



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000279
van 11 april 2022

Verzoekers: **J. Grozema Holding B.V.**
Transportweg 33
9645 KZ Veendam
Nederland

RegioIsolatie B.V.
Transportweg 33
9645 KZ Veendam
Nederland

Gemachtigde: **HS Advocatuur**
mr. V.J.M. Verlinden-Masson
Heresingel 26
9711 ET Groningen

tegen

Verweerder: **Anker Specials B.V.**
Nijverheidsstraat 5
2751 GR Moerkapelle
Nederland

Gemachtigde: **TeekensKarstens advocaten notarissen**
Vondellaan 51
Postbus 201
2300 AE Leiden
Nederland

Bestreden merk: **Benelux merk 1032283**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 1 februari 2021 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 de grond voor nietigverklaring voorzien in 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 op 24 april 2018 aangevraagde en 25 april 2018

ingeschreven gecombineerde woord-/beeldmerk  regioisolatie (Benelux inschrijving 1032283) voor waren en diensten in klasse 17, 35 en 37.

3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle waren en diensten van het betwiste merk.

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 5 februari 2021. 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 9 juni 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verzoekers

6. Verzoekers betogen dat J. Grozema Holding B.V. (hierna: Grozema) voor of in 2014 een concept heeft bedacht dat onder meer zag op het opzetten en exploiteren van een regionaal netwerk voor onder meer het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden. Volgens verzoekers heeft Grozema op 11 april 2014 een licentie verstrekt aan Hallen & Stallen Isolatie B.V. (hierna: Hallen & Stallen) waarvan de twee zoons van de heer J. Grozema de directie vormden. Verzoekers stellen dat Hallen & Stallen op grond van deze licentie onder meer de handelsnamen 'RegioIsolatie' en 'Regio Isolatie', alsmede de domeinnaam www.regioisolatie.nl mocht gebruiken en dit heeft Hallen & Stallen ook gedaan vanaf april 2014. Verzoekers lichten hierbij toe dat Grozema rechthebbende bleef op de handels- en domeinnamen en zij verwijzen hierbij naar de registraties van de domeinnamen www.regioisolatie.nl en www.regioisolatie.com uit respectievelijk november 2016 en november 2018.

7. Hallen & Stallen heeft op 30 december 2015 haar statutaire naam gewijzigd in RegioIsolatie B.V. (hierna: RegioIsolatie Oud). Verzoekers stellen dat RegioIsolatie Oud in 2018 in financiële problemen raakte en dat om die reden de licentieovereenkomst tussen Grozema en RegioIsolatie Oud is beëindigd. Vervolgens heeft RegioInstallatie Oud op 3 april 2018 de statutaire naam gewijzigd in RegioInstalleren B.V.

8. RegioInstalleren B.V. is op 17 april 2018 in staat van faillissement verklaard. In het verkoopproces van de activa heeft de curator aan alle gegadigden een verkoopmemorandum, gedateerd 20 april 2018, toegezonden. In het verkoopmemorandum staat het volgende vermeld:

“Van belang is op te merken dat het [sic] handelsnaam ‘Regio Isolatie’ (en de daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten) geen eigendom zijn van failliet. Failliet is met een derde een licentieovereenkomst aangegaan voor het gebruik van het zogenaamde concept ‘Regio Isolatie’.”

9. Verzoekers stellen dat Grozema ten behoeve van een doorstart op 14 april 2018, dus nog voor het faillissement, een nieuwe licentie, voor onder meer de handelsnaam RegioIsolatie en de domeinnaam www.regioisolatie.nl, heeft verstrekt aan Lars Grozema, een van de zonen van de heer J. Grozema. Verzoekers betogen hierbij dat door deze zoon een nieuwe onderneming is gestart en dat de feitelijke bedrijfsvoering direct na het faillissement is aangevangen. Volgens verzoekers is het gebruik van de naam RegioIsolatie nimmer gestaakt geweest en zij merken hierbij ook op dat de website nooit uit de lucht is geweest. Verzoekers verwijzen hierbij naar een e-mail van 19 april 2018 waaruit volgt dat de naam RegioIsolatie is gebruikt in communicatie met derden. Daarnaast heeft deze nieuwe onderneming op 2 mei 2018 de activa uit de boedel van de curator gekocht, aldus verzoekers. Op 9 mei 2018 heeft Lars Grozema een nieuwe vennootschap opgericht onder de naam RegioIsolatie B.V. (hierna: RegioIsolatie Nieuw).

10. Verzoekers betogen dat verweerder een van de gegadigden voor de verkoop van de activa uit de boedel was en ook bekend was met de inhoud van het verkoopmemorandum. Volgens verzoekers is verweerder een concurrent/collega van RegioIsolatie Oud en RegioIsolatie Nieuw en kennen de personen achter de vennootschappen elkaar. Verzoekers stellen dat verweerder bekend staat onder de namen ‘dekruipruimteisolatiespecialist.nl’ en ‘isolatiespecialist.nl’. Volgens verzoekers heeft verweerder getracht de naam RegioIsolatie van de curator te kopen, echter was dit niet mogelijk omdat deze rechten bij Grozema lagen. Vervolgens heeft verweerder op 24 april 2018 het betwiste merk geregistreerd. Volgens verzoekers wist verweerder op dat moment dat de naam RegioIsolatie door Grozema en haar licentienemers werden gebruikt. Ook wist verweerder dat de curator op 24 april 2018 alle biedingen op de activa van de boedel zou ontvangen en kon verweerder dus weten dat een doorstarter actief zou worden die zich tot Grozema zou wenden, aldus verzoekers.

11. Volgens verzoekers is er sprake van een ouder handelsnaamrecht van Grozema dat is ontstaan in 2014 door het (laten) voeren van de handelsnaam RegioIsolatie door haar licentienemer. Verder is het handelsnaamrecht van RegioIsolatie Nieuw daags na het faillissement van RegioIsolatie Oud ontstaan en dus ook ouder dan het betwiste merk, en daarnaast kan RegioIsolatie Nieuw zich beroepen op de oudere handelsnaamrechten die eerder zijn opgebouwd, aldus verzoekers.

12. Verzoekers betogen dat verweerder begin november 2018 is begonnen met het gebruik van de naam RegioIsolatie en dit leidde direct tot verwarring bij het publiek. Na protest van RegioIsolatie Nieuw is verweerder gestopt met het gebruik van deze naam, echter verweerder heeft vervolgens RegioIsolatie Nieuw gesommeerd om het gebruik van de naam RegioIsolatie te staken. Vervolgens heeft RegioIsolatie Nieuw op 25 juni 2019 een woord-/beeldmerk als Beneluxmerk aangevraagd. Hiertegen is door verweerder een doorhalingsprocedure gestart.

13. Volgens verzoekers heeft verweerder met de registratie van het betwiste merk geen ander doel dan het zich toe-eigenen van de oudere rechten op de naam RegioIsolatie, zodat hij rechthebbende op die naam zou worden en vervolgens ten koste van verzoekers, of een andere doorstarter, de goodwill van de gefailleerde onderneming naar zich toe kon trekken zonder daarvoor te hoeven betalen.

14. Verweerder was volgens verzoekers op de hoogte van het gebruik van de oudere rechten, het faillissement van RegioIsolatie Oud en het feit dat uit het verkoopmemorandum duidelijk was dat de rechten op de naam RegioIsolatie niet van de curator gekocht konden worden, omdat deze rechten bij een ander lagen. Ook wist verweerder volgens verzoekers dat er op het moment van het aanvragen van het bestreden

merk nog geen doorstarter was, maar dat die er wel op zeer korte termijn zou komen. Door de naam zelf te deponeren als merk, voordat de curator met een van de gegadigden tot overeenstemming kon zijn gekomen over een doorstart, beoogde verweerder de doorstarter te snel af te zijn en, zonder daartoe een licentie te sluiten met de rechthebbende, zich de naam RegioIsolatie met bijbehorende goodwill toe te eigenen, aldus verzoekers.

15. Verder stellen verzoekers dat het bestreden merk zodanig overeenstemt met de oudere rechten, alsmede geregistreerd is voor dezelfde en/of overeenstemmende waren en diensten als waarvoor de oudere rechten altijd gebruikt zijn, zodat er gevaar voor verwarring bestaat.


16. Op grond van het voorgaande concluderen verzoekers dat er sprake is van een depot te kwader trouw.

B. Reactie van verweerder

17. Verweerder licht toe dat partijen sinds 2018 een discussie hebben over de vraag wie de oudste rechten heeft op de naam 'regioisolatie'. In dit kader verwijst verweerder in zijn argumenten naar een doorhalingsprocedure gericht tegen het Beneluxmerk van RegioIsolatie Nieuw, alsmede naar de inhoud van de argumenten van verweerder in die procedure.

18. Volgens verweerder verricht hij sinds 2005 werkzaamheden op het gebied van isolatie van woningen en bedrijfsgebouwen. In het kader van deze activiteiten heeft verweerder in mei en juli 2018 de volgende merken geregistreerd:



De afbeelding van het gestileerde huisje  (hierna: 'het Logo') is volgens verweerder al in gebruik sinds maart 2015 en hierbij verwijst verweerder naar een screenshot van zijn website en Facebookpagina.

19. Verweerder geeft toe dat hij ermee bekend was dat RegioIsolatie Oud van 30 december 2015 tot 3 april 2018 als statutaire naam 'RegioIsolatie' had geregistreerd in het handelsregister. Verweerder stelt echter dat RegioIsolatie Oud vlak voor het faillissement, op 3 april 2018, haar naam had gewijzigd in RegioInstalleren B.V. Vanaf dat moment werd door RegioIsolatie Oud geen gebruik meer gemaakt van de naam RegioIsolatie. RegioInstalleren B.V. is op 17 april 2018 failliet verklaard. Volgens verweerder volgt uit het verslag van de curator dat RegioInstalleren B.V. enige tijd voor het faillissement was gestaakt met haar activiteiten. Na het faillissement hebben verschillende gegadigden zich bij de curator gemeld. Verweerder betoogt verder dat het verkoopmemorandum van de curator geen melding maakt van de identiteit van de rechthebbende van de handelsnaam RegioIsolatie. Bij de overdracht van de activa aan het bedrijf van Lars Grozema zijn geen merkrechten en/of handelsnamen overgenomen, aldus verweerder. Pas ruim drie weken later, op 11 mei 2018, is RegioIsolatie Nieuw in het handelsregister ingeschreven. Verweerder stelt dat in die tussenliggende periode evenmin gebruik is gemaakt van de naam RegioIsolatie.

20. Toen eenmaal het faillissement was uitgesproken heeft verweerder het bestreden merk op 24 april 2018 gedeponerd. Het bestreden merk bevat het Logo dat verweerder al jaren gebruikt. Op het moment

van de aanvraag was er in het handelsregister geen vennootschap ingeschreven onder de naam RegioIsolatie, noch was er een vennootschap actief die onder die naam activiteiten verrichte, aldus verweerder. Verweerder was evenmin bekend met de inhoud van de licentieovereenkomsten. Bovendien was het op dat moment volgens verweerder allerm minst zeker of een doorstart van RegioIsolatie zou plaatsvinden, en zo ja, onder welke voorwaarden dit zou zijn. Verweerder betoogt derhalve dat hij ten tijde van het depot van het bestreden merk volledig te goeder trouw had vastgesteld dat geen gebruik werd gemaakt van de naam RegioIsolatie.

21. Verweerder betwist dat verzoekers beschikken over de oudere handelsnaam RegioIsolatie, alsmede dat zij hiervan gebruik hebben gemaakt. Volgens verweerder is er geen sprake van 'voorgebruik'. Verweerder stelt in dit kader dat Grozema een financiële holdingmaatschappij is die geen zakelijke activiteiten heeft ontplooid sinds haar oprichting en nimmer gebruik heeft gemaakt van de naam RegioIsolatie. Verweerder betoogt ook dat uit het handelsregister volgt dat de handelsnaam RegioIsolatie pas op 30 december 2015 door RegioIsolatie Oud is geregistreerd en dat voor die datum verweerder al gebruik maakte van het bovengenoemde Logo. Volgens verweerder is er derhalve sprake van voorvoorgebruik door verweerder, omdat hij in ieder geval vanaf maart 2015 gebruik maakt van het bestreden merk door het Logo in combinatie met de tekens 'regio' en 'isolatie' te gebruiken in relatie tot de waren en diensten waarvoor het bestreden merk is geregistreerd.

22. Of en per wanneer de handelsnaam door verzoekers exact is gebruikt wordt niet duidelijk gemaakt volgens verweerder. Verweerder merkt hierbij op dat de ingediende bewijzen met betrekking tot een domeinnaamregistratie en de registratie van e-mailadressen niet kwalificeren als relevant voorgebruik. Verweerder betoogt dat voor handelsnaamrechtelijke bescherming er voldoende langdurig en consistent door een onderneming aan het economisch verkeer dient te zijn deelgenomen en dat er beschermwaardige bekendheid dient te zijn opgebouwd. Van dit alles is niets gebleken, aldus verweerder. Volgens verweerder is de e-mail van 19 april 2018, waaruit zou moeten volgen dat de naam RegioIsolatie daags na het faillissement weer zou zijn gebruikt door RegioIsolatie Nieuw, eveneens onvoldoende. Uit deze e-mail volgt volgens verweerder enkel dat er een offerte is uitgebracht, maar het blijft onduidelijk wat de inhoud van de offerte is en namens welke vennootschap deze e-mail zou zijn verzonden.

23. Het 'concept RegioInstallatie', dat Grozema heeft bedacht, kan bovendien niet als beschermd concept worden aangemerkt, omdat dit te banaal en triviaal is, aldus verweerder. Ook betoogt verweerder dat de naam RegioIsolatie louter beschrijvend is en geen enkele rechtsbescherming toekomt bij gebrek aan onderscheidend vermogen. In dit kader verwijst verweerder naar het feit dat RegioIsolatie Nieuw tevergeefs heeft geprobeerd het woordmerk 'regioIsolatie' als Beneluxmerk vast te leggen voor onder meer isolatiebouw. Deze aanvraag is door het Bureau geweigerd, aldus verweerder.

24. Verweerder betoogt verder dat de inhoud van de licentieovereenkomsten onduidelijk is en dat deze overeenkomsten daarom onvoldoende bepaalbaar en nietig zijn. Ook stelt verweerder dat er met de inhoud van de licentieovereenkomsten 'is gerommeld', dat de handtekeningen, data en namen niet kloppen, alsmede dat er nimmer uitvoering zou zijn gegeven aan de royaltybetalingen die op grond van de licentieovereenkomsten verschuldigd zouden zijn aan Grozema.

25. Verweerder stelt dat hij met de registratie van het bestreden merk nooit heeft beoogd om RegioIsolatie Nieuw de toegang tot de markt te verhinderen. Op dat moment was verweerder niet bekend met het bestaan van RegioIsolatie Nieuw, aangezien deze vennootschap toen nog niet was opgericht. Verweerder licht toe dat hij handhavend heeft opgetreden jegens RegioIsolatie Nieuw, enkel omdat er sprake was van verwarringsgevaar tussen het bestreden merk en de latere merkregistratie van RegioIsolatie Nieuw.

26. Verder stelt verweerder dat het bestreden merk afwijkt van de louter beschrijvende naam 'RegioIsolatie'. De naam 'RegioIsolatie' heeft echter niet of nauwelijks beschermingsomvang en verzoekers hebben volgens verweerder niet aangetoond dat deze naam zou zijn ingeburgerd.

27. Tot slot betoogt verweerder dat hij met de registratie van het bestreden merk een legitiem doel had en niet het oogmerk heeft gehad om op oneerlijke wijze te concurreren met RegioIsolatie Nieuw. Verweerder heeft het bestreden merk ook daadwerkelijk gebruikt, maar heeft onder druk van RegioIsolatie Nieuw dit gebruik tijdelijk gestaakt. Volgens verweerder is hij van plan het bestreden merk weer te gaan gebruiken zodra de merkregistratie van RegioIsolatie Nieuw nietig is verklaard.

28. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van een depot te kwader trouw en verzoekt het Bureau het verzoek tot doorhaling af te wijzen en verzoekers te veroordelen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A.1 Kwade trouw – juridisch kader

29. 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 kwader 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).

30. 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).

31. 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).

32. 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).

33. 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 waren 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.

34. 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 nietigheidgrond (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).

A.2 Kwade trouw – het onderhavige geval

35. In het onderhavige geval betogen verzoekers dat er sprake is van een depot te kwader trouw door verweerder, omdat hij een merk heeft aangevraagd dat overeenstemmend is met oudere rechten die verzoekers eerder gebruikten, te weten de (handels)namen 'RegioIsolatie' en 'Regio Isolatie'. In dit geval moet met name het volgende worden beoordeeld (vgl. HvJEU Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 53):

- 1) of verweerder wist of behoorde te weten dat verzoekers een gelijk of overeenstemmend teken gebruikten voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;
- 2) het oogmerk van de aanvrager om verzoekers het verdere gebruik van dit teken te beletten;
- 3) de omvang van de rechtsbescherming die het teken van verzoekers en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd genieten.

1. Kennis van verweerder van gebruik ouder recht

36. Op basis van de ingediende argumenten en stukken stelt het Bureau vast dat verweerder op het moment van de aanvraag van het bestreden merk op de hoogte was van het bestaan van een onderneming genaamd RegioIsolatie B.V. Dit wordt door verweerder ook bevestigd (zie alinea 19). Verweerder heeft echter betwist dat deze naam ook als handelsnaam werd gevoerd door verzoekers.

37. Naar het oordeel van het Bureau hebben verzoekers onvoldoende bewijs ingediend waaruit volgt dat de oudere rechten daadwerkelijk zijn *gebruikt*. Verzoekers verwijzen enkel naar inschrijvingen in het handelsregister, een domeinnaamregistratie, alsmede een e-mailbericht van 19 april 2018. De enkele registratie van een handelsnaam of domeinnaam kwalificeert niet als handelsnaamgebruik. Het e-mailbericht van 19 april 2018, waarin de naam RegioIsolatie voorkomt, betreft een offerte die aan een klant wordt verstuurd. Eén enkel bericht is echter onvoldoende om aan te tonen dat het oudere recht is gebruikt. Verder bewijs waaruit het daadwerkelijk voeren van de naam RegioIsolatie in het handelsverkeer volgt, alsmede waaruit zou blijken dat verweerder op de hoogte was van dit gebruik, ontbreekt.

38. Het Bureau benadrukt dat de goede trouw van de aanvrager wordt vermoed tot bewijs van het tegendeel is geleverd. Het is derhalve aan de verzoeker om de omstandigheden aan te tonen op basis waarvan kan worden vastgesteld dat een aanvraag tot inschrijving te kwader trouw is ingediend (GEU, Monopoly, T-663/19, 21 april 2021, ECLI:EU:T:2021:211 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Nu het gebruik van de oudere rechten door verzoekers onvoldoende is aangetoond kan het Bureau reeds daarom niet tot de conclusie komen dat er sprake is van kwade trouw.

39. Ten overvloede overweegt het Bureau nog het volgende: Verzoekers betogen dat verweerder op de hoogte was of had kunnen zijn van het eerdere gebruik van de handelsnaam RegioIsolatie door RegioIsolatie Oud, aangezien partijen in dezelfde branche actief zijn en concurrenten zijn van elkaar. Zelfs indien dit betoog zou worden gevolgd, dan volstaat de omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag een teken gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, op zich niet om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is (Malaysia Dairy, reeds aangehaald).

2. Oogmerk van verweerder

40. Naar het oordeel van het Bureau kan uit het (beoogde) gebruik van het betwiste merk door verweerder geen oneerlijk oogmerk of een ander onzuiver motief noch een gedrag dat afwijkt van de erkende beginselen zoals een ethische houding of eerlijke gebruiken in nijverheid of handel worden afgeleid. Het Bureau is het met verweerder eens dat door verzoekers niet is aangetoond dat verweerder kennis had van het voornemen om een nieuwe onderneming onder de naam RegioIsolatie te starten na het faillissement van RegioIsoleren B.V. Immers, dit bedrijf had eerst in het handelsregister zijn naam gewijzigd en is kort daarop failliet verklaard. Het verkoopmemorandum vermeldt weliswaar dat een derde rechthebbende is op de naam 'RegioIsolatie', echter hieruit blijkt niet dat er een voornemen bestond om de naam te gaan gebruiken. Evenmin is aangetoond dat verweerder op de hoogte was of had kunnen zijn van de inhoud van de licentieovereenkomsten.

41. Het enkele voorbijzien aan andermans (vermeende) oudere recht levert naar het oordeel van het Bureau niet zonder meer kwade trouw op. Verweerder heeft na het faillissement van RegioIsoleren B.V. de naam 'RegioIsolatie' geregistreerd als onderdeel van een beeldmerk voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten. Deze handeling rechtvaardigt niet de conclusie dat hij iets anders zou hebben beoogd dan het merk te gebruiken om op de markt zijn waren en diensten te onderscheiden als afkomstig van hem.

42. Het feit dat verweerder een nietigheidsactie is gestart tegen de merkaanvraag van RegioIsolatie Nieuw leidt evenmin tot de conclusie dat er bij verweerder ten tijde van de aanvraag van het bestreden merk sprake was van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk. Zoals verzoekers ook stellen was verweerder gestart met het gebruik van het bestreden merk in het kader van zijn eigen bedrijfsactiviteiten (zie alinea 12), maar is hij met dit gebruik na protest van RegioIsolatie Nieuw gestaakt. Deze gang van zaken bevestigt eerder dat verweerder de intentie had om het bestreden merk te gebruiken voor de wezenlijke functie daarvan.

3. Omvang van de rechtsbescherming

43. Tot slot merkt het Bureau op dat, zoals hierboven in alinea 35 overwogen, de omvang van de rechtsbescherming van de onderhavige tekens van invloed is op de beoordeling van de vraag of er sprake is van een depot te kwader trouw. De naam RegioIsolatie is sterk verwijzend, dan wel beschrijvend, aangezien de waren en diensten in kwestie betrekking hebben op, kort samengevat, het (regionaal) uitvoeren van isolatiediensten. Verzoekers hebben verder niet aangetoond dat de beschrijvende naam

RegioIsolatie onderscheidend vermogen heeft verkregen door het eerdere gebruik van verzoekers. De beschermingsomvang van dit teken is daarom uiterst beperkt. Een van de uitgangspunten is immers dat beschrijvende benamingen niet kunnen worden gemonopoliseerd.

Conclusie

44. Op basis van bovengenoemde omstandigheden van het geval is er naar het oordeel van het Bureau onvoldoende reden om aan te nemen dat verweerder het merk te kwader trouw heeft aangevraagd.

B. Overige factoren

45. Bij de beoordeling houdt het Bureau rekening met alle argumenten en stukken die met inachtneming van de toepasselijke regels door partijen in deze procedure zijn ingebracht. In zijn argumenten beroept verweerder zich op argumenten die zijn ingediend in het kader van een andere doorhalingsprocedure (zie alinea 17). Dit materiaal kan niet op deze manier in overweging worden genomen aangezien dit strijdig zou zijn met artikel 2.30ter, lid 1 BVIE. De verplichting van het Bureau om het beginsel van hoor en wederhoor in acht te nemen en de daaraan gegeven nadere uitwerking in regel 1.37 jo 1.21 van het Uitvoeringsreglement bij het BVIE (hierna: "UR") staan hier aan in de weg. Partijen kunnen niet volstaan met verwijzen naar stukken die in het kader van een andere procedure bij het Bureau zijn ingediend. Deze zijn niet per definitie bekend bij de hun wederpartij(en). Het Bureau heeft niet tot taak stukken door te zenden die niet conform het bepaalde in BVIE en UR zijn ingediend gedurende de onderhavige procedure.

46. Met betrekking tot het betoog van verweerder over de geldigheid van de licentieovereenkomsten (zie alinea 24) merkt het Bureau op dat niet aan het Bureau is om hierover te oordelen; daarvoor dient de gang naar de (Nederlandse) civiele rechter te worden gemaakt. Daarbij moet overigens worden opgemerkt dat de vraag of een handelsnaam is gevoerd niet zonder meer afhangt van de geldigheid van een eventuele onderliggende overeenkomst die daarop betrekking heeft. Het bestaan daarvan kan wel een aanwijzing zijn voor beantwoording van de vraag door wie deze werd gevoerd.

47. Voor zover verweerder vraagt om verzoekers in alle kosten te verwijzen (zie alinea 28), zij eraan herinnerd dat er in het kader van een doorhalingsprocedure geen sprake is van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de doorhalingstaks, indien de vordering volledig wordt toe- of afgewezen.

C. Conclusie

48. Het Bureau concludeert dat niet is komen vast te staan dat verweerder de aanvraag tot inschrijving van het betwiste merk te kwader trouw heeft ingediend.

IV. BESLUIT

49. De vordering tot nietigverklaring met nummer 3000279 wordt afgewezen.

50. Benelux merkinschrijving met nummer 1032283 blijft gehandhaafd.

51. De verzoekers zijn 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 geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 11 april 2022



Eline Schiebroek
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens