



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**DOORHALINGSBESLISSING**  
**N° 3000100**  
**18 december 2019**

**Verzoeker:** **Jetten Yacht Support B.V.**

Oude Oppenhuizerweg 87  
8606 JC Sneek  
Nederland

**Gemachtigde:** **intellectueeleigendom.nl**

Savannahweg 17  
3542 AW Utrecht  
Nederland

*tegen*

**Verweerders:** **Oxbridge SE**

Ta'Maggi Ind. Estate, Triq San Leonardu, Adm Bldg 2  
XJR 2306 Xghajra  
Malta

**Jacobus Wijnants**

BD Louis II 15  
98000 Monte Carlo  
Monaco

**Bestreden merk:** **Benelux inschrijving 1384782**

Jetten Jachtbouw

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 14 maart 2019 diende de verzoeker een vordering tot nietigverklaring in tegen het bestreden merk op basis van de gronden van absolute en relatieve nietigheid voorzien in de artikelen 2.2bis, lid 2 en 2.2ter lid 1, sub a en b van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE")<sup>1</sup>, namelijk dat het bestreden merk te kwader trouw is aangevraagd en in rangorde komt na het ingeroepen merk en daaraan gelijk is of mee overeenstemt en dat het is aangevraagd voor gelijke of overeenstemmende waren en diensten.

2. De vordering tot doorhaling is enerzijds gebaseerd op het volgende eerdere merk: Benelux inschrijving 1037162, het woordmerk Jetten, aangevraagd op 13 juli 2018 en ingeschreven op 31 oktober 2018 voor waren en diensten in de klassen 12, 37 en 42. Volgens het register is de verzoeker daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk. Anderzijds is deze gebaseerd op de stelling van verzoeker dat het bestreden merk te kwader trouw zou zijn gedeponeerd.

3. Het bestreden Benelux woordmerk Jetten Jachtbouw werd door verweerders op 9 november 2018 aangevraagd voor waren en diensten in de klassen 12 en 37. Het merk werd ingeschreven op 1 maart 2019 onder inschrijvingsnummer 1384782.

4. Het verzoek tot doorhaling is gericht tegen alle waren en diensten van het bestreden merk.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

6. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 29 maart 2019. 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 19 juli 2019.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

### **A. Argumenten verzoeker**

7. Verzoeker geeft aan dat het woordmerk Jetten de achternaam is van de houder van het ingeroepen merk en dat dit woord geen betekenis heeft voor de waren en diensten die zijn aangeduid bij dit merk. Naar mening van verzoeker betreft het een sterk merk. Voor het bestreden merk Jetten Jachtbouw geldt naar zijn mening dat het element Jachtbouw beschrijvend is voor de bij het bestreden merk aangeduide waren en diensten. Hierdoor vormt het element Jetten volgens verzoeker het

---

<sup>1</sup> 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.

hoofonderdeel van dit merk. Bovendien vormt de aanduiding Jetten het eerste deel van dit merk, waardoor het publiek er meer aandacht aan zal geven.

8. Visueel en auditief stemmen beide merken in hoge mate overeen of zijn zelfs identiek, aldus verzoeker. Ook meent verzoeker dat beide merken begripsmatig overeenstemmen aangezien Jetten een naam is en als zodanig wordt begrepen. De aangeduide waren en diensten bij het bestreden merk zijn naar zijn mening identiek aan die genoemd in de klassen 12 en 37 bij het ingeroepen merk. De waar "jachten" wordt naar zijn mening omvat in de aanduiding "voertuigen voor vervoer over water" en "watervoertuigen". De diensten genoemd in de klasse 42 bij het ingeroepen merk zijn naar zijn mening zo nauw verbonden met de productie van de bij het bestreden merk aangeduide waren dat deze enige mate van overeenstemming vertonen. Verzoeker meent dat het in aanmerking komend publiek moet worden gedefinieerd als "het grote publiek met interesse voor zeevaart".

9. Inzake de door verzoeker gestelde kwade trouw bij het indienen van het bestreden merk geeft hij aan dat verzoeker zijn aandelen in juni 2017 heeft verkocht aan een natuurlijk persoon. Bij de verkoop zou zijn bedongen dat de naam "Jetten" zijn eigendom zou blijven. Ter ondersteuning hiervan wordt een akte van een overeenkomst tussen M.H. Jetten Beheer B.V. en S.R. Jetten beheer B.V. enerzijds en Grim Management en Beheer B.V. anderzijds ingediend. Deze akte betreft de overdracht van alle aandelen in Jetten Vastgoed Holding B.V.

10. Verzoeker geeft aan dat in mei 2018 de werkmaatschappij Jetten Yachting failliet is gegaan en dat hij in op 7 november 2018 heeft besloten de handelsnaam en het onderhanden werk over te nemen. Ter ondersteuning hiervan is een akte ingediend opgemaakt tussen Jetten Yachting B.V., vertegenwoordigd door de curator, en verzoeker.

11. Later, zo geeft verzoeker aan, zou hem zijn gebleken dat Oxbridge SE, de houder van het bestreden merk, de inventaris van gefailleerde had overgenomen met de intentie om verder te gaan onder de naam "Jetten Jachtbouw". Dit zou blijken uit het door verzoeker ingediende verslag van het faillissement over de periode 1 oktober-31 december 2018. Verzoeker geeft aan dat deze transactie geen betrekking kan hebben op de rechten op de naam "Jetten Jachtbouw", aangezien deze rechten nog steeds bij hem zouden berusten. Volgens verzoeker heeft verweerder door het op dat moment aanvragen van het bestreden merk het oogpunt om een exclusief recht te creëren op de naam "Jetten" en anderen daarmee het gebruik van deze naam te ontzeggen.

## **B. Argumenten verweerder**

12. Verweerder geeft aan dat het ingeroepen merk ouder is dan zijn bestreden merk. Hij meent echter dat er rekening moet worden gehouden met "de anciënniteit en de permanente aanwezigheid op de markt." Daarnaast geeft verweerder aan dat verzoeker gebonden zou zijn aan een concurrentiebeding dat registratie van het merk Jetten door verzoeker op een datum eerder dan 5 juli 2019 zou verbieden. Bovendien geeft verweerder aan dat verzoeker "niet kan ontkennen geen weet" (BBIE: verweerder zal bedoelen "niet kan ontkennen te weten van") te hebben van de oudere handelsnaam "Jetten Jachtbouw" die sinds 2003 in het handelsregister voorkomt. Verweerder beroept zich op de onrechtmatige daad bepaling uit Nederlandse burgerlijk wetboek en geeft aan dat de houder van een oudere handelsnaam zich op basis daarvan kan verzetten tegen het gebruik van een jonger verwarrend merk.

13. Verweerder geeft aan dat er met de curator van JETTEN YACHTING B.V. een overeenkomst zou zijn gesloten over de verkoop van een deel van de activa, met uitzondering van de handelsnaam en lopende overeenkomsten, aan een van zijn zusterondernemingen, MSAR Ltd. Daarnaast zou verweerder hebben onderhandeld over de aankoop van het (niet nader geïdentificeerde) merk JETTEN JACHTBOUW. Een merk dat hem op 27 december 2018 zou zijn geleverd door een notaris. Daarbij verwijst verweerder naar een bijlage waaruit blijkt dat de notaris "de nodige opzoekingen heeft gedaan om vast te stellen dat de handelsnaam vrij en onbelast kan worden overgedragen".

14. Verweerder geeft aan dat de verkoop van Jetten Vastgoed Holding B.V. is gedaan middels een aandelentransactie. Daardoor zou het niet mogelijk zijn om bepaalde activa buiten deze transactie te houden. Verweerder geeft aan dat dus Jetten Vastgoed Holding "en indirect haar dochterondernemingen Jetten Bommelaer BV en Jetten Jachtbouw BV, thans genaamd JJSneek BV" de rechthebbenden zijn op het merk Jetten. Daarnaast meent verweerder dat voorzover er een beperking op het gebruik van de naam Jetten met hem zou zijn overeengekomen, dat deze niet verder kan strekken dan de doelstelling zoals geformuleerd in de statuten van Jetten Vastgoed Holding B.V. of de voor deze entiteit in het handelsregister vermelde doelstellingen. Deze zou niet overeenstemmen met de waren en diensten waarvoor het bestreden merk is aangevraagd. Ook geeft verweerder aan dat de beperkingen die zijn overeengekomen bij de verkoop van de aandelen de dochterondernemingen van koper, Jetten Jachtbouw B.V. en Jetten Bommelaer B.V., niet binden.

15. Verweerder verwijt verzoeker te handelen als een zogenaamde "Trademark Troll", dat wil zeggen dat verweerder verzoeker verwijt het ingeroepen merk enkel te hebben aangevraagd om dit te kunnen verkopen, zonder zelf de intentie te hebben dit te gebruiken in het handelsverkeer ter onderscheiding van de herkomst van de bij het merk aangeduide waren en diensten. Ten bewijze hiervan verwijst verweerder naar e-mails die namens verzoeker werden verzonden en een brief van de gemachtigde van verzoeker waarin verweerder wordt gemaand het bestreden merk door te halen. Tevens verwijst verweerder naar een eerder tegen zijn merk ingestelde oppositieprocedure, die werd beëindigd zonder dat daarin een beslissing werd genomen.

16. Verweerder toont hoe de gecombineerde woord-/beeldmerken JETTEN YACHT SUPPORT enerzijds en JETTEN JACHTBOUW anderzijds worden gebruikt en meent dat deze niet visueel met elkaar overeenstemmen.

17. Op basis van een verwijzing naar de resultaten van een zoekopdracht op het internet (middels Google) naar Jetten Jachten en Jetten Nederland, concludeert verweerder dat het woordmerk Jetten geen sterk merk is. Hiertoe wijst verweerder op het feit dat verzoeker op deze manier niet op de eerste pagina met hits wordt getoond. Bovendien meent verweerder dat er geen verwarring kan ontstaan aangezien MSAR Ltd als enige jachtbouwer het merk Jetten Jachtbouw voert. Daarbij geeft verweerder aan dat voor zover het de verzoeker te doen zou zijn om bescherming van een familienaam alle andere personen met de achternaam Jetten zouden worden benadeeld.

18. Verweerder meent dat het gebruik van enkel de naam Jetten (zoals in het ingeroepen merk), zonder daarbij aan te duiden welke economische activiteiten er worden ontplooid (zoals dat wordt gedaan in het merk Jetten Jachtbouw, van verweerder) voor verwarring zorgt. Juist door Jachtbouw toe te voegen ontstaat er in de ogen van verweerder een onderscheidend merk.

19. Verweerder geeft aan dat Jetten Bommelaer B.V., Jetten Jachtbouw B.V. en Jetten Yachting B.V. sinds 1997 gebruik maken van het merk Jetten op jachten, maar dat verzoeker niet aantoont dat zijn merk al vijf jaar in gebruik is. Verweerder herhaalt daarna het gestelde over onrechtmatige daad (supra. 12). Daarnaast geeft verweerder aan dat verzoeker eerder een oppositie heeft gevoerd tegen dit merk, maar dat deze werd beëindigd omdat verzoeker niet voldeed aan de daarvoor geldende eisen. Verweerder meent ook dat deze procedure onredelijk is omdat verzoeker geen doorhaling heeft gevorderd van zijn andere merken waarin het element Jetten voorkomt en evenmin heeft geageerd tegen het merk JETTEN CONVERSIONS van een derde partij.

20. Verweerder meent dat verzoeker te kwader trouw is. Hiertoe voert verweerder aan dat het ingeroepen merk niet door verzoeker gedeponeerd had mogen worden, althans niet op het moment dat dit werd gedaan, omdat er een concurrentiebeding zou gelden. Daarnaast zou verzoeker in de correspondentie die er tussen partijen is gevoerd een onjuiste voorstelling van zaken hebben gegeven. Verzoeker zou, aldus verweerder, handelen in strijd met artikel 5 van de Nederlandse Handelsnaamwet en daarmee 130 Nederlandse en 16 Belgische ondernemingen benadelen.

21. Concluderend verzoekt verweerder het Bureau om de vordering tot doorhaling van zijn merk af te wijzen en om juist het merk van verzoeker door te halen of tenminste de depotdatum daarvan te verschuiven naar 5 juli 2019 of later. Verweerder geeft aan dat verzoeker niet het recht heeft het gebruik van de handelsnaam Jetten Jachtbouw te verbieden. Tenslotte meent verweerder dat verzoeker geen proceskostenveroordeling kan vragen aangezien hij niet voldaan heeft aan artikel 1019h van het Nederlandse wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Om hier voor zichzelf wel aan te voldoen sluit verweerder een proceskostenopgave bij.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Juridisch kader**

22. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i BVIE kan de houder van een ouder merk schriftelijk een vordering tot nietigverklaring instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter (1) (a) en (b) BVIE.

23. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover in dit geval van belang: "Een merk [...] kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien: 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 merk".

24. Overeenkomstig artikel 2.30bis, 1 sub a BVIE kan iedere partij bij het Bureau een vordering tot nietigverklaring instellen op grond van artikel 2.2bis, lid 2 BVIE. Op grond van artikel 2.2bis, lid 2 BVIE kan een merk nietig worden verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend.

