



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000398
van 28 maart 2023

Verzoeker: **Mediad B.V.**
Westeinde 51
2275 AC Voorburg
Nederland

Gemachtigde: **V.O**
Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland

tegen

Verweerder: **CRN Management B.V.**
Jonckerweg 19
2201 DZ Noordwijk
Nederland

Gemachtigde: **Dentons Europe LLP**
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux inschrijving 1038091**

ARROW.NL

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 januari 2022 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau"), op basis van de volgende gronden:
 - Het betwiste merk is te kwader trouw ingediend (artikel 2.30bis(1)(a) BVIE in verbinding met artikel 2.2bis(2) BVIE) (hierna: ingeroepen grond 1);
 - Het betwiste merk komt in rangorde na het ingeroepen oudere merk en er is sprake van gevaar voor verwarring (artikel 2.30bis(1)(b)(i) BVIE in verbinding met artikel 2.2ter(1)(b) BVIE) (hierna: ingeroepen grond 2); en
 - Het betwiste merk komt in rangorde na het ingeroepen oudere bekende merk en trekt ongerechtvaardigd voordeel uit of doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (artikel 2.30bis(1)(b)(i) BVIE in verbinding met artikel 2.2ter(3)(a) BVIE) (hierna: ingeroepen grond 3).
2. De vordering tot doorhaling is gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Benelux inschrijving 1020416 van het woordmerk ARROW ROCK FESTIVAL, ingediend op 1 september 2017 en ingeschreven op 23 november 2017 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41 (hierna: ingeroepen merk 1);
 - Benelux inschrijving 1038271 van het woordmerk ARROW.TV, ingediend op 30 augustus 2018 en ingeschreven op 31 augustus 2018 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41 (hierna: ingeroepen merk 2);
 - Benelux inschrijving 973254 van het woordmerk Arrow Bluesbox, ingediend op 2 maart 2015 en ingeschreven op 22 juni 2015 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41 (hierna: ingeroepen merk 3);
 - Benelux inschrijving 972734 van het woordmerk Arrow Rock TV, ingediend op 2 maart 2015 en ingeschreven op 11 juni 2015 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41 (hierna: ingeroepen merk 4).
3. Volgens het register is de verzoeker daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De vordering tot doorhaling is gericht tegen de Benelux inschrijving 1038091 van het woordmerk ARROW.NL, ingediend op 9 augustus 2018 en ingeschreven op 28 oktober 2021 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41.
5. De vordering is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste merk en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen oudere merken.
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De vordering tot doorhaling is ontvankelijk en door het Bureau ter kennis gebracht van partijen op 25 januari 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 2 juni 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

A. Argumenten verzoeker

8. Verzoeker, Mediad B.V., is 100% eigendom van de heer A.J. Ossendrijver. Dit bedrijf is reeds meer dan 33 jaar actief in de radio en TV sector. Verzoeker is houder van een groot aantal ARROW merken, waaronder de ingeroepen merken. Sinds het eerste gebruik van haar ARROW merken in 1995 zijn de merken uitgegroeid tot een bekende radio en video music georiënteerde dienst, met vele duizenden gebruikers per week.

Kwade trouw

9. In 2014 is er tussen o.a. verzoeker en Toppot B.V. een koopovereenkomst gesloten waarin de verkoop van het merk Arrow Classic Rock is overeengekomen. In de koopovereenkomst is onder meer de volgende bepaling opgenomen:

5 Overdracht Merken

5.1 Partijen spreken expliciet af dat PAKO, Toppot en/of een (rechts)persoon waaraan de heer P.J.M. Karsten is gelieerd of een belang in heeft, geen enkel recht zullen hebben op de naam of merk "Arrow" of namen of merken waarvan het woord "Arrow" onderdeel uitmaakt, anders dan als onderdeel van de naam en het merk "Arrow Classic Rock". Voorts zullen PAKO, Toppot en/of een (rechts)persoon waaraan de heer P.J.M. Karsten is gelieerd of een belang in heeft, zich onthouden van andere activiteiten onder een naam of merk waarvan het woord "Arrow" anders dan als onderdeel van de naam of merk "Arrow Classic Rock" of "Arrow Classic Rock Radio" onderdeel uitmaakt, tenzij Mediad hiervoor haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden en waarvoor geen (financiële) vergoeding wordt gevraagd.

10. Uit de openbare gegevens in het Kamer van Koophandel register blijkt dat de heer Karsten, die in deze bepaling wordt genoemd, bestuurder is van Toppot B.V. De koopovereenkomst is ondertekend door de heer Vonk, bestuurder van verweerder. Verweerder was dus bekend met deze overeenkomst.

11. Daarnaast wordt er in een e-mail van de heer Karsten aan een derde partij, namelijk Radio Advies Bureau, door de heer Karsten aangegeven dat hij door de heer Vonk, bestuurder van verweerder, ingehuurd wordt als "een soort zaaksgelastigde". Dit bevestigt volgens verzoeker de zakelijke relatie tussen de heer Karsten en de heer Vonk.

12. Uit voorgaande stukken, die door verzoeker worden ingediend, en de stellingen van alle betrokken partijen wordt duidelijk en staat vast dat verzoeker en verweerder geen onbekenden van elkaar zijn en dat verweerder op de hoogte is van het feit dat hij geen recht heeft op het gebruik en/of de registratie van het betwiste merk, nu verzoeker hiertoe geen schriftelijke toestemming heeft gegeven. Verzoeker vraagt het Bureau daarom te concluderen dat verweerder de aanvraag om inschrijving van het betwiste merk te kwader trouw heeft ingediend.

Verwarringsgevaar

13. Als gevolg van het jarenlange intensieve gebruik van de ingeroepen merken hebben deze aan onderscheidingskracht gewonnen, wat gevolgen heeft voor de beschermingsomvang. De ingeroepen merken betreffen op geen enkele manier een verwijzing naar de onderliggende waren of diensten. Derhalve bezitten de ingeroepen merken *ab initio* onderscheidend vermogen. De ingeroepen merken genieten daarnaast, mede door het grootschalige gebruik in de markt, en de jarenlange investeringen een enorme mate van goodwill. Nu het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken is toegenomen door het gebruik heeft dit, gelet op vaste rechtspraak, tot gevolg dat van gevaar voor verwarring sneller sprake zal zijn.

14. Wat betreft de vergelijking van de tekens merkt verzoeker op dat het woordelement ARROW in de ingeroepen merken het dominante bestanddeel is. Dit bestanddeel is volledig opgenomen in het betwiste merk. Er kan daarom niet anders worden geconcludeerd dan dat de tekens visueel in hun totaalindruk in zeer hoge mate overeenstemmend zijn. Dit geldt ook voor de auditieve vergelijking.

15. Begripsmatig stemmen de tekens overeen in het Engelse woord ARROW, dat in het Nederlands 'pijl' betekent. De overige ondergeschikte woordelementen van zowel het betwiste merk als ook de ingeroepen merken zijn beschrijvend, hetzij niet onderscheidend van aard. Ook op begripsmatig vlak is verzoeker van mening dat de ingeroepen merken en het betwiste teken in hun totaalindruk in zeer hoge mate overeenstemmen.

16. De waren en diensten van het betwiste merk zijn identiek dan wel in hoge mate overeenstemmend met de waren en diensten van de ingeroepen merken. De meeste waren en diensten hebben betrekking op het opnemen, opslaan, uitzenden en afspelen van audio en video. In deze context zijn beeld en geluid vaak complementair. Radio en televisie zijn bovendien concurrerende media en daarom sterk soortgelijk. Daarnaast worden zowel beeld en geluid via radio en televisie in de praktijk zeer regelmatig door dezelfde onderneming uitgezonden. Zo bieden veel publieke en commerciële omroepen zowel radio- als televisieuitzendingen aan voor een breed publiek. Het relevante publiek is hieraan gewend en zal daarom snel verwachten dat deze waren en diensten, wanneer deze een merk dragen dat hetzelfde onderscheidende element bevat, in dit geval ARROW, van één en dezelfde onderneming afkomstig zijn, en dat de waren/diensten onderdeel uitmaken van de ARROW familie of serie van verzoeker. Bovendien is het in de huidige tijdgeest ook gebruikelijk dat radioprogramma's door middel van een camera in de studio ('live') via televisie of op Internet te volgen zijn, waardoor verschillende media elkaar steeds meer overlappen.

17. Verzoeker concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau derhalve om de onderhavige doorhalingsactie toe te wijzen met verwijzing van verweerder in de kosten.

B. Argumenten verweerder

18. Verweerder merkt allereerst op dat het betwiste merk, dat op 9 augustus 2018 werd aangevraagd, pas op 28 oktober 2021 officieel werd ingeschreven omdat Ossendrijver Holding B.V. (enig aandeelhouder en bestuurder is Michael Ossendrijver; en tevens zoon van A.J. Ossendrijver, de bestuurder van verzoeker) binnen de oppositietermijn oppositie had ingesteld. Hoewel de oppositieprocedure destijds is geïnitieerd door een andere juridische entiteit, was verzoeker destijds wel degelijk op de hoogte van de merkaanvraag ARROW.NL en de oppositieprocedure, omdat A.J. Ossendrijver (bestuurder van verzoeker) (vrijwel) alle correspondentie voert (en heeft gevoerd) ten behoeve van Ossendrijver Holding B.V. op dit dossier. Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat het destijds dus een bewuste keuze is geweest van verzoeker om geen oppositie te starten, wat ook niet vreemd is gelet op de gemaakte afspraken tussen de verschillende partijen hieromtrent.

19. Vervolgens is er gedurende de cooling off periode diverse malen op gezamenlijk verzoek van Ossendrijver Holding B.V. en verweerder 'uitstel' aangevraagd, omdat voornoemde partijen een schikking met elkaar probeerden te treffen over het gebruik van de naam en het merk ARROW.NL. Verweerder en Ossendrijver Holding B.V. (vertegenwoordigd door A.J. Ossendrijver) hebben uiteindelijk in de (verlengde) cooling off periode geen overeenstemming met elkaar kunnen bereiken. De oppositie werd vervolgens afgesloten omdat het Bureau geen betaling van de resterende oppositietaksen van Ossendrijver Holding B.V. heeft ontvangen. Het Bureau heeft derhalve de oppositie buiten behandeling gelaten, waardoor er geen inhoudelijke behandeling van de oppositie heeft plaatsgevonden, aldus verweerder.

20. Verweerder licht toe dat er sprake is van een geschil dat enige toelichting behoeft met betrekking tot de achterliggende verbintenisrechtelijke situatie die niet geschikt is voor een doorhalingsprocedure. Na een faillissement van Flux Media Factory B.V. die radiozender 'Arrow Classic Rock' exploiteerde, is er in 2014 een koopovereenkomst gesloten tussen enerzijds verzoeker en een aantal andere partijen en anderzijds Toppot B.V. Onderdeel van die overeenkomst was een overdracht van verschillende ARROW merken en domeinnaamregistraties. De aan Toppot B.V. overgedragen merken en domeinnamen inclusief de toegekende rechten daaromtrent zijn vervolgens in 2 tranches (in 2016 en 2018) voor een substantieel bedrag overgedragen aan verweerder. Hierdoor zijn zowel verzoeker als verweerder beiden eigenaar van meerdere merkregistraties en aanvragen voor merken met het bestanddeel ARROW. Verweerder beschikt ook over 'oudere' merkrechten zoals de ARROW CLASSIC ROCK merken uit 1998 en 2010 (inschrijvingsnummers 613571 en 890061), waardoor de doorhalingsactie van verzoeker voor afwijzing gereed ligt.

21. Het feit dat er nu een doorhalingsactie wordt gestart door verzoeker waarvan de heer A.J. Ossendrijver beweerdelijk 100% eigenaar is, is dan ook onbegrijpelijk, omdat Mediad / Ossendrijver zelf de keuze heeft gemaakt om afstand te doen c.q. toestemming te geven voor het gebruik van een deel van zijn merken, domeinnamen en handelsnamen in ruil voor een forse financiële vergoeding, waaronder ook de domeinnaam en de handelsnaam ARROW.NL, aldus verweerder.

22. Verzoeker heeft geen enkel recht noch belang bij het betwiste merk waartegen hij zich verzet. Als verzoeker deze naam (domeinnaam) had willen behouden dan had hij deze naam in 2014 niet dienen over te dragen en in eigen portefeuille dienen te houden, maar dat heeft hij niet gedaan. Het is dan ook zeer onbillijk en tevens onrechtmatig – ex. artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek – dat verzoeker de domeinnaam en handelsnaam ARROW.NL heeft verkocht (en overgedragen) en zich nu op het standpunt stelt dat ondanks voornoemde overdracht verweerder de (handels/merk)naam ARROW.NL niet mag gebruiken in het economische verkeer op grond van haar oudere vermeende ingeroepen merken.

23. Vanaf 2016 – de periode waarin verweerder de juridische eigenaar werd van de diverse merken en domeinnamen van Toppot B.V. – heeft verweerder veel geïnvesteerd in de naamsbekendheid van haar merknamen ARROW.NL, ARROW CLASSIC ROCK, ARROW CLASSIC RADIO, ARROW CLASSIC ROCK 500, ARROW CLASSIC ROCK 501 enz. ter aanduiding van onder andere diverse radiozenders, radioprogramma's, audio- en video streams en/of podcasts met een aanbod van vooral klassieke rockmuziek, zodat het merk de consument in staat stelt de waren en diensten van verweerder te kunnen onderscheiden van soortgelijke waren of diensten van een andere herkomst. Het staat verweerder dan ook vrij om ten behoeve van haar bedrijfsvoering en continuïteit van diverse radioprogramma's tevens haar domeinnaam ARROW.NL als Benelux merknaam te registreren. Voorts is verweerder juridisch (verbintenisrechtelijk) niet gebonden aan de overeengekomen verplichtingen tussen verzoeker en Toppot B.V.

24. Evenmin volgt uit de e-mail van 6 februari 2004 waarnaar verzoeker verwijst (zie hiervoor onder 11) dat er sprake is van gelieerdheid. De heer Karstens handelde in eigen belang ten behoeve van Toppot B.V. Het beroep op een depot te kwader trouw snijdt geen hout. Voor zover het Bureau meent dat verweerder wel gebonden zou zijn aan de gemaakte verplichtingen waaraan verzoeker refereert dan geldt dat er feitelijk toestemming is gegeven doordat destijds de domeinnaam en handelsnaam ARROW.NL zijn overgedragen voor een substantieel bedrag en partijen die overeenkomst hebben ondertekend. Bovendien geldt dat het Bureau niet de bevoegdheid heeft om een tussen partijen gesloten overeenkomst uit te leggen en geschillen daarover te beslechten.

25. Verweerder wijst er verder op dat de omvang van de rechtsbescherming die verzoeker meent te hebben met betrekking tot het teken ARROW van invloed is op de beoordeling van de vraag of er sprake is van een depot te kwader trouw. Zo heeft verzoeker bijvoorbeeld niet aangetoond dat de beschrijvende naam ARROW, hetgeen een acroniem is voor 'All Rock and Roll Oldies', onderscheidend vermogen heeft verkregen door het vermeende eerdere gebruik van verzoeker. De beschermingsomvang van voornoemd teken is derhalve beperkt. Een van de uitgangspunten is immers dat beschrijvende benamingen niet kunnen worden gemonopoliseerd.

26. Nu verzoeker onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat doorhaling in dit geval gerechtvaardigd zou zijn kan uw Bureau niet tot de conclusie komen dat er sprake is van kwade trouw. Bovendien beschikt verweerder over oudere merkrechten, waardoor het beroep op doorhaling niet opgaat.

Geen verwarringsgevaar

27. Verweerder betwist dat de ingeroepen merken *ab initio* onderscheidend vermogen voor alle waren en diensten bezitten. Verweerder betwist ook dat het dominante bestanddeel van de ingeroepen merken niet beschrijvend zou zijn. Ervan uitgaande dat verzoeker met het meest dominante bestanddeel doelt op het woord ARROW geldt dat dit een acroniem is voor 'All Rock and Roll Oldies'. Dit is beschrijvend voor de betrokken waren en diensten. Tevens heeft het ingeroepen merk Arrow Bluesbox een sterke (beschrijvende) relatie met Rock en Roll en verwijst het naar het genre Blues Rock.

28. Wat betreft de visuele vergelijking van de merken wijst verweerder erop dat de merken weliswaar een aantal letters gemeenschappelijk hebben, maar dat de visuele overeenstemming als gevolg daarvan tenietgedaan wordt door de geheel verschillende toevoeging van letters en woorden. Bovendien is het betwiste merk kort in vergelijking met meerdere woorden bij de ingeroepen merken, waardoor een gering verschil en/of toevoeging snel zal worden opgemerkt door het in aanmerking komende professionele publiek. De merken stemmen derhalve visueel in beperkte mate overeen. Het relevante publiek van de merkregistratie ARROW.NL zal het Engelse woord ARROW opvatten als de Nederlandse betekenis 'pijl' en 'nl' opvatten als een verwijzing naar de 'nl' (Nederlandse) domeinnaamextensie. Hierdoor wordt een

eventuele visuele vereenzelviging tussen de ingeroepen merken en het betwiste merk volledig weggenomen. Auditief stemmen de merken volgens verweerder in beperkte mate overeen.

29. Verweerder betwist dat de merken allemaal zouden verwijzen naar het Nederlandse woord 'pijl'. Verzoeker verwijst met het teken ARROW immers naar het acroniem 'All Rock and Roll Oldies', hetgeen ook zo door het publiek zal worden opgevat, terwijl verweerder juist verwijst naar het Engelse woord 'pijl' hetgeen onderscheidend en niet beschrijvend is voor het betwiste merk. Er is dus sprake van een begripsmatig verschil. Het betwiste merk ARROW.NL heeft voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis die het publiek onmiddellijk begrijpt, te weten dat ARROW 'pijl' betekent en .NL verwijst naar de domeinnaamextensie van Nederland. Op grond van de neutralisatieleer worden daarom eventuele visuele en auditieve overeenkomsten geneutraliseerd door de semantische verschillen tussen de ingeroepen merken en het betwiste merk. Hierdoor stemmen de ingeroepen merken en het betwiste merk niet althans onvoldoende overeen om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden. Het Bureau dient de vergelijking van de waren en diensten om die reden achterwege te laten, aldus verweerder.

30. Volledigheidshalve merkt verweerder ten aanzien van de vergelijking van de waren en diensten op dat slechts een deel van de waren en diensten identiek dan wel overeenstemmend is. De doorhaling zou derhalve alleen voor een deel van de waren en diensten kunnen worden toegewezen. Verweerder betwist verder dat de ingeroepen merken aan onderscheidend vermogen hebben gewonnen. Het is juist verweerder die met zijn ARROW merken bekendheid heeft verworven in de Benelux en niet andersom.

31. Verweerder komt tot de conclusie dat op basis van alle relevante omstandigheden van het geval in onderhavige kwestie geen sprake is van verwarringsgevaar, omdat de neutralisatieleer van toepassing is en niet is voldaan aan het constitutievereiste 'overeenstemming' waardoor fase 2 (zoals bedoeld in het Equivalenza-arrest) niet meer doorlopen hoeft te worden. Kwade trouw is aan de zijde van verweerder niet aanwezig en is ook niet komen vast te staan. Het verzoek om doorhaling dient daarom volgens verweerder te worden afgewezen met veroordeling van verzoeker in de kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A.1 Omvang van de procedure

32. Verzoeker heeft zijn vordering bij indiening gebaseerd op 3 gronden (zie hiervoor onder 1). Bij het indienen van zijn argumenten heeft verzoeker zich beperkt tot een toelichting van de ingeroepen gronden 1 en 2. De procedure is daarom tot deze twee gronden beperkt.

33. Om redenen van proceseconomie zal het Bureau hierna eerst de ingeroepen grond 2 op basis van ingeroepen merk 2 beoordelen.

A.2 Verwarringsgevaar

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

35. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of 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.”¹

36. 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.²

37. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (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 tekens 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.³

Vergelijking van de merken

38. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

39. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁵ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.⁶

40. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

41. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Ingeroepen merk:	Betwiste merk:
-------------------------	-----------------------

¹ 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.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁶ Gerech EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

ARROW.TV	ARROW.NL
----------	----------

Visuele vergelijking

42. Het ingeroepen merk 2 is een zuiver woordmerk bestaande uit zeven letters met na de vijfde letter een punt: ARROW.TV.

43. Het betwiste merk is eveneens een zuiver woordmerk en bestaat ook uit zeven letters met na de vijfde letter een punt: ARROW.NL.

44. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken.⁷ In het ingeroepen merk 2 is het eerste onderdeel ARROW naar het oordeel van het Bureau dominant. Het onderdeel .TV zal door het publiek worden opgevat als een domeinnaamextensie. Ook in het betwiste merk is het eerste onderdeel ARROW dominant. Het onderdeel .NL zal worden opgevat als een Nederlandse domeinnaamextensie.

45. De merken delen het dominante element ARROW. Daarnaast bevatten de merken allebei een domeinnaamextensie. De extensie is echter verschillend.

46. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de merken visueel in sterke mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

47. Het ingeroepen merk 2 bestaat uit vier lettergrepen: AR-ROW-PUNT-NL. Het betwiste merk bestaat ook uit vier lettergrepen: AR-ROW-PUNT-TV. De uitspraak van de merken is dus qua ritme identiek.

48. Bij de uitspraak zal in beide merken de nadruk liggen op het dominante, eerste element ARROW. Ook hier geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken.⁸ Alleen de uitspraak van de laatste lettergreep verschilt.

49. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de merken auditief in sterke mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

50. Partijen verschillen van mening over hoe de betrokken merken door het relevante publiek zullen worden opgevat. Naar oordeel van het Bureau zal het publiek in beide merken een verwijzing zien naar het bij dit publiek bekende Engelse woord ARROW dat 'pijl' betekent. Daarnaast zal het relevante Benelux publiek naar het oordeel van het Bureau in beide merken een domeinnaamextensie herkennen.

51. Het Bureau is er niet van overtuigd dat het publiek in het ingeroepen merk 2 een verwijzing zal zien naar het acroniem 'All Rock and Roll Oldies', zoals verweerder stelt (zie hiervoor onder 27 en 29).⁹ Verweerder heeft ook niet aangetoond dat een aanzienlijk deel van het publiek deze betekenis in het ingeroepen merk 2 zal herkennen. Dat verzoeker met het teken ARROW mogelijk de bedoeling heeft om

⁷ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

⁸ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

⁹ Vgl. BBIE 29 november 2022, no. 2014583, punt 44 (Arrow Rock TV/ARROW).

te verwijzen naar het acroniem 'All Rock and Roll Oldies', zoals verweerder stelt (zie hiervoor onder 29), is niet van belang. Het gaat erom hoe het teken door het relevante publiek wordt opgevat.

52. Gelet op het voorgaande zijn de betrokken merken naar het oordeel van het Bureau in sterke mate begripsmatig overeenstemmend.

Conclusie

53. De merken zijn visueel, auditief en begripsmatig in sterke mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

54. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹⁰

55. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹¹

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

Vordering tot doorhaling gebaseerd op:	Vordering tot doorhaling gericht tegen:
Kl 9 Beeld- en/of geluidsdragers met muziek; computerprogramma's voor het (rechtstreeks) verzenden of downloaden van muziek, films, televisieprogramma's, multimedia, audioboeken en spellen; digitale gegevensdragers met muziek, televisieprogramma's, multimedia, audioboeken en spellen; elektronische en digitale publicaties gericht op muziek en entertainment; zonnebrillen; geregistreerde (muziek)programma's voor televisie, computers, telefoons, tablets en computerprogramma's (software); spelcomputers; computerspellen [software]; software voor gebruik bij de levering, distributie en verzending van geluids-, video-, tekst- en multimedia-inhoud op het gebied van digitale muziek en ontspanning; software voor het mogelijk maken van het overbrengen, opslaan, delen, verzamelen, monteren, organiseren en wijzigen van geluid, beeld, berichten, afbeeldingen en andere gegevens voor gebruik bij sociaal netwerken, online babbelen en interactieve spellen, voor het creëren van	Kl 9 Elektronische en digitale publicaties op het gebied van muziek, downloadbaar of op dragers; downloadbare muziek-en filmbestanden.

¹⁰ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹¹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>databases voor sociale netwerken en voor beheer van databases van sociale netwerken.</p>	
<p>KI 38 Uitzenden van radio- en televisieprogramma's; overbrengen van tekst, geluid en/of beeld via satelliet, ether, telefonie, kabel, internet en streaming; persagentschappen; nieuwsdiensten; voornoemde diensten al dan niet te verlenen via televisie, teletekst, internet of andere (elektronische) netwerken; SMS- en andere interactieve telecommunicatiediensten; verschaffen van toegang tot spellen en audiovisuele diensten via Internet of andere (elektronische of digitale) netwerken, alle voornoemde diensten uitsluitend betrekking hebbend op audio en video.</p>	<p>KI 38 Telecommunicatiediensten, waaronder het overbrengen van geluid en beeld; radio- en televisie-uitzending; streamen van audio- en videomateriaal op internet; informatie, voorlichting en advisering met betrekking tot voornoemde diensten.</p>
<p>KI 41 Ontspanning; culturele activiteiten; samenstellen, produceren en regisseren van televisie-, audiovisuele, muziek-, amusements- en theaterprogramma's; produceren van films en videofilms; organisatie van sportieve, culturele, muzikale en educatieve evenementen en manifestaties; organisatie van beurzen, festivals en tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; het verstrekken van informatie op het gebied van showbusiness, entertainment, televisieprogramma's, speelfilms, cultuur, educatie, ontspanning en sport [inhoud]; film- en videofilmverhuur; verhuur van audio- en videoprogramma's of -producties; publiceren, uitlenen, uitgeven en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, gidsen, programmabladen en andere publicaties; diensten van een uitgeverij; voornoemde diensten al dan niet te verlenen via televisie, teletekst, internet of andere (elektronische) netwerken; het maken van foto-film- en videoreportages; fotografie; diensten van redactie bureaus (niet voor publicitaire doeleinden), alle voornoemde diensten uitsluitend betrekking hebbend op audio en video; sportieve activiteiten; verhuur van toneeldecors; loterijen.</p>	<p>KI 41 Ontspanning; amusement; entertainment; samenstellen, produceren en regisseren van radio-, televisie-, audiovisuele, muziek-, amusements- en theaterprogramma's; diensten van een (muziek)uitgeverij, waaronder verschaffing van rechtstreeks in werkelijke tijd verzonden of te downloaden muziek, film en spellen aan onlinegebruikers via een communicatienetwerk (ontspanning); publiceren en uitgeven van nieuwsbrieven, boeken, kranten, tijdschriften, brochures, hitlijsten en andere geschriften en drukwerken op het gebied van muziek en amusement; culturele activiteiten; organiseren en houden van festivals en concerten; informatie, voorlichting en advisering met betrekking tot voornoemde diensten.</p>

Klasse 9

57. De waren in klasse 9 van het betwiste merk vallen onder de algemene noemers "*elektronische en digitale publicaties gericht op muziek en entertainment*" en "*Beeld- en/of geluidsdragers met muziek*"

waarvoor het ingeroepen merk 2 in klasse 9 is ingeschreven. Downloadbare bestanden zijn ook digitale publicaties. De waren worden daarom geacht identiek te zijn.¹²

Klasse 38

58. De diensten "*Telecommunicatiediensten, waaronder het overbrengen van geluid en beeld*" in klasse 38 van het betwiste merk vallen onder de algemene noemer "*SMS- en andere interactieve telecommunicatiediensten*" waarvoor het ingeroepen merk 2 in klasse 38 is ingeschreven en worden daarom ook geacht identiek te zijn.¹³

59. De diensten "*radio- en televisie-uitzending*" in klasse 38 van het betwiste merk zijn identiek aan de diensten "*Uitzenden van radio- en televisieprogramma's*" in klasse 38 van ingeroepen merk 2.

60. De diensten "*streamen van audio- en videomateriaal op internet*" in klasse 38 van het betwiste merk behoren tot de meer algemene categorie "*overbrengen van tekst, geluid en/of beeld via satelliet, ether, telefonie, kabel, internet en streaming*" waarvoor het ingeroepen merk 2 in klasse 38 is ingeschreven. Ook deze diensten worden daarom geacht identiek te zijn.¹⁴

61. De "*informatie, voorlichting en advisering met betrekking tot voornoemde diensten*" in klasse 38 van het betwiste merk zijn verder overeenstemmend met de diensten "*het verstrekken van informatie op het gebied van showbusiness, entertainment, televisieprogramma's, speelfilms, cultuur, educatie, ontspanning en sport [inhoud]; film- en videofilmverhuur*" waarvoor het ingeroepen merk 2 is ingeschreven in klasse 41. Daarnaast hangen deze betwiste diensten in klasse 38 nauw samen met de diensten in klasse 38 van het ingeroepen merk 2 waardoor ze ook daaraan overeenstemmend zijn.

Klasse 41

62. De diensten "*Ontspanning; samenstellen, produceren en regisseren van radio-, televisie-, audiovisuele, muziek-, amusements- en theaterprogramma's*" en "*culturele activiteiten*" in klasse 41 van het betwiste merk komen *expressis verbis* voor in klasse 41 van ingeroepen merk 2 en zijn daarom identiek.

63. De diensten "*amusement; entertainment*" in klasse 41 van het betwiste merk zijn diensten waarmee men zich vermaakt, dan wel kan ontspannen. Deze diensten vallen dan ook onder de dienst "*Ontspanning*" in klasse 41 van het ingeroepen merk 2 en zijn derhalve identiek.¹⁵

64. De diensten "*organiseren en houden van festivals en concerten*" in klasse 41 van het betwiste merk zijn identiek aan de diensten "*organisatie van beurzen, festivals en tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; organisatie van sportieve, culturele, muzikale en educatieve evenementen en manifestaties*" in klasse 41 van ingeroepen merk 2. Deze diensten vallen immers onder diensten van ingeroepen merk 2.¹⁶

65. De "*diensten van een (muziek)uitgeverij, waaronder verschaffing van rechtstreeks in werkelijke tijd verzonden of te downloaden muziek, film en spellen aan onlinegebruikers via een communicatienetwerk*"

¹² Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 en de daar genoemde rechtspraak (Labello).

¹³ Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 en de daar genoemde rechtspraak (Labello).

¹⁴ Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 en de daar genoemde rechtspraak (Labello).

¹⁵ Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 en de daar genoemde rechtspraak (Labello).

¹⁶ Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 en de daar genoemde rechtspraak (Labello).

(ontspanning);” van het betwiste merk zijn identiek aan “*diensten van een uitgeverij; ontspanning*” van ingeroepen merk 2. De diensten van ingeroepen merk 2 omvatten immers de diensten van het betwiste merk.¹⁷

66. De diensten “*publiceren en uitgeven van nieuwsbrieven, boeken, kranten, tijdschriften, brochures, hitlijsten en andere geschriften en drukwerken op het gebied van muziek en amusement*” in klasse 41 van het betwiste merk vallen binnen de ruimere categorie diensten “*publiceren, uitlenen, uitgeven en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, gidsen, programmabladen en andere publicaties*” in klasse 41 van ingeroepen merk 2 en zijn derhalve identiek.¹⁸

67. De diensten “*informatie, voorlichting en advisering met betrekking tot voornoemde diensten*” in klasse 41 van het betwiste teken zijn overeenstemmend met “*het verstrekken van informatie op het gebied van showbusiness, entertainment, televisieprogramma's, speelfilms, cultuur, educatie, ontspanning en sport [inhoud]*” waarvoor ingeroepen merk 2 is ingeschreven in klasse 41.

Conclusie

68. De waren en diensten van het betwiste merk zijn deels identiek aan en deels overeenstemmend met de waren en diensten van het ingeroepen merk 2.

A.3 Globale beoordeling

69. 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.¹⁹ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal aandachtsniveau van het relevante publiek. De betrokken waren en diensten zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek waarvan niet kan worden gesteld dat het aandachtsniveau zal afwijken van de gemiddelde consument. Verweerder heeft wel gesteld dat er sprake zou zijn van een professioneel publiek (zie hiervoor onder 28) maar heeft dit niet verder toegelicht.

70. 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.²⁰ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk 2 nu het geen kenmerken van de betrokken waren en diensten beschrijft. Het betoog van verweerder dat ARROW beschrijvend zou zijn omdat het een acroniem is voor ‘All Rock and Roll Oldies’ volgt het Bureau niet (zie ook hiervoor onder 51). Ook de stelling van verzoeker dat het ingeroepen merk 2 een verhoogd onderscheidend vermogen zou hebben verkregen (zie hiervoor onder 13) wordt niet gevolgd. Verzoeker heeft dit namelijk niet aangetoond.

71. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de

¹⁷ Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 en de daar genoemde rechtspraak (Labello).

¹⁸ Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 en de daar genoemde rechtspraak (Labello).

¹⁹ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

²⁰ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

betrokken 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 tekens, en omgekeerd.²¹

72. In dit geval is er sprake van een sterke mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek en deels overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk 2 aangeduide waren en diensten en die waarop het betwiste merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Overige factoren

73. Verweerder heeft betwist dat de ingeroepen merken *ab initio* onderscheidend vermogen hebben voor alle waren en diensten (zie hiervoor onder 27). Het Bureau wijst er in dit verband op dat het in een doorhalingsprocedure dient uit te gaan van de geldigheid van de ingeroepen merken.

74. Verweerder heeft verder een beroep gedaan op de neutralisatieleer (zie hiervoor onder 29 en 31). Deze leer kan in dit geval echter niet worden toegepast. Zoals hiervoor onder 50-52 toegelicht, is er naar het oordeel van het Bureau namelijk geen sprake van een begripsmatig verschil tussen de merken, maar juist van een sterke mate van begripsmatige overeenstemming.

75. Verweerder heeft er ook op gewezen dat hij oudere merkrechten heeft dan verzoeker (zie hiervoor onder 20 en 26). Eventuele oudere (merk)rechten van verweerder spelen in het kader van de beoordeling van ingeroepen grond 2 echter geen rol.

76. Voor zover verweerder een beroep wenst te doen op artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (zie hiervoor onder 22) wijst het Bureau erop dat het niet tot zijn taken en bevoegdheden behoort daarover uitspraak te doen.

B. Conclusie

77. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de betrokken waren en diensten.

78. Nu de vordering wordt toegewezen op de ingeroepen grond 2 op basis van ingeroepen merk 2 (verwarringsgevaar met het oudere merk ARROW.TV), komt het Bureau niet toe aan een beoordeling van ingeroepen grond 1 (kwade trouw) en van de andere ingeroepen merken.²²

²¹ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

²² Zie art. 1.31 lid 1 sub i UR.

IV. BESLUIT

79. De vordering tot doorhaling met nummer 3000398 wordt toegewezen.

80. Benelux inschrijving 1038091 wordt doorgehaald voor alle waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

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

Den Haag, 28 maart 2023



Marjolein Bronneman
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Tineke Van Hoey

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaat