

**Hoge Raad, 24 november 1989, Focus Veilig v Lincoln Electric****PROCESRECHT**

- [Grensoverschrijdend verbod in het algemeen mogelijk, ook in geval van een verplichting naar vreemd recht](#)

Tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld. In het algemeen is er geen reden om aan te nemen dat er voor zulk een veroordeling geen plaats is wanneer het gaat om een verplichting - eventueel een verplichting naar vreemd recht - die buiten Nederland moet worden nagekomen.

Een meer beperkte opvatting als door het onderdeel verdedigd vindt geen steun in het recht en zou in een tijd van toenemende internationale contacten tot het voor de praktijk onwenselijke resultaat leiden dat in geval van onrechtmatige daden met een internationaal karakter - zoals aantasting van intellectuele eigendomsrechten en ongeoorloofde mededinging in meer landen of grensoverschrijdende milieuvervuiling - de Nederlandse gelaedeerde genoopt zou kunnen worden zich in alle betrokken landen tot de rechter te wenden.

**MERKENRECHT**

- [Hoge Raad stelt vragen van uitleg aan Benelux Gerechtshof over \(a\) mogelijkheid voor licentienemer en/of enkele gebruiker van een merk tot instellen van acties en \(b\) wanneer sprake is van wijziging van de toestand van de waar.](#)

Vindplaatsen: BIE 1991, nr. 23, p. 86; NJ 1992, 404, m.nt Verkade;

**Hoge Raad, 24 november 1989**

(Snijders, De Groot, Hermans, Bloembergen, Haak)  
Focus Veilig BV (mede handelend onder de naam Interlas), te Middelburg, eiseres tot cassatie, incidenteel verweerster, adv. Mr. C.J.J.C. van Nispen, tegen

1. The Lincoln Electric Company, te Cleveland, Ohio (USA),
2. The Lincoln Electric Company (Europe) SA, te Grand Quevilly (Frankrijk),
3. The Lincoln Electric Company (Europe) BV, te Parendrecht, verweersters in cassatie, incidenteel eiseressen, adv. Jhr. Mr. R.E.P. de Ranitz.

**1. Het geding in feitelijke instanties**

Verweerster in cassatie, verder te noemen onderscheidenlijk (1) Lincoln-Amerika, (2) Lincoln-Frankrijk en (3) Lincoln-Benelux, hebben bij exploitatie van 3 juni 1987 eiseres tot cassatie, verder te noemen Interlas, ge-

dagvaard voor de president van de Rechtbank Rotterdam en gevorderd Interlas te verbieden om inbreuk te maken op het merkrecht van Lincoln-Amerika en om mitsdien Interlas te bevelen om onverwijld althans binnen 24 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis, te staken en gestaakt te houden de import van Lincoln Electric Lasaggregaten die buiten Europa zijn gefabriceerd, die te modificeren en gemodificeerd in het Benelux-gebied op de markt te brengen, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van f 1 000 000 indien Interlas na betekening van het in deze te wijzen vonnis, daaraan niet voldoet.

Nadat Interlas tegen de vordering verweer had gevoerd, heeft de Pres. van de Rb. bij vonnis in kort geding van 19 juni 1987 de gevraagde voorzieningen geweigerd.

Tegen dit vonnis hebben Lincoln-Amerika, Lincoln-Frankrijk en Lincoln-Benelux hoger beroep ingesteld bij het Hof te 's-Gravenhage, daarbij hun eis als volgt wijzigend:

primair: Interlas te bevelen om onverwijld, althans binnen 24 uur na betekening van het in deze te wijzen arrest te staken en gestaakt te houden het maken van inbreuk op het merkrecht van Lincoln-Amerika, meer in het bijzonder door haar te verbieden het importeren van Lincoln-lasdieselaggregaten, die hier te lande te modificeren en aldus gemodificeerd in het Benelux-gebied op de markt te brengen of te laten brengen op de litigieuze wijze, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van f 1 000 000, indien zij (Interlas) na betekening van het in deze te wijzen arrest daar niet aan voldoet;

subsidiair: Interlas te verbieden om onverwijld, althans binnen 24 uur na betekening van het in deze te wijzen arrest te staken en gestaakt te houden, het plegen van onrechtmatige handelingen jegens Lincoln-Amerika en/of Lincoln-Frankrijk en/of Lincoln-Benelux door het importeren van Lincoln-lasdieselaggregaten, die hier te lande te modificeren en aldus gemodificeerd in het Benelux-gebied op de markt te brengen op de litigieuze wijze, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van f 1 000 000 indien zij (Interlas) na betekening van het in deze te wijzen arrest daar niet aan voldoet.

Bij arrest van 4 febr. 1988 heeft het Hof het vonnis van de Pres. van de Rb. vernietigd en Interlas verboden om Lincoln-lasdieselaggregaten in Nederland te importeren en vervolgens te modificeren en, aldus gemodificeerd, in het Benelux-gebied op de markt te brengen, zulks op verbeurte van een dwangsom van f 100 000 echter met een maximum van f 1 000 000, met afwijzing van het meer of anders gevorderde.

(...)

**3. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep**

De HR zal eerst het middel in het incidentele cassatieberoep behandelen. Het klaagt erover dat het door het hof in het onderhavige k.g. gegeven verbod te eng is, omdat een verbod van wijdere strekking werd gevorderd dan door het hof is toegewezen, namelijk een verbod van iedere inbreuk op het merk Lincoln met in-

begrip van een verbod van gebruik van het merk in advertenties.

