk zou gebruiken tot het dienen van een ander, mits oorbaar, doel (als prijshandhaving) dan het doel dat den wetgever voor ogen stond toen hij aan het merk als een subjectief privaatrecht zijn bescherming verleende; dat echter de merkgerechtigde - anders dan het Hof op grond van zijn opvatting omtrent de strekking van de Merkenwet aanneemt - het niet in zijn macht heeft door bij het in den handel brengen van zijn gemerkte waren beperkende bepalingen te maken ten aanzien van de verhandeling van deze waren (bijvoorbeeld verkoop alleen in een bepaald rayon tegen bepaalde prijzen) de gedragingen van hen, die met deze bepalingen in strijd handelen te stempelen tot een schending van zijn merkenrecht; dat de niet-nakoming van de door den merkgerechtigde bedongen verkoopbeperkingen voor dengeen die met hem contracteerde contractbreuk kan opleveren en onder bepaalde omstandigheden voor derden, die van de contractbreuk voordeel trekken, kan leiden tot een onrechtmatige daad, doch ondanks zodanig beding en de niet-naleving daarvan het feit blijft dat de gemerkte waar, zoals deze wordt verhandeld, van den merkgerechtigde afkomstig is en dat dus diens recht op het merk niet wordt geschonden;

O. dat uit het bovenoverwogene volgt, dat te dezen Grundig aan een ieder, als vormende een inbreuk op haar merkenrecht, kan verbieden hier te lande in te voeren en te verhandelen radiotoestellen waarvan, doordat zij ten onrechte haar merk dragen, in strijd met de waarheid wordt aangekondigd dat zij door Grundig hetzij zijn gefabriceerd, hetzij worden verhandeld; dat echter vaststaat dat de door Prins ingevoerde en verhandelde toestellen door Grundig zijn gefabriceerd en door haar van haar merk zijn voorzien, zodat Prins door het invoeren in Nederland en het hier te lande verhandelen onder het merk Grundig van deze van Grundig afkomstige en door haar gemerkte waren het merkenrecht dat Grundig voor Nederland heeft niet schendt; dat daaraan niet kan afdoen of Grundig al dan niet voor Duitsland recht op hetzelfde merk heeft en of zij al dan niet aan de Duitse grossiers, van wie Prins kocht, haar waren had geleverd onder verplichting deze alleen te verkopen aan de tot de Duitse verkooporganisatie van de Grundig-producten behorende kleinhandelaren en zich van alle export van die toestellen te onthouden; dat daaraan evenmin kan afdoen dat Grundig, naar het Hof heeft vastgesteld, in Nederland een gesloten verkooporganisatie in het leven heeft geroepen teneinde den

verkoop van haar producten tegen de door haar vastgestelde prijzen te waarborgen en den afnemers een deugdelijke service te verzekeren. vermits het feit, dat de handelingen van Prins deze op contractuele grondslag berustende organisatie doorkruisen, niet wegneemt dat de door Prins verhandelde radio-toestellen van Grundig afkomstig waren en door Grundig van haar merk waren voorzien;

dat het middel mitsdien terecht wordt voorgesteld; Vernietigt het bestreden arrest behoudens voor zover daarbij werd bekrachtigd de door de Rb. uitgesproken verklaring voor recht, dat Grundig hier te lande recht-hebbende is op de Voren omschreven merken. Bekrachtigt het vonnis van de Rb. Voor zover daarbij de vordering van Grundig werd ontzegd en Grundig in de proceskosten werd veroordeeld. (Salaris f 750).

---

### Conclusie Adv.-Gcn. Mr. Langemeijer.

De verweerster in cassatie. Grundig is gerechtigd, zowel in Duitsland als in Nederland, tot eenzelfde merk voor radio- en televisietoestellen, grammofoons en dergelijke. Zij heeft zowel in Duitsland als in Nederland een afzonderlijke verkooporganisatie opgebouwd met door haar vastgestelde verkoopprijzen en met verbod om te verkopen naar een ander land dan dat waarvoor elke organisatie voor zich is ingesteld. Niettemin slaagde Prins, de tegenwoordige eiser tot cassatie, er geregeld in uit Duitsland van Grundig afkomstige en het bedoelde merk dragende producten in Nederland in te voeren en wel zo, dat het hem mogelijk was die weer te verkopen tegen een prijs, die lager ligt dan die van Grundigs Nederlandse verkooporganisatie. Op deze grond heeft Grundig hem aangesproken tot schadevergoeding.

Het is merkwaardig dat de actie uitluitend op merkinbreuk is gebaseerd, met name dus niet de weg volgt. die aangewezen schijnt door Uw arrest van 11 nov. 1937, N. J. 1937. no. 1096 (Kolynos). De Rb. heeft de aldus opgezette actie ongegrond geoordeeld, het Hof daarentegen heeft haar toegewezen en wel op grond van een redenering. waarbij én uit de functie van het recht op een merk én meer in het bijzonder (maar niet uitsluitend) uit het territoriale karakter van dit recht wordt afgeleid, dat de verkoop van de voorwerpen met Grundigs merk door Prins inbreuk vormt op diens merk. reeds op de enkele gronden: dat Prins die voorwerpen in Duitsland heeft betrokken en dat Grundig aan haar Duitse afnemers een verbod van uitvoer had opgelegd. Dit standpunt is het dat in het enige cassatiemiddel bestrijding vindt.

De door het Hof aanvaarde leer is voor ons recht het eerst verdedigd door Bodenhausen in Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1943, blz. 337 e.v. Diens betoog steunt weer voor een belangrijk deel op hetgeen Uw Raad bij zijn arrest van 25 Juni 1943, N. J. 1943, no. 519 beslist heeft met betrekking tot het recht van octrooi. Nadien is zij neergelegd in de door Bodenhausen bewerkte uitgaven van Molengraaff (Leidraad. ge dr.. blz. 123) en Drucker (Kon Begrip. blz. 122/3). Na 1943

verschenen geschriften. waarin de vraag voor wat merken aangaat aan de orde komt. ontbreken. zodat men niet kan zeggen, dat de wetenschap hier te lande tegenover de leer van Bodenhausen reeds haar standpunt heeft bepaald. Ook voor buitenlandse rechten. nog daargelaten dat deze meest vrij sterk van ons merkenrecht afwijken. kan niet meer gezegd worden dan dat de leer van Bodenhausen daar naast de tegenovergestelde, beide trouwens meest niet zeer scherp uitgewerkt, voorkomt.

Voor het beroep op de territoriale werking van het merk ten gunste van Bodenhausen's stelling is meest geen duidelijke uitspraak te vinden. Reimer, Wettbewerbs und Warenzeichenrecht. 3e dr.. 1954, blz. 305 heeft duidelijk het oog op het geval dat de merkgerechtigden in beide landen niet één persoon zijn. Hetzelfde meen ik te lezen bij David. Kommentar zum Markenschutzgesetz (Zwitsers). blz. 108. De mogelijkheid, dat beperkingen van de wederverkoop, die de merkgerechtigde aan zijn afnemers oplegt, met een enkel beroep op het merk zouden kunnen worden gehandhaafd. wordt verworpen door Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichen , recht, 1956. blz. 886, tot op zekere hoogte aanvaard daarentegen door Van der Haeghen, Revue de Droit Intellectuel 1955. blz. 155 e.v..

De Vraag is inderdaad juist waar ons recht een bijzonder moeilijke. Onze Merkenwet is althans voor wat inhoud en omvang van het recht op een merk betreft een uiterst globale regeling. Het is niet aan te nemen. dat de toenmalige wetgever zich rekenschap heeft gegeven van de consequenties van zijn voorschriften voor een vraag als de onderhavige. ja zelfs is het moeilijk in de wet meer algemene beginselen te herkennen die op hun beurt weder consequenties voor die vraag zouden kunnen hebben. Het antwoord op deze laatste zal dus uit de wet slechts kunnen worden afgeleid langs een vrij lange gedachteketen, waarvan sommige schakels veeleer door maatschappelijke (gewoonten en behoeften en door een rechtvaardige afweging daarvan dan door de wet zullen moeten worden bepaald.

Uitgangspunt van deze gedachtengang zal natuurlijk moeten zijn, dat men het genot van een recht op een merk slechts hebben kan wanneer men zijn fabrieks- of handelswaren verkoopt. Verder ligt het in de aard der zaak, dat bij zulke verkoop niet zonder meer kan worden verondersteld, dat de koper het voorwerp voor eigen gebruik aanschafft. Wederverkoop is dus in het algemeen te verwachten. Hieruit volgt dat in ieder geval niet zonder meer elke wederverkoop van door de merkgerechtigde verkocht goederen inbreuk op het merkenrecht kan zijn. Dit spreekt vanzelf, maar is intussen in de wet met geen woord uitgedrukt en moet daaruit langs indirecte weg worden afgeleid. Die afleiding heeft men volbracht door middel van twee verschillende constructies: de gerechtigde heeft door de verkoop zijn recht als het ware uitgeput (Drucker, R.M. 1930. blz. 277, Molengraaff, W. 11996. Bodenhausen in het genoemde artikel blz. 343). of wel: de verkoop impliceert toestemming tot wederverkoop (Hijman in W. 11996 en in Het Nederlandse Merkenrecht. no, 55,

blz. 33 en van Wageningen, Prae-advies Ned. Juristenvereniging 1941. J, blz. 15).

Ik zie tussen beide Constructies geen verschil van enig belang. Immers beide zijn niet meer dan conclusies uit de functie en strekking van de verkoop door de merkgerechtigde en laten dus in beginsel de mogelijkheid open, dat op grond van bijzondere omstandigheden een andere conclusie getrokken zou moeten worden. Meijers (noot in N. J. 1929, blz. 1517) en Pfeffer, Ned. Mededingingsrecht, blz. 219221 doen dan ook geen keuze. Weliswaar maakt het arrest van het Hof de indruk een logisch streng sluitende redenering te willen opbouwen door de constructie van de uitputting van het recht met die van deszelfs territoriale karakter te combineren, aldus namelijk dat Grundig door verkoop in Duitsland slechts zijn Duitse recht zou hebben uitgeoefend. Deze redenering echter schijnt mij niet juist. Het recht op een merk oefent men niet uit door met dat merk voorziene waren te verkopen, maar door anderen te beletten dit te doen. Wanneer men hier spreekt van uitputting van het recht met betrekking tot de verkochte exemplaren, dan kan dit slechts juist zijn in die zin, dat men voor wat die exemplaren betreft de vruchten van het recht plukt. Dit behoeven echter geenszins alleen de vruchten van het territoriaal begrensde recht te zijn, het is zeer wel mogelijk dat men in het ene land een hogere prijs kan bedingen dankzij het feit, dat men ook in andere landen merkgerechtigde is.

Afgezien hiervan bestaat de dubbele redenering van Bodenhausen en het Hof nu juist hierin, dat men door een verder doorgevoerde analyse van de gronden, waarom wederverkoop op zich zelf zonder meer geen merkschennis is, gevallen afleidt, waarin zij dat wegens bijzondere omstandigheden wél zou zijn. Daarbij gaan echter beide bestanddelen van de redenering zeer verschillend te werk, zo verschillend dat elk op zichzelf tot andere resultaten zou moeten leiden, De ene gedachtengang is deze, dat wederverkoop dan merkinbreuk zal zijn, indien de verkoop door de merkgerechtigde bepaaldelijk niet is gericht geweest op wederverkoop onder omstandigheden als in concreto is geschied (dus b.v. aan de koper verkoop naar het buitenland verboden was). In zulk een geval kan men dan zeggen, dat de verkoop door de gerechtigde geen toestemming insluit vaar bepaalde gevallen van wederverkoop en dat de gerechtigde door aan de verkoop zulk een verbod te verbinden zijn recht in zover niet heeft uitgeput, maar juist handhaaft. De andere gedachtengang steunt hierop, dat de gerechtigdheid tot een merk voor elk land afzonderlijk beoordeeld wordt en dat daarom moet worden aangenomen, dat zij ook in elk land alleen afhankelijk is van hetgeen daar voorvalt, zodat verkoop door de merkhouders in een bepaald land niet de werking zou hebben, dat wederverkoop in een ander land geoorloofd worden zou.

Het is duidelijk dat beide redeneringen uiteenlopende consequenties hebben, of ten minste kunnen hebben. De eerste is uit zijn aard in het minst niet beperkt tot verkoop in het buitenland: zij zou, indien volledig juist, moeten gelden voor elk geval, waarin de gerechtigde tot het merk bij de verkoop van zijn waren blijk heeft

gegeven bepaalde gevallen van wederverkoop en daarop weder volgende verkoop (ik spreek nu telkens gemakshalve van de meest voorkomende wijze van in verkeer brengen van de waar) niet te willen toestaan. De laatste gedachtengang, die welke zich op het territoriale karakter van het merk baseert, zou enerzijds op zichzelf enkel wederverkoop in een ander land beletten, maar zou anderzijds die wederverkoop eigenlijk reeds tot een schending van het merkrecht maken geheel onafhankelijk van enig bepaald beding. Hoogstens zou men kunnen zeggen - al weder: aangenomen de deugdelijkheid van de redenering zelf - dat zij niet van toepassing is wanneer tussen de merkgerechtigde en zijn koper vaststaat, dat de koop tot export zal kunnen leiden.

Zouden dus beide redeneringen geheel juist zijn, dan zou het gedrag van Prins merkinbreuk vormen op twee elk voor zich reeds voldoende gronden. Men kan zich intussen ook de opvatting voorstellen, dat de gronden elk voor zich niet, maar tezamen wel voldoende zouden zijn, aldus namelijk dat een enkel beding van de merkgerechtigde op zichzelf nog niet beletten kan dat de verkoop door hem alle verdere verkoop rechtmatig maakt, maar wel wanneer dat beding, aanknopen aan het territoriale karakter van het merk, de rechtmatigheid van verdere verkoop inperkt tot een bepaald territorium. Het zal intussen, meen ik, doelmatig zijn allereerst elk van de beide redeneringen op zichzelf op haar deugdelijkheid te toetsen. Bij het Hof evenals bij Bodenhausen valt de nadruk in sterke mate op het beroep op de territoriale aard van het recht op merk. Dat is ook begrijpelijk, omdat daar de steun van Uw arrest van 25 juni 1943 zich aanbood. Toch houd ik persoonlijk deze theorie, wanneer men haar overbrengt op het recht tot een merk, voor de zwakste van de twee.

Allereerst zou ik willen opmerken, dat territoriale beperking niet in die zin een beginsel van het merkenrecht in het algemeen of van het Nederlandse in het bijzonder is, dat men die beperking om zichzelf wel wenselijk zou moeten achten. Zij is niet meer dan een onvermijdelijk gevolg van de omstandigheid, dat merkbescherming slechts mogelijk is, voorzover een nationale rechtsorde, die slechts binnen haar eigen territorium zich kan doen gelden, daartoe haar medewerking verleent. Het is zelfs zo, dat het hedendaagse merkenrecht, ook het onze, in sterke mate er naar streeft die territoriale begrenzing van haar werking te overwinnen. Het is dus moeilijk in te zien, waarom zonder enig bepaald steunpunt in de wetgeving ook de vraag: of de gerechtigde door verkoop van zijn merkproducten verdere verkoop tot rechtmatig heeft gestempeld voor elk territorium afzonderlijk zou moeten worden bezien. Past dus m.i. deze opvatting slechts bij het karakter van het recht op een merk, zij sluit al evenmin goed aan bij het karakter van de handeling, die voor het toelaatbaar worden van verdere verkoop beslissend is: de verkoop door de gerechtigde. Immers die verkoop zal op zich zelf niet zijn een handeling, waarvan de betekenis zich tot een bepaald territorium beperkt. Het is toch geenszins zo, dat de meeste merkgerechtigden beschikken over landelijk georganiseerde verkooporganisaties. In tal van

gevallen zullen zij eenvoudig afleveren aan grossiers, van wie niet anders te verwachten is dan dat zij hun afzet zo veel mogelijk, ook buiten een bepaald territoir zullen uitbreiden. In die gedachten. gang was het dan ook, dat de geachte pleiter voor eiser uiting kon geven aan de mening, dat reeds de verkoop zonder enig bijzondere beding door de gerechtigde, gevolgd door export zijdens de koper, rechtmatigheid van verdere verkoop in het land van import zou insluiten, en kon betogen. dat die export aan de fabrikant het recht op een merk in dat land. zo hij dat nog niet bezat, kan doen verkrijgen, hetgeen de consequentie, dat verdere export daarheen schending van dat merk zou opleveren. des te vreemder zou maken. Het een zowel als het ander komt mij juist voor, maar slechts hierom, omdat het gehele beroep op de territoriale werking mij voor de leer van het Hof onvoldoende grond schijnt. Ook meen ik niet. dat Uw arrest van 25 Juni 1943 van een andere denkwijze getuigt: het recht van octrooi, dat men slechts door een opzettelijke procedure in elk land verkrijgt (ook hier werkt overigens een streven naar internationalisatie), is zeker in sterker mate territoriaal geconstrueerd dan dat op een merk, dat, althans te onzent, in beginsel voortvloeit uit het enkel gebruiken van het merk, dat zich zeer wel buiten opzettelijk toedoen van de fabrikant tot een bepaald land kan uitstrekken. De andere gedachtengang, die van de beperking, die de gerechtigde kan aanbrengen op de vrijgave van wederverkoop, welke in het algemeen in verkoop door hem ligt opgesloten, staat in beginsel naar mijn mening sterker. Dit is vooral het geval voor ons recht, waar de rechtmatigheid van alle wederverkoop zich slechts uit de strekking van de verkoop door de merkgerechtigde laat afleiden. Dan toch schijnt de gedachte zeker overweging te verdienen, dat die rechtmatigheid niet bestaat. voorzover de gerechtigde bepaaldelijk blijk heeft gegeven zich zijn rechten Voor te behouden. Toch pleiten m.i. ook hiertegen overwegende redenen. Vooreerst is het uit dogmatisch oogpunt m.i. reeds niet aantrekkelijk, dat de omvang van een absoluut recht bepaald zou worden door rechtshandelingen, die zonder enige openbaarheid tussen twee of althans enkele partijen zich zouden voltrekken. Ook hier weer treedt voor mijn gevoel sterk het verschil op dit gebied tussen octrooi en merk naar voren. Bij het octrooi zal het element "desbewust" elke onbillijkheid te; en derden afsnijden. Bij het merk daarentegen zal combinatie van de betrekkelijk strenge schuldmaatstaf die bij toepassing van art. 1401 B. W. op de schending van subjectieve rechten wordt gehuldigd, met de leer van Uw arrest van 25 juni 1943: dat degene die beweert geen inbreuk te hebben gepleegd de omstandigheden bewijzen moet op grond waarvan dit niet het geval zou zijn, ertoe leiden. dat de verdere verkoper eigenlijk altijd bedreigd zou kunnen worden door de gevolgen van wanprestatie van een aan hem voorafgaande verkoper. ook wanneer die wanprestatie voor hem niet of nauwelijks kenbaar zou zijn.

Ik laat nog buiten beschouwing de vraag. of de economische strekking van beperkingen in de bevoegdheid tot wederverkoop altijd van die aard is, dat die beper-

kingen verdienen door het recht te worden beschermd. Bodenhhausen zelf geeft in zijn artikel (blz. 343) toe, dat wij niet over de gegevens beschikken, die nodig zouden zijn voor een gefundeerd antwoord op die vraag. Deze kan echter hierom blijven rusten, omdat ook waar handhaving van zulke beperkende bepalingen wenselijk zou zijn. daarin toch altijd toepassing van de leer van het Kolynos-arrest volkomen voldoende kan voorzien (nog afgezien van de mogelijkheid om in andere landen het merk op naam van de importeur te laten stellen). In gevallen, waarin die leer om de een of andere reden niet van toepassing zou zijn, kan ik mij al zeer moeilijk voorstellen, dat desondanks een rechtsmiddel van de merkgerechtigde tegen door hem niet bedoelde herverkoop een redelijk belang of een in het recht op het merk nu eenmaal als beschermd opgesloten belang zou dienen.

Geen van de beide redeneringen, die in de bestreden beslissing medespreken komt mij dus op zichzelf voldoende voor om die beslissing te dragen. Zoals ik reeds opmerkte, zou men zich nog een combinatie van beide redeneringen kunnen voorstellen in die zin, dat alleen die beperkingen van de bevoegdheid tot wederverkoop, die (uitsluitend of onder meer) een territoriaal karakter hebben, ertoe kunnen leiden, dat het recht op het merk blijft gelden tegenover hen, die het artikel hebben verkregen door een verkoop in strijd met zulk een beperking. Dit zou in zover minder bezwaren hebben dan elk van de redeneringen afzonderlijk, omdat. zou dit stelsel eenmaal zijn aanvaard, het een niet bepaald onredelijke eis zou zijn, dat buitenlanders zich reenschap geven, dat degene, die in een ander land in staat is hun het artikel te verkopen, niet zonder meer verondersteld behoeft te worden daartoe ook gerechtigd te zijn. Daar staat echter tegenover dat, nu de meer eenvoudige redeneringen, die zich aandienen als noodzakelijke conclusies uit de aard van ons merkenrecht, als zodanig niet deugdelijk blijken, het vrij gewaagd zou schijnen in dat recht een meer gedifferentieerd stelsel in te lassen, dat zich toch eigenlijk slechts als uitdrukkelijke wettelijke regeling laat voorstellen. Het middel komt mij dus gegrond voor.

Mitsdien heb ik de eer te concluderen, dat Uw raad het arrest waarvan beroep vernietige.