

Publicatieversie van de beslissing van de Raad van Toezicht van de BMM van 6-10-2009

Klager heeft op 19-1-2009 een klacht ingediend tegen Beklaagde. Beklaagde heeft zich hiertegen verweerd. Hij heeft niet meer gereageerd op de laatste, door Klager ingediende schriftelijke toelichting. De Raad heeft een zitting gehouden en partijen uitgenodigd de zaak mondeling toe te lichten. Beklaagde is niet verschenen.

De feiten

1. Klager stelt dat Beklaagde zich in strijd met de BMM-ereregels en onwaardig heeft gedragen door:
 - (1) vanaf het begin van de registratie van het Benelux merk S. nummer [x] in een valse hoedanigheid als merkengemachtigde te handelen;
 - (2) bij voortdurende de merkhouders te misleiden.

2. Op de klacht van Klager is door Beklaagde allereerst geantwoord dat hij enkel de instructies van zijn cliënten heeft uitgevoerd. Voorts heeft hij aangevoerd dat hij niet is tussengekomen in de rechtszaak tot nietigverklaring van het door hem namens zijn opdrachtgever verrichte depot. Ook voert hij aan dat de inschrijving op naam van het bedrijf van Klager een prachtig voorbeeld is van kwade trouw vanwege een verdeler van "S."-producten die op eigen naam het merk van zijn leverancier heeft gedeponereerd. Naar zijn mening is de zaak voldoende duidelijk en vindt hij het verstrekken van bijkomende inlichtingen overbodig. Dit antwoord heeft hij verduidelijkt bij nader schrijven, waarbij hij nadere informatie verstrekt over de kwade trouw van het depot door Klager. De Voorzitter heeft Beklaagde er vervolgens op gewezen dat hij door de stelling dat hij ongeautoriseerd voor een derde optrad niet te bespreken, de klacht onvoldoende heeft weersproken en heeft

hem verzocht aan te tonen dat hij door het bedrijf C. was belast met het verrichten van (a) het verzoek tot doorhaling van de inschrijving van dit depot en (b) de vernieuwing van dit merk in 2006. Daarop zond Beklaagde een aan zijn bureau door C. afgegeven power of attorney, gedateerd 21-5-1996 alsmede afschrift van de brief van 29-11-1996 waarmede die volmacht aan het BBIE werd gezonden. Daarnaast voert hij echter aan dat hij geen volmacht voor de doorhaling van het merk had ontvangen met de opmerking: "Waarschijnlijk is onze opdrachtgever te snel geweest met het doorgeven van instructies en ligt daar de basis van het probleem". Hij heeft naar zijn zeggen de vernieuwing niet (zelf) behandeld. Tot slot merkt hij op dat zijn opdrachtgever zijn nota's heeft voldaan.

3. Klager heeft op het verweer van Beklaagde gereageerd en de authenticiteit van de door Beklaagde overgelegde volmacht van 1996 betwist. Voorts legt hij als Producties 9 en 10 een kopie over van het door het bureau van Beklaagde bij het BBIE op 2-1-2006 ingediende verzoek tot vernieuwing en van de later ten behoeve daarvan door C. aan dat bureau verschaftte volmacht van 5-5-2006, ondertekend door een zekere vH. Door Klager is ook overgelegd als Productie 8 een kopie van een brief van Beklaagde aan [naam van bedrijf waarin de naam vH. voorkomt] van 5-2-2009, waarin Beklaagde dit bedrijf informeert over een e-mail die hij van Klager ontving van 13-1-2009 "in het kader van de betwisting van enkele jaren geleden".
4. Namens de Raad van Toezicht is aan Klager en Beklaagde medegedeeld dat de Raad zich onvoldoende geïnformeerd acht. Klager en Beklaagde werden uitgenodigd te verschijnen op een zitting van de Raad van Toezicht, die op 21-9-2009 plaatsvond te Breda. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft aan Klager en Beklaagde op voorhand een aantal vragen toegezonden ter bespreking ter zitting. Beklaagde is niet ter zitting verschenen, naar hij tevoren mededeelde omdat hij vond dat hij de zaak voldoende had toegelicht. Klager was wel aanwezig.

5. Ter zitting werd het navolgende nader toegelicht. Klager kwam pas in 2008 tot de ontdekking dat aan het verzoek tot doorhaling van het jongere merk 'S.' niet was voldaan door het BBIE, toen de advocaat van zijn bedrijf hem er op attendeerde dat die inschrijving nog bestond, ja zelfs was vernieuwd. Klager heeft zich toen gewend tot het BBIE, waar hij onder meer sprak met J. Daar leerde hij dat het Bureau geen uitvoering had gegeven aan het verzoek tot doorhaling, omdat Beklaagde bij dat verzoek had aangegeven dat de volmacht nog zou volgen. Bij dat gesprek heeft hij het verstekvonnis van de Rechtbank Amsterdam van [datum] overhandigd. Dit heeft ertoe geleid dat het BBIE de volgende aantekening plaatste bij de inschrijving: "Mutatie: [x] Doorhaling: Vonnis Rechtbank Amsterdam d.d. [datum], Aangetekend: 06-11-2008, Status: in behandeling onderzoeker, in afwachting van reactie gemachtigde/deposant." Tot op heden is die reactie niet door Beklaagde verschaft. De door Klager overgelegde Producties 9 en 10 heeft hij van het BBIE ontvangen. Klager is door J. gewezen op de mogelijkheid over deze kwestie te klagen bij de Raad van Toezicht. [Naam van bedrijf waarin de naam vH. voorkomt] is een te Antwerpen gevestigde concurrent van Klager, die zich eveneens bezighoudt met de verdeling van medische instrumenten.

Beoordeling

6. Klager is directeur van de huidige houdster van het merk 'S.', dat dateert van 18-5-1995 en is ingeschreven onder nummer [x]. Klager richt zich in zijn klaagschrift tegen het bureau van Beklaagde en verwijst naar communicatie die hij heeft gehad met Beklaagde in het kader van perikelen rond de inschrijving van het Benelux merk 'S.' nummer [x].

7. Bureaus als zodanig zijn geen lid van de BMM; dat zijn slechts de aan een bureau verbonden natuurlijke personen. Zij zijn gehouden de Ereregels van de BMM na te leven. Omdat een rechtspersoon slechts kan handelen door middel van natuurlijke personen, wordt een handelen binnen de doelstellingen van de

rechtspersoon aan die rechtspersoon toegerekend. Dat impliceert dat wanneer het een handelen betreft in strijd met de Ereregels van de BMM, verricht binnen de doelstellingen van de rechtspersoon, dit (mede) wordt toegerekend aan de bestuurder van die rechtspersoon, die lid is van de BMM, met name indien 'de dader' geen lid van de BMM is, dan wel indien niet kan worden vastgesteld wie de betreffende handeling heeft verricht. Dat is slechts anders indien de bestuurder kan aantonen dat hij alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om te voorkomen dat zijn personeel klachtwaardig handelt.

8. Blijkens het handelsregister is Beklaagde gedelegeerd bestuurder van het aangeklaagde bureau. Maar bovendien heeft hij zelf het merendeel van de handelingen, waarop de klacht ziet, verricht. De communicatie met betrekking tot de onderwerpelijke inschrijving vond steeds plaats tussen Klager en Beklaagde. Het feit dat het formulier tot vernieuwing van inschrijving [x] werd ondertekend door de gemachtigde P., ontslaat Beklaagde daarom niet van zijn verantwoordelijkheid, terwijl hij bovendien ook zelf heeft gehandeld. Klager is mitsdien ontvankelijk in zijn klacht jegens het bureau van Beklaagde, die door de Raad van Toezicht wordt aangemerkt als een klacht tegen Beklaagde. Beklaagde is lid van de BMM, zodat de Raad van Toezicht bevoegd is ten deze te oordelen.

9. Het merk 'S.', gedeponeerd op 24-5-1996 op naam van C., is ingeschreven onder nummer [y] voor waren en diensten in klassen 5, 10 en 37. Uit de publicatie van die inschrijving blijkt dat het bureau van Beklaagde als gemachtigde is ingeschreven. Deze inschrijving is van jongere datum dan die van het identieke merk dat onder nummer [x] is ingeschreven voor dezelfde waren in klasse 10 op naam van het bedrijf van Klager. Dat bedrijf heeft C. op 23-5-2001 gedagvaard tot nietigverklaring van die jongere inschrijving voor de Rechtbank te Amsterdam. In het kader van pogingen om C. van die dagvaarding in kennis te stellen heeft haar advocaat zich ook gewend tot het bureau van Beklaagde. Dit heeft er niet toe geleid dat C. in

rechte is verschenen. Wel zond Beklaagde het bedrijf van Klager op 9-10-2001 een kopie van het door zijn bureau op diezelfde datum bij het Benelux Merkenbureau (thans BBIE) ingediende verzoek tot doorhaling van die Benelux inschrijving nummer [y], welk verzoek werd ondertekend door Beklaagde. Op dit verzoek vermeldde Beklaagde "Volmacht (volgt)". Klager trok uit deze van Beklaagde ontvangen brief, die Beklaagde ongevraagd aan hem zond, de conclusie dat het jongere merk zou worden doorgehaald. Na het verkrijgen van het verstekvonnis van de rechtbank Amsterdam werden dan ook geen verdere stappen ondernomen om dit vonnis aan C. te doen betekenen teneinde met dit vonnis de doorhaling te bewerkstelligen.

10. Gelet op bovenstaande feiten acht de Raad van Toezicht het niet zinvol in het kader van deze klacht de authenticiteit van de door beklagde overgelegde volmacht van C. van 21-5-1996 aan het bureau van Beklaagde vast te stellen. De doorhaling van de daarop gebaseerde inschrijving, gebaseerd op een andere grond, is immers een van de kernpunten van de klacht.

11. In het licht van die volmacht is de aantekening op het verzoek tot doorhaling dat de volmacht zou worden nagezonden en het nalaten van dat nazenden merkwaardig, omdat blijkt eveneens door Beklaagde overgelegde brief van 29-11-1996 aan het Benelux Merkenbureau deze in het bezit was van die algemeen luidende volmacht, die tevens strekte tot een eventuele doorhaling van de inschrijving. Beklaagde moet hebben begrepen dat het Benelux Merkenbureau het verzoek tot doorhaling niet zou uitvoeren vanwege de bewuste mededeling dat de volmacht nog zou volgen. Door aldus te handelen heeft hij het bedrijf van Klager misleid met het ongetwijfeld beoogde gevolg dat de inschrijving al die tijd in het register bleef ingeschreven. In het kader van de onderhavige procedure erkent Beklaagde dat hij geen volmacht voor de doorhaling van het merk had ontvangen met de opmerking: "Waarschijnlijk is onze opdrachtgever te snel geweest met het

doorgeven van instructies en ligt daar de basis van het probleem". Dit is echter geen steekhoudend verweer ten aanzien van de misleiding.

12. Uit de door Klager overgelegde Producties 9 en 10 blijkt dat het bureau van Beklaagde op 2-1-2006 een verzoek tot vernieuwing van de inschrijving nummer [y] indiende. De betreffende volmacht van 5-5-2006, die namens C. werd ondertekend door een zekere vH., is op 10-5-2006 bij het Bureau ingediend. Door Klager is als Productie 8 overgelegd een kopie van een brief van Beklaagde aan [bedrijf waarin de naam vH. voorkomt] van 5-2-2009, waarin Beklaagde dit bedrijf informeert over een e-mail die hij van Klager ontving van 13-1-2009 "in het kader van de betwisting van enkele jaren geleden". Uit deze twee documenten in onderling verband beschouwd, concludeert de Raad van Toezicht dat de opdrachtgever van het bureau van Beklaagde voornoemd bedrijf [waarin de naam vH voorkomt] is, een in Antwerpen gevestigde verdeler van medische instrumenten. Ondanks uitdrukkelijk verzoek van de Raad van Toezicht heeft Beklaagde niet aangetoond dat dit bedrijf over een volmacht beschikte van C. tot het doorhalen van de inschrijving van het merk 'S.', noch tot het ondertekenen van het verzoek tot vernieuwing van die inschrijving. Deze gedraging van Beklaagde betekent dat hij niet alleen met behulp van misleiding de doorhaling van het merk heeft voorkomen, maar dat hij met wetenschap van de bezwaren van Klager tegen de geldigheid van die inschrijving de vernieuwing daarvan heeft bewerkstelligd met behulp van een volmacht, die naar hij behoorde te weten werd ondertekend door een niet bevoegd vertegenwoordiger.

13. Toen Klager uiteindelijk in 2008 bemerkte dat de door hem doorgehaald gewaande inschrijving niet alleen niet was doorgehaald, maar zelfs werd vernieuwd, heeft hij telefonisch contact gezocht met Beklaagde, wat hij heeft bevestigd bij door hem overgelegde e-mail van 5-11-2008. Ook een latere e-mail van 13-1-2009 aan Beklaagde heeft geen reactie van Beklaagde tot gevolg gehad, waarop

Klager zich wendde tot het BBIE met het verstekvonnis. Dit heeft ertoe geleid dat het BBIE de volgende aantekening plaatste bij de inschrijving: "Mutatie: [x] Doorhaling: Vonnis Rechtbank Amsterdam [datum], Aangetekend: 06-11-2008, Status: in behandeling onderzoeker, in afwachting van reactie gemachtigde/deposant." Tot op heden is die reactie niet door Beklaagde verschaft. Wel heeft de aantekening door het BBIE tot gevolg dat derden, die het register raadplegen, begrijpen dat er iets niet deugt voor wat betreft deze inschrijving.

14. Toen eenmaal door Klager bij de Raad van Toezicht was geklaagd, heeft dat Beklaagde evenmin ertoe gebracht open kaart te spelen. Beklaagde liet na pertinente vragen van de Raad van Toezicht binnen de gestelde termijn en duidelijk te beantwoorden. Bovendien weigerde hij ter zitting te verschijnen voor de mondelinge behandeling van de klacht. Dit ondanks dat de voorzitter van de Raad van Toezicht hem had medegedeeld dat de zitting werd gehouden om Beklaagde in de gelegenheid te stellen zijn te laat ingediende argumenten alsnog ter kennis te brengen van Klager en de Raad van Toezicht.
15. In het midden kan hier blijven in hoeverre het BBIE de inschrijving van het merk 'S' nummer [y] kan doorhalen met behulp van het vonnis nu dit bij verstek is gewezen en niet duidelijk is of de gedaagde daarvan kennis heeft genomen. Evenmin is relevant of de eerdere inschrijving van het bedrijf van Klager teruggaat tot een depot te kwader trouw, omdat deswege geen vordering tot nietigverklaring is en ook niet meer kan worden ingesteld wegens het verstrijken van de termijn.
16. Klager voert onwaardig gedrag aan van Beklaagde. Daarmede verwijst hij naar artikel 2 van de Ereregels, dat – voor zo ver hier van belang – luidt:
 - De leden zullen onwaardig gedrag vermijden in de uitoefening van hun beroep. Bijvoorbeeld is het hen niet toegestaan:
 - (a) zich in enig opzicht zodanig te gedragen dat daarvan misleiding van een wederpartij, van enige autoriteit of van enige derde het gevolg zou kunnen zijn.

17. Een merkengemachtigde handelt namens een ander en brengt rechtsgevolgen teweeg ten aanzien van die ander en derden. Het is voor een ordelijk rechtsverkeer wezenlijk dat een gemachtigde derden niet misleidt en zeker dat hij niet handelt zonder deugdelijke volmacht; bij een redelijke twijfel omtrent die volmacht is hij gehouden onverwijld aan te tonen gemachtigd te zijn. Dit spreekt zo zeer van zelf dat de wetgever bij het geven van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom, in werking getreden op 1-9-2006, de verplichting tot het overleggen van een volmacht behoudens uitzonderingen heeft afgeschaft. Dit versterkt de noodzaak dat een merkengemachtigde en zeker een merkengemachtigde BMM nooit rechtshandelingen verricht zonder deugdelijke volmacht. Voorts dient de merkengemachtigde BMM, indien een derde gemotiveerd aangeeft waarom hij graag de volmacht ziet, alles in het werk te stellen opdat de opdrachtgever bevestigt dat hij in zijn opdracht handelt. Het misleiden van een derde, zoals Klager, teneinde een door die derde beoogde doorhaling van het merk te voorkomen, beschadigt eveneens het vertrouwen dat derden in een merkengemachtigde BMM moeten kunnen stellen. Tot slot behoort een merkengemachtigde BMM de Raad van Toezicht deugdelijk en volledig te informeren, indien er een klacht tegen hem is ingediend wegens het ontbreken van een volmacht en misleiding.
18. De Raad van Toezicht is daarom van oordeel dat de aan de klacht ten gronde gelegde feiten, zoals die zijn vastgesteld, een ernstige overtreding van artikel 2 van de Ereregels opleveren, zijnde onwaardig gedrag van Beklaagde in de uitoefening van zijn beroep van merkengemachtigde. Zij beschadigen het vertrouwen dat door het BBIE en derden aan het predicaat merkengemachtigde BMM wordt toegekend.
19. Nu ten laste van de Beklaagde een schending van de Ereregels is bewezen, is het opleggen van een sanctie aan de orde. Uit kracht van artikel 16 lid 9 van de Statuten

van de BMM kan de Raad van Toezicht berisping, schorsing voor ten hoogste één jaar, ontzetting en publicatie van de beslissing in het BMM Bulletin als sanctie opleggen. Gelet op de ernst van de schending legt de Raad van Toezicht aan Beklaagde de sanctie op van een schorsing voor de duur van drie maanden en publicatie van deze beslissing in het BMM Bulletin met vermelding van de namen van Klager en Beklaagde. Daarbij verstaat de Raad van Toezicht dat de sanctie pas in werking treedt indien Beklaagde niet binnen twee maanden na verzending van de beslissing beroep heeft aangetekend op de wijze als bepaald in artikel 16 lid 7 van de Statuten, dan wel indien de beslissing in beroep wordt bekrachtigd.

Beslissing

de klacht van Klager jegens Beklaagde bewezen en gegrond te verklaren en Beklaagde deswege de sanctie op te leggen van een schorsing van drie maanden en van publicatie van deze beslissing in de eerst komende editie van het BMM Bulletin na het verstrijken van de termijn van beroep, dan wel na de bekrachtiging van de beslissing in beroep.

Van deze beslissing kan ingevolge artikel 16 lid 7 van de Statuten binnen twee maanden na verzending daarvan beroep worden aangetekend bij de Secretaris van het Bestuur.

Aldus gewezen op 6 oktober 2009 door Mr P.J.M. Steinhauser (voorzitter), D. Kaesmacher (lid) en F. Verguld (plaatsvervangend lid).

P.J.M. Steinhauser

D. Kaesmacher