Het middel faalt, omdat het eraan voorbijziet dat het hof het primair gevorderde van de in hoger beroep gewijzigde vordering kennelijk in dezelfde zin heeft opgevat als is toegewezen, namelijk als een verbod om Lincoln-lasdieselaggregaten in Nederland te importeren en te modificeren, en aldus gemodificeerd in het Benelux-gebied op de markt te brengen. Dat oordeel berust op een aan het hof als rechter die over de feiten oordeelt voorbehouden uitleg van de gedingstukken. In het licht van de stukken van het geding, meer in het bijzonder van de appeldagvaarding, is die uitleg niet onbegrijpelijk.

#### **4. Beoordeling van de middelen in het principaal beroep**

4.1 Middel I berust op de stelling dat het hof Lincoln-Frankrijk, die geen merkhoudster is maar licentiehoudster, en Lincoln-Benelux, die geen van beide hoedanigheden bezit maar enkel mede-gebruikster van het merk is, niet-ontvankelijk had moeten verklaren. Het ontvouwt daartoe het volgende betoog. De ingestelde vorderingen, welke berusten op het recht van Lincoln-Amerika op het merk Lincoln krachtens Benelux-depot van 10 dec. 1971, nr. 88045, beogen een verbod van merkinbreuk. Ingevolge art. 11D van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) echter is de licentiehoudster slechts bevoegd om (samen met de merkhoudster) vergoeding te vorderen van schade, die hij tengevolge van het onrechtmatig gebruik door een derde lijdt. Teminder kan Lincoln-Benelux, die niet licentiehoudster is maar enkel derde mede-gebruikster van het merk, worden ontvangen in de onderhavige verbodsvorderingen.

Aldus doet het middel vragen van uitleg van de BMW rijzen, waarvan de beantwoording door het Ben. GH noodzakelijk is voor de beslissing op dit middel. De HR zal die vragen hierna onder 6 formuleren.

4.2.1 Voor de beoordeling van de middelen II en III is het volgende van belang.

In het kader van de feitelijke vaststellingen is door het hof in r.o. 3 onder meer het volgende als uitgangspunt genomen. Lincoln-Frankrijk en Lincoln-Benelux brengen in samenwerking met Lincoln-Amerika in Europa dieselaggregaten onder het merk Lincoln op de markt welke voldoen aan EEG-normen, terwijl in Amerika onder dat merk aggregaten op de markt worden gebracht die voor export naar Europa niet geschikt zijn. Interlas koopt Lincoln-aggregaten die in Amerika op de markt zijn gebracht, past daarop vervolgens zodanige modificaties toe dat aan de Nederlandse geluidsnormen wordt voldaan, en brengt die aggregaten, na ook nog andere modificaties te hebben toegepast, onder het merk Lincoln in Nederland op de markt, daarbij haar koopwaar onder vermelding van dat merk adverterend, waarbij zij sinds kort „iets dergelijks" ook in België doet.

In r.o. 6 is het hof voorshands van oordeel, dat Interlas daardoor het merkrecht van Lincoln-Amerika aantast. Volgens het hof brengen de door Interlas aan de aggregaten aangebrachte modificaties mee dat de toestand

van de merkproducten is „gewijzigd", zodat de in de laatste zinsnede van het laatste lid van art. 13A BMW bedoelde uitzondering zich te dezen niet voordoet. In dit verband heeft het hof in r.o. 8 het verweer van Interlas verworpen, dat de toestand van het merkproduct niet door haar wordt „gewijzigd". Dit verweer heeft Interlas gegrond op de in r.o. 7 weergegeven en door het hof feitelijk juist bevonden stelling, dat Interlas de Lincoln-aggregaten standaard, derhalve ongewijzigd, te koop aanbiedt en dat zij los daarvan, zij het in dezelfde offerte, de modificaties offreert en deze alleen op verzoek van haar afnemers toepast. Dit verweer moet volgens het hof echter reeds daarom worden verworpen, omdat de afnemers van Interlas, gelet op de in Europa geldende normen, geen andere keus hebben dan aanvaarding van een gemodificeerd apparaat, en Interlas ook niet heeft beweerd ooit een ongemodificeerd Amerikaans standaard-apparaat in België of Nederland te hebben afgeleverd.

4.2.2 Het door het hof aan Interlas gegeven verbod moet in samenhang met de hiervoren weergegeven oordelen aldus worden begrepen, dat het hof met dat verbod het oog heeft op het door Interlas verrichten van een samenstel van, niet van elkaar te scheiden, handelingen dat als een complex is te beschouwen, door welk complex van handelingen - importeren, modificeren, en gemodificeerd op de markt brengen - Interlas inbreuk maakt op het merkrecht van Lincoln-Amerika.

De onderdelen 1, 2 en 3 van middel III, welke van een andere lezing van het door het hof gegeven verbod uitgaan, falen derhalve bij gebrek aan feitelijke grondslag. Eveneens vruchteloos opgeworpen is onderdeel 1 van middel II. 's Hof's vaststelling in r.o. 3 (het onderdeel noemt r.o. 3 sub c doch doelt klaarblijkelijk op r.o. 3 sub e), dat Interlas door haar gemodificeerde aggregaten onder het merk Lincoln op de markt brengt, is in het licht van de in r.o. 7 weergegeven en door het hof juist bevonden stelling van Interlas, gelet op hetgeen het hof overigens heeft overwogen en beslist, ook zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk.

4.2.3 De onderdelen 2 en 3 van middel II verwijten het hof bij de verwerping in r.o. 8 van het in r.o. 7 weergegeven verweer van Interlas van een onjuiste rechtsopvatting te zijn uitgegaan. Gelet op het slot van art. 13A BMW, levert het ongewijzigd te koop aanbieden volgens onderdeel 2 geen merkinbreuk op, terwijl het offeren van modificaties en het toepassen daarvan op verzoek van afnemers evenmin gebruik van het merk oplevert in de zin van art. 13A. Hieraan kan volgens onderdeel 3 niet afdoen dat de afnemers van Interlas geen andere keus hebben dan aanvaarding van een gemodificeerd apparaat.

Onderdeel 4 van middel II berust op de stelling, dat van een gewijzigde toestand van de waren als bedoeld in het slot van art. 13A enkel sprake is, ingeval de waren wijzigingen hebben ondergaan die aan de goede faam van het merk afbreuk zouden kunnen doen en/of de kwaliteit en bruikbaarheid van de waar nadelig beïnvloeden, zodat het hof ten onrechte heeft aangenomen dat de toestand van de Lincoln-aggregaten is gewijzigd

op grond van de door het hof aangenomen en relevant geachte modificaties.

Al deze onderdelen doen vragen van uitleg van de BMW rijzen, waarvan de beantwoording door het Benelux-Gerechtshof noodzakelijk is voor de beslissing op die onderdelen. De HR zal die vragen hierna onder 6 formuleren.

4.2.4 Onderdeel 4 van middel III, tenslotte, strekt ten betoge, dat de Nederlandse rechter niet „bevoegd“ is om, zoals het hof heeft gedaan, een verbod op te leggen van handelingen en gedragingen buiten het nationale territoir, en meer in het bijzonder niet een verbod van inbreuk op een Benelux-merkrecht dat zich uitstrekt tot gedragingen in België en Luxemburg.

Tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld. In het algemeen is er geen reden om aan te nemen dat er voor zulk een veroordeling geen plaats is wanneer het gaat om een verplichting - eventueel een verplichting naar vreemd recht - die buiten Nederland moet worden nagekomen.

Een meer beperkte opvatting als door het onderdeel verdedigd vindt geen steun in het recht en zou in een tijd van toenemende internationale contacten tot het voor de praktijk onwenselijke resultaat leiden dat in geval van onrechtmatige daden met een internationaal karakter - zoals aantasting van intellectuele eigendomsrechten en ongeoorloofde mededinging in meer landen of grensoverschrijdende milieuvervuiling - de Nederlandse gelaedeerde genoopt zou kunnen worden zich in alle betrokken landen tot de rechter te wenden. De algemene stelling van het middel faalt derhalve.

Voor zover het onderdeel betoogt dat op grond van de BMW hier een uitzondering op evenbedoelde algemene regel van Nederlands recht moet worden gemaakt, stelt het een vraag van uitleg aan de orde, waarvan de beantwoording door het Benelux-Gerechtshof noodzakelijk is. Ook die vraag zal de Hoge Raad hierna onder 6 formuleren.

##### **5. Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast**

Overeenkomstig het bepaalde in art. 6 lid 5 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Ben. GH omschrijft de HR de feiten als volgt:

(i) Lincoln-Amerika, Lincoln-Frankrijk en Lincoln-Benelux vormen samen met andere vennootschappen over de gehele wereld een internationaal concern. Lincoln-Amerika staat aan het hoofd van dit concern. Lincoln-Frankrijk en Lincoln-Benelux hebben binnen dat concern een moeder/dochter-verhouding.

(ii) De werkzaamheden van Lincoln-Frankrijk en Lincoln-Benelux betreffen, kort gezegd, het fabriceren respectievelijk verhandelen van (onder meer) dieselaggregaten, bestemd voor het opwekken van stroom om te lassen. Zij richten zich speciaal op de markt in Europa en gebruiken daarbij het merk Lincoln. Lincoln-Amerika heeft het merk Lincoln voor bepaalde waren, onder andere voor lasstroomgeneratoren, gedeponerd

bij het Benelux-Merkenbureau bij Benelux-depot van 12 dec. 1971, nr. 88 045. Lincoln-Frankrijk staat bij het Benelux-Merkenbureau geregistreerd als licentiehouster van dit merk, terwijl Lincoln-Benelux dit merk eveneens mag gebruiken. De service en het technisch onderhoud zijn in handen van Lincoln-Benelux.

(iii) Lincoln-Frankrijk en Lincoln-Benelux hebben in samenwerking met Lincoln-Amerika in de loop der jaren een produkt op de markt gebracht, dat niet alleen technisch en commercieel hoogwaardig is, maar bovendien geheel aan de van overheidswege voorgeschreven normen voldoet. In het bijzonder is daarbij van belang dat de dieselaggregaten qua geluidsproductie in overeenstemming zijn met de EEG-normen op dit gebied en, wat Nederland betreft met de normen op het gebied van de Wet geluidhinder (Stb. 1979, 99).

(iv) Aangezien deze normen strenger zijn dan de overeenkomstige normen in Amerika, worden in Amerika onder het merk Lincoln dieselaggregaten op de markt gebracht, die voor export naar Europa niet geschikt zijn.

(v) Interlas koopt echter regelmatig - voor lage dollarprijzen - in Amerika op de markt gebrachte Lincoln-aggregaten, past vervolgens daarop zodanige modificaties toe, dat aan de Nederlandse geluidsnormen wordt voldaan, en brengt tenslotte die aggregaten, na ook nog andere modificaties te hebben toegepast, onder het merk Lincoln - duidelijk zichtbaar op het bedieningspaneel van het apparaat - in Nederland op de markt, daarbij haar koopwaar in advertenties onder vermelding van datzelfde merk aanprijzend. Sinds kort doet Interlas iets dergelijks ook in België.

In dit verband verdient nog opmerking, dat Interlas de Lincoln-aggregaten standaard, derhalve ongewijzigd, te koop aanbiedt en dat zij los daarvan, zij het in dezelfde offerte, de modificaties offreert en deze alleen op verzoek van haar afnemers toepast. Het hof heeft het verweer van Interlas, dat aldus de toestand van het merkprodukt, althans door haarzelf, niet wordt gewijzigd, verworpen op de grond, dat de afnemers van Interlas, gelet op de in Europa geldende normen, geen andere keus hebben dan aanvaarding van een gemodificeerd apparaat en dat Interlas ook niet heeft aangevoerd dat zij ooit in België of Nederland een ongemodificeerd Amerikaans standaard-apparaat heeft afgeleverd.

(vi) De modificaties, welke een opvallend karakter hebben en van meer dan ondergeschikt belang zijn, komen, meer concreet, op het volgende neer. De zijpanelen van de aggregaten worden van geluiddempend materiaal voorzien, terwijl onder de aggregaten bodemplaten worden aangebracht. Verder wordt, wat de dieselmotor betreft, zowel het inlaatsysteem als het uitlaatsysteem gewijzigd. Daarnaast wordt, ten behoeve van de productie van stroom voor verschillende gereedschappen, een hulpstroomvoorziening aangebracht. Tenslotte wordt het bedieningspaneel aanmerkelijk uitgebreid.

##### **6. Vragen van uitleg van de BMW**

De vragen van uitleg van de BMW, van de beantwoording waarvan de beslissing op middel I, op de

onderdelen 2, 3 en 4 van middel II en op onderdeel 4 van middel III afhangt, zijn de volgende:

1. Houdt de BMW, en in het bijzonder art. 11D daarvan, een uitputtende regeling in, in die zin dat aan de licentiehouders onder de in die bepaling gestelde voorwaarde uitsluitend het in die bepaling omschreven recht op schadevergoeding toekomt, en niet ook het recht om, al dan niet te zamen met de merkhouder, een verbods- of bevel-actie in te stellen op grond van het bepaalde in art. 13A?

2. Maakt het voor de beantwoording van de onder (1) geformuleerde vraag verschil of de hier bedoelde verbods- of bevel-actie van de licentiehouders in een bodemprocedure dan wel in een kort geding is ingesteld?

3. Komen de aan een licentiehouders toekomende rechten ingevolge de BMW gelijkelijk toe aan de enkele gebruiker van het merk die dit recht met toestemming van de merkhouder gebruikt?

4. Maakt degene die een waar welke onder een bepaald merk in het verkeer is gebracht door de merkhouder of zijn licentiehouders, inbreuk op het uitsluitend recht op dat merk in de zin van art. 13A BMW, indien hij deze waar onder dat merk te koop aanbiedt in ongewijzigde vorm, doch tegelijk daarmee - bijvoorbeeld in dezelfde offerte - aanbiedt om, indien de koper zulks verzoekt, wijzigingen in die waar aan te brengen, waardoor de toestand van die waar wordt gewijzigd in de zin van art. 13A slotzinsnede?

5. Luidt de beantwoording van vraag (4) anders, indien ervan wordt uitgegaan, (i) dat de kopers op grond van wettelijke voorschriften waaraan de waar moet voldoen, geen andere keus hebben dan de aangeboden waar te doen wijzigen en (ii) dat degene die een - onder een bepaald merk door de merkhouder of zijn licentiehouders in het verkeer gebrachte - waar in ongewijzigde toestand te koop aanbiedt, deze waar nog nooit in ongewijzigde vorm aan een koper in België of Nederland heeft geleverd?

6. Heeft de in de laatste zinsnede van de laatste volzin van art. 13A bedoelde wijziging betrekking op iedere feitelijke wijziging in de toestand van de waar of slechts op die wijzigingen van de waar, welke afbreuk zouden kunnen doen aan de goede faam van het merk en/of welke de kwaliteit en bruikbaarheid van de waar nadelig beïnvloeden?

7. Staat het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken of de BMW eraan in de weg dat de rechter van een der verdragsstaten naar aanleiding van een vordering als bedoeld in art. 13A BMW een verbod oplegt tot het gebruik van een merk in de andere verdragsstaten?

## 7. Beslissing

De HR:

### in het principaal cassatieberoep:

verzoek het Ben.GH met betrekking tot de onder 6 geformuleerde vragen van uitleg van de BMW uitspraak te doen;

houdt iedere verdere uitspraak aan en schorst het geding tot dat het Ben.GH naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan;

### in het incidenteel cassatieberoep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Lincoln-Amerika, Lincoln-Frankrijk en Lincoln-Benelux in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak begroot op f 150 aan verschotten en f 2500 voor salaris.

(zaak nadien geroyeerd)

---

## Conclusie Advocaat-Generaal Franx:

### 1. Het verloop van de procedure

In dit merkenrechtelijk kort geding hebben thans verweersters in cassatie, hierna aan te duiden als - achtereenvolgens - Lincoln-Amerika, Lincoln-Frankrijk en Lincoln-Benelux, de wederpartij (Interlas) gedagvaard voor de president van de Rechtbank Rotterdam en gevorderd, kort gezegd, een verbod van inbreuk op het aan Lincoln-Amerika toekomende recht op het merk „Lincoln" voor (o.m.) dieselaggregaten bestemd voor het opwekken van stroom. Bovendien strekte de vordering tot het staken en gestaakt te houden van de import van „Lincoln Electric Lasaggregaten" die buiten Europa zijn gefabriceerd en tot het modificeren en aldus gemodificeerd in het Beneluxgebied op de markt te (laten) brengen.

Bij vonnis van 19 juni 1987 heeft de president de gevraagde voorzieningen geweigerd. Hij achtte voorshands onaannemelijk dat enig merkrecht is geschonden of anderszins onrechtmatig is gehandeld.