25. BVIE, noch Richtlijn 2015/2436 bevat een definitie van het begrip "kwade trouw". Aangezien het hier een autonome bepaling van Unierecht betreft, dient deze eenvormig te worden uitgelegd en moeten

de betekenis en de draagwijdte van het begrip "kwade trouw" worden bepaald met inachtneming van de context en het doel van de betrokken bepaling en richtlijn (HvJEU, *Malaysia Dairy*, 27 juni 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435).

## **A.2 Met betrekking tot de grond zoals uiteengezet in artikel 2.2ter, lid 1, sub a en b BVIE – relatieve nietigheid en gevaar voor verwarring**

26. 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 Brussel, N-20060227-1*, 27 februari 2006).

### **Vergelijking van de tekens**

27. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, *Sabel*, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

28. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten *Sabel* en *Lloyd*, beide reeds aangehaald).

29. De te vergelijken merken zijn de volgende:

<b>Ingeroepen merk:</b>	<b>Bestreden merk:</b>
Jetten	Jetten Jachtbouw

30. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat een of meer relevante aspecten betreft (GEU, *MATRATZEN*, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, *ECOBBLUE*, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een

zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (GEU, arrest LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18; HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594).

31. In het voorliggende geval wordt het ingeroepen merk Jetten, dat over tenminste een normaal onderscheidend vermogen beschikt, herhaald in het bestreden merk Jetten Jachtbouw. Het bestreden merk is in die zin anders dat daaraan als tweede deel het voor de aangeduide waren en diensten beschrijvende element Jachtbouw is toegevoegd. Dit element is vanwege zijn beschrijvende karakter volledig ondergeschikt aan het eerste deel van het merk. Het ingeroepen en bestreden merk zijn dan ook visueel en auditief zeer sterk overeenstemmend.

32. De aanduiding Jetten heeft geen betekenis en kan worden opgevat als een achternaam. Dit betekent echter niet dat het merk ook een vaststaande betekenis heeft (zie GEU, Don Luciano, T-268/18, 27 juni 2019, ECLI:EU:T:2019:452), behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (zie HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25). Om die reden is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

### **Vergelijking van de waren en diensten**

33. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

34. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk en de waren en diensten waartegen de vordering tot doorhaling is gericht, worden deze in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

35. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Vordering tot doorhaling gebaseerd op:</b>	<b>Vordering tot doorhaling gericht tegen:</b>
KI 12 Voertuigen voor vervoer over water waaronder motorjachten.	KI 12 Jachten; Jachten (Gemotoriseerde -).
KI 37 Bouw, onderhoud en reparatie van watervoertuigen; bouw van motorjachten.	KI 37 Jachtbouw.
KI 42 Ontwerp van watervoertuigen.	

36. De door verzoeker gemotiveerd gestelde identiteit van de waren en diensten is niet bestreden door verweerder en is dus *in confesso*.

### **A.3 Globale beoordeling**

37. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

38. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu zijn de waren en diensten van het bestreden merk gericht op een zeer specifiek en veelal professioneel publiek, zodat moet uitgegaan worden van een verhoogd aandachtsniveau.

39. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen merk heeft een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken beschrijft van de betrokken waren en diensten.

40. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de overeenstemming van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

### **Conclusie**

41. Beide tekens zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend en de identiteit van waren en diensten is in confesso (supra 36). Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het Bureau is op grond van het bovenstaande, en gelet op hun onderlinge samenhang, van oordeel dat het publiek, zelfs bij een verhoogd aandachtsniveau, kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

### **A. 4 Met betrekking tot de gronden voorzien in artikel 2.2bis, lid 2 BVIE - Kwade trouw**

42. Het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de verweerder is het tijdstip van indiening van de aanvraag van het merk (HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, 11 juni 2009, EU:C:2009:148, rov. 35).

43. De kwade trouw van de verweerder in de zin van artikel 2.2bis, 2 BVIE moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval (HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 37). Dit zijn met name: (i) het feit dat de aanvrager weet of behoorde te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of overeenstemmende waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd; (ii) het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, (iii) de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en van de aanvrager genieten (HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 53).

44. Dit zijn nadrukkelijk voorbeelden van de grote verscheidenheid van omstandigheden die een rol kunnen spelen (HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 22 en 38). Het (subjectieve) oogmerk van verweerder moet worden vastgesteld aan de hand van objectieve criteria, waaronder met name de commerciële logica van de indiening van de inschrijvingsaanvraag. In het



bijzonder moet worden nagegaan of de aanvrager van plan is het merk te gebruiken voor de wezenlijke functie daarvan, die bestaat uit het voor de consument of de eindgebruiker waarborgen van de identiteit of de oorsprong van de betrokken waar of diensten, in de zin dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van een andere herkomst (HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 45). Daarbij kan rekening worden gehouden met de oorsprong van het teken, de commerciële logica die de indiening van de aanvraag tot merkregistratie volgt en de voor deze aanvraag relevante chronologische volgorde.

45. Krachtens regel 1.31 UR dient een verzoeker de vordering tot nietigverklaring met argumenten en stukken te onderbouwen. De verzoeker die de nietigheid van een aanvraag inroept op grond van kwade trouw dient de relevante feiten en omstandigheden te stellen (BenGH 21 november 1983, A 82-6, *Cow Brand II*). De bewijslast voor het bestaan van kwade trouw ligt derhalve bij de partij die zich beroept op deze nietigheidsgrond (zie tevens naar analogie GEU, URB, T-635/14, 21 mei 2015, EU:T:2015:297 en NEYMAR, T-795/17, 14 mei 2019, ECLI:EU:T:2019:329).

46. In het onderhavige geval geldt dat het Bureau reeds heeft vastgesteld dat het bestreden merk op grond van het bepaalde in artikel 2.2ter lid 1, sub b BVIE nietig moet worden verklaard. Daarom zal met inachtneming van regel 1.31, lid 1, sub i UR om proceseconomische redenen de gestelde kwade trouw van verweerder niet meer worden beoordeeld. Dit zou niet kunnen leiden tot een ander resultaat van deze procedure. Echter, onder verwijzing naar het bovenstaande hecht het Bureau er in dit geval aan om op te merken dat op basis van de op verzoeker rustende stelplicht en bewijslast, dit verzoek niet zou kunnen hebben slagen. Het verzoek is in dit opzicht niet toereikend.

## **B. Overige factoren**

47. Verweerder beroept zich in zijn argumentatie op Nederlands handelsnaamrecht en het Nederlandse verbintenissenrecht. Veelal vraagt hij om een oordeel over de reikwijdte van contracten die door hem en verzoeker, maar ook (mogelijk) met hen verbonden entiteiten, zijn gesloten. Daarnaast beroept verweerder zich op de toepassing van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waar het gaat om de proceskostenveroordeling.

48. De aan het BBIE toegekende taken zijn limitatief opgesomd in het BVIE. Daartoe behoort nadrukkelijk niet de toepassing van het nationale recht van (een van) de Benelux-landen. Verweerder kan worden nagegeven dat het gezien zijn stellingen wellicht meer op zijn weg zou hebben gelegen deze kwestie voor te leggen aan de nationale rechter. Deze is wel volledig bevoegd. De gang daar naartoe zou, ingevolge artikel 2.30ter, lid 2, sub a, iii of sub c, iii BVIE hebben geleid tot een opschorting van de voor het Bureau aanhangige doorhalingsprocedure.

49. Daarnaast verzoekt verweerder het Bureau om over te gaan tot doorhaling van het merk dat verzoeker heeft ingeroepen. Het is niet mogelijk om dit te doen in het kader van deze procedure. Er is in deze procedure bij het Bureau niet voorzien in een procedurele mogelijkheid in reconventie. Uiteraard staat het verweerder vrij om zelf het initiatief te nemen tot het opstarten van een doorhalingsprocedure, al dan niet bij het Bureau. Bovendien geldt dat het Bureau evenmin de bevoegdheid heeft om een aanvraagdatum aan te passen. Deze datum wordt vastgesteld onder toepassing van regel 1.3 UR.

**C. Conclusie**

50. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van verwarring bij het in aanmerking komend publiek. Daarmee slaagt het beroep op nietigheid van het bestreden merk.

**IV. BESLISSING**

51. Het verzoek tot doorhaling met nummer 3000100 wordt toegekend.

52. Benelux merk nummer 1384782 wordt doorgehaald.

53. Verweerder is ingevolge artikel 2.30ter, lid 5 BVIE jo. regel 1.44, lid 2 UR, 1.420 euro verschuldigd aan verzoeker nu het verzoek tot doorhaling geheel is toegewezen. Ingevolge artikel 2.30ter, lid 5 BVIE vormt deze beslissing executoriale titel.

Den Haag, 18 december 2019

Camille Janssen  
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens