



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000210
van 25 augustus 2021

Verzoekers: **Nicolaas Laurens Littooi**
Nielson Music BV
Haaswijkweg West 18
3319 GD Dordrecht
Nederland

Gemachtigde: **R. Balk**
Max Euweplein 39
2031 VP Haarlem
Nederland

tegen

Verweerder: **Niels van der Heijde**
Kerkstraat 7
2665 BD Bleiswijk
Nederland

Bestreden merk: **Benelux merk 1269799**

Nielson

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 3 april 2020 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 drie gronden. Ten eerste 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. Ook is de vordering gebaseerd op de grond voor nietigverklaring voorzien artikel 2.2bis, lid 1, sub g BVIE, namelijk dat het merk misleidend is. Ten slotte is de vordering gebaseerd op de grond uit artikel 2.2bis, lid 2 BVIE, namelijk dat de aanvraag om inschrijving van het bestreden merk te kwader trouw is ingediend.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen het woordmerk Nielson, Benelux merk 1269799, aangevraagd op 10 juni 2013 en ingeschreven (inschrijvingsnummer 940495) op 11 oktober 2013 voor diensten in klasse 35, 41 en 42.

3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen de diensten aangeduid in klasse 41, te weten:

Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het maken en produceren van muziek; het schrijven van teksten voor muziek; het zingen van teksten op muziek; diensten van een DJ, waaronder het mixen van platen, cd's en mp3-bestanden met muziek welke worden afgespeeld op elektronische muziekspelers.

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: "het Bureau" of "BBIE") ter kennis van partijen gebracht op 27 mei 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen hun argumenten en stukken ingediend. De procedure verliep volgens de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 8 maart 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verzoeker

6. Verzoekers geven gezamenlijk aan een zanger/tekstschrijver respectievelijk de onderneming waarbinnen deze zijn zakelijke activiteiten heeft ondergebracht, te zijn. Onder de artiestennaam Nielson wordt muziek uitgebracht en worden optredens verzorgd. Verzoekers geven aan bekendheid te genieten als gevolg van het succes van de artiest Nielson sinds 2012.

7. Verzoekers claimen op basis van hun succes, dat zij illustreren met stukken waaruit de populariteit van de artiest Nielson blijkt, dat verweerder ten tijde van de bestreden aanvraag kennis moet hebben gehad van de bekendheid van de artiest Nielson en het gebruik van deze naam.

8. Uit de aanduiding van de diensten in klasse 41 bij de aanvraag, en met name de diensten "het schrijven van teksten op muziek" en "het zingen van teksten op muziek", leiden verzoekers af dat verweerder met zijn aanvraag in klasse 41 specifiek de artiest Nielson op het oog heeft gehad. Verzoekers

merken ter ondersteuning van deze stelling op dat de artiest Nielson ten tijde van de aanvraag van het bestreden merk bekendstond als zanger van zelfgeschreven ritmische Nederpopnummers, die zichzelf begeleid op akoestische gitaar.

9. Verzoekers geven aan dat verweerder bij de aanvraag van het merk voor de activiteiten van zijn marketingcommunicatiebureau de diensten in klasse 41 erbij heeft genomen om hier ten koste van de artiest Nielson een slaatje uit te kunnen slaan.

10. Zij stellen in dit verband dat verweerder het bestreden merk niet gebruikt voor het schrijven en zingen van teksten op muziek; dat verweerder blijkens door verzoekers ingediende stukken als artiest optreedt onder de naam Mister Nielson en niet onder de naam Nielson; dat verweerder de naam Nielson noch Mister Nielson voorafgaand aan de aanvraag heeft gebruikt voor commerciële activiteiten zoals omschreven in de klasse 41.

11. In verband met dit laatste verwijzen verzoekers naar de website van verweerder waaruit volgens hen blijkt dat verweerder pas sinds 2013 als artiest naar buiten treedt. Ook verwijzen zij naar het uittreksel uit het handelsregister van de onderneming van verweerder. Volgens verzoekers is verweerder actief sinds 2011 met een marketingcommunicatiebureau genaamd Nielson Marketingcommunicatie/ Mister Nielson Business Events. Aan de activiteiten van de onderneming van verweerder zijn die van een artiest pas ten tijde van de aanvraag van het bestreden merk toegevoegd.

