



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000095
20 mei 2021

Verzoeker: **H Young (Operations) Limited**
Buckingham House, West Street
RG14 BD Newbury, Berkshire
Groot Brittanië

Gemachtigde: **CMS DeBacker**
Terhulpesteenweg 178
1170 Brussel
België

tegen

Verweerder: **UNIVERSAL EUROPE B.V.**
Plaza 12
4782 SK Moerdijk
Nederland

Bestreden merk: **Benelux merk 1035403**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 8 februari 2019 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a en b (ii)¹, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in, op basis van de grond voor vervallenverklaring voorzien in artikel 2.27, lid 2 BVIE, namelijk dat het merk niet is gebruikt dan wel op basis van de grond voor nietigverklaring voorzien in artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, namelijk dat het bestreden merk 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 merk.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen het op 27 juni 2003 aangevraagde (Benelux aanvraag



1035403) en met nummer 749999 ingeschreven gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 25, 28, 29 en 30. De vordering tot doorhaling is beperkt tot de waren genoemd in klasse 25 van het bestreden merk.

3. De vordering tot doorhaling op basis van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE is gebaseerd op het



gecombineerde woord-/beeldmerk . Dit is een Beneluxmerk gebaseerd op de omzetting van een Uniemark dat is aangevraagd op 1 april 1996 en dat onder nummer 200009 voor waren in de klasse 25 is ingeschreven. Daarnaast is deze vordering gebaseerd op gecombineerde woord-



/beeldmerk , een Uniemark met nummer 2822807 aangevraagd op 16 augustus 2002 en ingeschreven op 7 december 2006 voor waren en diensten in de klassen 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 39, 42. De vordering tot doorhaling op relatieve gronden is enkel gebaseerd op de waren genoemd in klasse 25. Verzoeker is houder van deze merken.

4. De proceduretaal is Nederlands.

B. Verloop van de procedure

5. 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 11 maart 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten en stukken ingediend. Daarbij is bij bestudering van alle argumenten vastgesteld dat verweerder in zijn laatste reactie een nieuw argument aanvoerde. Aangezien verzoeker hier nog niet op had kunnen reageren is met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor een extra ronde voor het uitwisselen van argumenten ingelast (regel

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.

1.31, lid 1, sub g Uitvoeringsreglement BVIE (hierna: "UR"). Verweerder heeft gedurende de hele procedure zelfstandig opgetreden. Echter, het indienen van zijn laatste reactie is gedaan door zijn advocaat. Deze laatste reactie wordt niet in overweging genomen aangezien deze tardief werd ingediend. Verweerder heeft vervolgens alsnog verzocht deze argumenten toe te laten en anders een mondelinge behandeling op basis van regel 1.23 UR te houden. Buiten dat ook deze te laat werd verzocht om in overweging te kunnen worden genomen geldt dat het Bureau geen aanleiding heeft gezien om dit te doen. Voor het overige verliep de procedure conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het UR. De administratieve fase is afgerond op 3 november 2020.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verzoeker

6. Verzoeker geeft aan dat zijn merken en het bestreden merk allemaal het woord ANIMAL bevatten. Dit is het Engelse woord voor dier. Het publiek in de Benelux begrijpt dit en hierdoor zijn de merken begripsmatig identiek.

7. Auditief zijn de merken naar zijn mening eveneens identiek. De merken worden uitgesproken als "animal". De losse letter A in het merk van verweerder zal naar zijn mening niet worden uitgesproken of worden beschouwd als lidwoord (een) en is derhalve verwaarloosbaar in de vergelijking.

8. In visueel opzicht meent verzoeker dat de merken worden gedomineerd door het wordelement ANIMAL. Hij meent dat ondanks de verschillende stileringen de merken visueel overeenstemmend zijn.

9. De in de klasse 25 bij het bestreden merk genoemde waren vallen naar zijn mening onder de waren aangeduid bij de ingeroepen merken. Deze zijn daarin inbegrepen en zijn dus identiek, aldus verzoeker.

10. Volgens verzoeker kunnen de tussen partijen gemaakte afspraken over co-existentie geen rol spelen in deze procedure. De doorhalingsprocedure bij het Bureau kan naar zijn mening enkel zien op een beoordeling van de door hem ingeroepen gronden. Aanspraken op basis van gesloten overeenkomsten kunnen alleen door de rechter worden beoordeeld.

11. Met betrekking tot het verweer dat hij zijn recht om op basis van relatieve gronden de nietigverklaring van het merk te kunnen vorderen zou hebben verwerkt wegens gedogen van het gebruik daarvan, meent verzoeker dat niet is voldaan aan de daarvoor geldende eisen. Volgens hem is het merk niet normaal gebruikt en heeft verweerder ook niet aangetoond dat verzoeker op de hoogte zou zijn van enig gebruik door verweerder. Verzoeker geeft aan dat verweerder bewijs moet leveren van zijn daadwerkelijke kennis van dit gebruik.

12. Het door verweerder ingediende gebruiksbewijs voldoet naar mening van verzoeker niet. Hij meent dat de ingediende stukken niet bewijzen dat het merk op de verkochte waren is aangebracht en dat het merk niet als zodanig is gebruikt. Bovendien meent hij dat het materiaal zou duiden op gebruik van het merk voor andere waren dan die specifiek zijn aangeduid in de klasse 25.

13. Volgens verzoeker zijn de verkoopcijfers te gering om als normaal gebruik te kunnen gelden. Daarbij speelt ook het feit dat gebruik enkel in Nederland zou hebben plaatsgevonden. Voor het ingediende materiaal geldt naar zijn mening dat het deels niet relevant is omdat het geen betrekking heeft op de relevante periode of anders omdat dit niet kan worden vastgesteld. De aangetoonde deelname van verweerder aan een beurs is volgens hem niet relevant omdat deze in Duitsland plaatsvindt.

B. Argumenten van verweerder

14. In zijn reactie op de door verzoeker ingediende argumenten verwijst verweerder naar eerdere contacten tussen beide partijen. Hij geeft aan dat in 2005, dus twee jaar na de aanvraag van het bestreden merk, er namens verzoeker contact is gezocht met hem en dat partijen daarna zijn overeengekomen dat verweerder de waren aangeduid in klasse 25 zou beperken door de term "sportkleding" te nader te duiden door toevoeging van de woorden "specifiek voor indoor fitness en body building". Verweerder legt ter staving hiervan stukken over.

15. Verweerder geeft aan in 2018 een andere aanvraag te hebben gedaan waarna hij wederom door verzoeker werd benaderd. Op dat moment stelde hij vast dat de in 2005 verzochte beperking in het bestreden merk onjuist was doorgevoerd. Deze vergissing is in januari 2019 gecorrigeerd. Hij meent dat verzoeker in herhaling valt door telkens weer de doorhaling van zijn merk te eisen. Hij beschouwt deze nieuwere aanvraag als het moment van het opnieuw ontstaan van een dus al veel langer bestaand conflict dat in deze doorhalingsprocedure moet worden beoordeeld.

16. Verweerder stelt actief te zijn met zijn merk op de markt van fitness, bodybuilding en boksen. Hij dient stukken in om dit aan te tonen. Hij stelt het merk normaal te gebruiken en zich te houden aan de afspraken met verzoeker. Daarnaast geeft hij aan de bezwaren op relatieve gronden als achterhaald te beschouwen vanwege de eerder met verzoeker bereikte overeenstemming over het gebruik van zijn merk.

17. In dit verband beroept verweerder zich op artikel 2.30septies BVIE en stelt hij dat verzoeker de ingeroepen nietigheidsgrond niet langer kan inroepen aangezien hij het gebruik van het bestreden merk gedurende vijf jaar bewust zou hebben gedoogd. Het bestaan en de strekking van de gemaakte co-existentie afspraken zijn naar mening van verweerder ook niet betwist. Verweerder geeft daarbij aan zich ook altijd aan deze overeenkomst te hebben gehouden.

18. Met betrekking tot de overeenstemming van de waren van de betrokken rechten geeft verweerder aan dat beide merken worden gebruikt voor (sport)kleding maar dat blijkens de bewoording van de warenlijsten deze bestemd zijn voor andere sporten.

19. Verweerder meent dat de vormgeving van de merken van verzoeker dusdanig is dat deze moeilijk leesbaar zijn, waardoor de betekenis ervan moeilijk zal worden begrepen. Hierdoor, zo meent hij, is een begripsmatige vergelijking niet relevant.

20. Auditief verschillen de merken volgens verweerder door de plaatsing van de letter A voor het woord animal in zijn merk. De A zal worden uitgesproken en het verschil met de merken van verzoeker zal mede in het oog springen omdat deze letter aan het begin van zijn merk staat.

21. Voor wat betreft de visuele vergelijking meent verweerder dat verzoeker de grafische elementen geheel veronachtzaamt nu hij enkel de woorden vergelijkt. Verweerder wijst op de in zijn ogen belangrijke visuele verschillen: De kleurstelling van de merken; het gebruik van een dominerende letter A in zijn merk; het feit dat het woord animal in zijn merk visueel ondergeschikt is waar het de merken van verzoeker domineert; de directe herkenbaarheid van animal in zijn merk terwijl naar zijn mening de aandacht in de merken van verzoeker zal worden getrokken door het ervoor geplaatste logo dan wel de speciale vormgeving van de letter M.

22. Verweerder heeft stukken ingediend die het gebruik van zijn merk moeten bewijzen. Ter ondersteuning daarvan en in reactie op hetgeen verzoeker daarover heeft gesteld merkt verweerder op dat

uit de ingediende foto's blijkt dat het bestreden merk altijd op de waren is aangebracht; dat uit Google zoekresultaten blijkt dat de waren die verweerder op de markt brengt door het publiek worden gebruikt voor de sporten aangeduid in de inschrijving; dat gebruik van het merk al blijkt door plaatsing ervan in het briefhoofd van de facturen; dat er voor het aannemen van normaal gebruik geen sprake hoeft te zijn van een zeer grote afzet, zeker niet als het gaat om een nichemarkt zoals die waarin hij opereert; dat gebruik enkel in Nederland kan volstaan voor normaal gebruik en dat hij zich blijkens de verzendopties in zijn webshop ook richt op de andere Beneluxlanden. Daarnaast merkt verweerder op dat gebruik op een handelsbeurs in Duitsland niet enkel gericht hoeft te zijn op Duitse afnemers en dat dit blijkens de door de beursorganisator verstrekte informatie ook niet het geval is.

III. BESLISSING

A.1 Verval door niet-gebruik

23. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan een vordering tot vervallenverklaring worden ingesteld bij het Bureau op grond van 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.

24. De vordering tot doorhaling is ingediend op 8 februari 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 8 februari 2014 tot 8 februari 2019.

25. 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.

26. Van een merk wordt 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 (zie Hof van Justitie van de Europese unie (hierna: "HvJEU"), Ansul, C-40/01, 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145). 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 ook: 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).

27. 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).

28. Nadrukkelijk stelt het Gerecht dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, maar 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).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

29. Verweerder dient om gebruik van zijn merk te bewijzen de volgende stukken in:

1. Facturen uit de periode 2013-2018 voor shirts, T-shirts, hooded sweaters, hooded pullovers, hooded zipper sweaters, sweatpants, tank tops;
2. Foto's met voorbeelden van kledingstukken; ongedateerd;
3. Digitale drukproeven; ontwerpen voor T-shirts en hemden; 2015 en 2016;
4. Screenshots van de webshop van verweerder; ongedateerd, volgens verweerder "recent", derhalve rond 28 februari 2020;
5. Screenshots van Google resultaten zoekvragen naar sportkleding en verdere specificaties daarvan, aldus verweerder;
6. Screenshots van de website van de Duitse handelsbeurs Fibo.

30. De ingediende facturen zien voor het overgrote deel op de relevante periode. Hieruit blijkt, onder meer, afzet van verschillende kledingstukken zoals T-shirts, verschillende soorten sweaters, al dan niet voorzien van capuchon of rits, hemden en trainingsbroeken. De facturen zijn gericht aan verschillende afnemers in Nederland.

31. Op deze facturen staat het bestreden merk in het briefhoofd. De gefactureerde artikelen zijn, naast met een productcode, aangeduid met ANIMAL [productaanduiding]. De screenshots uit de webshop tonen eveneens productcodes. Daarvan is er één terug te vinden op de ingediende facturen. De andere productcodes die in de screenshots van de webshop zichtbaar zijn, vertonen een opbouw die overeenkomt met zowel deze ene als met de codes gebruikt op de facturen.

32. De afdrucken uit de webshop en de ingediende drukproeven tonen gebruik van het merk op verschillende kledingstukken. Dit wordt gedaan in verschillende formaten. In de kledingbranche is dit niet ongebruikelijk. Naast de meest voor de hand liggende manieren om een merk aan te brengen is het publiek eraan gewend dat een merk op verschillende plaatsen en formaten wordt aangebracht, waardoor het merk ook als versieringselement wordt gebruikt.

33. Verzoeker betoogt dat de waren waarvoor bewijs van gebruik wordt geleverd, niet specifiek bedoeld zouden zijn voor gebruik bij de sporten genoemd in de inschrijving van het merk. Verweerder kan zich hier niet mee verenigen en heeft ter ondersteuning van zijn stelling materiaal meegestuurd waarop kleding te zien is die wordt gebruikt bij indoor fitness en bodybuilding. Het Bureau stelt vast dat bij de genoemde sporten de beoefenaars zich kleden met de waren die volgens verweerder ook door hem op de markt worden gebracht, zoals T-shirts, hemden, trainingsbroeken en sweaters. Het is inderdaad zo dat deze kleding niet specifiek bedoeld hoeft te zijn voor deze sporten en dat deze bij een veelheid van, al dan niet sportieve, activiteiten kan worden gedragen. In dit opzicht is de in het bestreden merk aangebrachte beperking in klasse 25 niet objectief. De sportkleding wordt er feitelijk niet nader door gespecificeerd en onderscheiden van kleding specifiek bedoeld voor andere sporten. Het betreft eerder een beperking van de markt waar verweerder zich op richt. Partijen zijn deze beperking in doelpubliek, blijkens de door verweerder ingediende co-existentie overeenkomst waarvan het bestaan door verzoeker niet is bestreden, overeengekomen. Dit argument van verzoeker kan dan ook niet worden bijgetreden.

34. Verzoeker merkt terecht op dat sommige stukken ongedateerd of van buiten de relevante periode zijn. In algemene zin moet hieromtrent worden opgemerkt dat het feit stukken niet gedateerd zijn, niet noodzakelijkerwijs betekent dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008, ECLI:EU:C:2008:420). Dergelijke stukken kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie in die zin HvJEU, La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50).

35. Het gebruik van het merk van verweerder op een handelsbeurs in Duitsland sluit niet uit dat dit gebruik kan zijn op de Benelux markt. De beursorganisatie stelt zelf dat er deelnemers afkomstig uit 49 landen en bezoekers uit meer dan 100 landen zijn. Het kan dus allerm minst uit worden gesloten dat er waren onder het merk zijn verhandeld aan afnemers uit de Benelux. Of dit ook het geval is, kan niet worden vastgesteld. Het is in ieder geval niet zo dat er uitsluitend waren kunnen zijn verkocht aan Duitsers.

36. Het Bureau stelt vast dat de voornoemde stukken, beschouwd in hun combinatie, daadwerkelijk en afdoend bewijs verstrekken over de omvang, de duur en de wijze van gebruik van het bestreden merk in de Benelux. Het Bureau benadrukt nog dat het gebruik niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd en evenmin dat daarvoor vereist is dat dit in het gehele Benelux-gebied heeft plaatsgevonden.

Conclusie

37. Gezien het door verzoeker ingediende materiaal acht het Bureau normaal gebruik van bestreden merk voor de waren aangeduid in klasse 25 aangetoond.

A.2 Relatieve nietigheid

38. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i BVIE kan de houder van een ouder merk een vordering tot nietigverklaring instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de het bepaalde in artikel 2.2ter BVIE. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover in dit geval van belang: "Een merk [...] kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien: (...) 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 merk".

39. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Bewust gedogen

40. Verweerder beroept zich op het bepaalde in artikel 2.30septies BVIE. Dit luidt: "De houder van een ouder merk als bedoeld in artikel 2.2ter, lid 2 of lid 3, sub a, die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet langer op grond van het oudere merk 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 gedeponereerd."

41. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU (HvJEU, *Budějovický Budvar - Anheuser Bush*, C-482/09, 22 september 2011, ECLI:EU:C:2011:605) gelden voor toepassing ervan vijf cumulatieve eisen, die verzoeker eveneens opsomt in zijn argumenten:

1. Het bestreden merk moet normaal zijn gebruikt;
2. Het bestreden merk moet ingeschreven zijn;
3. De aanvraag van het bestreden mag niet te kwader trouw zijn gedaan;
4. Verzoeker moet kennis hebben van het gebruik van het bestreden merk door verweerder;
5. Het bestreden merk moet gedurende een periode van vijf jaar bewust zijn gedoogd.

Het is aan de partij die zich op deze grond beroept om de toepasselijkheid ervan daadwerkelijk aan te tonen.

42. Zoals hierboven al geconcludeerd heeft verweerder aangetoond zijn merk normaal te hebben gebruikt. Het merk is ingeschreven, getuige ook de strekking van de huidige procedure, en kwade trouw bij de aanvraag ervan is gesteld noch bewezen.

43. Voor wat betreft de kennis van het gebruik van het merk door verweerder bij verzoeker stelt het Bureau vast dat in de door verweerder ingediende stukken over de gemaakte co-existentie afspraken, verzoeker als voorwaarde heeft gesteld: "[Verweerder] geeft een verklaring af dat het merk ANIMAL uitsluitend samen met het A logo gebruikt wordt." Verweerder heeft hierop gereageerd en aangegeven: "Tevens kunnen wij hierbij reeds verklaren dat ons merk Animal alleen in combinatie met de gestyleerde 'A' als logo zal worden gebruikt". Verweerder heeft zich op 13 juli 2005 akkoord verklaard met de door verzoeker gestelde gebruiksvoorwaarden.

44. Hierdoor ontstaat het vermoeden van bewijs van kennis van gebruik van het merk bij verzoeker. Hij heeft zelf voorwaarden gesteld voor dit gebruik en verweerder heeft hiermee ingestemd. In deze procedure heeft verzoeker terzake enkel gesteld geen wetenschap te hebben van het gebruik door verweerder. Op het door verweerder gestelde over het bestaan van een co-existentie overeenkomst en de daarvoor ingediende bewijsstukken is verzoeker in het geheel niet ingegaan. Daarmee slaagt verweerder in zijn bewijs dat verzoeker kennis had van het gebruik van het bestreden merk. Het Bureau stelt tevens vast dat deze kennis in ieder geval sinds 13 juli 2005 heeft bestaan.

45. Het Bureau stelt daarnaast vast dat verzoeker niet heeft gesteld eerdere pogingen te hebben gedaan om het gebruik van het merk door verweerder te stoppen. Aldus is voldaan aan alle vijf voorwaarden voor een beroep op rechtsverwerking door verweerder wegens het bewust gedogen van dit gebruik.

Conclusie

46. Gezien het bewust gedogen van het gebruik van het merk van verweerder, kan verzoeker ingevolge artikel 2.30septies, lid 1 BVIE niet langer de doorhaling van het bestreden merk op basis van zijn oudere merkrechten vorderen. Aan de beoordeling van deze grond en het door partijen daaromtrent gestelde zal niet meer worden toegekomen.

B. Overige factoren

47. Verzoeker geeft aan dat het Bureau niet de bevoegdheid heeft om een tussen partijen gesloten overeenkomst uit te leggen en geschillen daarover te beslechten. Verzoeker verwijst hiertoe naar een eerdere doorhalingsbeslissing van het Bureau (doorhaling 3000007)². Of partijen zich houden aan een gesloten overeenkomst is inderdaad aan de rechter. De uitleg daarvan behoort niet tot de taken van het BBIE. In dit licht bezien is het dan ook opmerkelijk dat verzoeker ervoor heeft gekozen om deze zaak voor te leggen aan het Bureau en niet aan de bevoegde rechter. Die had immers kunnen beslissen met inachtneming van alle facetten van het kennelijk meer omvattende conflict dat tussen partijen bestaat. In dit verband verwijst het Bureau nog naar in het verleden aan het Benelux-Gerechtshof gestelde vragen van uitleg over de bevoegdheden van het Bureau in oppositiezaken (Hof Den Haag, Frigor/Frenko, 28 april 2009, IER 2009, nr. 48, p. 211). Voor de goede orde merkt het Bureau nog op dat het bestaan van deze co-existentie overeenkomst wel een rol speelt bij de beoordeling van het door verweerder gevoerde verweer dat verzoeker zijn merkgebruik bewust heeft gedoogd (zie punt 44).

C. Conclusie

48. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat het bestreden merk normaal is gebruikt en dat verzoeker niet langer het recht heeft de doorhaling ervan op relatieve gronden te vorderen.

IV. BESLUIT

49. De vordering tot nietigverklaring met nummer 3000095 wordt afgewezen.

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

Den Haag, 20 mei 2021



Camille Janssen
(rapporteur)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens

² Vermoedelijk doelt verzoeker op doorhalingsbeslissing 3000070 (rov. 56) van 11 juni 2020.