

BESLISSING

De Raad van Beroep van de Beneluxvereniging voor Merken en Modellenrecht,

Inzake X, werkzaam bij A, kantoorhoudende te ...

Oorspronkelijk beklagde, thans appellant;

Hierna "Beklaagde",

Tegen: Y, wonend te ...

Oorspronkelijk klager, thans verweerder;

Hierna "Klager",

Gezien

- de beslissing van 6 oktober 2009 van de Raad van Toezicht;
- het hoger beroep van 23 december 2009 van Beklaagde;
- de reactie van Klager van 22 juni 2011 ;
- het verweer van Beklaagde van 3 november 2011 ;
- de volledige bundel van Beklaagde opgestuurd op 19 december 2011;
- de zienswijze van 14 maart 2012 van Klager en zijn volledige bundel;
- het verweer van 9 mei 2012 van Beklaagde;
- de zienswijze van 18 september 2012 van Klager;
- het verweer van 10 november 2012 van Beklaagde.

Aangezien noch de partijen noch de Raad een hoorzitting hebben gevraagd respectievelijk nodig geacht, heeft de Raad beraadslaagd op basis van de zienswijzen en stukken ingediend door de partijen die de kans hebben gehad om hun standpunt uitvoerig uiteen te zetten.

Samenvatting van de (relevante) feiten

Klager is vertegenwoordiger van B, die houdster is van het Benelux-merk M nr. ... , gedeponeerd op ... 1995 voor waren in klasse 10. B handelt in medische apparaten.

B heeft geconstateerd dat het merk M op ... 1996 werd gedeponeerd door het bedrijf C voor waren in klassen 5, 10 en 37. Het depot werd verricht door A als gemachtigde.

Bij dagvaarding van 23 mei 2001 heeft B de vernietiging gevraagd van het depot van C op basis van de toenmalige artikelen 14b, lid 1 (latere inschrijving van het zelfde merk) en 14b, lid 2, BMW (depot te kwader trouw).

Bij verstekvonnis van 16 januari 2002 heeft de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam het depot van C voor de waren in klasse 10 nietig verklaard en de doorhaling ervan bevolen.

Inmiddels had A op 9 oktober 2001 aan B een kopie gestuurd van een verzoek tot doorhaling van de Benelux inschrijving van C, gericht aan het Benelux Merkenbureau. Dit verzoek is ondertekend door Beklaagde. Onderaan dit verzoek staat in rubriek "7 bijlagen" de vermelding "volmacht (volgt)". Met andere woorden kondigt A hierbij aan dat zijn verzoek tot doorhaling nog moet bevestigd worden door het versturen van een door C ondertekende volmacht.

B heeft geen stappen ondernomen om het vonnis aan C te doen betekenen teneinde de doorhaling van het merk nr. ... te bewerkstelligen.

De door A aangekondigde volmacht werd aan het Benelux Merkenbureau niet opgestuurd.

Op 21 november 2005 heeft A een verzoek tot vernieuwing van het merk nr. ... ingediend bij het Benelux Merkenbureau. Als gemachtigde staat vermeld "Z". Het verzoek gedateerd 2 januari 2006 is niet ondertekend.

In 2008 bemerkte Klager dat het litigieuze merk niet alleen niet was doorgehaald maar zelfs werd vernieuwd.

Op 4 mei 2010 werd de inschrijving van het merk van C alsnog doorgehaald.

De partijen halen een hele reeks bijkomende feiten aan die hetzij niet relevant, hetzij niet bewezen en betwist zijn. Wat de betwiste feiten betreft kan het volgende vermeld worden:

Beklaagde beweert dat B de door C van het merk M voorziene producten in Nederland verdeelde vóór het depot van ...1995. Klager betwist dit. Een ding staat vast, met name dat B in de periode 1995-2010 M producten van C in de Benelux heeft verdeeld. Bepaalde van deze producten kocht hij van de "officiële" distributeur van C in België, zijnde C'. Ook blijkt dat tijdens deze periode briefwisseling is gevoerd tussen Klager en C', onder andere in verband met het sluiten van een mogelijke licentieovereenkomst.

Discussie

De enige vraag die beantwoording behoeft is of Beklaagde Klager heeft misleid door enerzijds bij brief van 9 oktober 2001 de doorhaling van het litigieuze merk te hebben gevraagd met de vermelding dat de volmacht zou volgen doch anderzijds door deze volmacht niet te hebben nagestuurd met de bedoeling dat het Benelux Merkenbureau het verzoek tot doorhaling niet zou uitvoeren met als gevolg dat de inschrijving al die tijd in het register bleef ingeschreven. Dit is althans het standpunt van Klager dat door de Raad van Toezicht werd aangenomen.

De Raad stelt voorts voorop dat aan hem niet ter beoordeling voorligt wie van de partijen of hun opdrachtgevers het gelijk aan zijn zijde heeft in het onderliggende geschil.

De Raad stelt vast dat beide partijen in deze zaak niet altijd met de grootste zorg hebben gehandeld en betreurt de toon van het debat, die de Raad ten dele niet verenigbaar acht met de normen die merkgemachtigden jegens elkaar in acht hebben te nemen.

De Raad is van oordeel dat de volgende elementen relevant zijn.

Klager heeft tussen oktober 2001 en 2008 nooit gecontroleerd of het merk M van C effectief doorgehaald was. Dit is niet bijzonder zorgvuldig.

Klager heeft het gebruik van het merk M gedurende vele jaren door C respectievelijk C' gedooft, blijkbaar om commerciële redenen.

Wat betreft Beklaagde acht de raad dat hij onprofessioneel heeft gehandeld door de doorhaling van het merk aan te vragen zonder hiervoor een expliciete volmacht te hebben ontvangen hoewel dit (naar eigen zeggen) vereist is door zijn eigen interne regels. Daarenboven heeft hij nagelaten zowel Klager als het Benelux Merkenbureau in te lichten toen bleek dat hij deze volmacht niet kreeg.

De Raad is van oordeel dat het antwoord op de vraag of hieruit moet afgeleid worden dat Beklaagde Klager en het Benelux Merkenbureau heeft willen misleiden negatief is.

Uit de stukken blijkt dat:

- Beklaagde heeft gehandeld in opdracht van de Belgische distributeur van C (C') , wat niet ongebruikelijk is. Uit de stukken van Beklaagde blijkt dat er een regelmatige briefwisseling was tussen C' en Beklaagde. Overigens is door C op 14 juli 2010 bevestigd dat C' gemandateerd was "to conduct law suit for all activities in Benelux infringing on Benelux trademark no. ... M in the name of C";
- uit de houding van de partijen zelf blijkt dat zij gedurende een aantal jaren prioriteit hebben willen geven aan hun commerciële contacten en geen definitief standpunt hebben willen innemen over de merkenrechtelijke situatie;
- deze omstandigheden ertoe hebben geleid dat A gedurende die periode geen initiatieven heeft genomen.

Uit geen enkel stuk kan afgeleid worden dat Beklaagde de bedoeling had om Klager te misleiden.

Overigens heeft Klager door deze verwarde situatie geen schade geleden aangezien enerzijds hij gedurende lange jaren de aanwezigheid van de M producten van C op de Beneluxmarkt niet alleen heeft getolereerd maar zelf in de hand heeft gewerkt en anderzijds de litigieuze inschrijving uiteindelijk is doorgehaald.

Beslist:

De Raad:

vernietigt de beslissing van de Raad van Toezicht van 6 oktober 2009;

verklaart de klacht van Klager jegens Beklaagde ongegrond.

Aldus gewezen op 4 maart 2013

door Ph. Péters (Lid - Plaatsvervangend Voorzitter), E.J. Numann (Lid), D. Versteeg (Lid), P. Kihn (Lid),
G. van Hulst (Plaatsvervangend Lid)