Lincoln-Amerika c.s. gingen in hoger beroep. Zij wijzigden hun eis aldus, dat zij behalve vernietiging van het beroepen vonnis vorderden:

„a. primair geïntimeerde te bevelen om onverwijld, althans binnen 24 uur na betekening van het in deze te wijzen arrest te staken en gestaakt te houden het maken van inbreuk op het merkrecht van de appellante sub 1, meer in het bijzonder door haar te verbieden het importeren van Lincoln-lasdieselaggregaten, die hier te lande te modificeren en aldus gemodificeerd in het Beneluxgebied op de markt te brengen of te laten brengen op de litigieuze wijze, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van f 1 000 000, indien geïntimeerde na betekening van het in deze te wijzen arrest daar niet aan voldoet,

b. subs. geïntimeerde te bevelen om onverwijld, althans binnen 24 uur na betekening van het in deze te wijzen arrest te staken en gestaakt te houden, het plegen van onrechtmatige handelingen jegens de appellanten sub 1 en/of 2 en/of 3 door het importeren van Lincoln-lasdieselaggregaten, die hier te lande te modificeren en aldus gemodificeerd in het Beneluxgebied op de markt te brengen op de litigieuze wijze, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van f 1 000 000, indien geïntimeerde na betekening van het in deze te wijzen arrest daar niet aan voldoet".

Het Hof 's-Gravenhage heeft bij arrest van 4 febr. 1986 (IER 1988, p. 50) het beroepen vonnis vernietigd en Interlas verboden

„om Lincoln-lasdieselaggregaten in Nederland te importeren en vervolgens te modificeren en, aldus gemodificeerd, in het Beneluxgebied op de markt te brengen"

zoals een en ander in 's hofs arrest omschreven.

Interlas ging in cassatie, waarna Lincoln-Amerika c.s. incidenteel cassatieberoep instelden. Interlas voerde de (principale) middelen I (onderdelen 1 en 2), II (onderdelen 1-4) en III (onderdelen 1-4) aan. Het incidentele middel bestaat uit een inleidend en geen klacht bevattend onderdeel 1 en een in de subonderdelen a en b uiteenvallend onderdeel 2.

## 2. De feiten

Het hof heeft, in cassatie onbestreden, de navolgende feiten vastgesteld in r.o. 3:

„a. Appellanten vormen, samen met andere vennootschappen over de gehele wereld, een internationaal concern. Appellant sub 1, hierna ook wel aan te duiden als „Lincoln- Amerika", staat aan het hoofd van dit concern. De appellanten sub 2 en 3, hierna ook wel aan te duiden als „Lincoln-Frankrijk" resp. „Lincoln-Benelux", hebben binnen dat concern een moeder/dochter-verhouding.

b. De werkzaamheden van Lincoln-Frankrijk en Lincoln-Benelux betreffen, kort gezegd, het fabriceren resp. verhandelen van (o.m.) dieselaggregaten, bestemd voor het opwekken van stroom om te lassen. Zij richten zich speciaal op de markt in Europa en gebruiken daarbij het merk „Lincoln", waarvan Lincoln-Amerika rechthebbende is en Lincoln-Frankrijk licentiehoudster, terwijl Lincoln-Benelux uiteraard dat merk eveneens mag gebruiken. De service en het technisch onderhoud zijn in handen van Lincoln-Benelux.

c. Lincoln-Frankrijk en Lincoln-Benelux hebben, in samenwerking met Lincoln-Amerika, in de loop der jaren een produkt op de markt gebracht, dat niet alleen technisch en commercieel hoogwaardig is, maar bovendien geheel aan de van overheidswege voorgeschreven normen voldoet. In het bijzonder is daarbij van belang dat de dieselaggregaten qua geluidproductie in overeenstemming zijn met de EEG-normen op dit gebied en, wat Nederland betreft, met de normen op het gebied van de Wet geluidhinder.

d. Aangezien deze normen strenger zijn dan de overeenkomstige normen in Amerika, worden in Amerika onder het merk „Lincoln" dieselaggregaten op de markt gebracht, die voor export naar Europa niet geschikt zijn.

e. Geïntimeerde koopt echter regelmatig - voor lage dollarprijzen - in Amerika op de markt gebrachte Lincolnaggregaten, past vervolgens daarop zodanige modificaties toe, dat aan de Nederlandse geluidsnormen wordt voldaan, en brengt tenslotte die aggregaten, na ook nog andere modificaties te hebben toegepast, onder het merk „Lincoln" - duidelijk zichtbaar op het bedieningspaneel van het apparaat - in Nederland op de markt, daarbij haar koopwaar in advertenties onder vermelding van datzelfde merk aanprijzend. Sinds kort doet geïntimeerde iets dergelijks ook in België."

## 3. Het bestreden arrest

Het hof heeft, blijkens de r.o. 4 en 6, het standpunt van Lincoln-Amerika c.s. onderschreven dat Interlas door de onder 3e omschreven gedragingen „gebruik" maakt van het merk „Lincoln" in de zin van art. 13 A aanhef en sub 1 BMW en aldus op het merkrecht van Lincoln-

Amerika inbreuk maakt nu Interlas (r.o. 7 en 8) de toestand van de aggregaten heeft „gewijzigd" zodat de uitzondering van art. 13 A laatste lid BMW niet van toepassing is.

Die aantasting van het merkrecht van Lincoln-Amerika rechtvaardigt zonder meer, aldus het hof in r.o. 9, het vorenomschreven verbod.

's Hofs dictum kan dan ook niet anders worden verstaan dan als een toewijzing van de primaire vorderingen van Lincoln-Amerika c.s. zoals in de appeldagvaarding omschreven en in het vorenstaande, sub 1, geciteerd.

4.1. Het principale middel I berust op de stelling, dat het hof Lincoln-Frankrijk, die geen merkhoudster maar licentiehoudster is, en Lincoln-Benelux die geen van beide hoedanigheden heeft, niet-ontvankelijk had moeten verklaren nu de ingestelde vordering niet strekt tot vergoeding van schade (art. 11 D BMW) maar tot het verbieden van import van de aggregaten enz. en tot het gebruiken van het merk „Lincoln".

Het hof heeft de mede door Lincoln-Frankrijk en Lincoln-Benelux ingestelde verbodsacties zonder beperkingen ten aanzien van de eisende partijen en derhalve aan ieder van die partijen toegewezen op de enkele grond van inbreuk op het merkenrecht van Lincoln-Amerika.

Het middel werpt in zijn beide onderdelen de vraag op of dat rechtens juist is, gelet op art. 11 D BMW en het (mede) daaruit blijvende systeem van de BMW.

4.2. Art. 11 D luidt:

„De licentiehoudster is bevoegd, mits hij tezamen met de merkhoudster optreedt, vergoeding te vorderen voor alle schade, die hij tengevolge van het onrechtmatig gebruik van het merk door een derde lijdt."

Deze bepaling maakt deel uit van art. 11 dat diverse regels over de figuur van de merklicentie bevat.

Het standpunt van Interlas houdt in dat de regeling van art. 11 D uitputtend is in die zin, dat aan de licentiehoudster uitsluitend het in die bepaling omschreven recht op schadevergoeding toekomt en niet ook het recht een verbodsactie in te stellen.

4.2.1. Kan Interlas met vrucht voor het eerst in cassatie met die stelling komen?

Naar mijn mening wel.

Het is juist dat de thans door middel I opgeworpen kwestie in de feitelijke instanties niet aan de orde is gesteld. De president heeft de vorderingen op andere gronden afgewezen en Interlas heeft zich in hoger beroep beperkt tot het bestrijden van de appelgrievingen van Lincoln-Amerika c.s. zonder een beroep op art. 11 D te doen.

Een en ander neemt niet weg dat in cassatie kan worden onderzocht of het hof de in eerste aanleg afgewezen vorderingen van Lincoln-Frankrijk en Lincoln-Benelux ambtshalve aan art. 11 D op toewijsbaarheid had behoren te toetsen. Naar mijn mening is dat laatste inderdaad het geval, op grond van art. 48 Rv: HR 13 mei 1949, NJ 1949, 371; HR 9 jan. 1970, NJ 1970, 342 (m.nt. DJV); HR 25 maart 1977, NJ 1977, 448 (m.nt. WHH); HR 10 juni 1988, NJ 1988, 846. Vgl. Vriesendorp, „Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden in het

burgerlijk geding" (diss. 1970), nrs. 127, 128, 136 en idem (Studiepocket privaatrecht nr. 23, 1981), p. 45-46.

4.2.2. Ten aanzien van Lincoln-Benelux (onderdeel 2) lijkt het middel gegrond. Aan de enkele inbreuk op het merkrecht van Lincoln-Amerika kan Lincoln-Benelux (van wie slechts is vastgesteld a. dat zij een dochter is van Lincoln-Frankrijk binnen het mondiale Lincoln-concern en b. dat zij het merk „Lincoln" gebruikt en mag gebruiken) geen vordering tegen Interlas ontlenen. Het hof had zulks ambtshalve behoren te beslissen en het hoger beroep, voor zover ingesteld door Lincoln-Benelux, moeten verwerpen.

4.2.3. Met betrekking tot Lincoln-Frankrijk (onderdeel 1) ligt het minder duidelijk. Zij is ingeschreven licentiehoudster en valt daardoor onder art. 11 D meergenoemd.

Mr. Van Nispen heeft in zijn schriftelijke toelichting (p. 5-11) uitvoerig betoogd dat een verbodsactie zoals in dit geding ingesteld uitsluitend toekomt aan de merkhoudster zelf en niet aan de licentiehoudster, ook niet wanneer deze tezamen met de merkhoudster optreedt. De licentiehoudster vindt zijn rechten uitputtend geregeld in art. 11 D.

Het komt mij voor dat hier een aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen vraag van uitleg van art. 11 D jo. 13 A BMW ligt.

Voor het overige moge ik volstaan met een verwijzing naar meergenoemde toelichting van mr. Van Nispen. Zie: Gotzen, „Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht" (1969), p. 113 (nr. 95) en 116 e.v. (nrs. 97 e.v.); Wichers Hoeth in „Kort commentaar op de Benelux Merkenwet" (1970), p. 82-83 (nr. 9) en 88 (nr. 3), en in Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, „Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom" (1984), p. 90 en 117; W. van Dijk, „Merkenrecht in de Beneluxlanden" (1973), p. 98 onder e en p. 114-115 onder h; Van Nieuwenhoven Helbach, „Nederlands handels- en faillissementsrecht" II (1983), p. 330 (nr. 729) en p. 331; A. van Oven, „Handelsrecht" (1981), nr. 200 (p. 422); A. Braun, „Precis des marques de produits et de service" (1987), nr. 339 (p. 261); M.J.M. van Kaam-Molijn, „Merkenbescherming in de Benelux" (1989), p. 105-106. Over licentiehouders in het algemeen, zie ook: Verkade, „Ongeoorloofde mededinging" (1985), p. 42-46, geciteerd door mr. Van Nispen.

5.1. Het principale middel II bestrijdt 's hofs oordeel (r.o. 6-8) dat de door Interlas aan de aggregaten aangebrachte „modificaties", beschreven in r.o. 5, meebrengen dat de toestand daarvan is „gewijzigd" in de zin van art. 13 A-slot.

Art. 13 A BMW luidt:

Art. 13. A. Onverminderd de toepassing van het gemeene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhoudster zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

1. elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren;
2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeen-

stemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.

Onder dezelfde voorwaarden kan de merkhoudster schadevergoeding eisen voor schade, die hij door dit gebruik lijdt.

Het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhoudster of zijn licentiehoudster onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd.

Het derde lid (de zgn. uitputtingsregel) is alleen van toepassing op art. 13 A, 1 en niet op art. 13 A, 2 (Ben.GH 2 febr. 1983, NJ 1983, 450, m.nt. LWH; vgl. de noot van LWH sub 1 onder Ben. GH 7 nov. 1988, NJ 1989, 300).

5.2. Onderdeel 1 - in de tweede regel waarvan met het woord „aangetoond" vermoedelijk bedoeld is: „aangevoerd" - bevat een motiveringsklacht die mij niet geheel duidelijk is. R.o. 3 sub c (e?) zou onbegrijpelijk zijn in het licht van r.o. 7. Het hof heeft op de vaststellingen in r.o. 3 het oordeel doen volgen (in r.o. 6) dat van gebruik van het merk door Interlas van de aggregaten in gewijzigde toestand sprake is en dat hetgeen Interlas daartegen heeft ingebracht (r.o. 7) geen hout snijdt (r.o. 8). Hierin zie ik geen motiveringsgebrek.

5.3. De onderdelen 2 en 3 werpen vragen van uitleg van art. 13 A BMW op die eveneens, naar het mij voorkomt, aan het Benelux-Gerechtshof dienen te worden voorgelegd.

5.3.1. Onderdeel 2 strekt ertoe de handelingen van Interlas te splitsen in enerzijds het ongewijzigd te koop aanbieden, hetgeen (volgens het onderdeel) op grond van art. 13 A laatste alinea geen merkinbreuk oplevert, en anderzijds het offeren en op verzoek van haar afnemers toepassen van de „modificaties", hetgeen niet „gebruik" van het merk vormt. Het hof heeft die splitsing afgewezen, de handelingen van Interlas als een samenhangend complex aangemerkt en dat gekwalificeerd als „gebruik" van het merk voor de waren in „gewijzigde" toestand. De vraag die het onderdeel doet rijzen is of art. 13 A laatste alinea aldus moet worden uitgelegd dat de door Interlas verdedigde splitsing rechtens juist is met dien verstande, dat noch het ongewijzigd te koop aanbieden van de aggregaten noch het offeren en op verzoek van de afnemers toepassen van de „modificaties" - mede gelet op het (door het hof in r.o. 8 kennelijk als vaststaand aangenomen) feit dat Interlas nooit een ongemodificeerd Amerikaans „standaardapparaat" in België of Nederland aan een afnemer heeft afgeleverd - een gebruik van het merk oplevert waartegen de gerechtigde zich mag verzetten. Het onderdeel lijkt moeilijk verenigbaar met Ben.GH 9 juli 1984, NJ 1985, 101 (m.nt. LWH). Uit dit arrest kan wellicht volgen dat de door het hof in de onderhavige zaak in de r.o. 3e, 6 en 8 vastgestelde aflevering van de gemodificeerde apparaten onder het merk „Lincoln" gebruik in de zin van art. 13 A oplevert. Zie ook Ben.GH 29 juni 1982, NJ 1982, 624 (m.nt. LWH). Er lijkt mij echter te dezen voldoende ruimte voor twijfel om verwijzing naar het Benelux-Gerechtshof te recht-

vaardigen; de casus is thans geheel verschillend van die van bovengenoemde arresten.

5.3.2. Onderdeel 3 werpt dezelfde vraag op als onderdeel 2, maar nu met inachtneming van de (in r.o. 8, eerste zin, vermelde) omstandigheid dat de afnemers van Interlas geen andere keus hebben dan aanvaarding van een gemodificeerd apparaat.

5.4. Onderdeel 4 berust op de stelling dat van een gewijzigde toestand van waren als bedoeld in art. 13 A-slot BMW enkel sprake is

„indien de waren wijzigingen hebben ondergaan die aan de goede faam van het merk afbreuk zouden kunnen doen en/of de kwaliteit en bruikbaarheid van de waar nadelig beïnvloeden”.

In de schriftelijke toelichting wordt in dit verband een beroep gedaan op het Gemeenschappelijk Regeringscommentaar, dat - voorzover hier van belang - in de editie S en J 47 (1987), p. 88, als volgt is weergegeven: De rechter zal echter het gebruik van het merk door opvolgende verkopers van de waren, die door de merkhouders of zijn licentiehouder binnen het Beneluxgebied of daarbuiten in het verkeer zijn gebracht, alleen dan als inbreuk jegens de merkhouders of de licentiehouder, die het merk heeft aangebracht beschouwen, indien de waren wijziging hebben ondergaan, daar deze aan de goede faam van dat merk afbreuk zouden kunnen doen. In de andere gevallen is de verhouding tussen de merkhouders of de licentiehouder en de opvolgende verkopers van hun waren uitsluitend aan het gemeene recht onderworpen.

Hier wordt zakelijk gezegd dat wijzigingen in beginsel afbreuk kunnen doen, enz. Dat is iets anders dan de bovenvermelde stelling, die een onderscheid maakt tussen wijzigingen die wel en wijzigingen die geen afbreuk kunnen doen, enz., en de eerstgenoemde wijzigingen tot noodzakelijke voorwaarde voor toepasselijkheid van art. 13 A-slot uitroepen, des dat voor toepassing van die bepaling moet vaststaan dat de wijzigingen afbreuk kunnen doen, enz. In de visie van het Gemeenschappelijk Regeringscommentaar staat dat (in beginsel) altijd vast, zodat aan dat commentaar geen steun voor het onderdeel valt te ontleenen.

A-G Krings wijst in zijn conclusie voor Ben.GH 2 febr. 1983, voornoemd ( NJ 1983, p. 1419 links) op het feitelijk karakter van de vraag

„of de toestand van een produkt zodanig werd gewijzigd dat het niet meer beantwoordt aan de hoedanigheden die door het merk worden gewaarborgd”.

Een zodanige wijziging valt onder art. 13 A lid 3, tenzij het tweedehands producten zijn die als zodanig worden verkocht en dus, voor de afnemer kenbaar, aan slijtage onderhevig zijn geweest. Anders gezegd: de merkhouders heeft niet het recht zich te verzetten tegen tweedehands handel als zodanig. Dit is, maatschappelijk gezien, vanzelfsprekend.

Het komt mij voor dat onderdeel 4 feitelijke grondslag mist. Het hof heeft, in r.o. 6 oordelend

„dat door die modificaties, die een opvallend karakter hebben en van meer dan ondergeschikt belang zijn, de toestand van dat merkprodukt (...) wordt „gewijzigd” "

impliciet tot uiting gebracht dat hier sprake is van wijzigingen die de kwaliteit of de bruikbaarheid van de aggregaten nadelig kunnen beïnvloeden. Men zou kunnen zeggen dat dat gevolg in beginsel altijd verbonden is aan betrekkelijk ingrijpende wijzigingen zoals die welke het hof in r.o. 5 heeft omschreven en in r.o. 6 voor ogen heeft gehad.

Aan zijn feitelijke oordeel dat sprake is van wijzigingen als bedoeld in art. 13 A lid 3 heeft het hof, naar het mij voorkomt, derhalve geen andere rechtsopvatting dan de door onderdeel 4 verdedigde ten grondslag gelegd, zodat het onderdeel faalt.

6.1. Het principale middel III miskent in onderdeel 1 dat het hof met het aan Interlas opgelegde verbod niet heeft bedoeld het importeren- sec te verbieden, maar slechts het gehele complex van handelingen in dat verbod omschreven, samen te vatten als het op de markt brengen van geïmporteerde en gemodificeerde aggregaten. Onderdeel 1 loopt dus vast op een gemis aan feitelijke grondslag.

6.2. Voor onderdeel 2 geldt hetzelfde als voor onderdeel 1.

6.3. Onderdeel 3 mist zelfstandige betekenis.

6.4. Onderdeel 4 berust op de stelling dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is een verbod te geven dat zich tot buiten Nederland, en meer speciaal tot het hele Beneluxgebied uitstrekt.

De aldus opgeworpen vraag naar de territoriale reikwijdte van een rechterlijk verbod van merkinbreuk is aan te merken als een vraag betreffende de uitleg van art. 13 A. Kan de merkhouders zich met een vordering voor de Nederlandse rechter verzetten tegen ongeautoriseerd gebruik van zijn merk in België of Luxemburg? Deze vraag valt niet zonder meer samen met de algemene vraag naar de territoriale reikwijdte van een door de Nederlandse rechter opgelegd verbod; het is denkbaar dat de BMW te dezen een bijzonder regime bevat dat, afgezien van hetgeen in het algemeen geldt, een rechter in een van de Beneluxlanden toestaat, of juist verbiedt, merkinbreukmakende handelingen in een van de andere Beneluxlanden te verbieden.

Ook deze uitlegvraag ware aan het Benelux-Gerechthof voor te leggen.

Ter voorkoming van misverstand zij er op gewezen dat de hier bedoelde vraag niet een erkennings- of executievraag is. Het gaat er slechts om of de Nederlandse rechter bevoegd is tot het verbieden van bepaalde handelingen buiten Nederland. Zo ja, dan zou het verrichten van zulke handelingen in beginsel onrechtmatig zijn en grond voor het verbeuren van een dwangsom. De eventuele werking van een Nederlands vonnis in België of Luxemburg is thans niet aan de orde.

Gegevens in uiteenlopende zin verstrekt de losbl. „Onrechtmatige Daad” II, nr. 222a (Van Nispen). Vgl. Martens in zijn rechtspraakoverzicht in WPNR 1979, p. 597 e.v. (nr. 5495).

Naar mijn mening is het antwoord niet gegeven door Ben.GH 6 juli 1979, NJ 1980, 344 (m.nt. LWH) en ook niet door Ben.GH 22 mei 1985, NJ 1985, 770 (m.nt. LWH).

7. Het incidentele middel klaagt erover dat het door het hof gegeven verbod te eng is, nu in het algemeen een verbod van iedere inbreuk op het merk „Lincoln" is gevorderd, althans ook een verbod van gebruik van het merk in advertenties.

Opgemerkt zij dat de merkinbreuken die de inleidende dagvaarding in eerste aanleg aan Interlas verwijt, niet mede omvatten het gebruik in advertenties. Zie die dagvaarding sub 10 jjs. 5 t/m 8. Het gebruik in advertenties wordt door Lincoln-America c.s. ter sprake gebracht in hun akte houdende produkties d.d. 10 juni 1987 (zie produktie 3), maar daarmee is dat gebruik niet noodzakelijkerwijs in het petitum ondergebracht.

Het middel miskent dat het hof de (toegewezen) primaire vorderingen, zoals geformuleerd in de in deze conclusie onder 1 geciteerde appeldagvaarding, kennelijk heeft opgevat in de beperkte zin zoals in 's hofs dictum toegewezen. Dat oordeel van het hof berust op uitlegging van de appeldagvaarding en is dus feitelijk van aard. Het is in het licht van de formulering van dat gedingstuk niet onbegrijpelijk:

„... het maken van inbreuk op het merkrecht van de appellante sub 1, meer in het bijzonder door haar te verbieden het importeren" enz.

De woorden „meer in het bijzonder" zijn door het hof begrijpelijkerwijze opgevat - niet als een subsidiair, pas na de meer algemeen geformuleerde „inbreuk op het merkrecht" te behandelen petitum, maar - als een toespitsing en beperking van het gevorderde verbod van merkinbreuk.

8. Ik concludeer dat de Hoge Raad met aanhouding van iedere verdere beslissing de zaak zal verwijzen naar het Benelux-Gerechtshof ter beantwoording van de prejudiciële vragen bedoeld in deze conclusie sub 4.1 (jo. 4.2.3) naar aanleiding van het primaire middel I, sub 5.3- 5.3.2 naar aanleiding van de primaire middelonderdelen II-2 en II-3, en sub 6.4 naar aanleiding van het primaire onderdeel III-4.