

BENELUX - GERECHTSHOF
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 513.86.80

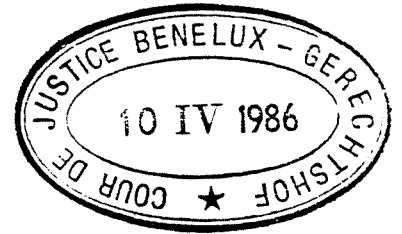
—
PARKET

A.T.

A 85/1

COUR DE JUSTICE BENELUX
39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. 513.86.80

—
PARQUET



A 85/1/6

BENELUX - GERECHTSHOF.

Conclusie van de Advocaat-Generaal W.J.M. Berger

inzake:

1. Everett Medical Products Ltd.;
2. Van Dijk en
3. Kouwenaar

tegen:

Het Benelux-Merkenbureau.

1. Kort weergegeven komen de feiten, zoals deze door de Rechtbank zijn vastgesteld, hierop neer dat het Algemeen Merken Bureau voor de Benelux (AMB), een maatschap van Van Dijk en Kouwenaar in opdracht van Everett Medical Products Ltd., op 29 januari 1981 het formulier (als bedoeld in art. 11 van het Uitvoeringsreglement (UR)) voor de vernieuwing van de Benelux-inschrijving nr. 301.212 van het merk Microvac bij het Benelux-Merkenbureau (het Bureau) heeft ingediend.

Het in dat formulier vermelde adres van de houder van het merk en dat van de gemachtigde (AMB) bleken niet overeen te stemmen met in het register ingeschreven gegevens. Bij brief van 24 maart 1981 heeft het Bureau aan AMB verzocht een verzoek tot wijziging van de inschrijving op bedoelde punten bij het Bureau in te dienen, alvorens, naar het Bureau vermeldde, tot vernieuwing van de inschrijving te zullen overgaan.

Aan dit verzoek heeft AMB niet binnen de door het Bureau gestelde termijn voldaan. Op 1 december 1981 heeft het Bureau aan AMB doen weten, dat, nu aan zijn regularisatie-verzoek van 24 maart 1981 niet binnen de gestelde termijn was voldaan, de litigieuze inschrijving onder toepassing van art. 12, 2e lid UR niet werd vernieuwd.

2. Everett en AMB hebben zich in de onderhavige procedure op het standpunt gesteld, dat het door hen ingediende verzoek om de inschrijving te vernieuwen voldeed aan het gestelde in art. 10 lid 3 BMW en art. 11 UR, zodat het Bureau de vernieuwing van de inschrijving niet had mogen weigeren. Door deze weigering zou het Bureau onrechtmatig hebben gehandeld.

3. Naar aanleiding van der partijen geschil heeft de Rechtbank te 's-Gravenhage bij haar vonnis van 4 januari 1985 aan het Benelux-Gerechtshof de na te vermelden vragen van uitleg van de BMW en het UR voorgelegd.

4. De bevoegdheid tot kennisneming door het Benelux-Gerechtshof van vragen van uitleg van de BMW en de daaraan verbonden uitvoerings- en toepassingsreglementen is neergelegd in art. 10 van het Benelux-Verdrag inzake de Warenmerken (Trb. 1962 no. 58) en art. 2 van het Protocol ter uitvoering van art. 2 lid 1 van dat Verdrag.

5. In de artt. 1 t/m 4 van dat Verdrag is de instelling en de taak van het Benelux-Merkenbureau geregeld. Het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bevat te dezen:

"De bepalingen betreffende de uitvoering van de eenvormige wet en de bevoegdheid en inrichting van het Bureau behoeven slechts weinig toelichting.

Niettemin zij met nadruk gewezen op het beginsel, dat de lopende kosten van het Bureau door zijn eigen inkomsten worden gedekt.

In het algemeen zullen de Hoge Verdragsluitende Partijen alleen opkomen voor de kosten van oprichting en voor buitengewone uitgaven. Onder buitengewone uitgaven moeten worden verstaan die uitgaven, welke gewoonlijk op de buitengewone dienst der Staatsbegrotingen worden gebracht, zoals de uitgaven voor investering in onroerende goederen.

Niettemin zullen de Hoge Verdragsluitende Partijen geroepen kunnen worden om, indien nodig, voor de lopende kosten op te komen. Maar het zal hun taak zijn dit te voorkomen of te beperken door naar evenwicht in de begroting van het Bureau te streven, hetzij door passende regeling der rechten, hetzij door vermindering van uitgaven."

6. De eerste aan Uw Hof voorgelegde vraag luidt als volgt:

"Volgt uit de Benelux-Merkenwet c.q. het op deze wet gebaseerde Uitvoeringsreglement, dat de in het vernieuwingsformulier te vermelden gegevens

betreffende de naam van de houder van het merk, diens adres en het correspondentie-adres, overeen behoren te stemmen met die, welke op dat moment in het register staan ingeschreven?"

7. Er zij aan herinnerd dat ingevolge de BMW het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door het eerste depot, verricht binnen het Benelux-gebied (Benelux-depot) of voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom (internationaal depot). Aldus art. 3 BMW. De wijze, waarop een Benelux-depot dient te geschieden is geregeld in art. 6 BMW:

"A. Het Benelux-depot van merken geschiedt, hetzij bij de nationale diensten, hetzij bij het Benelux-Merkenbureau, met inachtneming van de vormvereisten en tegen betaling van de rechten, bepaald bij het uitvoeringsreglement".

(Zie: ed. S. en J. n° 47 - 1981 - blz. 144 e.v.)

8. Met betrekking tot de inschrijving en de vernieuwing van de inschrijving is in art. 10 BMW bepaald:

"De inschrijving van een Benelux-depot heeft een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen van de datum van het depot.

Het teken waaruit het merk bestaat mag niet worden gewijzigd, noch gedurende de inschrijving noch ter gelegenheid van de vernieuwing daarvan.

De inschrijving wordt op verzoek vernieuwd, voor verdere termijnen van 10 jaren, met inachtneming van de vormvereisten en tegen betaling van de bij uitvoeringsreglement bepaalde rechten.

De vernieuwing moet worden verzocht binnen de zes maanden, die aan het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving voorafgaan. Zij werkt van het einde van deze termijn af.

Zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving herinnert het Benelux-Bureau de merkhouder en ook de eventueel in de akte van depot vermelde gemachtigde, schriftelijk aan de juiste datum van dat verstrijken.

Het Bureau verzendt deze herinneringsbrieven aan het laatste aan het Bureau bekende adres van de betrokkenen. Het niet-verzenden of niet-ontvangen van deze brieven geeft geen vrijheid de vernieuwing binnen de gestelde termijnen na te laten; daarop kan noch in rechte, noch ten opzichte van het Bureau beroep worden gedaan.

Het Bureau schrijft de vernieuwingen in".

Hierbij tekent het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen het volgende aan:

"Terwijl de Belgische wet aan het depot een onbepaalde geldigheidsduur toekent, de Nederlandse wet deze tot 20 jaar en de Luxemburgse wet tot 10 jaar beperkt, is de geldigheidsduur van het Benelux-depot bepaald op 10 jaar. Deze betrekkelijk korte duur is gekozen ten einde de inschrijvingen, waarvoor de deposant geen enkele belangstelling meer heeft, automatisch te laten verdwijnen. Het spreekt vanzelf, dat voor de internationale depots de door de Overeenkomst van Madrid in beginsel op 20 jaar bepaalde duur van de bescherming wordt gehandhaafd.

Hoewel niet-vernieuwing van de inschrijving verval van het uitsluitend recht met zich brengt (art. 5, onder 1), geeft art. 4, onder 4, de deposant een middel om zijn recht binnen drie jaar te herstellen zonder het te verliezen ten gunste van hen, die intussen een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren hebben gedeponneerd.

In overeenstemming met de herziene tekst van de Overeenkomst van Madrid in art. 7 (2), bepaalt de eenvormige wet, dat het merk als zodanig, dat wil

zeggen naar de woorden van art. 1 van de wet, het teken, dat dient om de waren te onderscheiden, noch tijdens de inschrijving noch bij haar vernieuwing veranderd mag worden".

9. De regeling van het depot, inschrijving en vernieuwing van een merk bij het Bureau is als volgt:

De BMW regelt in:

art. 6 : het Benelux-depot;

art. 7 : het internationale depot;

art. 10: (zoals reeds aangehaald) de vernieuwing van de inschrijving van een Benelux-depot;

art. 11: overdracht, overgang en licentie van het recht op een merk;

art. 17: het aanbrengen van wijzigingen in de inschrijvingen;

art. 34: de openstelling van het Benelux-register voor depots.

Art. 1 van het Protocol ter uitvoering van artikel 2, lid 1, van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken luidt:

"Het reglement dat als bijlage bij dit Protocol is gevoegd stelt de uitvoeringsmodaliteiten vast van de artikelen 6, 7, 10, 11, 17 en 34 van de eenvormige Benelux-wet op de warenmerken".

10. Voor de beantwoording van de door de Rechtbank gestelde vragen van uitleg is met name van belang Hoofdstuk III (artt. 11, 12 en 13) van het UR, getiteld:

"Vernieuwing".

Het eerste lid van art. 11 vangt aan als volgt:

"Het verzoek tot vernieuwing van de inschrijving van een Benelux-depot geschiedt door indiening bij het Benelux-Bureau van een door de houder

of zijn gemachtigde ondertekend formulier, dat de volgende gegevens dient te bevatten:

- a. de naam van de houder van het merk;
- b. zijn adres en in voorkomend geval, het adres bedoeld in artikel 18, derde lid (d.i. het correspondentie-adres binnen het Benelux-gebied, n.B.) enz."

11. Ik leg hier er in het bijzonder de nadruk op, dat het verzoek tot vernieuwing moet geschieden door de houder of zijn gemachtigde bij door die houder of zijn gemachtigde ondertekend formulier. Dit brengt, naar mijn mening, noodzakelijkerwijze met zich mede, dat het Bureau de inhoud van dat formulier moet toetsen aan de gegevens met betrekking tot die houder of zijn gemachtigde, zoals deze ten tijde van de aanvraag tot vernieuwing in het register zijn vermeld. Wanneer nu blijkt dat de gegevens van het formulier niet in overeenstemming zijn met die van de inschrijving in het register zal er bij het Bureau twijfel kunnen ontstaan aan de juistheid van de gegevens in het formulier en aan de bedoeling van de houder en/of zijn gemachtigde in welke modaliteit zij de vernieuwing van de inschrijving willen doen bewerkstelligen òf met de gegevens van het formulier òf met die van het register dan wel dat te dezen een vergissing in het spel is, nu immers van een voorafgaand verzoek tot het aanbrengen van wijzigingen in de inschrijving niet de rede is geweest, terwijl toch art. 17 BMW j° art. 5 van het Toepassingsreglement uitdrukkelijk de mogelijkheid tot het doen aanbrengen van wijzigingen regelen (een vennootschap of een maatschap kan immers meer adressen hebben, waarvan één naar de bedoeling van de betrokkene in het register dient te worden opgenomen).

Ik verwijs hier naar een opmerking opgenomen in het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen, dat het Bureau tot taak heeft het

merkenregister bij te houden en voor openbaarmaking van zijn inhoud te zorgen. Aan deze plicht kan het Bureau alleen voldoen, wanneer de houders van de merken met betrekking tot de juistheid van de in het register opgenomen gegevens alert zijn en ten volle hun medewerking verlenen teneinde het Bureau ook in staat te stellen voorschreven taak optimaal te vervullen. Dat dit met name wat betreft de adressen, bedoeld in art. 11, 1^e lid, sub a en b UR van eminent belang is spreekt niet alleen voor zichzelf, waar toch die gegevens zijn opgenomen in een openbaar register, dat ter kennisneming door derden staat, maar is ook in het belang van de houders, zoals reeds blijkt uit art. 10 zesde lid BMW: het Bureau verzendt deze herinneringsbrieven aan het laatste aan het Bureau bekende adres van de betrokkenen. Welnu reeds daarom is het voor de houder van belang dat dit laatste aan het Bureau bekend adres van de betrokkenen met de werkelijkheid in overeenstemming is.

Ik neem aan, dat het Bureau de hier bedoelde herinneringsbrieven destijds dan ook heeft verzonden aan de adressen van de houder en zijn gemachtigde, zoals zij toen in het register vermeld stonden. Derhalve hadden de houder en zijn gemachtigde kunnen begrijpen, dat zij met betrekking tot hun adresverandering een wijzigingsverzoek hadden in te dienen, teneinde het Bureau in staat te stellen het register op dit punt bij te houden. Hierbij zij nog aangetekend, dat het Bureau blijkens art. 17 sub A, 1 BMW niet eigenmachtig wijzigingen in de inschrijvingen aan mag brengen.

12. Wat nu de beantwoording van de eerste vraag betreft, moge ik in de eerste plaats opmerken, dat deze wat te ongenueanceerd is gesteld. Bevestigende beantwoording van die vraag zonder meer zou, naar het mij voorkomt, tot misverstand aanleiding kunnen geven. En wel hiertoe, dat in dat geval

grond zou kunnen worden gegeven aan de gedachte, dat in het vernieuwingsverzoek niet anders kan worden opgegeven dan de (niet langer juiste) adressen van de houder en zijn gemachtigde, zoals deze in het register zijn opgenomen, met het gevolg, dat de onjuiste gegevens in het register blijven gehandhaafd, de vernieuwing onjuiste gegevens behelst en aan de houder een onjuist geadresseerd bewijs van vernieuwing wordt toegezonden, dat de in het register opgenomen (onjuiste) gegevens bevat.

Ik zou dan ook vraag 1 als volgt willen beantwoorden:
uit de BMW en het UR volgt, dat de in het vernieuwingsformulier te vermelden gegevens betreffende de naam van de houder van het merk, diens adres en het correspondentieadres behoren over een te stemmen met de - door de Rechtbank aldus genoemde - fysieke werkelijkheid, welke op dat moment (in voorkomend geval na voorafgegaan wijzigingsverzoek) in het register behoort te zijn vastgelegd.

13. De aldus bevestigend beantwoorde (geamendeerde) eerste vraag laat m.i. toch ruimte voor beantwoording van de tweede vraag, luidende:

"Indien de in artikel 11 Uitvoeringsreglement in lid 1 sub a en b voorgeschreven gegevens, zoals die in het vernieuwingsformulier zijn vermeld, afwijken van die, welke op dat moment in het merkenregister staan ingeschreven, mag het Benelux-Merkenbureau dan krachtens artikel 12 Uitvoeringsreglement of enige andere bepaling van dat reglement van de verzoeker tot inschrijving verlangen, dat hij binnen de in artikel 12 gestelde termijn eerst een verzoek tot wijziging van de inschrijving indient, om bij gebreke van dien vernieuwing van de inschrijving te weigeren?"

Uit mijn betoog hiervoren sub 10 volgt dat ik van mening ben, dat deze vraag bevestigend beantwoord dient te worden. Waar immers bij het Bureau

twijfel is kunnen rijzen met betrekking tot de juistheid van de in art. 11 UR bedoelde gegevens, was er voor het Bureau alle aanleiding de verzoeker tot inschrijving van de vernieuwing conform art. 12 lid 1 UR in de gelegenheid te stellen te dezen duidelijkheid te verschaffen langs de daartoe in art. 17 BMW j° art. 5 TR aangegeven weg. Ik verwijs hier nog naar mijn slotopmerking onder 11: het Bureau kan niet eigenmachtig wijzigingen aanbrenge.

Het Bureau heeft m.i. terecht toepassing gegeven aan art. 12 lid 1 UR. Na vervulling van de in het tweede lid gestelde voorwaarde, kwam het daarin vervatte gevolg van niet-vernieuwing van de inschrijving aan de orde.

Daaraan kan nog worden toegevoegd, dat wanneer het Bureau de op het vernieuwingsformulier gedane opgave van een ander adres als een wijzigingsverzoek had dienen aan te merken art. 21 UR aan inwilliging zonder meer in de weg stond, omdat in casu feitelijk vaststaat, dat de voor zo'n wijziging verschuldigde rechten niet waren voldaan. Ook in deze visie heeft het Bureau in casu rechtens juist gehandeld.

14. De derde vraag luidt:

"Dient het Benelux-Merkenbureau dan zonder meer tot inschrijving van het vernieuwingsdepot over te gaan, inclusief de van het register afwijkende gegevens met betrekking tot de naam van de houder van het merk, diens adres en het correspondentie-adres? Zo neen, welke gedragslijn is dan in overeenstemming met het uitvoeringsreglement?"

Gezien de bevestigende beantwoording van vraag 2 komt het eerste onderdeel van vraag 3 niet meer aan de orde. De gedragslijn, die het Bureau in

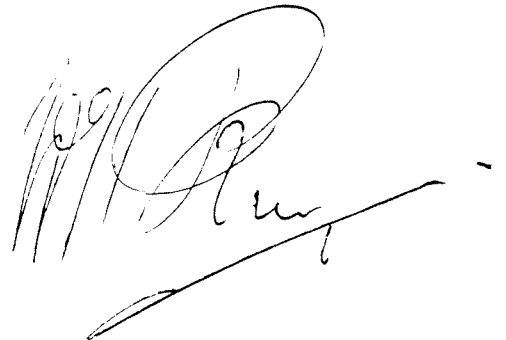
casu heeft gevolgd, is, zoals uit hetgeen ik hiervoor heb betoogd, volgt, in overeenstemming met het UR.

15. De vierde vraag luidt:

"Wanneer het antwoord op de tweede vraag ontkennend en op de derde bevestigend zou luiden, kan de rechter dan in het daar bedoelde geval het Benelux-Merkenbureau veroordelen alsnog tot vernieuwing van de inschrijving met terugwerkende kracht over te gaan en deze te publiceren?"

Uit het voorgaande volgt, dat deze vraag geen beantwoording behoeft. Overigens zou ik menen, dat de vraag niet is aan te merken als een vraag van uitleg ten aanzien waarvan het Benelux-Gerechtshof bevoegdheid toekomt. Immers het antwoord op deze vraag is gelegen in het nationale burgerlijk recht. De vraag berust hierop of de rechter een overheidsorgaan, dat zich heeft schuldig gemaakt aan een onrechtmatige daad hierin bestaande dat het een wettelijk voorgeschreven overheidshandeling ten detrimente van de rechten van een burger heeft nagelaten, kan veroordelen de burger met terugwerkende kracht in zijn rechten te herstellen. Hier zijn geen rechtsvragen aan de orde berustend op rechtsregels, waarvan de uitleg aan het Benelux-Gerechtshof is opgedragen.

's-Gravenhage, 8 april 1986

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. P. Ruyter', written in a cursive style. The signature is positioned in the lower right quadrant of the page.