



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000007
van 27 juni 2019

Verzoeker: **Neverland Events B.V.**
Schandelerstraat 22
6412 XN Heerlen
Nederland

Gemachtigde: **De Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

tegen

Verweerder: **Kevin A.R. Boetskens**
Raadhuisstraat 19
6127 BK Grevenbicht
Nederland

Gemachtigde: -

Bestreden merk: **Benelux inschrijving 883175**

NEVERLAND
outdoor dance festival

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 15 juni 2018 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE")¹ een vordering tot doorhaling in, op basis van de grond voor vervallenverklaring voorzien in artikel 2.27, lid 2 BVIE, namelijk dat er van het bestreden merk geen normaal gebruik is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux-inschrijving 883175, door verweerder ingediend op 9 juni 2010 en ingeschreven op 10 september 2010, van het volgende merk:



3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, te weten:

Klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

Klasse 41: Ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; organiseren van festivals.

4. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

5. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 10 juli 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Aangezien de vordering uitsluitend vervallenverklaring wegens niet-gebruik betreft, is overeenkomstig regel 1.31, lid 2 UR eerst verweerder in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren door bewijzen van gebruik in te dienen dan wel te motiveren dat er een geldige reden voor niet-gebruik bestaat, waarna verzoeker en tenslotte weer verweerder om een reactie is verzocht. De administratieve fase is afgerond op 31 januari 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verweerder

6. Verweerder merkt op dat hij het beeldmerk "Neverland outdoor dance festival" in 2010 heeft gedeponeerd en dat hieraan verschillende categorieën met als voornaamste "KI 41" zijn verbonden. Hij

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

stelt dat hij dit merk gedurende de afgelopen acht jaren succesvol en herhaaldelijk heeft gebruikt voor verschillende muzikale en culturele evenementen in de regio Belgisch Limburg. Met bezoekersaantallen variërend van 400 tot 15.000 personen, soms één dag en soms twee dagen, heeft het festival, zo stelt verweerder, tientallen duizenden bezoekers aangetrokken uit zowel Nederlands als Belgisch Limburg als ver daarbuiten. Verweerder stelt sinds een zestal maanden bezig te zijn met de organisatie van een nieuwe grote editie, die gepland staat in het voorjaar van 2019.

7. In maart (2018) werd verweerder bekend met een muzikaal evenement genaamd "Neverland", dat door verzoeker zou worden georganiseerd. Verweerder doet uitgebreid verslag van het geschil dat hieruit is voortgevloeid, de over en weer tussen partijen gevoerde correspondentie daarover en de door hem tegen een door verzoeker verricht merkdepot ingediende oppositieprocedure (die thans als gevolg van het feit dat het daarin ingeroepen oudere merk het voorwerp is van de onderhavige doorhalingsprocedure is opgeschort).

8. Verweerder legt, tenslotte, een overzicht van zijn verschillende domeinnamen die het woord "neverland" omvatten, reclamemateriaal en facturen over. Het reclamemateriaal betreft een aantal afbeeldingen van flyers (of posters) waarop jaartallen van 2010 t/m 2016 zijn vermeld. Op de facturen zijn data vermeld in 2013, 2014 en 2016; ze zijn afkomstig van verschillende ondernemingen en betreffen zaken die kennelijk verband houden met de organisatie van een evenement (producten en diensten die op de facturen worden omschreven als artistieke prestatie van een DJ, stage management, stage hosting, decor & aankleding, poster campagne, flyers, promotionele t-shirts en polo's, podium & decoratie, coordination of financial planning and structuring...).

9. Verweerder verzoekt het Bureau om het verzoek tot nietigverklaring van zijn merk niet te honoreren.

B. Reactie van verzoeker

10. Verzoeker merkt om te beginnen op dat verweerder naar zijn mening niet duidelijk voor ogen heeft wat de bedoeling is van deze procedure. De grond van de vordering tot vervallenverklaring is dat het betwiste merk meer dan vijf jaar niet normaal is gebruikt. De geschiedenis van het geschil tussen partijen is daarbij niet relevant. Verzoeker stelt dan ook dat alle door verweerder ingediende geschriften en stukken die niets te maken hebben met het gebruik van het onderhavige merk in de afgelopen vijf jaar buiten beschouwing moeten worden gelaten.