12. Verzoekers geven aan in oktober 2019 door verweerder te zijn benaderd om te onderhandelen en zich voor die tijd niet bewust te zijn geweest van het bestreden merk. Verzoekers geven aan, onder verwijzing naar de ingebrachte mailwisseling tussen partijen hierover, uiteindelijk het aanbod om een co-existentieovereenkomst te sluiten te hebben afgewezen. Uit de uitnodiging om in onderhandeling te treden leiden verzoekers de verkeerde intenties van verweerder af. Met zijn merkaanvraag zou verweerder verzoekers kunnen beletten hun activiteiten uit te breiden.

13. Verzoekers achten het moment waarop verweerder hen heeft benaderd verdacht, aangezien dit meer dan vijf jaar na de aanvraag van het bestreden merk is gedaan. Zij wijzen er op dat onder de werking van het oude artikel 2.28, lid 3 BVIE op dat moment de nietigheid van het depot op basis van kwade trouw niet meer had kunnen worden ingeroepen. Zij leiden hier uit af dat verweerder tot dit moment heeft gewacht om naar voren te treden teneinde dit risico te ontlopen. Verzoekers merken daarnaast op dat op dat moment deze bepaling inmiddels was komen te vervallen.

14. De handelsnaam Nielson, zoals gevoerd door verzoekers, was ten tijde van de aanvraag van het bestreden merk zeer bekend, aldus verzoekers. Die van het bestreden merk was op datzelfde moment volgens hen nihil. Door het bestreden merk aan te vragen en door een muzikale carrière te starten als Mister Nielson, handelde verweerder volgens verzoekers in strijd met de eerlijke gebruiken in het handelsverkeer. Ter zake verwijzen verzoekers naar de rechtspraak over het trekken van ongerechtvaardigd voordeel van of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het merk van een ander. Dit is volgens verzoekers eveneens zo nu het bestreden merk overeenstemt met hun handelsnaam.

15. Daarnaast levert het door verzoekers gestelde ontbrekende gebruik van merk zoals bestreden bewijs op van verkeerde intenties. Verzoeker verwijzen naar het arrest Sky and Others van het HvJEU (29 januari 2020, zaak C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45).

16. Verzoekers geven aan dat als verweerder al een merk gebruikt voor de diensten in klasse 41, dit het merk Mister Nielson is. Dit levert vanwege het verschil met het bestreden merk, Nielson, in hun ogen geen normaal gebruik op.

17. Het gebruik van het bestreden merk door verweerder kan volgens verzoekers leiden tot misleiding van het publiek aangezien dit naar hun mening verwarringwekkend overeenstemt met hun oudere handelsnamen.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder dient gebruiksbewijzen in.

19. Daarnaast geeft hij aan sinds de beginjaren van deze eeuw muziek te produceren onder de artiestennaam Nielson, een naam afgeleid van zijn eigen voornaam: Niels. Deze artiestennaam is aangevuld tot Mister Nielson. Deze laatste naam is naar eigen zeggen meer gebruikt voor de activiteiten op het gebied van muziek. Deze hebben na 2006 een serieuzer karakter gekregen door het produceren en inzingen van muziekstukken, die ook op social media platforms zijn geplaatst, en door optredens als DJ onder deze naam, aldus verweerder.

20. Verweerder geeft aan dat zijn activiteiten op het gebied van muziek zijn grote passie zijn. Deze voert hij uit naast die in zijn onderneming als marketingcommunicatiebureau, onder de naam Nielson Marketingcommunicatie. Verweerder geeft aan dat het moeilijk is om door te breken als artiest maar voor de toekomst hier wel rekening mee te houden en zich daarop voor te bereiden.

21. Verweerder geeft aan dat de artiest Nielson in 2010 bekendheid begonnen te krijgen. Toen deze bekendheid in de daaropvolgende jaren toenam, realiseerde hij zich dat hij hierdoor het risico zou kunnen gaan lopen de naam Nielson in de toekomst niet meer te kunnen gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Dit is naar eigen zeggen de drijfveer geweest om het bestreden merk aan te vragen. Verweerder stelt te hebben willen voorkomen de artiestennaam Nielson op enig moment af te moeten staan terwijl hij deze eerder gebruikte dan verzoekers.

22. Verweerder dient ter toelichting van het verloop van de onderhandelingen met verzoekers kopieën in van e-mails aan hun vertegenwoordiger die hij heeft verstuurd in reactie op een telefonisch aan hem gedaan aanbod. Van dit telefoongesprek is een geluidsopname toegevoegd.

C. Reactie van verzoekers

23. Verzoekers reageren op de ingediende gebruiksbewijzen. Zij stellen dat er niet uit valt af te leiden dat verweerder de namen Nielson of Mister Nielson al gebruikte voorafgaand aan de aanvraag. Naar mening van verzoekers blijkt het gebruik van deze aanduiding niet of is het zo minimaal dat het verwaarloosbaar is. Ook menen verzoekers dat een deel van stukken strijdig is met de stellingen van verweerder over het gebruik van deze namen. Zij concluderen hieruit dat verweerder geen legitiem doel kan hebben gehad met de bestreden aanvraag in 2013.

24. Daarnaast stellen zij zelf de naam Nielson in de periode voorafgaand aan de aanvraag veel omvangrijker te hebben gebruikt dan verweerder.

25. Sinds de aanvraag blijkt volgens verzoekers enkel gebruik voor de diensten van een DJ. Voor de overige diensten genoemd in klasse 41 is geen gebruik aangetoond. Voor de diensten van een DJ menen

verzoekers dat het aangetoonde gebruik tekortschiet om normaal gebruik aannemelijk te maken. Het aantal optredens is in hun ogen te klein en het feit dat het gebruik niet in België en Luxemburg heeft plaatsgevonden maakt naar hun mening dat van normaal gebruik in de Benelux geen sprake kan zijn. Bovendien menen zij dat er sprake is van gebruik buiten de relevante periode omdat bepaalde uploads pas zouden zijn gedaan na instelling van de onderhavige doorhalingsprocedure.

26. Verzoekers menen dat uit de door verweerder ingediende geluidsopname van een telefoongesprek tussen hem en hun advocaat de kwade trouw van verweerder blijkt, aangezien hij niet reageert op de vraag of hij met zijn aanvraag een ander doel dan een vergoeding heeft gehad toen hij de manager van verzoekers benaderde. Het voorstel van verweerder om een co-existentie overeenkomst te sluiten zou volgens verzoekers pas na dit gesprek zijn ontstaan. Hiermee wordt naar mening van verzoekers aangetoond dat verweerders voorstel om te onderhandelen in eerste instantie enkel zag op het verkrijgen van een geldbedrag. In dit verband merken verzoekers op dat de stelling van verweerder uit dit telefoongesprek dat hij steeds meer optredens krijgt, niet door feiten wordt ondersteund.

D. Laatste reactie van verweerder

27. Verweerder licht de door hem ingediende producties nader toe en legt uit waarom, anders dan verzoekers beweren, hieruit wel gebruik van de naam Nielson/ Mister Nielson blijkt. Daarnaast verwijst verweerder naar door hem toegevoegde nieuwe stukken waarmee hij naar eigen zeggen aantoonde in de periode voor en na de aanvraag actief te zijn geweest. Ook verwijst hij naar verschillende online treffers waarmee gebruik naar zijn mening verder wordt ondersteund. Verweerder licht toe op verschillende social media platforms actief te zijn en dat gebruikscijfers daarvan bij elkaar moeten worden geteld om een juist beeld te krijgen. Hij geeft hij aan dat deze platforms wereldwijd toegankelijk zijn, waarmee zijn gebruik van het merk ook buiten de eigen regio kan worden aangenomen.

28. Verweerder is van mening dat de weergave door verzoekers van het verloop van de onderhandelingen die tussen partijen zijn gevoerd, gekleurd is. Hij geeft aan geen afstand te hebben willen doen van zijn merk, maar pas nadat hem een geldbedrag werd geboden hierover te zijn gaan nadenken. Het daarna door hem gedane aanbod om een co-existentie overeenkomst te sluiten illustreert naar zijn mening zijn goede trouw. Verweerder meent de vrijheid te hebben om ieder serieus aanbod in overweging te nemen.

III. BESLISSING

A.1 Normaal gebruik - Juridisch kader

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

30. De vordering tot doorhaling is ingediend op 3 april 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 3 april 2015 tot 3 april 2020.

31. 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.

32. 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 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 ook Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

33. 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 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).

34. 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 Rykiel, reeds aangehaald).

A.2 Normaal gebruik - Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

35. Verweerder heeft de volgende stukken ingediend om het gebruik van het bestreden merk te bewijzen:

1. Profielpagina Nielson op Hyves; naar eigen zeggen uit 2007
2. You Tube video van nummer Independent van Mister Nielson; geplaatst in 2007
3. Licentie overeenkomsten uit 2008 gesloten door Nielson Productions
4. E-mails uit 2008 inzake een overeenkomst met een muziekplatform
5. Bewijs verdiende royalties uit 2008
6. Uitnodiging voor "Aftersounds Afterparty" uit Hyves berichtenbox gericht aan Nielson
7. Zeven facturen van Mister Nielson Business Events uit 2016 en 2017 voor DJ optredens
8. Twee flyers (1 februari, onbekend jaartal en 7 september 2013) met vermelding van Mister Nielson
9. Een flyer van Mister Nielson Business Events, ongedateerd
10. E-mail Mister Nielson Business Events inzake optreden als DJ, 2017
11. Uitdraai Soundcloud met drie nummers van DJ Mister Nielson uit respectievelijk 2013, 2014 en 2019.
12. Twee Youtube links naar nummers van DJ Mister Nielson, 2007 en 2011
13. Overzicht treffers op "Mister Nielson" bij zoeken op Youtube. Elf filmpjes van optredens als DJ en eigen nummers 2011-2018
14. Link naar het Facebook profiel van verweerder, ongedateerd
15. Foto van het huis van verweerder met daarop "Mister Nielson", naar eigen zeggen sinds 2009
16. Geluidsbestanden van vier optredens uit 2010, 2016 en 2017 als bandlid

17. Geluidsbestanden van vier nummers uit 2008 en 2011
18. Aankondiging DJ optreden Mister Nielson op Koningsdag 2017 in Bleiswijk

36. Uit de stukken blijkt ten eerste dat er feitelijk altijd gebruik wordt gemaakt van een merk dat afwijkt van het inschreven recht. Verweerder gebruikt "Mister Nielson" en niet "Nielson". Het Bureau is van oordeel dat de plaatsing van de Engelse aanspreektitel voor een man voor het merk dat op zijn beurt een voornaam is, leidt tot een gebruik dat niet afdoet aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk (HvJEU, *Specsavers*, C-252/12, 18 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:497).

37. Het Bureau stelt vast dat een deel van het materiaal van buiten de relevante periode, april 2015 - april 2020, is en dat bij sommige stukken de datering ontbreekt. 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). Daarbij is de informatie die expliciet herleidbaar is naar de relevante periode wel leidend voor de totale beoordeling.

38. Uit de stukken die betrekking hebben op de relevante periode blijkt dat het merk is gebruikt voor de diensten van een DJ. Er is aangetoond dat er DJ optredens zijn verzorgd en gefactureerd. Weliswaar gaat het daarbij niet om hele grote aantallen optredens, althans die zijn niet aangetoond, maar dit is niet zonder meer vereist. Bij de beoordeling of van het merk normaal gebruik is gemaakt, moet namelijk rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, in het bijzonder de vormen van gebruik die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van deze waren of diensten, de kenmerken van de markt, de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk (HvJEU, *La Mer Technology*, C-259/02, 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50). Overigens is het gebruik van het merk voor diensten van een DJ in confesso.

39. Verzoekers menen dat dit gebruik tekortschiet omdat het niet in de gehele Benelux heeft plaatsgevonden. Dat is voor het aantonen van normaal gebruik echter geen voorwaarde. Het gebruik van een merk dat zich beperkt tot bijvoorbeeld een regio kan voldoende zijn om te concluderen dat er op een normale manier gebruik van wordt gemaakt (HvJEU, *La Mer Technology*, reeds aangehaald). Dit is anders bij de beoordeling van een inburgeringsclaim waarbij het draait om de vraag of het *ab initio* ontbrekende onderscheidend vermogen van een merk alsnog is verkregen door het gebruik dat er van het merk is gemaakt. Dan geldt, logischerwijs, wel dat er moet worden gekeken of er een geldig recht is in het gehele gebied waarvoor het wordt opgeëist (HvJEU, *Europolis*, C-108/05, 7 september 2006, ECLI:EU:C:2006:530). In dit licht bezien acht het Bureau het materiaal toereikend om normaal gebruik voor diensten van een DJ aan te tonen.

40. Voor de overige diensten genoemd in klasse 41 is gebruik van het bestreden merk niet aangetoond. Van de diensten opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten blijkt op geen enkele manier dat verweerder deze aanbiedt. Waar het gaat om het maken en produceren van muziek, het schrijven van teksten voor muziek en het zingen van teksten op muziek moet worden opgemerkt dat deze activiteiten nauwelijks blijken in de relevante periode, maar voornamelijk voor die tijd. Bovendien stelt het Bureau vast dat verweerder muziek maakt, in de breedste zin des woords, ter eigen exploitatie. Deze

activiteiten vallen onder muziekopnames, een waar uit klasse 9. Er blijkt niet dat verweerder muziek produceert/zingt of teksten schrijft in opdracht van of ten behoeve van derden. Er is dus geen sprake van het verlenen van diensten.

Conclusie

41. Op basis van de ingediende stukken wordt normaal gebruik van het bestreden merk in de Benelux voor een deel van de diensten in klasse 41 vastgesteld.

B.1 Kwade trouw – juridisch kader

42. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan iedere partij bij het Bureau een vordering tot nietigverklaring instellen op grond van artikel 2.2bis, lid 2 BVIE. Artikel 2.2bis, lid 2 BVIE bepaalt dat een merk moet worden nietig verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving ervan te kwade trouw is ingediend. Het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de verweerder is dus het tijdstip van indiening van de aanvraag van het merk (HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, rov. 35).

43. Het 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 deze Richtlijn (HvJEU, Malaysia Dairy, 27 juni 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435).

44. In de zaak Sky and Others (HvJEU, 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45) herinnert het Hof eraan dat het begrip "kwade trouw" overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan veronderstelt dat er sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk en dat bij de uitlegging ervan rekening moet worden gehouden met de bijzondere context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer en het stelsel van onvervalste mededinging (rov. 74).

45. Het Hof heeft in dit verband geoordeeld dat de kwade trouw in de zin van artikel 2.2bis, lid 2 BVIE globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren (HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 37). Hierbij geldt dat het (subjectieve) oogmerk van verweerder moet worden vastgesteld aan de hand van de (objectieve) omstandigheden van het voorliggende geval (rov. 42). Daarbij kan het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, in bepaalde omstandigheden op kwade trouw wijzen, hetgeen met name het geval is wanneer de aanvrager een teken als merk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen (rov. 43-44). In dat geval vervult het merk immers niet zijn wezenlijke functie, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waar of dienst waarborgen, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (rov. 45).

46. Dit zijn nadrukkelijk voorbeelden van de grote verscheidenheid van omstandigheden die een rol kunnen spelen (HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 53). Het (subjectieve) oogmerk van verweerder moet worden vastgesteld aan de hand van objectieve criteria. 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.

47. 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).

B.2 Kwade trouw – het onderhavige geval

48. Op basis van de ingediende argumenten en stukken stelt het Bureau vast dat verweerder ten tijde van zijn aanvraag bewust was van de (toenemende) bekendheid van de zanger Nielson. Zelf geeft hij aan zijn aanvraag voor de diensten in klasse 41 te hebben gedaan met het oogmerk zijn rechten op de naam niet te verspelen. Daarbij geldt dat verweerder heeft aangetoond al langere tijd, ook voorafgaand aan zijn aanvraag, actief te zijn in de muziekindustrie. Hij is daarin minder succesvol dan verzoekers, maar er kan niet met zekerheid worden gesteld dat verweerder ten tijde van de aanvraag geen intentie heeft gehad het merk te gebruiken voor de diensten in de klasse 41. Voor de aanvraag tot inschrijving van het bestreden merk bestond er, gelet op de activiteiten van de aanvrager en de chronologische volgorde van gebeurtenissen, een commerciële logica.

49. Weliswaar is het zo dat hij het merk enkel gebruikt voor een deel van deze diensten. Het niet gebruik voor de overige diensten kan echter zeer wel worden verklaard uit ontoereikend begrip van de classificatietechniek uit het verdrag van Nice en met name de vraag wat de aard van de activiteiten van een dienstverlener is.

50. Uit het feit dat verweerder het initiatief heeft genomen om met verzoekers in onderhandeling te treden, kan niet zonder meer worden afgeleid dat er bij verweerder ten tijde van de aanvraag sprake was van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk. Wellicht is het zo dat verweerder een kans heeft gezien om ook op andere wijze te profiteren van zijn merk. Dit kan niet zonder meer de conclusie rechtvaardigen dat hij enkel zou hebben beoogd verzoekers, of enige andere derde, te dwarsbomen in hun eigen activiteiten.

51. In dit verband verwijzen verzoekers naar het moment van in onderhandeling treden door verweerder. Zij veronderstellen dat dit zou zijn gekozen om de, inmiddels niet meer bestaande, verjaringstermijn voor het instellen van een nietigheidsactie op basis van kwade trouw te omzeilen. Het Bureau merkt ter zake op dat dit een sterk speculatief argument is dat alleen om die reden al niet kan worden overgenomen. Daarbij geldt overigens dat als een dergelijke diepgaande kennis van het merkenrecht al kan worden verondersteld, het verrassend zou zijn dat verweerder niet op de hoogte is van het schrappen van deze bepaling en evenmin van het juist na vijf jaar optredende risico van een vervalactie wegens niet gebruik.

Conclusie

52. Op basis van de omstandigheden van het geval is er onvoldoende reden om aan te nemen dat verweerder het merk in de klasse 41 te kwade trouw heeft aangevraagd.

C. Misleiding

53. Verzoekers vorderen de nietigheid van het bestreden merk op grond van het misleidend karakter van het bestreden merk. 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.

54. Er is pas sprake van misleiding wanneer de opgave van de 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 tegengesteld is aan bijvoorbeeld de soort, kwaliteit of plaats van herkomst van de diensten, zal er sprake zijn van een voldoende ernstig gevaar dat de consument zal worden misleid. Op grond van de voorgaande overwegingen moet worden vastgesteld of het bestreden merk kan leiden tot misleiding van het publiek.

55. Artikel 2.2bis, lid 1, sub g. bepaalt dat een merk nietig verklaard kan worden verklaard wanneer het 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 diensten en niet ten aanzien van kenmerken van de aanbieder van deze diensten.

56. 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 aangeduide diensten.

57. Verzoekers beroepen zich in deze procedure feitelijk op een handelsnaam en stellen dat verweerder door het misleidend gebruik van het bestreden merk inbreuk maakt op deze handelsnaam. Dit argument valt niet binnen het toepassingsgebied van deze procedure. 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. Merkenrichtlijn, maar die niet is geïmplementeerd in het BVIE. Verzoekers kunnen in deze procedure niet op grond van hun handelsnaam verzoeken om de doorhaling van het bestreden merk. Hiertoe dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

Conclusie

58. Verzoekers hebben het misleidende karakter van het bestreden merk niet bewezen zodat de vordering tot nietigverklaring van het merk op deze grond wordt afgewezen.

D. Conclusie

59. Verweerder heeft aangetoond dat hij het bestreden merk in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt voor een deel van de in klasse 41 aangeduide diensten. Daarmee vervalt het bestreden merk voor die diensten waarvoor normaal gebruik niet werd aangetoond. Kwade trouw bij zijn aanvraag en misleiding van het publiek zijn niet bewezen. De ingeroepen nietigheid van het bestreden merk voor de diensten in klasse 41 wordt dan ook afgewezen.

IV. BESLUIT

60. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000210 wordt gedeeltelijk toegewezen.

61. Het Benelux merk met nummer 1269799 wordt doorgehaald voor:

KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het maken en produceren van muziek; het schrijven van teksten voor muziek; het zingen van teksten op muziek.

Het Benelux merk met nummer 1269799 blijft ingeschreven voor de alle diensten waarvoor geen doorhaling is gevorderd in deze procedure en voor:

KI 41 Diensten van een DJ, waaronder het mixen van platen, cd's en mp3-bestanden met muziek welke worden afgespeeld op elektronische muzikspelers.

62. Voor het overige wordt het gevorderde afgewezen.

63. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de vordering tot doorhaling gedeeltelijk wordt toegewezen

Den Haag, 25 augustus 2021



Camille Janssen
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens