

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

**DOORHALINGSBESLISSING**

**N° 3000363**

**Van 27 oktober 2023**

**Verzoeker:** **DTile Holding B.V.**

Markweg 13 b  
6883 JL Velp  
Nederland

**Stichting Bedrijfsjuridische Dienst Rotterdam**

Gandhistraat 92  
2131 PH Hoofddorp  
Nederland

**Gemachtigde:** **de Merkplaats B.V.**

Herengracht 227  
1016 BG Amsterdam  
Nederland

*tegen*

**Verweerder:** **Peter van der Jagt h.o.d.n. P van der Jagt industriële vormgeving**

Vreelandplein 22  
1106 CZ Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **mr. Julliet Smit**

Juffrouw Idastraat 11  
2513 BE Den Haag  
Nederland

**Bestreden merk:** **Benelux inschrijving 1021494**

DTILE

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 27 oktober 2021 diende 'DTile Holding B.V.' overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, 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 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: er is sprake van gevaar voor verwarring tussen het bestreden merk en het oudere ingeroepen merk.

2. De vordering tot doorhaling is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 770076 van het woordmerk D-TILE, ingediend op 3 maart 2005 en ingeschreven op 11 juli 2005 voor waren in de klassen 6 en 19 en diensten in de klassen 37 en 42.



- Benelux inschrijving 770075 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 3 maart 2005 en ingeschreven op 11 juli 2005 voor waren in de klassen 6 en 19 en diensten in de klassen 37 en 42.

3. Volgens het register is 'DTile Holding B.V.' daadwerkelijk mede-houder van de oudere ingeroepen merken.

4. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux inschrijving 1021494 van het woordmerk DTILE, ingediend op 3 oktober 2017 en ingeschreven op 5 oktober 2017 voor waren in klasse 19. De vordering is ingesteld tegen alle waren van de bestreden inschrijving en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

De vordering tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 3 november 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en werd er bij de argumenten een tweede verzoeker aangebracht. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 21 augustus 2023. Bij het bestuderen van de argumenten is gebleken dat verweerder had verzocht om bewijzen van gebruik. In een extra ronde is opposant in de gelegenheid gesteld om deze in te dienen. De bewijzen van gebruik zijn ontvangen en vervolgens doorgezonden naar de verweerder, die het laatste woord had.

## II. ARGUMENTEN

### A. Argumenten verzoekers

6. Verzoekers stellen dat het bestreden merk op een latere datum is aangevraagd dan de ingeroepen merken en betoogt dat het bestreden merk dus in rangorde na de ingeroepen oudere merken komt.

7. Het enige verschil is het koppelteken, wat zorgt voor een minimaal verschil tussen de merken. Het koppelteken leidt niet tot een auditief verschil, waardoor volgens verzoekers de merken auditief identiek zijn. De letters en de volgorde ervan zijn identiek. Verzoekers concluderen dat de merken in hoge mate overeenstemmen.
8. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten stellen verzoekers dat het bestreden merk is geregistreerd voor identieke waren als waar de ingeroepen merken voor zijn geregistreerd, namelijk 'tegels'.
9. Verzoekers vrezen verwarring bij het publiek, inhoudende dat de waren geleverd onder het bestreden merk afkomstig zijn van cliënten, dan wel dat de ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn.
10. Volgens verzoekers is de inschrijving en het potentiële gebruik van het bestreden merk een inbreuk op de ingeroepen merken en is er sprake van verwarringsgevaar.
11. Verzoekers vragen het Bureau het bestreden merk nietig te verklaren en verweerder te veroordelen in de kosten van de procedure.
12. In reactie op het verzoek om gebruiksbewijzen door verweerder, stellen verzoekers dat de ingeroepen merken in gebruik zijn voor de waren 'tegels' uit klasse 19.
13. Verzoekers stellen tevens dat het verzoek om gebruiksbewijzen niet op de juiste wijze door verweerder is gedaan. Een dergelijk verzoek dient afzonderlijk van de argumenten gedaan te worden.
14. Het verzoek om gebruiksbewijzen door verweerder is in strijd met wettelijke verplichtingen en redelijkheid nu verweerder extensieve kennis van het gebruik van de ingeroepen merken heeft en het verzoek de procedure vertraagt en verzoekers onnodig op kosten jaagt.

## **B. Argumenten verweerder**

### *Reactie op bewijzen van gebruik*

15. Volgens verweerder tonen de overgelegde gebruiksbewijzen aan dat het merk gebruikt is, maar niet wie het merk gebruikte. Het overgelegde bewijs toont niet aan dat 'Stichting Bedrijfsjuridische Dienst' het merk binnen de relevante periode heeft gebruikt. Dat kan volgens verweerder ook niet omdat voornoemde stichting nu eenmaal geen tegelfabriek is en geen producten uit klasse 19 produceert. Volgens verweerder is er ook geen bewijs geleverd dat 'Stichting Bedrijfsjuridische Dienst' toestemming gaf aan 'Dtile' om het merk te gebruiken. Nu 'Stichting Bedrijfsjuridische Dienst' het bewijs voor normaal gebruik niet levert, dient volgens verweerder de vordering tot nietigverklaring te worden afgewezen ingevolge artikel 2.30quinquies lid 3 BVIE.
16. In tegenstelling tot hetgeen verzoekers stellen, is de vertraging in de procedure volgens verweerder niet door hem veroorzaakt en valt het verweerder niet aan te rekenen. Het verzoek om bewijs van gebruik is volgens verweerder niet in strijd met wettelijke verplichtingen of redelijkheid.
17. De aanname van verzoekers dat verweerder extensieve kennis had van het gebruik van de ingeroepen merken klopt volgens verweerder niet. Mede daarom liet verweerder het nieuwe merk registreren.

18. De argumenten van 'DTile Holding B.V.' en 'Stichting Bedrijfsjuridische Dienst' zijn niet eenduidig volgens verweerder. Een optelling van argumenten, nota bene door twee rechtspersonen afzonderlijk, brengt niet één volledig argument met zich mee.

19. Verweerder stelt dat er geen doorhalingsprocedure gestart kan worden als op het moment van de start van de procedure het oude merk vervallen verklaard had kunnen worden, ingevolge artikel 17 Merkenrichtlijn 2015. De ingeroepen merken zouden op het moment van het starten van de doorhalingsprocedure vervallen verklaard kunnen worden ingevolge artikel 19 lid 1 Merkenrichtlijn 2015.

20. Van hernieuwd gebruik kan volgens verweerder geen sprake zijn. Het is niet bewezen dat op 18 augustus 2021 door 'Stichting Bedrijfsjuridische Dienst' normaal gebruik aanving, ingevolge artikel 2.23 BVIE. Op die datum was 'Stichting Bedrijfsjuridische Dienst' niet een tegelfabriek.

21. Het enkele feit dat 'DTile Holding B.V.' medehouder werd, betekent niet dat er sprake is van gebruik van het merk met toestemming van de houder en dat dit als normaal gebruik door de merkhouder mag worden beschouwd, ingevolge artikel 2.23bis lid 6 BVIE.

22. Verweerder stelt dat verzoekers niet het recht hebben een doorhalingsprocedure te starten ingevolge artikel 2.27 lid 4 BVIE. Uit dit artikel volgt dat een merkhouder zich niet kan verzetten tegen gebruik van een merk dat is ingediend tijdens de vervalrijpe periode van het ingeroepen merk. Hiervan is volgens verweerder sprake nu verweerder het bestreden merk liet inschrijven op 3 oktober 2017 en de ingeroepen merken toen al 12 jaar niet in gebruik waren.

23. Verweerder legt een kopie van een vaststellingsovereenkomst over en geeft daarbij aan dat uit de overeenkomst volgt dat partijen niets meer van elkaar te vorderen hebben en elkaar finale kwijting verlenen. Volgens verweerder betreft de overeenkomst niet alleen een vaststellingsovereenkomst, nu deze ook andere zaken zoals intellectueel eigendom behandelt. Volgens verweerder is de vaststellingsovereenkomst met finale kwijting op te vatten als toestemming ingevolge artikel 2.2ter lid 4 BVIE.

24. Verweerder merkt op dat 'Stichting Bedrijfsjuridische Dienst' zich waarschijnlijk realiseerde dat zij geen recht heeft om doorhaling te verzoeken en heeft zij vervolgens 'DTile Holding B.V.' mede-eigenaar gemaakt. Volgens verweerder is er sprake van misbruik van recht.

#### *Reactie op argumenten van opposant*

25. Verweerder schetst eerst de achtergrond van partijen om zagezegd een goed beeld te vormen van het conflict. Bedrijfsjurist Teus Zanen was aandeelhouder in en vervolgens commissaris voor een bedrijf alwaar de vader van verweerder, JJ van der Jagt, ook commissaris was. Teus Zanen heeft volgens verweerder in 2005 de ingeroepen merken geregistreerd op naam van zijn eigen privé stichting, te weten 'Stichting Bedrijfsjuridische Dienst Rotterdam'. Teus Zanen wist hoe hij dit aan moest pakken en de besloten vennootschap bestond immers nog niet, aldus verweerder. 'Stichting Bedrijfsjuridische Dienst Rotterdam' werd houder van de ingeroepen merken, terwijl de vennootschap 'DTile Holding B.V.' de handelsnaam DTILE gebruikte. 'DTile Holding B.V.' was destijds geen partij met als gevolg dat zij geen positie had.

26. In november 2017 zocht verweerder in het merkenregister op de naam DTILE maar vond geen enkel resultaat. Verweerder besloot direct het merk te registreren. Zowel de vennootschap 'DTile Holding

B.V.' als 'Stichting Bedrijfsjuridische Dienst Rotterdam' maakten geen bezwaar tegen vastlegging van het merk door verweerder.

27. Verweerder refereert naar een email van 7 november 2017 van Teus Zanen aan JJ van der Jagt en Erik Jan Kwakkel waaruit volgt *"Mijne heren, Het raadsel is opgelost. Peter heeft blijkbaar gezocht op DTile. Gedeponeerd is destijds D-Tile. Dat merk is verlengd. M.i. is een separaat depot van Dtile gelet op de wetgeving niet nodig om toch beschermd te zijn tegen depot van de naam DTile."* Verweerder zegt nooit te hebben vernomen dat hij het recht niet op de naam zou mogen hebben. Uit deze emailwisseling en een verleende finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst volgt volgens verweerder dat er sprake is van toestemming voor registratie van het bestreden merk ingevolge artikel 2.2ter lid 4 BVIE, zodat nietigheid niet kan worden ingeroepen.

28. Verweerder wijst erop dat 'DTile Holding B.V.' pas sinds augustus 2021 mede-merkhouders is geworden van de ingeroepen merken, die ooit door 'Stichting Bedrijfsjuridische Dienst Rotterdam' is gedeponeerd. DTile Holding B.V. tracht te doen voorkomen alsof zij daardoor het merk sinds het depot heeft gebruikt. Hiervan is geen sprake, volgens verweerder. 'Stichting Bedrijfsjuridische Dienst Rotterdam' heeft de ingeroepen merken ruim 15 jaar niet gebruikt, aldus verweerder.

29. Volgens verweerder tracht 'DTile Holding B.V.' te doen voorkomen dat zij merkhouders (met alle rechten) is sinds het depot, wat onjuist is nu 'DTile Holding B.V.' pas sinds augustus 2021 mede-merkhouders is.

30. Het verzoek tot nietigheid dient te worden afgewezen indien het oudere merk vijf jaar of langer voorafgaande de procedure niet is gebruikt. Gebruik is pas aangevangen sinds 'DTile Holding B.V.' mede-eigenaar is geworden van de ingeroepen merken. Volgens verweerder zijn de ingeroepen merken nooit eerder gebruikt en zijn door non-usus de ingeroepen rechten prijsgegeven.

31. Verweerder stelt dat artikel 2.27 lid 5 BVIE maakt dat de eis tot nietigverklaring dient te worden afgewezen. In dit verband merkt verweerder ook nog op dat verzoekers niet hebben voldaan aan artikel 19 lid 3 Merkenrichtlijn 2015 en dat verweerder op 13 maart 2021 Teus Zanen per email heeft laten weten dat nu het merk nooit is gebruikt verweerder de rechten van Teus Zanen als vervallen ziet.

32. Er is sprake van een jongere verkrijging van de ingeroepen merken namelijk sinds augustus 2021 en een ouder depot van het bestreden merk door verweerder, aldus verweerder.

33. Verweerder concludeert dat het verzoek tot nietigheid van het bestreden merk dient te worden afgewezen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verzoek om gebruiksbewijzen**

34. De vordering tot doorhaling werd op 27 oktober 2021 ingediend. Het bestreden merk werd aangevraagd op 3 oktober 2017. Verzoekers beroepen zich op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 770076 aangevraagd op 3 maart 2005 en ingeschreven op 11 juli 2005;
- Benelux inschrijving 770075 aangevraagd op 3 maart 2005 en ingeschreven op 11 juli 2005.

35. Op grond van artikelen 2.30quinquies, lid 1 en 2 en 2.23bis BVIE dienen verzoekers, indien verweerder daarom verzoekt, aan te tonen dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van instelling van de vordering tot doorhaling van het bestreden merk, indien het ingeroepen merk op dat moment al langer dan die periode van vijf jaar was ingeschreven. Bovendien moet het ook normaal zijn gebruikt in het tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van aanvraag van het bestreden merk als het ingeroepen merk op dat moment al langer dan die periode was geregistreerd.

36. Beide situaties doen zich voor. Daarmee zijn er dus twee relevante, overlappende, periodes waarin gebruik van de ingeroepen oudere merken moet worden aangetoond. Deze lopen van 3 oktober 2012 tot 3 oktober 2017 en van 27 oktober 2016 tot 27 oktober 2021.

### ***Normaal gebruik – juridisch kader***

37. Volgens de rechtspraak van het HvJEU wordt van een merk een 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.<sup>1</sup> Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.<sup>2</sup> 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.<sup>3</sup>

38. 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.<sup>4</sup> Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.<sup>5</sup>

39. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens 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.<sup>6</sup>

40. Overeenkomstig regel 1.41 jo. 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de doorhalingsvordering berust.

---

<sup>1</sup> HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

<sup>2</sup> HvJEU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

<sup>3</sup> Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

<sup>4</sup> Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Sonia Rykiel).

<sup>5</sup> Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

<sup>6</sup> Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

**Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

41. Verzoekers dienen de volgende stukken in om het gebruik van de ingeroepen merken te bewijzen:
1. Screenshots van de website dtile.nl van 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 via Waybackmachine en screenshots van 'dtile' op Instagram van 2018, 2019, 2020;
  2. 8 Facturen daterend van 2017, 2018, 2019 en 2020 van dtile b.v. aan klanten in het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika, Letland, Spanje en 3 klanten in Nederland;
  3. Foto's van verpakkingen en foto's van tegels voorzien van het merk DTILE;
  4. Productinformatie en prijslijst DTILE 2018;
  5. Productinformatie en prijslijst DTILE 2020;
  6. Overzicht van weblinks naar artikelen uit online media over DTILE daterend van 2016, 2018, 2020 en 2022.
42. Voor wat betreft de opmerking van verzoekers dat het verzoek om gebruiksbewijzen door verweerder afzonderlijk gedaan had moeten worden (zie punt 13), wijst het Bureau er op dat de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 13 september 2022, waaruit dit vereiste volgt, in werking trad nadat de vordering tot doorhaling werd ingesteld. Een dergelijk verweer treft dan ook geen doel.
43. Nu artikel 2.30quinquies BVIE expliciet voorziet in de mogelijkheid tot het verzoeken om gebruiksbewijzen, en een doorhalingsprocedure niet voorziet in een verweermiddel op grond van de 'redelijkheid en billijkheid' en 'misbruik van recht' waar verzoekers mogelijk op doelen (zie punt 14), honoreert het Bureau het verzoek om gebruiksbewijzen.
44. Vooropgesteld zij dat de gemotiveerde stelling van verzoekers dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt voor 'tegels' (zie punt 12) door verweerder niet, dan wel onvoldoende wordt betwist. Verweerder bevestigt zelfs dat er sprake is van gebruik (zie punt 15). Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor is het onderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen.<sup>7</sup> Het normaal gebruik van de ingeroepen merken is dus kennelijk in confesso, zodat het Bureau deze niet verder behoeft te onderzoeken.
45. In reactie op de ingediende gebruiksbewijzen geeft verweerder aan dat de bewijzen niet aantonen wie het merk heeft gebruikt (zie punt 15). Het Bureau stelt vast dat de overgelegde facturen de afzender 'dtile b.v.' noemen en de website www.dtile.nl. Ook de bovengenoemde screenshots hebben betrekking op deze website. Voor zover verweerder stelt dat 'Stichting Bedrijfsjuridische Dienst Rotterdam', de ingeroepen merken niet normaal heeft gebruikt (zie punt 15), wijst het Bureau er op dat gebruik door één van de merkhouders voldoende is. Dat DTile Holding B.V. pas later werd aangetekend in het Benelux merkenregister als mede-merkhouders doet niet terzake. DTile Holding B.V. wordt geacht (mede) in de rechten te zijn getreden van de oorspronkelijke houder 'Stichting Bedrijfsjuridische Dienst Rotterdam'. Overigens geldt dat gebruik van een merk met toestemming van de houder wordt beschouwd als gebruik door de houder.<sup>8</sup>

**Conclusie**

46. Partijen zijn het erover eens dat de ingeroepen merken normaal gebruikt zijn voor de waren 'tegels' uit klasse 19. Naar het oordeel van het Bureau tonen de gebruiksbewijzen, in tegenstelling tot hetgeen

<sup>7</sup> Artikel 2.30ter, lid 1 BVIE, regel 1.37 jo. 1.21 UR.

<sup>8</sup> Overeenkomstig artikel 2.23bis lid 6 BVIE.

verweerder stelt, aan dat er door verzoeker gebruik is gemaakt van de ingeroepen merken. Bijgevolg zal het verwarringsgevaar hierna enkel worden onderzocht in relatie tot de waren 'tegels'.

## A.2 Verwarringsgevaar

47. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i BVIE kunnen houders van oudere merken een vordering tot nietigverklaring instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, conform de bepalingen in artikel 2.2ter (1)(b) BVIE.

48. 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".*<sup>9</sup>

49. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.<sup>10</sup>

50. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU (hierna: "HvJEU") dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende merken en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.<sup>11</sup>

## Vergelijking van de merken en de waren

51. Nu verzoeker enkel normaal gebruik heeft aangetoond voor 'tegels' in klasse 19 zijn de te vergelijken waren de volgende:

Vordering tot doorhaling gebaseerd op:	Vordering tot doorhaling gericht tegen:
D-TILE	DTILE
KI 19 Tegels.	KI 19 Keramische tegels.

<sup>9</sup> Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

<sup>10</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

<sup>11</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.



52. Zowel de tekens als de waren zijn (vrijwel) identiek, hetgeen verzoeker ook stelt (zie punten 7 en 8) en verweerder niet betwist.

#### *Conclusie*

53. De betrokken merken stemmen in hoge mate overeen en de waren zijn identiek.

### **A.2 Globale beoordeling**

54. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.<sup>12</sup> De waren in kwestie zijn bestemd voor een breed publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau mag worden uitgegaan.

55. 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 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.<sup>13</sup>

56. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.<sup>14</sup> In casu gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen woordmerk nu het in zijn geheel beschouwd geen kenmerk van de betrokken waren omschrijft.

57. In het onderhavige geval zijn de merken in hoge mate overeenstemmend. Daarnaast zijn de waren identiek.

58. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren in kwestie afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

### **B. Overige factoren**

59. Verweerder heeft bij het indienen van zijn laatste reactie aanvullend bewijs ingediend, te weten een kopie van een vaststellingsovereenkomst. Het Bureau is van oordeel dat dit stuk naar aard en inhoud, rekening houdend met het principe van hoor en wederhoor, geen aanleiding geeft tot het inlassen van een extra ronde in de zin van artikel 1.31 lid 2 sub f UR, omdat dit document geen verschil maakt en het onderhavige oordeel zonder deze stukken hetzelfde zou zijn.

---

<sup>12</sup> Vgl. Gerecht EU 28 november 2019, T-642/18, ECLI:EU:T:2019:819, punt 26 (Dermowas) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>13</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>14</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

60. Het Bureau is van oordeel dat uit eventuele eerdere kennis van de aanvraag van het bestreden merk en uit het feit dat verweerder er niet van in kennis is gesteld dat hij het recht op de naam niet mag hebben (zie punt 27) niet kan worden afgeleid dat verzoeker erin toestemt dat het bestreden merk werd ingeschreven, zoals voorzien in artikel 2.2ter lid 4 BVIE. In de vaststellingsovereenkomst wordt overeengekomen dat partijen niets meer van elkaar te vorderen hebben. De overeenkomst is niet alleen een vaststellingsovereenkomst waarmee de arbeidsovereenkomst tussen partijen wordt beëindigd is, maar deze ziet ook op andere zaken zoals intellectuele eigendomsrechten (zie punt 23), namelijk auteursrechten. Dit houdt echter niet in dat de overeenkomst voorziet in toestemming om het bestreden merk te registreren.

61. In zijn verweer merkt verweerder meermaals op dat verzoeker pas sinds augustus 2021 medemerkerhouder is geworden. Volgens verweerder heeft verzoeker daarmee geen positie, kan verzoeker het merk niet sinds de aanvraag hebben gebruikt en de houder van de betrokken merken met alle rechten zijn (zie punten 25, 28 en 29). Het Bureau merkt op dat verzoeker door medemerkerhouder te worden (mede) in de rechten is getreden van de aanvankelijke merkerhouder. Bovendien, indien ingeroepen rechten ten name van verschillende houders geregistreerd zijn, dan kunnen de mede-eigenaren ieder afzonderlijk een doorhalingsprocedure instellen.<sup>15</sup>

62. Verweerder doet een beroep op artikel 19 lid 3 Merkenrichtlijn 2015 (zie punt 31). De Merkenrichtlijn is niet rechtstreeks van toepassing. Het van toepassing zijnde recht is de onderhavige procedure is het BVIE en de bijbehorende UR. Het betreffende artikel is geïmplementeerd in artikel 2.27 lid 3 BVIE. Dit artikel ziet op vervallenverklaring wegens het ontbreken van normaal gebruik en mogelijk verweer tegen een dergelijke vordering. De onderhavige procedure betreft echter een vordering tot nietigverklaring wegens gevaar voor verwarring. Voor zover verweerder beoogt hiermee het verval van de ingeroepen merken wegens gebrek aan normaal gebruik in reconventie te vorderen, merkt het Bureau op dat de doorhalingsprocedure bij het Bureau niet voorziet in een procedurele mogelijkheid in reconventie. Indien verweerder de geldigheid van de ingeroepen merken zou willen betwisten, had het op zijn weg gelegen om de daarvoor geëigende procedure in te stellen.

63. Verweerder beroept zich op het nietigheidsverweer uit artikel 2.27 lid 5 BVIE (zie punt 31). Dit artikel bepaalt dat een merkerhouder die zijn oorspronkelijk vervallen merkrecht heeft hersteld door gebruik van het merk aan te vangen of het merk opnieuw te gebruiken niet de nietigheid van een ingeschreven merk kan inroepen dat is gedeponeerd tijdens de vervalrijpe periode. Het Bureau heeft vastgesteld dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt (zie punt 46). Van herstel door opnieuw te gaan gebruik is in casu dan ook geen sprake.

64. Als gevolg van een latere verkrijging van de ingeroepen merken door verzoeker zijn niet de ingeroepen merken maar is het bestreden merk ouder, volgens verweerder (zie punt 32). Het Bureau begrijpt hieruit dat verweerder betoogt dat niet wordt voldaan aan de grond waarop de vordering tot nietigverklaring door verzoeker is gebaseerd, te weten artikel 2.2ter lid 1 sub b BVIE, nu de ingeroepen merken niet de oudere merken zouden zijn. Ingevolge dit artikel kan een merk nietig worden verklaard indien het "[...] overeenstemt met een ouder merk [...]". Ingevolge lid 2 sub a van datzelfde artikel is de depotdatum leidend bij het vaststellen welk merk het oudere merk betreft. Een latere verkrijging door verzoeker is niet van invloed op de depotdatum. De ingeroepen merken betreffen de oudere merken.

65. Tenslotte merkt het Bureau nog op dat de stellingen van partijen doen vermoeden dat hun conflict meer omvat, of betrekking heeft op andere zaken, dan gevaar voor verwarring tussen de merken op grond waarvan de vordering tot nietigverklaring tegen het bestreden merk is ingesteld. Wanneer partijen meer

---

<sup>15</sup> Naar analogie regel 4.4.5 oppositierichtlijn.

aspecten van hun conflict willen oplossen, kunnen zij een andere (gerechtelijke of alternatieve) wijze van geschillenbeslechting overwegen.

### C. Conclusie

66. Op basis van bovengenoemde factoren is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

67. Indien een vordering tot nietigverklaring die op verscheidene oudere merken berust en op basis van één van deze merken wordt toegewezen, neemt het Bureau over de overige oudere merken indien deze hetzelfde rechtsgevolg hebben geen beslissing.<sup>16</sup> Aangezien de vordering tot nietigverklaring reeds wordt toegewezen op basis van het ingeroepen woordmerk D-TILE (Benelux inschrijving 770076), kan een beoordeling op grond van het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk dTILE (Benelux inschrijving 770075) achterwege blijven.

### IV. BESLUIT

68. De vordering tot nietigverklaring met nummer 3000363 wordt toegewezen.

69. De Benelux inschrijving met nummer 1021494 wordt doorgehaald voor alle waren waarvoor het merk is ingeschreven.

70. Verweerder is ingevolge artikel 2.30ter, lid 5 BVIE jo. regel 1.44, lid 2 UR, 1.420 euro verschuldigd aan verzoeker nu de vordering tot nietigverklaring geheel is toegewezen. Ingevolge artikel 2.30ter, lid 5 BVIE vormt deze beslissing een executoriale titel.

Den Haag, 27 oktober 2023



Yvonne Noorlander  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Vincent Munier

---

<sup>16</sup> Regel 1.31 lid 1 sub i UR.