

## Publicatieversie van de beslissing van de Raad van Toezicht van de BMM van 7-8-2012

Klaagsters hebben op 19-3-2012 een klacht ingediend tegen Beklaagde. Beklaagde heeft tegen die klacht verweer gevoerd. Klaagsters hebben de klacht later nog aangevuld met nieuwe feiten, waartegen Beklaagde zich eveneens heeft verweerd. Partijen hebben volstaan met een schriftelijke behandeling.

### De feiten

1. Door Klaagsters wordt Beklaagde schending van artikel 15 van de Ereregels verweten op grond van de volgende beschuldigingen:
2. Beklaagde was gedelegeerd bestuurder van Klaagster onder 1 en daaraan voorafgaand van Klaagster 2. Bij het beëindigen van de samenwerking verplichtte Beklaagde zich gedurende bepaalde tijd te onthouden van concurrentie, afwerving en tot het in acht nemen van vertrouwelijkheid. Sinds enkele weken voorafgaand aan het indienen van de klacht hebben Klaagsters geconstateerd dat Beklaagde niet alleen haar cliënteel systematisch benadert, maar dit ook doet op een manier die blijk geeft van onoprechtheid ten aanzien van de eerder getroffen dadingovereenkomst, met name door gebruik te maken van de als merk ingeschreven handelsnaam van Klaagsters. Het gaat om het verzenden van vervaldagberichten met betrekking tot merken, die door Klaagsters als gemachtigde worden beheerd voor de geadresseerde. Beklaagde biedt aan de vernieuwing te verzorgen. Klaagsters voeren aan dat Beklaagde verwarring sticht bij haar cliënteel doordat onvoldoende duidelijk is dat deze berichten niet van Klaagsters afkomstig zijn, ondermeer omdat in enkele gevallen de naam van Klaagsters voorkomt in de e-mails waarmee de Vervaldagberichten werden verstuurd. Ook vertonen de Vervaldagberichten grote gelijkenis met die waarmee Klaagsters haar cliënteel vragen om vernieuwingsinstructies. Klaagsters

suggereren dat de Beklaagde gebruik maakt van vertrouwelijke gegevens van Klaagsters, wat zij onderbouwen met het toezenden door Beklaagde van zijn verweerschrift in deze zaak aan de deskundige, die als deskundige werd benoemd in de civiele zaak tussen partijen, waarin Klaagsters Beklaagde beschuldigen van afwerving van cliënteel en de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Klaagsters.

3. Klaagsters hebben de klacht aangevuld met schending van artikel 8 van de Ereregels op grond van publiekelijk door Beklaagde gedane denigrerende uitlatingen aan het adres van Klaagsters. De Raad heeft deze aanvulling toegelaten, hoewel die werd ingediend na de brief van Beklaagde, waarmee de schriftelijke adstructie werd afgesloten.
  
4. Beklaagde bestrijdt de klachten. Voor wat betreft de eerste klacht voert hij aan dat hij ten tijde van de door Klaagsters aangevoerde schendingen van artikel 15 van de Ereregels niet langer gebonden was aan de contractuele verplichtingen die hem beperken in zijn vrijheid van concurrentie. Hij verricht zijn activiteiten als merkengemachtigde sinds het verstrijken van het concurrentieverbod. Beklaagde betwist dat het verzenden aan klanten van Klaagsters van vervaldagberichten strijdig is met de Ereregels. Hij betwist ook dat hij voor het verzenden van die berichten gebruik heeft gemaakt van niet openbare gegevens van Klaagsters. Hij betwist eveneens dat zijn vervaldagberichten van dien aard zijn dat ze verwarring veroorzaken bij het cliënteel van Klaagsters. Voor wat betreft de aanvullende klacht betwist Beklaagde dat de hyperlink, die door Klaagsters wordt gekwalificeerd als denigrerend, publiek is geweest. Hij bestrijdt tevens dat de informatie die hij blijkens de door Klaagsters overgelegde tekst publiek maakte, vertrouwelijk van aard is. Naar zijn mening zijn de in een tuchtzaak ingediende stukken niet naar hun aard vertrouwelijk. Dat het gedrag van Klaagsters aan de kaak wordt gesteld als vermakelijk, is evenmin in strijd met artikel 8 van de Ereregels. Tot slot beroept hij

zich op de vrijheid van meningsuiting.

### **Beoordeling van de klacht**

#### *Ontoankelijkheid van de klacht*

5. De onderhavige klacht werd gezonden aan het secretariaat van de BMM overeenkomstig artikel 16 lid 1 van de Ereregels van de BMM. In het klaagschrift klagen Klaagsters over schending door Beklaagde van de artikelen 8 en 15 van de Ereregels. De Raad ziet toe op de naleving van de Ereregels door de leden van de BMM. Beklaagde is lid van de BMM. De klacht is mitsdien ontvankelijk.

#### *Opmerking vooraf*

6. De Raad stelt voorop dat merkengemachtigden, ook die lid zijn van de BMM, vrijelijk met elkaar mogen concurreren. Dienaangaande gelden slechts beperkingen die volgen uit de wet of uit overeenkomst; beperkingen krachtens de Ereregels zijn onverbindend voor zover ze strijden met het mededingingsrecht. Een beoordeling van de verbindendheid van concurrentie beperkende afspraken tussen merkengemachtigden behoort niet tot de taak en bevoegdheid van de Raad. Hetzelfde heeft te gelden voor een beweerdelijke schending van dergelijke afspraken. Daar komt bij dat in casu de concurrentie beperkende afspraken tussen partijen ten tijde van de door Klaagsters bestreden gedragingen van Beklaagde niet meer golden. De Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa heeft zich kritisch uitgelaten over met name artikel 15 van de Ereregels. Dit is reden voor het bestuur van de BMM een wijziging van de Ereregels aan de leden voor te leggen, waarover de leden in de eerstkomende ledenvergadering zullen stemmen. Bij de toetsing van de onderhavige klacht aan het nog niet afgeschafte artikel 15 zal de Raad geen uitspraak mogen doen die strijdt met het mededingingsrecht.

#### *Klachtonderdeel 1(schending concurrentiebeding en vertrouwelijkheid)*

7. In aansluiting op wat hierboven wordt overwogen zal de Raad zich hier moeten

beperken tot een onderzoek in hoeverre de door Beklaagde verrichte publiciteit in strijd is met de wet. Daarbij gaat het om de bepalingen van het burgerlijk recht van de lidstaten van de Benelux, die beperkingen stellen nopens de misleidende en verwarringstichtende publiciteit.

8. Voor wat betreft dit klachtonderdeel staat tussen partijen vast:
- (a) Beklaagde heeft vervaldagberichten verzonden aan bedrijven, die geen klant van hem waren, maar - naar hem bekend was - van Klaagsters;
  - (b) deze berichten werden niet op verzoek van die bedrijven maar eigener beweging verzonden;
  - (c) Beklaagde verzond deze berichten per e-mail met telkens dezelfde tekst, zodat het een standaard e-mail betreft; daartoe maakte Beklaagde een bestand aan dat hij voorzag van een aanduiding, waarin de naam van Klaagsters voorkwam; deze aanduiding was tenminste op een e-mail bericht zichtbaar (Bijlage 2 bij de brief van Klaagsters van 7-6-2012);
  - (d) de door Beklaagde verzonden vervaldagberichten zijn allen gelijkloidend, zodat ze kunnen worden gekwalificeerd als een standaard brief;
  - (e) naar Beklaagde aanvoert - en door Klaagsters onvoldoende gemotiveerd wordt bestreden - werden de bedrijven en de e-mailadressen, waaraan de standaard e-mail met vervaldagbericht werd verzonden, geselecteerd met behulp van het publiek toegankelijke CaTaMaRan programma met als selectie criterium de registratiedatum van merken in 1992 (dus te vernieuwen in 2012) terwijl de e-mailadressen werden verkregen door middel van de website van de betreffende bedrijven; dat Beklaagde gebruik zou hebben gemaakt van een vertrouwelijk adressenbestand van Klaagsters is dan ook niet aannemelijk gemaakt, laat staan bewezen;
  - (f) de standaard e-mail van Beklaagde luidt: *“Geachte, Gelieve als bijlage een afschrift te willen aantreffen van onze vervaldagherinnering van vandaag. Wij*

wensen u er goede ontvangst van en wij zijn uiteraard steeds graag te uwer beschikking voor nadere toelichting.”, ondertekend met [naam van de Beklaagde en van zijn bureau] plus de adresgegevens van zijn bedrijf; het bericht is verzonden met behulp van een e-mail adres, dat herkenbaar is als afkomstig van Beklaagde.

(g) het standaard vervaldagbericht maakt duidelijk dat het afkomstig is van het bureau van Beklaagde; het bericht heeft als aandachttrekkend onderwerp VERVALDAGBERICHT met daaronder in rode letters “EINDE INSCHRIJVING: [datum van verval van de inschrijving]”; daaronder worden in een omlijnd kader de gegevens van het betreffende merk vermeld;

(h) het ten deze relevante deel van de inhoud van de brief luidt:

*“Wij vestigen er uw aandacht op de dat bovengenoemde merkinschrijving op [datum] komt te vervallen. Misschien heeft u al het nodige gedaan om uw inschrijving voor een bijkomende periode van 10 jaar te verlengen maar mocht dit niet het geval zijn, en mocht u alsnog uw rechten op dit merk wensen te behouden, dan kunt u hiervoor uiteraard ook bij ons terecht.*

*[Naam van bureau van Beklaagde] is immers een administratiekantoor dat de intellectuele rechten (merken, modellen, domeinnamen en octrooien) op een vernieuwende en efficiënte wijze – en dus aan bijzonder concurrentiële voorwaarden – beheert. Registreer uw merken vandaag nog op het elektronisch platform van [naam van bureau van Beklaagde + website] zodat u ook in de toekomst optimaal van haar diensten gebruik kunt maken. “*

(i) Vervolgens wordt de totale kostprijs voor de vernieuwing en voor het verdere beheer van de genoemde inschrijving vermeld, waarbij de inschrijving wordt aangeduid als een Gemeenschapsmerk;

(j) het bericht kent een tweede bladzijde, opgemaakt en kenbaar als een orderbevestiging, waarmee het geadresseerde bedrijf opdracht tot vernieuwing kan geven; het formulier biedt de geadresseerde de mogelijkheid aan te geven dat hij de

vernieuwing niet wil laten uitvoeren, maar dat hij wel geïnteresseerd is in overleg over het beheer van andere merken, modellen, domeinnamen en octrooien;

(k) Ook Klaagsters verzenden vervalddagberichten aan haar cliënteel; de vervalddagberichten van Beklaagde hebben naast het gebruik van de naam vervalddagbericht met de vervalddagberichten van Klaagsters gemeen dat de gegevens van het betreffende merk in een omljnd kader worden vermeld; die vervalddagberichten van Klaagsters vermelden boven de mededeling “VERVALDAGBERICHT” de referentiegegevens van de klant en die van Klaagsters, die ontbreken in de vervalddagberichten van Beklaagde;

(l) Klaagsters leggen e-mails van contactpersonen bij klanten over, waarin die contactpersonen te kennen geven te begrijpen dat het vervalddagbericht niet van Klaagsters afkomstig is en waarin zij hun bevreemding over deze berichten uitspreken; in een van die e-mails is sprake van dat het “bij sommige mensen verwarring kan veroorzaken” (bijlage 7 bij de brief van Klaagsters van 7-6-2012). Ook wordt het vermoeden uitgesproken dat het over een firma gaat “met niet zo goede bedoelingen” (bijlage 9 bij de brief van Klaagsters van 7-6-2012);

(m) Beklaagde heeft jegens Klaagsters gedreigd een kopie van zijn verweerschrift in deze zaak te zullen zenden aan de door de rechtbank in het civielrechtelijk geschil tussen partijen benoemde deskundige; Beklaagde heeft eveneens jegens Klaagsters gedreigd het hele dossier betreffende de klacht van Klaagsters op het internet te publiceren;

9. De Raad oordeelt dat het zenden van vervalddagberichten aan personen of bedrijven die geen klant zijn geoorloofd is. Niet is gebleken dat Beklaagde voor het verzenden van die berichten onoorbare middelen heeft gebruikt.

10. Het is geoorloofd in het ongevraagd verzonden vervalddagbericht een vernieuwing aan te bieden tegen een prijs, waarvan Beklaagde weet dat die lager is dan de prijs die Klaagsters in rekening brengen, mits die prijs ook in rekening

wordt gebracht indien een opdracht wordt verkregen. Een dergelijke concurrentie is in het voordeel van de merkhouders.

11. Evenmin is gebleken dat Beklaagde bij het verzenden van de vervaldagberichten de geadresseerde heeft misleid of in verwarring gebracht. De standaard e-mail en het standaard vervaldagbericht zijn duidelijk afkomstig van het bureau van Beklaagde. De geadresseerde met een normale intelligentie concludeert uit de tekst van het standaard vervaldagbericht dat deze niet afkomstig is van Klaagsters, maar van een concurrent van Klaagsters. Uit de woorden “misschien heeft u al het nodige gedaan om uw inschrijving (...) te verlengen” volgt immers logischerwijs dat het bureau van Beklaagde er rekening mee houdt dat het aangeschreven bedrijf al actie ondernomen heeft, al dan niet op instigatie van Klaagsters of eigenmachtig. En de tekst vervolgt dat indien dat nog niet het geval mocht zijn, de geadresseerde ook (onderstreping toegevoegd door de Raad) bij het bureau van Beklaagde terecht kan. Dit woord “ook” wijst er op dat Beklaagde een ander is dan de gemachtigde waarmee de geadresseerde doorgaans zaken doet.
12. Klaagsters wijzen voorts op de gelijkenis tussen haar vervaldagberichten en die van Beklaagde ter ondersteuning van haar stelling dat de activiteit van Beklaagde klachtwaardig is. De Raad stelt vast dat de enige gelijkenis tussen de beide berichten bestaat uit het plaatsen van de gegevens van het te vernieuwen merk in een omlijnd kader. Dit is niet typerend voor de vervaldagberichten van Klaagsters en veel merkenbureaus gebruiken zo een kader. Gelijk hierboven reeds werd overwogen, is het vervaldagbericht van Beklaagde duidelijk herkenbaar als van zijn bedrijf afkomstig.
13. Klaagsters maken bezwaar tegen dat Beklaagde haar naam / merk gebruikt bij zijn concurrerende activiteiten. Dit onderdeel van de klacht wordt slechts

onderbouwd met behulp van één voorbeeld. Het betreft een aanduiding van het bestand waarmee het betreffende standaard vervalddagbericht is verzonden. In die aanduiding van het bestand komt inderdaad de naam/het merk van Klaagsters voor. Die naam/dat merk komt niet voor in het vervalddagbericht zelf. Het gebruik in de bestandsaanduiding is een refererend gebruik van de naam/het merk om het bestand aan te duiden, dat kennelijk gebaseerd is op een selectie van bedrijven, waarvoor Klaagsters als gemachtigde optreden. Het is een niet inbreukmakend, refererend gebruik van het merk. Vanwege de duidelijke herkomst van de e-mail en van het vervalddagbericht kan in redelijkheid niet worden aangenomen dat de ontvangers daarvan om reden van dit – slechts in één geval aangetoonde en op zich nauwelijks opvallende – gebruik van de naam van Klaagsters in verwarring zouden kunnen geraken omtrent de herkomst van deze e-mail. Dat Beklaagde in het verleden voor Klaagsters werkte, kan niet tot verwarring bij het publiek leiden, omdat Beklaagde immers na zijn vertrek bij Klaagsters een jaar lang geen concurrerende activiteiten heeft verricht. Dat dit gevaar voor verwarring wel zou bestaan, volgt niet uit de paar door Klaagsters overgelegde e-mails waarin sprake is van gevaar voor verwarring. Die e-mails tonen juist aan dat de afzender begrijpt dat de e-mail en het vervalddagbericht niet van Klaagsters afkomstig zijn. Dat zij zich tevens een negatief oordeel hebben over de activiteit van Beklaagde lijkt voort te vloeien uit hun relatie tot Klaagsters. Niet is gebleken dat zij tengevolge van misleiding zaken hebben gedaan met Beklaagde.

14. Voor wat betreft de klacht dat Beklaagde in strijd handelt met de verplichting geen vertrouwelijke gegevens te openbaren stelt de Raad vast dat dit niet klachtwaardig is op grond van artikel 15 van de Ereregels. Voor zover Klaagsters zich hier op artikel 6 beroepen, merkt de Raad op dat het een partij in een tuchtzaak is toegestaan processtukken uit die tuchtzaak over te leggen in een parallelle procedure voor de civiele rechter. Dat Beklaagde een kopie van een processtuk uit de onderhavige tuchtzaak aan de in de parallelle civiele procedure benoemde



deskundige heeft gestuurd of dreigde te sturen is daarom niet klachtwaardig.

15. Om deze redenen heeft Beklaagde artikel 15 van de Ereregels niet overtreden, evenmin als artikel 6.

*Klachtonderdeel 2 (Het doen van denigrerende uitlatingen jegens Klaagsters)*

16. Voor wat betreft dit klachtonderdeel staat tussen partijen vast:
  - (a) Beklaagde heeft een hyperlink gecreëerd, die hij koppelde aan zijn website en voorzag van de door Klaagsters als denigrerend gekenmerkte aanduiding en stelde Klaagsters hiervan tevoren in kennis, alsmede van zijn besluit de reactie van Klaagsters op zijn verweerschrift over te maken aan de deskundige (zie Bijlage 1 bij de brief van Klaagsters van 12-7-2012) en die toegankelijk te maken via deze hyperlink;
  - (b) Beklaagde bezigt enige voor Klaagsters onvriendelijke bewoordingen, zoals de benaming van de hyperlink, de mededeling dat Klaagsters hem intimideren en het kwalificeren van de maatregelen van Klaagsters als gemakkelijke praktijken en stuiptrekkingen;
  - (c) de raadsman van Klaagsters heeft via de raadsman van Beklaagde op 12 juni 2012 Beklaagde gesommeerd het doen van dergelijke uitlatingen en iedere reproductie van al haar gerechtelijke en tuchtrechtelijke stukken te staken;
  - (d) de raadsman van Beklaagde heeft de raadsman van Klaagsters geantwoord dat hij heeft vastgesteld dat de hyperlink niet op het internet beschikbaar is en dat een kwaadwillige inbreuk op enig auteursrecht niet bewezen is;
  - (e) Klaagsters leggen een print over van een sms van Beklaagde aan een medewerkster van Klaagsters met de tekst: *“D., à partir de 30 juin ce sera >500k€ pour éviter que je ridiculise la société (grâce à LJ et EA)”*, die Klaagsters uitleggen als een poging tot chantage door Beklaagde;

(f) Beklaagde betwist dat de hyperlink daadwerkelijk voor het publiek toegankelijk is geweest als zijnde een "ghost site" en dat hij op advies van zijn raadsman de stukken in de tuchtzaak niet aan de deskundige heeft gezonden. Voorts beroept hij zich op de vrijheid van meningsuiting.

17. Klaagsters klagen dat Beklaagde wegens voormelde feiten artikel 8 van de Ereregels heeft geschonden. Krachtens dit artikel zijn leden van de BMM gehouden zich in hun beroepsuitoefening ten aanzien van beroepsgenoten te laten leiden door welwillendheid en redelijkheid.
18. De Raad oordeelt het ongepast via het internet de inhoud van een juridische strijd openbaar te maken, hoezeer het wellicht ook begrijpelijk kan zijn dat de proceshouding van de wederpartij tot irritatie of verontwaardiging aanleiding geeft. En zeker is het ongepast zich daarbij laatzinnig over de wederpartij uit te laten. Het is een vorm van antireclame, waarmee de wederpartij in een kwaad daglicht wordt gesteld met het risico dat dit bedrijven afkerig maakt van het doen van zaken met Klaagsters. Hier moet het belang van de vrijheid van meningsuiting wijken voor het belang van de bescherming van de integriteit van het imago van Klaagsters opdat voormeld risico zich niet realiseert. De vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief voor het doen van onnodig grievende uitlatingen jegens een ander.
19. Beklaagde heeft een begin van uitvoering gegeven aan bovenomschreven klachtwaardig handelen. Na protest van Klaagsters en op advies van zijn raadsman heeft hij die actie gestaakt. Dat neemt niet weg dat Beklaagde met deze actie heeft gedreigd. De Raad acht een dergelijk dreigement evenzeer in strijd met de voorgeschreven welwillendheid en redelijkheid.
20. Voor wat betreft de sms, die Klaagsters als chantage kwalificeren, oordeelt de Raad dat onvoldoende uit de tekst van die sms blijkt dat die is geschreven met de

bedoeling Klaagsters te chanteren, onder meer omdat niet duidelijk is in hoeverre de geadresseerde D. bij een chantage instrumenteel zou kunnen zijn. Beklaagde zelf merkt op dat hij de sms verzond in het kader van een vertrouwelijk contact met een medewerker van D., die hij aanmerkt als iemand die aan zijn kant staat. Uit niets blijkt dat Beklaagde daadwerkelijk een dreigement bij het management van Klaagsters heeft neergelegd.

#### *Conclusie en sanctie*

21. De Raad acht de klacht van Klaagsters wegens schending van de artikelen 15 en 6 van de Ereregels ongegrond. Wel gegrond is de klacht wegens overtreding van artikel 8 van de Ereregels.
22. Voor wat betreft de sanctie is de Raad van oordeel dat kan worden volstaan met een enkele waarschuwing. Beklaagde geeft blijk van een neiging tot heethoofdig reageren met ongepast gedrag als gevolg. De Raad vertrouwt er op dat hij mede met behulp van deze waarschuwing ergernis en onvrede in het vervolg in geoorloofde banen zal weten te leiden.
23. De Raad heeft geen onkosten gemaakt voor deze procedure, die door Beklaagde zouden moeten worden vergoed.

#### 24. **Beslissing**

De Raad van Toezicht verklaart de klacht van Klaagsters jegens Beklaagde wegens schending van de artikel 15 en 6 van de Ereregels ongegrond.

De Raad van Toezicht verklaart de klacht van Klaagsters jegens Beklaagde wegens schending van artikel 8 van de Ereregels gegrond en legt Beklaagde ter zake de sanctie op van een waarschuwing.

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 7 augustus 2012 door mr P.J.M. Steinhauser (voorzitter) en de leden E. Bakker (secretaris) en F. Verguld (plaatsvervangend lid).

P.J.M. Steinhauser

E. Bakker