11. Voor zover de stukken wel betrekking hebben op gebruik van het betwiste merk, stelt verzoeker dat deze ontoereikend zijn om instandhoudend gebruik aan te tonen. Verzoeker merkt in dit verband op dat op geen van de ingediende stukken het merk is weergegeven zoals het is ingeschreven en dat er op zijn hoogst gebruik is geweest voor de dienst "organiseren van festivals" en niet voor de overige diensten in de klassen 35 en 41.

12. Verzoeker stelt verder dat hij zelf onderzoek naar het gebruik van het betwiste merk heeft laten verrichten, waaruit bleek dat het voor het laatst is gebruikt in 2012, dus meer dan vijf jaar geleden. Hij trekt de authenticiteit van de door verweerder ingediende stukken dan ook in twijfel. Voor wat betreft de domeinnamen merkt verzoeker op dat deze deels niet in gebruik zijn en verder alle doorverwijzen naar dezelfde website, die uitsluitend bestaat uit een homepage waarop geen activiteiten plaatsvinden. Voor

wat betreft de flyers van na 2012 stelt verzoeker dat bewijs ontbreekt dat deze daadwerkelijk zijn verspreid en dat het feit dat deze nergens (op internet) zijn te vinden aangeeft dat ze nooit in omloop zijn gebracht; verzoeker meent echter dat het waarschijnlijker is dat het digitale bewerkingen van eerdere flyers betreft, die wellicht voor de onderhavige procedure zijn gemaakt. Voor wat betreft de door verweerder ingediende facturen betoogt verzoeker dat deze, in elk geval voor een deel, vals zijn en hij legt in dit verband verschillende stukken, waaronder verklaringen van enkele van de op de facturen vermelde ondernemingen, over om dit aan te tonen. Verzoeker merkt op dat valsheid in geschrifte strafbaar is, dat het goed mogelijk is dat de integriteit van deze procedure is aangetast door verweerder door het indienen van valse bewijsmaterialen en dat hij het aan het Bureau laat of hiervan aangifte gedaan moet worden teneinde deze strafbare feiten te onderzoeken.

13. Verzoeker concludeert dat een deel van de door verweerder ingediende documenten zeer waarschijnlijk vals is en dus buiten beschouwing moet blijven. Mochten de ingediende stukken wel in de beoordeling worden meegenomen, dan zijn ze naar mening van verzoeker ontoereikend om normaal gebruik van het merk aan te tonen in de afgelopen vijf jaar. Verzoeker meent dan ook dat de vordering moet worden toegewezen en verzoekt om verweerder in de kosten van de procedure te verwijzen.

C. Laatste reactie van verweerder

14. Verweerder merkt op dat hij in zijn eerste argumenten heeft getracht om de context te schetsen waarin de situatie is ontstaan.

15. Verder merkt verweerder op dat (de gemachtigde van) verzoeker herhaaldelijk met valse beschuldigingen en reacties van derden heeft getracht de integriteit van zijn merk te ondermijnen. Verweerder stelt in dit verband dat het doorlinken van domeinnamen niet meer dan normaal is en dat er op zijn website tickets voor de aankomende editie worden verkocht en er dus wel degelijk activiteit plaatsvindt. Voor wat betreft het ontbreken van het merk (logo) op de facturen, merkt verweerder op dat hij uiteraard niet van artiesten en leveranciers kan verlangen om zijn logo op hun factuur te printen. De beschuldiging dat de facturen vals zouden zijn berust volgens verweerder op meningen en speculaties van derden of anderszins onbetrouwbare bronnen. De flyers en posters zijn wel degelijk verspreid met het doel potentiële bezoekers aan te trekken, zo stelt verweerder, die hiervan enkele foto's indient.

16. Verweerder verzoekt dan ook nogmaals om het verzoek tot nietigverklaring van zijn merk niet te honoreren.

III. BESLISSING

A. Juridisch kader

17. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan elke belanghebbende partij bij het Bureau een vordering tot vervallenverklaring instellen op grond van (onder meer) artikel 2.27, lid 2 BVIE. Het is in dat geval aan verweerder om aan te tonen dat hij zijn merk overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt of dat er een geldige reden is voor niet-gebruik.

18. De vordering tot doorhaling is ingediend op 15 juni 2018. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 15 juni 2013 tot 15 juni 2018.

19. Overeenkomstig regel 1.41 jo 1.25 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het betwiste merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waartegen de vordering is gericht.

20. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

21. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

22. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

23. Het door verweerder ingediende materiaal – zoals opgesomd in punt 6 van deze beslissing – is, met inachtneming van de voornoemde uitgangspunten, ten enenmale onvoldoende om normaal gebruik van het betwiste merk aan te tonen. Het enkele bestaan van websites, posters of flyers waarop een bepaalde dienst (in dit geval een evenement) wordt aangeprezen, toont geenszins aan dat die betreffende dienst ook daadwerkelijk is verricht (of in dit geval dat het evenement daadwerkelijk in de relevante periode heeft plaatsgevonden). Facturen van leveranciers tonen dit evenmin aan. De stelling van verweerder dat hij onder het betwiste merk festivals heeft georganiseerd die de afgelopen jaren tientallen duizenden bezoekers hebben getrokken, wordt op geen enkele wijze met stukken (zoals omzetcijfers, aantallen verkochte tickets, mediaverslagen e.d.) onderbouwd.

24. De doorhalingsprocedure is een *inter partes* procedure. Het Bureau moet hierin een beslissing nemen op basis van de stellingen van partijen en het is aan partijen om hun stellingen met concrete en objectieve bewijstukken te onderbouwen. Verweerder is daarin in dit geval onvoldoende geslaagd.

25. Geconcludeerd moet worden dat de stukken geenszins aard, tijdstip, omvang of plaats van gebruik van het betwiste merk in de Benelux bewijzen (zie in dit verband ook GEU, Vogue, T-382/08, 18 januari 2011, ECLI:EU:T:2011:9). De stukken zijn derhalve in niet toereikend om normaal gebruik gedurende de relevante periode aan te tonen.

C. Overige factoren

26. Verzoeker merkt terecht op (supra, punt 10) dat uitsluitend het normaal gebruik van het betwiste merk ter discussie staat. Voor aspecten die daarop geen betrekking hebben is in deze procedure geen plaats. Voor zover het geschil op dergelijke aspecten betrekking heeft, kunnen partijen overwegen het aan de bevoegde rechter voor te leggen.

27. Verzoeker stelt dat bepaalde in deze procedure ingebrachte stukken door verweerder zouden zijn vervalst (supra, punt 12), hetgeen door verweerder wordt betwist (supra, punt 15). Dit kan in het midden blijven, aangezien de door verweerder ingediende stukken sowieso onvoldoende zijn om normaal gebruik aan te tonen. Overigens zij opgemerkt dat indien verzoeker zou menen dat er aanleiding is om aangifte te doen van een strafbaar feit, het op zijn weg ligt om zich tot de daarvoor bevoegde autoriteiten te wenden.

D. Conclusie

28. Verweerder heeft niet aangetoond dat hij het betwiste merk in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt of dat er een geldige reden is voor niet-gebruik.

IV. BESLUIT

29. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000007 wordt toegewezen.

30. De Benelux merkinschrijving met nummer 883175 wordt doorgehaald.

31. De verweerder is 1.420 euro verschuldigd aan verzoeker op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30, lid 5 BVIE.

Den Haag, 27 juni 2019

Pieter Veeze
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens