



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 300015
van 14 januari 2021

Verzoeker: **Smith, Malcolm Charles**
Beeleigh Falls Cottage, Abbey Turning
CM9 6LL Malden, Essex
Verenigd Koninkrijk

Gemachtigde: **T.F.W. Overdijk, Vondst Advocaten**
Jacob Obrechtstraat 56
1071 KN Amsterdam
Nederland

tegen

Verweerder: **V.O.F. Keijmel en van Gent**
Boulevard 8
4511 AC Breskens
Nederland

Gemachtigde: **E.L. Abbink Spaink, advocaat**
Postbus 4047
3006 AA Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux inschrijving 856092**

Radio Caroline 259 Gold

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 5 juli 2018 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in, op basis van volgende gronden:

- de gronden voor nietigverklaring voorzien in de artikelen 2.2bis, lid 1, sub f en g BVIE, namelijk dat het merk in strijd is met de openbare orde/goede zeden en tot misleiding van het publiek kan leiden;
- de grond voor vervallenverklaring voorzien in artikel 2.27, lid 1, sub b BVIE, namelijk dat het bestreden merk als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt het publiek kan misleiden.

2. Lopende de procedure heeft verzoeker besloten zijn doorhalingsprocedure niet langer te baseren op basis van de grond voor nietigverklaring voorzien in artikel 2.2bis, lid 1, sub f BVIE, namelijk dat het merk in strijd is met de openbare orde/goede zeden.

3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux-inschrijving 856092, door verweerder ingediend op 1 december 2008 en ingeschreven op 10 april 2009 voor diensten in de klassen 35, 38 en 41 van het volgende merk:

Radio Caroline 259 Gold

4. Het verzoek tot doorhaling betreft alle diensten van het betwiste merk.

5. De proceduretaal is Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 18 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"). De administratieve fase is afgerond op 11 januari 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten verzoeker

7. Verzoeker geeft aan dat hij en verweerder al enige tijd met elkaar in conflict zijn over verschillende Radio Caroline-merken. Verzoeker legt aan de hand van verschillende stukken uit wat de achtergrond is van het ontstaan en bestaan van Radio Caroline. Hij stelt dat de zender in 1964 werd opgericht door Dhr. Ronan O'Rahilly als commercieel piraten-radiostation. Het radiosignaal werd verzonden vanaf het schip MV Mi Amigo gesitueerd net buiten de Britse territoriale wateren. Transmissies bestreken het zuiden van het Verenigd-Koninkrijk (hierna 'VK'), Frankrijk, België, Nederland en Duitsland,

aldus verzoeker. Uitzendingen van de radiozender werden in 1968 gestaakt en in 1972 weer hervat. De MV Mi Amigo werd in 1972 voor de Nederlandse kust gelegd en in 1974 teruggebracht naar het VK.

8. Verzoeker legt uit dat hij in 1978 begon te werken voor Radio Caroline. Begin 1980 zonk de MV Mi Amigo. In 1983 herstartte Radio Caroline haar bedrijfsvoering vanaf een ander schip, de MV Ross Revenge. Toen dit schip in 1991 schipbreuk leed werd het geborgen. Dhr. O'Rahilly heeft toen zijn inbreng in het radiostation gestaakt. Het beheer van de organisatie is toen doorgegeven aan verzoeker.

9. In 1992 heeft verzoeker de naam RADIO CAROLINE in het VK als merk geregistreerd. Verder verzorgde Radio Caroline in dit decennium verschillende legale lokale uitzendingen, alsook gastuitzendingen op andere stations. Verzoeker stelt dat hij, sinds hij de activiteiten van Radio Caroline heeft voortgezet, altijd de enige eigenaar en belanghebbende van de onderneming is geweest en daarmee ook enig rechthebbende op de handelsnaam. Alle verschillende satelliet- en internetuitzendingen waren steeds hoorbaar en beschikbaar in Nederland, België en Luxemburg. In 2010 heeft Radio Caroline een licentie gekregen voor een AM-frequentie, welke frequentie volgens verzoeker duidelijk hoorbaar is in Nederland en België.

10. Verzoeker licht toe dat hij al lang vóór de inschrijving van het merk 'Radio Caroline 259 Gold' de handelsnaam Radio Caroline voert (in ieder geval sinds 1992). Vanaf het begin heeft Radio Caroline zonder noemenswaardige onderbreking onder die handelsnaam via verschillende platforms (FM, AM, satelliet, internet) bestaan op de Nederlandse en Belgische markt. Zo heeft Radio Caroline ook een behoorlijke bekendheid gehad en behouden, aldus verzoeker.

11. Verzoeker meent dat verweerder zich voordoet als de oorspronkelijke/echte Radio Caroline, namelijk het station opgericht in 1964, door op zijn website foto's te plaatsen van het schip MV Mi Amigo, door de vermelding van oude frequenties van Radio Caroline in haar merknaam en haar websites en door gebruik te maken van originele Radio Caroline jingles. Dit is volgens verzoeker misleidend, onrechtmatig en schadelijk voor zijn eigen radioactiviteiten.

12. Bij de toelichting van de ingeroepen doorhalingsgronden, trekt verzoeker eerst zijn vordering tot doorhaling op grond van strijdigheid van het bestreden merk met de openbare orde/goede zeden in.

13. Verzoeker vordert de nietigheid van het bestreden merk omdat het merk op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub g misleidend is vanwege de verwarring die met opzet wordt gewekt met de handelsnaam Radio Caroline van verzoeker. Volgens literatuur en jurisprudentie is mede vanwege de behoefte aan een doeltreffende bescherming van handelsnamen een ruime toepassing van voornoemd artikel gerechtvaardigd, aldus verzoeker, aangezien de Handelsnaamwet geen bescherming biedt tegen inschrijving en gebruik van een merk dat het publiek misleidt.

14. De handelsnaam Radio Caroline is bekend bij het relevante publiek, hier de Nederlandse radioluisteraars volgens verzoeker. Hij legt uit dat de woorden Radio Caroline het dominante bestanddeel van het bestreden merk vormen. De toevoeging 259 is de aanduiding van de oude golflengte waarop de originele Radio Caroline uitgezonden werd. De toevoeging Gold is een aanprijzende aanduiding. Ook visueel en auditief vertoont het bestreden merk een zeer grote gelijkenis met de oudere handelsnaam. Het verschil tussen beide tekens is slechts de toevoeging van twee woorden waarvan één verwijst naar de originele Radio Caroline en de ander een aanprijzende aanduiding is. Daarbij richten beide

ondernemingen zich tot hetzelfde publiek. Verder is volgens verzoeker ook de aard van de diensten van beide ondernemingen hetzelfde. Nu de luisteraars kunnen veronderstellen dat het bestreden merk verwijst naar het originele radiostation, blijven de kenmerken en kwaliteit van de diensten van het radiostation niet gewaarborgd. Verzoeker besluit dat de handelsnaam en het bestreden merk dermate op elkaar gelijken dat bij het publiek verwarring kan ontstaan zodat het bestreden merk misleidend is en nietig verklaard moet worden.

15. Indien het Bureau zou oordelen dat het bestreden merk niet inherent misleidend is, vordert verzoeker de vervallenverklaring van het merk nu het merk thans misleidend geworden is door het gebruik dat ervan gemaakt wordt. Een merk kan door gebruik ook misleidend worden als er gevaar bestaat dat het publiek het merk door dit misleidende gebruik verwacht met een oudere handelsnaam. Verzoeker verwijst hier naar het gebruik van het bestreden merk op de website van verweerder. Dit gebruik wekt bij het publiek de indruk dat verweerder doorgaat met de oude radiozender. Ook het gebruik van oude radiofrequenties van de oude Radio Caroline toont volgens verzoeker aan dat verweerder onrechtmatig probeert aan te haken bij de bekende handelsnaam Radio Caroline.

16. Tot slot merkt verzoeker op dat de content van de radiozenders erg vergelijkbaar is met die van verzoeker. Deze poging tot aanhaken bij de originele radiozender gaat zover dat verweerder ook de originele Radio Caroline jingles gebruikt. Zo wordt volgens verzoeker de suggestie gewekt van een commercieel verband tussen verzoeker en verweerder. Het gebruik van het bestreden merk misleidt bijgevolg het publiek zodat het bestreden merk vervallen moet worden verklaard.

17. Verzoeker stelt bereid te zijn bewijs te leveren van hetgeen hij heeft gesteld door middel van aanvullende schriftelijke verklaringen en overige documentatie. Voor zover nodig en indien er kwesties zijn die in de schriftelijke ronde niet of onvoldoende duidelijk naar voren zijn gekomen, verzoekt hij nog om zijn standpunten verder toe te lichten in een mondelinge behandeling.

18. Om deze redenen besluit verzoeker dat het bestreden merk misleidend is, dan wel misleidend is door gebruik zodat zijn vordering tot doorhaling tegen het bestreden merk moet worden toegewezen en het bestreden merk doorgehaald moet worden.

19. Na de uitwisseling van argumenten heeft verzoeker nog aanvullende stukken ingediend.

B. Argumenten verweerder

20. Verweerder betwist het door verzoeker gestelde. Hij legt uit dat hij een verhuurbedrijf uitbaat voor vakantiewoningen in Breskens. Hij gebruikt het bestreden merk in zijn bedrijfsvoering voor online radio-uitzendingen die de aandacht vestigen op Breskens. Verweerder meent dat het duidelijk is op basis van de website radiocaroline.nl dat hij vanuit Breskens uitzendt en zich richt op een Benelux-publiek. Bovendien wordt deze website in de lucht gehouden via de primaire website breskens.nl. Hij merkt ook op dat hij Radio Caroline Gold ingeschreven heeft als handelsnaam in het handelsregister.

21. Naast de registergeschillen tussen partijen bij het Bureau en bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna 'EUIPO') heeft verzoeker in februari 2018 verweerder gesommeerd het gebruik van de handelsnaam Radio Caroline te staken. Op vraag van verweerder aan verzoeker om bewijs over te leggen dat verzoeker rechten heeft op de handelsnaam Radio Caroline is verzoeker niet ingegaan, aldus verweerder.

22. Verweerder ontkent niet dat verzoeker thans actief een rol speelt in het verzorgen van radio-uitzendingen onder de naam Radio Caroline, maar hij meent dat gebruik van de aanduiding Radio Caroline door verzoeker en anderen, dermate verspreid is en informeel plaatsvindt dat niet kan worden gesproken van exclusieve handelsnaamrechten die enkel en alleen bij verzoeker zouden berusten.

23. In deze procedure zou verzoeker zich uitsluitend beroepen op oudere handelsnaamrechten, aldus verweerder. Hij meent dat het van belang is voor het Bureau vast te stellen dat verzoeker inderdaad rechthebbende is op de handelsnaam. Verzoeker moet volgens verweerder aantonen dat verzoeker het gebruik van de handelsnaam afkomstig van de oprichter van de piratenzender, Dhr. O'Rahilly, voortzet, dat verzoeker, in ieder geval, sinds 1992 als enige rechthebbende de handelsnaam voert, dat de handelsnaam een beschermenswaardige bekendheid geniet in Nederland en dat het bestreden merk misleidend is wegens de verwarring die het scheidt met de handelsnaam, al dan niet door gebruik van het bestreden merk. Verweerder gaat dieper in op elk van deze punten.

24. Ten eerste betwist verweerder dat verzoeker aantoont dat er een overdracht van de handelsnaam heeft plaatsgevonden. Het door verzoeker ingediende materiaal bewijst volgens verweerder de overdracht niet.

25. Bovendien stelt verweerder dat verzoeker niet aantoont dat die laatste de handelsnaam gebruikt ter aanduiding van zijn onderneming. Er is hooguit sprake van gebruik door een groep waarvan verzoeker wellicht deel uitmaakt. Verzoeker voldoet dus niet aan artikel 1 Handelsnaamwet, dat vereist dat onder een handelsnaam een onderneming wordt gedreven, en heeft bijgevolg ook in de periode 1992-2008 geen handelsnaamrechten opgebouwd.

26. Daarnaast voert verweerder aan dat verzoeker niet de enige rechthebbende op de handelsnaam is. Zo tonen de stukken van verzoeker aan dat er verschillende organisaties en entiteiten gebruik maken van de aanduiding of handelsnaam Radio Caroline.

27. Voorts merkt verweerder op dat hij eerder reeds van verzoeker een sommatiebrief ontving om iedere referentie aan Radio Caroline te staken en gestaakt te houden. Verzoeker heeft dan ruim 8 jaar niks van zich laten horen tot in februari 2018, aldus verweerder. Daarom meent verweerder dat er sprake is van rechtsverwerking nu verzoeker sinds 2009 het bestreden merk bewust gedoogd heeft. Verweerder vindt dat ook om deze reden verzoeker niet tot zijn vordering kan worden toegelaten.

28. Ook de stelling van verzoeker dat de handelsnaam enige beschermenswaardige bekendheid geniet in Nederland is volgens verweerder niet aangetoond en kan dan ook niet bijgetreden worden.

29. Verweerder legt uit dat verzoeker geen beroep kan doen op de omstandigheid dat het bestreden merk verwarrend zou zijn met de oudere handelsnaam zodat er misleiding zou bestaan nu verzoeker geen rechthebbende is op de oudere handelsnaam en nu deze handelsnaam geen beschermenswaardige bekendheid geniet in Nederland. Verweerder meent dat het Bureau de mogelijke verwarring tussen bestreden merk en handelsnaam moet beoordelen.

30. Volgens verweerder komt de oudere handelsnaam waarop verzoeker zich beroept geen enkele onderscheidende kracht toe. Het gebruik van de handelsnaam in West-Europa is immers wijdverspreid, welk gebruik overigens niet enkel aan verzoeker kan toegeschreven worden. Bij gebrek aan

onderscheidingskracht is er geen verwarring onder het publiek te duchten, aldus verweerder. Verweerder geeft nog mee dat hij in de wijze waarop hij het merk gebruikt duidelijk maakt dat dit Radio Caroline uit Breskens is met de bedoeling zich te onderscheiden van de meer dan twintig andere zenders en organisaties die actief zijn of waren met de naam Radio Caroline. Indien verweerder al een band wenst te scheppen tussen het bestreden merk en een originele zeezender Radio Caroline, dan is dat een uitsluitend nostalgische band met het gedachtengoed van de zender van O'Rahilly, niet met die van verzoeker. Verweerder maakt dus geen misleidend gebruik van de naam Radio Caroline.

31. Om deze redenen besluit verweerder dat de vordering van verzoeker afgewezen moet worden.

III. BESLISSING

A.1. Juridisch kader

32. Ingevolge artikel 2.30bis, lid 1, sub a. BVIE kan bij het Bureau een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring worden ingesteld op basis van de in artikel 2.2bis BVIE bedoelde absolute nietigheidsgronden en de in artikel 2.27 bedoelde vervalgronden.

33. Uit de rechtspraak blijkt dat de relevante datum voor het onderzoek, in het kader van een verzoek tot nietigverklaring ingevolge artikel 2.30bis, lid 1, sub a. BVIE, wanneer deze is gebaseerd op de in artikel 2.2bis BVIE bedoelde gronden, de datum is van de aanvraag tot inschrijving (zie naar analogie HvJEU, Flugbörse, 23 april 2010, C-332/09 P, ECLI:EU:C:2010:225). De Hoge Raad oordeelde dat bij gebrek aan overgangsbepalingen voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking moeten worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op het moment van de beoordeling geldt (Hoge Raad der Nederlanden, Bach Flower remedies, 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7244). Bovendien geldt als uitgangspunt voor de beoordeling van het verzoek tot nietigverklaring dat het bestreden merk een vermoeden van geldigheid geniet (GEU, Castel, T-320/10, 13 september 2013, ECLI:EU:T:2013:424).

34. De relevante datum voor het onderzoek in het kader van een verzoek tot vervallenverklaring ingevolge artikel 2.27, lid 1, sub b BVIE, is de datum van indiening van de vordering tot doorhaling.

A.2. Ingeroepen gronden:

- **Merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden (artikel 2.2bis, lid 1, sub g. BVIE)**
- **Merken die als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt tot misleiding van het publiek kunnen leiden (artikel 2.27, lid 1, sub b. BVIE)**

35. Verzoeker vordert de nietigheid alsook de vervallenverklaring van het bestreden merk en dit telkens op grond van het misleidend karakter van het bestreden merk. Het Bureau zal de ingeroepen nietigheids- en vervalgrond hieronder samen behandelen. Het enige verschil tussen beide bepalingen, respectievelijk artikel 2.2bis, lid 1, sub g. en artikel 2.27, lid 1, sub b. BVIE, betreft immers het moment van beoordeling van het misleidend karakter van het merk, hetzij ten tijde van de merkaanvraag, hetzij erna. Het concept van 'misleiding' in beide bepalingen is verder identiek.

36. Wat gevaar voor misleiding betreft, dient eraan te worden herinnerd dat daarvoor is vereist dat een werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument kan worden vastgesteld (zie in die zin arrest GEU, Elio Fiorucci, T-165/06, 14 mei 2009, ECLI:EU:T:2009:157; en naar analogie, arrest GEU Emanuel, C-259/04, 30 maart 2006, ECLI:EU:C:2006:215). Voor de vaststelling dat een merk het publiek kan misleiden moet het bewijs worden geleverd dat het bestreden merk op zich een dergelijk gevaar zou opleveren.

37. Er zal pas sprake zijn van misleiding wanneer de opgave van de waren en/of diensten zodanig is geformuleerd dat het niet-misleidende gebruik van het merk niet is gegarandeerd en er een voldoende ernstig gevaar bestaat dat de consument zal worden misleid. Enkel wanneer het merk een duidelijke verwachting wekt die zonder twijfel tegengesteld is aan bijvoorbeeld de soort, kwaliteit of plaats van herkomst van de waren en/of diensten, zal er sprake zijn van een voldoende ernstig gevaar dat de consument zal worden misleid.

38. Op grond van de voorgaande overwegingen moet worden vastgesteld of het bestreden merk kan leiden tot misleiding van het publiek.

39. Het verzoek tot doorhaling betreft alle diensten van het bestreden merk. De diensten waarvoor het merk is geregistreerd zijn de volgende:

- Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
- Kl 38 Telecommunicatie; uitzenden van audio- en visuele producties via het internet.
- Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.

40. Artikel 2.2bis, lid 1, sub g. en artikel 2.27, lid 2 BVIE bepalen dat een merk nietig dan wel vervallen kan worden verklaard wanneer het bestreden merk het publiek kan misleiden, met name wat betreft de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of diensten. Hoewel deze opsomming van kenmerken niet limitatief is, moet er steeds sprake zijn misleiding ten aanzien van kenmerken van de betrokken waren en diensten en niet ten aanzien van kenmerken van de aanbieder van deze waren en diensten. Beide artikelen verwijzen immers naar "de plaats van herkomst van deze waren of diensten" namelijk naar een geografische herkomst¹ en niet naar de herkomst van een bepaalde onderneming.

41. Dat er verwarring zou bestaan bij de consument over de verstrekker van de diensten van het merk, zoals verzoeker aanvoert, betreft geen misleiding omtrent één van de kenmerken van de diensten zoals gedeponneerd die kan leiden tot doorhaling van het bestreden merk. In zoverre verweerder door de wijze waarop hij het bestreden merk presenteert, de consument zou willen doen geloven dat hij de aanbieder is van de originele radiodiensten, dan wel (mede)verantwoordelijk is voor het voortzetten van de radio-uitzendingen, betreft het mogelijks een manoeuvre dat als onrechtmatig zou kunnen worden aangemerkt, maar dat niet kan worden geanalyseerd als een misleiding in de zin van artikel 2.2bis lid 1, sub g. BVIE, dan wel artikel 2.27, lid 1, sub b. BVIE, en bijgevolg de geldigheid van het merk zelf niet aantast.

¹ Dat het begrip 'plaats van herkomst' moet uitgelegd worden als een geografische herkomst blijkt ook uit de Engelse en Franse tekst van de corresponderende bepaling artikel 4, lid 1, sub g uit de Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna 'de Uniemerkenrichtlijn'), respectievelijk 'geographical origin' en 'provenance géographique'.

42. Verzoeker beroept zich in deze procedure op een handelsnaam en stelt dat verweerder door het misleidend gebruik van het bestreden merk inbreuk maakt op deze handelsnaam (zie punt 13). Echter een dergelijk argument valt niet binnen het toepassingsgebied van deze procedure.

43. De mogelijkheid om op grond van een handelsnaam de nietigheid in te roepen van een merk is een optionele grond die voorzien is in artikel 5, lid 4, sub a. Uniemerkenrichtlijn, maar die niet is geïmplementeerd in het BVIE. In de doorhalingsprocedure bij het Bureau is enkel voorzien in de situatie dat een merk nietig kan worden verklaard op grond van een ander ouder merk indien (zie artikel 2.2ter, lid 1 BVIE):

a. het gelijk is aan een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd,

b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere.

44. Verzoeker kan dus in deze procedure niet op grond van zijn handelsnaam verzoeken om de doorhaling van het bestreden merk. Hiertoe dient hij de gang naar de rechter te maken.

45. Nu verzoeker noch het misleidende karakter van het merk heeft bewezen, noch heeft aangetoond dat het bestreden merk als gevolg van het gebruik ervan door verweerder misleidend is geworden, worden de vordering tot nietigverklaring en vervallenverklaring van het bestreden merk afgewezen.

B. Overige factoren

46. Verzoeker stelt meermaals dat er sprake is van verwarringsgevaar dan wel onrechtmatig aanhaken door verweerder bij de bekende naam van verzoeker (zie punten 14 en 15). Het creëren van verwarring met, dan wel het onrechtmatig aanhaken bij een eerdere handelsnaam, vallen buiten het kader van deze procedure. Deze procedure behandelt enkel de vraag of het bestreden merk al dan niet misleidend is, dan wel geworden is door gebruik op basis van de gronden in artikel 2.2bis, lid 1, sub g. en artikel 2.27, lid 1, sub b. BVIE. Andere rechtsgronden werden door verzoeker niet ingeroepen.

47. Verzoeker vraagt nog om voor zover nodig zijn standpunten verder toe te mogen lichten in een mondelinge behandeling. Daarnaast heeft hij na de uitwisseling van argumenten door partijen nog aanvullende stukken ingediend (zie punten 17 en 19). Het Bureau verwijst hier naar regel 1.39 iuncto regel 1.23, lid 1 UR voor wat betreft de mondelinge behandeling en regel 1.31, sub g UR voor wat betreft het indienen van aanvullende argumenten of stukken. In beide regels wordt bepaald dat indien het Bureau daartoe gronden aanwezig acht het kan overgaan tot respectievelijk een mondelinge behandeling ambtshalve of op verzoek van partijen, dan wel partijen kan verzoeken om aanvullende stukken of argumenten in te dienen. Na analyse van dit dossier acht het Bureau geen gronden aanwezig om in te gaan op de vraag van verzoeker om nog een mondelinge behandeling van deze zaak te laten plaatsvinden, dan wel partijen nog te verzoeken aanvullende argumenten in te dienen aangezien de aangehaalde argumenten voorbijgaan aan de ingeroepen doorhalingsgronden. De aanvullende stukken die door verzoeker nog werden ingediend na de uitwisseling van argumenten zullen dan ook niet in overweging worden genomen. Ten overvloede merkt het Bureau nog op dat voor zover deze stukken wel

al in de beoordeling meegenomen zouden zijn dat zij geen verschil hadden gemaakt voor de beslissing in deze zaak. De stukken betreffen immers voornamelijk het gebruik van de betrokken handelsnaam, doch bevatten geen bewijs van het misleidend karakter van het bestreden merk.

48. Verweerder stelt dat hij jaren geleden van verzoeker al eens een sommatiebrief ontving en dat die laatste nadien niks meer van zich heeft laten horen tot in februari 2018. Daarom meent verweerder dat er sprake is van rechtsverwerking nu verzoeker sinds 2009 het bestreden merk bewust gedoogd heeft (zie punt 27). De rechtsfiguur van de rechtsverwerking wegens gedogen waar verweerder naar verwijst en zoals die voortvloeit uit artikel 2.30septies, lid 1 BVIE betreft echter de situatie waarin de houder van een ouder merk, die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, niet langer op grond van het oudere merk kan vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd. Echter in casu is er geen sprake in hoofde van verzoeker van een ouder merkrecht zodat deze rechtsfiguur hier geen toepassing kan vinden. Bovendien had verweerder ook moeten aantonen dat het bestreden merk gedurende ten minste vijf opeenvolgende jaren werd gebruikt in de Benelux, dat verzoeker dit wist of dit redelijkerwijs had kunnen weten en dat verzoeker het gebruik had kunnen stoppen, maar niettemin lijdelijk heeft toegezien (HvJEU, *Budweiser*, C-482/09, 22 september 2011, EU:C:2011:605, § 44). Dergelijk bewijs ligt niet voor.

C. Conclusie

49. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het betwiste merk, in zijn geheel beschouwd, niet misleidend is, noch misleidend is geworden door het gebruik dat ervan is gemaakt door verweerder.

IV. BESLUIT

50. Het verzoek tot doorhaling met nummer 3000015 wordt afgewezen.

51. De verzoeker is 1.420 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien het verzoek tot doorhaling geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 14 januari 2021



Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens