

A 85/1/7

ARREST VAN 25 SEPTEMBER 1986
in de zaak A 85/1

Inzake :

EVERETT MEDICAL PRODUCTS LIMITED c.s.

tegen

E. VAN WEEL c.s.

Procestaal : Nederlands

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 1986
dans l'affaire A 85/1

En cause :

EVERETT MEDICAL PRODUCTS LIMITED et crts

contre

E. VAN WEEL et crts

Langue de la procédure : le néerlandais

2.-

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 85/1

(1) Gezien de brief van de griffier van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 25 februari 1985 met een daarbij gevoegd, voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het op 4 januari 1985 door die Rechtbank gewezen vonnis in de zaak rolnummer 83/3091 van :

1. De vennootschap naar Engels recht Everett Medical Products Limited, gevestigd en kantoorhoudende te Londen, Engeland ;
2. Rein Henri van Dijk, wonende te St. Lawrence, Jersey (Kanaal Eilanden) ;
3. Alexandrine Agatha Maria Kouwenaar, echtgenote van G.P.M. Reijns, wonende te Leiden ;

eisers,

tegen :

1. Mr. E. van Weel, in zijn hoedanigheid van lid van de Raad van Bestuur van het Benelux-Merkenbureau, wonende te 's-Gravenhage ;
2. J.P. Hoffmann, in zijn hoedanigheid van lid van de Raad van Bestuur van het Benelux-Merkenbureau, wonende te Luxemburg, Luxemburg ;
3. R. Raux, in zijn hoedanigheid van lid van de Raad van Bestuur van het Benelux-Merkenbureau, wonende te Brussel, België ; en
4. Dr. L.J.M. van Bauwel, in zijn hoedanigheid van directeur van het Benelux-Merkenbureau, wonende te 's-Gravenhage ;

gedaagden,

(2) bij welk vonnis overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg worden gesteld aangaande de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (BMW) en het op artikel 2 van het Benelux Verdrag inzake de warenmerken gebaseerde, bij Protocol van 31 juli 1970 vastgestelde, Uitvoeringsreglement (in de thans geldende tekst) ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

(3) Overwegende dat de feiten van de zaak als volgt kunnen worden samengevat :

./.

3.-

- (4) Eisers sub 2 en 3 vormen tezamen de te 's-Gravenhage gevestigde maatschap Algemeen Merkenbureau voor de Benelux. Zij hebben in opdracht van eiseres sub 1 (Everett) op 29 januari 1981 het formulier voor de vernieuwing van de Benelux-inschrijving nr. 301.212 van het merk MICROVAC bij het Benelux-Merkenbureau ingediend ; de geldigheidsduur liep tot 4 februari 1981. Als houder van het merk stond in dat formulier vermeld :

Everett Medical Products Limited,
Higham Hill Road,
Londen E17 6 EJ Groot Brittannië.

Op het moment dat het verzoek om vernieuwing werd gedaan, stond eiseres sub 1 in het register van het Benelux-Merkenbureau vermeld als :

Everett Medical Products Limited,
2-10 Commonside East,
Mitcham-Croydon CR4 1 YN Grande-Bretagne,
7, Rue de Livourne, B-1050 Bruxelles.

- (5) Gedaagde sub 4 (Van Bauwel) heeft daarop op 24 maart 1981 aan het Algemeen Merkenbureau geschreven :

"Uit het verzoek tot vernieuwing van de bovengenoemde Benelux-inschrijving blijkt, dat de firma-naam en het adres en het correspondentie-adres zijn gewijzigd.
Alvorens tot vernieuwing van bedoelde inschrijving te kunnen overgaan verzoeken wij U een verzoek tot aantekening van overgang, adreswijzigingen bij ons Bureau in te dienen.
Na ontvangst van bovenbedoelde stukken, welke wij gaarne twee maanden na dagtekening van deze brief van U tegemoet zien, zullen wij tot vernieuwing van Uw inschrijving overgaan."

- (6) Eisers hebben op deze brief niet gereageerd. Het Benelux-Merkenbureau heeft daarop bij brief van 1 december 1981 bericht dat de inschrijving van het merk MICROVAC niet werd vernieuwd.

- (7) Eisers, die zich op het standpunt stellen dat het door hen ingediende verzoek voldeed aan het gestelde in artikel 10 lid 3 BMW en artikel 11 Uitvoeringsreglement van de BMW, hebben gevorderd :

a) te verklaren voor recht dat de weigering van het Benelux-Merkenbureau de inschrijving te vernieuwen in strijd is met de wet en onrechtmatig ;

4.-

- b) het Benelux-Merkenbureau te bevelen om alsnog de inschrijving te vernieuwen en die vernieuwing te publiceren ;
- c) het Benelux-Merkenbureau te veroordelen tot schadevergoeding.

(8) Het Benelux-Merkenbureau zijnerzijds stelt zich op het standpunt dat het gehouden was het verzoek tot vernieuwing te weigeren, omdat de gegevens in het register met betrekking tot het adres van de merkhouder en het correspondentie-adres niet overeenstemden met die op het formulier voor de vernieuwing van de inschrijving en omdat eisers hebben nagelaten binnen de in artikel 12 Uitvoeringsreglement gestelde termijn dit verzuim te herstellen.

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

- (9) Overwegende dat de Rechtbank het Benelux-Gerechtshof heeft verzocht de volgende vragen te beantwoorden over de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken :
- (10) 1. "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 ?"
- (11) 2. "Bij een ontkennende beantwoording van vraag 1 :
- 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 ?"
- (12) 3. "Indien vraag 2 ontkennend wordt beantwoord, 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 ?"

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

(14) Overwegende dat de Ministers van Justitie geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid een schriftelijke uiteenzetting in te dienen ;

(15) Overwegende dat partijen ieder een memorie hebben doen indienen en dat ter zitting van 2 december 1985 het standpunt van Everett c.s. is toegelicht door Mr. P.J.M. Steinhauser, advocaat te Amsterdam, en het standpunt van Van Weel c.s. door Mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaat te 's-Gravenhage ;

(16) Overwegende dat op 8 april 1986 de advocaat-generaal W.J.M. Berger schriftelijk zijn conclusie heeft genomen ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

Ten aanzien van de eerste en tweede vraag te zamen :

(17) Overwegende dat in het stelsel van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, zoals dat in het Uitvoeringsreglement van die wet is uitgewerkt, het register fungeert als kenbron van alle feiten betreffende het ontstaan en voortbestaan van merkrechten in de Benelux en van de essentiële gegevens - naam, adres en eventueel correspondentie-adres - betreffende de houder van het merk ;

(18) dat deze kenbronfunctie medebrengt dat de gegevens in het register zoveel mogelijk feitelijk juist dienen te zijn ;

(19) dat voorts uit artikel 28 van het Uitvoeringsreglement in samenhang met artikel 17 van de Eenvormige Wet kan worden afgeleid dat veranderingen in vorenbedoelde feiten op verzoek van de merkhouder in het register worden ingeschreven, al legt noch de Eenvormige Wet noch het Uitvoeringsreglement de merkhouder de verplichting op zulks te verzoeken telkens wanneer veranderingen in de feiten plaats hebben gehad ;

- (20) dat uit een en ander voortvloeit dat - evenals bij de indiening van een depot - de gegevens die de merkhouders ingevolge het bepaalde in artikel 11 lid 1 sub a en b van het Uitvoeringsreglement bij een verzoek tot vernieuwing van de inschrijving dient te verstrekken, feitelijk juist moeten zijn, dat wil zeggen in overeenstemming met de werkelijkheid ;
- (21) dat deze gegevens echter tevens in overeenstemming dienen te zijn met die welke op dat moment in het register staan ingeschreven ;
- (22) dat immers in het stelsel van de Eenvormige Wet het Benelux-Bureau in beginsel lijdelijk is en niet bevoegd eigenmachtig inschrijvingen of wijzigingen van inschrijvingen in het register te verrichten en, indien het geconfronteerd wordt met een verzoek tot vernieuwing waarin feitelijke gegevens staan vermeld die afwijken van die in het register, evenmin bevoegd is eigenmachtig vast te stellen welke gegevens feitelijk juist zijn en derhalve in het register thuis horen ;
- (23) dat daarbij meespeelt dat het Bureau niet vermog vast te stellen wat de oorzaak is van de geconstateerde verschillen in de vermelding van eerderbedoelde gegevens en zulk een verschil niet slechts kan voortvloeien uit tussentijdse wijziging van naam of adres, maar ook uit overdracht of andere overgang van het merk of uit een simpele vergissing ;
- (24) dat derhalve het Bureau de beslissing welke gegevens als feitelijk juist in het register ingeschreven behoren te staan, moet overlaten aan de verzoeker en het Bureau mag vergen dat deze daaromtrent duidelijkheid verschaft ;
- (25) Overwegende dat tegen deze achtergrond een redelijke uitleg van artikel 11 Uitvoeringsreglement meebrengt dat de in lid 1 sub a en b bedoelde gegevens in het vernieuwingsverzoek met die in het register moeten overeenstemmen en dat, indien daarvoor de gegevens vermeld in het register moeten worden gewijzigd, het Benelux-Bureau gerechtigd is te verlangen dat daartoe een afzonderlijk verzoek wordt ingediend en een afzonderlijke vergoeding wordt betaald, een en ander met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel 12 Uitvoeringsreglement ;

7.-

(26) Overwegende dat derhalve het antwoord op de eerste vraag bevestigend moet luiden, doch met de toevoeging dat de daar bedoelde gegevens in het vernieuwingsformulier tevens feitelijk juist, in de zin van overeenstemmend met de werkelijkheid, dienen te zijn ;

(27) dat uit het vorenstaande volgt dat ook de tweede vraag bevestigend moet worden beantwoord ;

Ten aanzien van de derde en vierde vraag :

(28) Overwegende dat deze twee vragen slechts zijn gesteld voor het geval vraag twee ontkennend wordt beantwoord, zodat deze vragen geen beantwoording meer behoeven ;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

(29) Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is ;

(30) dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van partijen wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht ;

(31) dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen moeten worden bepaald als volgt : voor Everett c.s. op 2000 gulden (exclusief BTW) en voor Van Weel c.s. op 2000 gulden (exclusief BTW) ;

(32) Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal W.J.M. Berger ;

(33) Uitspraak doende op de door de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage bij vonnis van 4 januari 1985 gestelde vragen :

./.

VERKLAART VOOR RECHT :

- (34) 1. De in het vernieuwingsformulier te vermelden gegevens betreffende de naam van de houder van het merk, diens adres en het correspondentie-adres, behoren in overeenstemming met de werkelijkheid te zijn en dienen tevens overeen te stemmen met die welke op dat moment in het register staan ingeschreven.
- (35) 2. Indien de in artikel 11 Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Benelux-wet op de warenmerken in lid 1 onder 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-Bureau - indien de gegevens in het register moeten worden gewijzigd om overeenstemming te verkrijgen - met overeenkomstige toepassing van artikel 12 Uitvoeringsreglement verlangen dat de verzoeker binnen de in artikel 12 gestelde termijn eerst een verzoek tot wijziging van de inschrijving indient, en bij gebreke van dien vernieuwing van de inschrijving weigeren.

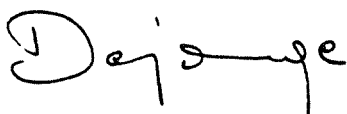
- (36) Uitspraak doende omtrent de op de behandeling voor het Benelux-Gerechtshof gevallen kosten :

Bepaalt die kosten :

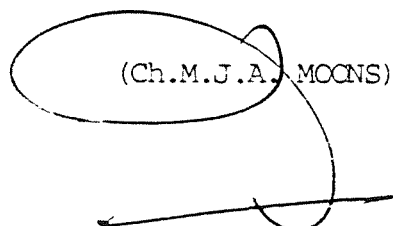
voor Everett c.s. op 2000 gulden (exclusief B.T.W.)
voor Van Weel c.s. op 2000 gulden (exclusief B.T.W.) ;

- (37) Aldus gewezen door de heren R. Janssens, president, Mr. Ch.M.J.A. Moons, eerste vice-president, R. Thiry, tweede vice-president, R. Soetaert, F. Hess en Mevrouw J. Rouff, rechters, de heren E. Boon, Mr. H.L.J. Roelvink, en Mevrouw Mr. S. Boekman, plaatsvervangende rechters ;

- (38) en uitgesproken door Mr. Ch.M.J.A. Moons, voornoemd, ter openbare zitting te 's-Gravenhage, op 25 september 1986, in aanwezigheid van de heer E. Krings, advocaat-generaal, en de heer C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.



(C. DEJONGE)



(Ch.M.J.A. MOONS)