



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000578
van 27 november 2023

Verzoeker: **Gerrit Vossers h.o.d.n. Meteo Gelderland**
Lichtenberg 6
7064 LH Silvolde
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

tegen

Verweerder: **Agripers B.V.**
Agro Business Park 1
6708 PV Wageningen
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: **Benelux merk 1417342**

POAH!

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 april 2023 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 betwiste merk te kwader trouw is ingediend.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen het op 20 mei 2020 aangevraagde en op 25 augustus 2020 ingeschreven woordmerk POAH! (Benelux inschrijving 1417342) voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41.

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

- Klasse 9: Elektronische publicaties.
- Klasse 16: Drukwerken, tijdschriften, boeken, kalenders, kranten, nieuwsbrieven, periodieken, brochures, folders, gedrukte publicaties, gedrukte materialen voor reclame en promotie; stickers; foto's.
- Klasse 41: Opvoeding; trainingen (onderwijs) en opleidingen; ontspanning; publiceren en uitgeven van publicaties, waaronder boeken, kranten, tijdschriften en andere dergelijke werken, ook in elektronische vorm; verspreiden van publicaties (niet publicitair); sportieve, recreatieve en culturele activiteiten en evenementen die met behulp van computers, online, in digitale of andere vorm worden aangeboden; het met behulp van computers verschaffen van on-line informatie op het gebied van agrarisch nieuws; het schrijven en publiceren van artikels anders dan voor publicitaire doeleinden in een online tijdschrift of nieuwsbrief; produceren en verhuren van televisieprogramma's, games, videofilms en andere films.

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 10 mei 2023. 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 2 augustus 2023.

II. ARGUMENTEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verzoeker

6. Verzoeker is een weerman en boer uit de Achterhoek en biedt al een aantal jaren het weerbericht op lokaal niveau aan onder de naam 'Gerrits Weerpraot' via regionale televisie en het online platform van regionale krant De Stentor.

7. Tijdens de uitzending van het weerbericht van 3 juli 2013 reden er twee trekkers van het merk John Deere voorbij, waarna verzoeker enthousiast 'POAH! DAS MIEN MERK' riep. Dit fragment ging viraal en zowel de uitspraken 'POAH! DAS MIEN MERK' en 'POAH!' als verzoeker zelf werden zeer bekend. Dit blijkt volgens verzoeker onder meer uit twee filmpjes op YouTube met respectievelijk 644.000 weergaven en 446.000 weergaven. Verzoeker heeft naar aanleiding van dit fragment verschillende media-optredens gehad en heeft deze nog steeds in de vorm van onder meer interviews en tv-uitzendingen. Verzoeker geeft daarbij een overzicht van dertien media-optredens. Ook bestaan er verschillende liedjes die gebaseerd zijn op verzoeker, de uitspraken 'POAH!' en 'POAH! DAS MIEN MERK' en de John Deere-trekkers. Volgens verzoeker staat onomstotelijk vast dat deze uitspraken door verzoeker in het leven zijn geroepen en door verzoeker grote bekendheid hebben gegenereerd.

8. Verzoeker gebruikt de uitspraken al sinds 2016 commercieel en niet alleen in de vorm van het geven van media-optredens. De domeinnaam www.poah.nl heeft verzoeker ter promotie van de 'John Deere fandag met Gerrit Vossers' geregistreerd. In dit verband legt verzoeker een screenshot over van de website op 10 juni 2016 waarbij je verzoeker ziet afgebeeld met een tekstwolkje met daarin 'POAH!' en een flyer van de 'John Deere fandag met Gerrit Vossers' met daarop de vermelding van de domeinnaam www.poah.nl. Ook zijn er afbeeldingen overgelegd van klompen en T-shirts met de kreet POAH! in een stand op die dag. Verzoeker werd meermaals gevraagd of hij ook kon beginnen met de verkoop van zijn merchandise online. Om deze reden is www.poah.nl sinds 1 oktober 2021 veranderd in een officiële webshop.

9. Toen verzoeker zijn domeinnaam www.poah.nl ook wilde registreren als gebruikersnaam op Instagram en Facebook kwam verzoeker erachter dat Nieuwe Oogst, een platform dat wordt uitgeven door verweerder, deze naam al gebruikt voor beide social media. Op de website van Nieuwe Oogst wordt rechtsboven verwezen naar hun zogeheten POAH-shop met als domeinnaam www.poahshop.nl. Via deze webshop verkopen ze, net zoals verzoeker, onder meer stickers en kleding (klassen 16 en 25). Verder worden er eveneens artikelen en filmpjes gepost onder de naam POAH! (klassen 9, 16 en 41), onder meer over trekkers.

10. Verzoeker heeft op 16 augustus 2022 de Benelux merkaanvragen POAH! en POAH! DAS MIEN MERK ingediend. Het merk POAH! is ingeschreven voor waren en diensten in klassen 6, 21, 25 en 35. Verweerder heeft oppositie ingesteld tegen de merkaanvraag POAH! DAS MIEN MERK voor wat betreft de waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41. Er is lang geprobeerd een minnelijke schikking te bereiken, maar dat is niet gelukt.

11. Verzoeker licht vervolgens toe dat er sprake is van kwade trouw aan de kant van verweerder. Verweerder wist of behoorde te weten dat verzoeker eerder was met het gebruik van de kreten 'POAH!' en 'POAH! DAS MIEN MERK'. Dat verweerder dit daadwerkelijk wist blijkt uit een artikel en filmpje dat op het platform van verweerder is geplaatst. Ook heeft er al verwarring plaatsgevonden tussen de beide POAH!'s, onder andere op de Agro Techniek Holland beurs. Het is volgens verzoeker zonneklaar dat verweerder de intentie heeft gehad commercieel voordeel te slaan uit de bekendheid van de merken van verzoeker. Mede vanwege het gegeven dat verzoeker een boer is en dus in dezelfde sector actief is als verweerder zag verweerder overduidelijk een mogelijkheid hier een commercieel voordeel te behalen. Door het opzetten van een videoserie en het openen van een webshop onder de naam POAH maakt verweerder volgens verzoeker op parasiterende wijze gebruik van het merk van verzoeker. Verweerder tracht daarnaast door het instellen van oppositie tegen een merkinschrijving van verzoeker te verhinderen dat verzoeker een merkregistratie kan verwerven voor zijn eigen bekende uitspraak en deze vrijelijk kan gebruiken als onderscheidingsteken voor diens waren en diensten. Hiermee verhindert verweerder verzoeker namelijk om toegang tot (een deel van) de markt te verkrijgen. Verzoeker kan bijvoorbeeld niet beginnen met de verkoop via bol.com of Amazon.

12. Verzoeker concludeert dat overduidelijk is dat de aanvraag van het betwiste merk te kwader trouw is geschied. Verzoeker verzoekt derhalve om doorhaling van de registratie POAH! met depotnummer 1417342 op grond van kwade trouw.

B. Reactie van verweerder

13. Na een weergave van het juridisch kader, stelt verweerder voorop dat de kreet 'poah' dialect is in de Achterhoek met als betekenis 'wat mooi'. Verweerder legt bijlagen over waaruit blijkt dat de kreet veelvuldig wordt gebruikt voor en na 2013.

14. De kreet en vooral verzoeker zelf kregen landelijke bekendheid toen verzoeker in een filmpje uit 2013 de kreet uitsprak 'POAH! DAS MIEN MERK' toen er een John Deere trekker voorbijreed.

15. Verweerder is een multimediabedrijf en geeft onder meer bladen uit en voert websites gericht op de agrarische sector. In 2020 heeft zij voor haar nieuwe online tractorrubriek de benaming POAH! gekozen. Deze naam verwijst naar het plaatselijk dialect en ook de betekenis sloot mooi aan op de tractorrubriek die verweerder voor ogen had.

16. Verzoeker heeft in 2022 twee merkaanvragen ingediend, POAH! en POAH! DAS MIEN MERK. Tegen een van deze aanvragen heeft verweerder een oppositie ingediend. De omschrijving van het merk POAH! DAS MIEN MERK omvatte namelijk producten en diensten die identiek dan wel soortgelijk zijn aan het merk van verweerder.

17. Partijen hebben geprobeerd om tot een schikking te komen. Het is namelijk voor verweerder geenszins de bedoeling om verzoeker te blokkeren in zijn streven om het merk POAH! DAS MIEN MERK te gebruiken voor producten, alleen niet voor de producten en diensten waarvoor verweerder het gebruikt. Dit zou immers tot verwarring kunnen leiden. De onderhandeling heeft er echter niet toe geleid dat er een schikking is getroffen.

18. Volgens verweerder is de stelling van verzoeker dat verzoeker het woord 'poah' in het leven heeft geroepen onjuist. 'POAH' is een kreet uit het Achterhoekse dialect. 'POAH' is dus geen fantasiewoord verzonnen door verzoeker, maar een bestaande kreet. Als bijlage legt verweerder bewijzen over van het divers gebruik van de kreet 'POAH'. Ook beantwoordt ChatGPT de vraag 'waar komt 'POAH' vandaan en wat betekent het' met de uitleg dat 'POAH' een typisch Achterhoekse dialectwoord is. Nu ChatGPT zoals bekend, een taalkundig model is dat zijn informatie haalt uit duizenden bronnen, is dit overtuigend bewijs dat 'POAH' dialect is.

19. Het woord 'POAH' bestond dus al jaren voordat de aanvraag werd verricht en voordat verzoeker dit woord gebruikte in zijn filmpje. Verzoeker heeft gedurende al die jaren de benaming niet commercieel gebruikt. Sterker nog, de kreet 'POAH! DAS MIEN MERK' is gemeengoed geworden en wordt door diverse partijen op allerlei producten gebruikt. Verweerder legt in dit verband ook bewijzen over. Verder wijst verweerder erop dat verzoeker in 2021 heeft toegegeven zelf spijt te hebben dat hij het zelf niet commercieel heeft uitgevent. Pas in 2022 heeft verzoeker een webshop gelanceerd.

20. Verweerder benadrukt dat er ten tijde van de merkaanvraag in 2020 geen voorgebruik was van het merk POAH!. Er was tot 2022 geen enkel gebruik van de naam POAH! of POAH! DAS MIEN MERK als merk ter onderscheiding van producten of diensten. De bewijzen die verzoeker heeft ingediend laten zien dat partijen graag met verzoeker willen samenwerken voor een media-optreden. Een media-optreden is echter nog geen merkgebruik en al is dat merkgebruik, dan betreft dit nog geen gebruik van het merk

POAH! of POAH! DAS MIEN MERK voor waren en diensten maar van naam van de persoon, de heer G. Vossers. Door afwezigheid van voorgebruik is er ook geen sprake van kwade trouw.

21. Volgens verweerder staat het een ieder vrij om een bestaande kreet / taal te gebruiken als merk en derhalve in te dienen als merk, mits de kreet uiteraard onderscheidend vermogen heeft en aan de andere eisen voldoet die de wet stelt aan een merk. Het kiezen voor het woord POAH! als merk is derhalve niet onrechtmatig en kan derhalve ook niet worden gezien als een depot te kwader trouw.

22. Volgens verweerder heeft verzoeker ook geen enkel bewijs geleverd waaruit zou blijken dat verweerder verzoeker verhindert de markt te betreden. Dit bewijs is er ook niet. Overigens ziet verweerder ook niet in waarom verzoeker niet zou kunnen beginnen met verkopen van zijn merchandise. Dit heeft immers niets te maken met een website met een tractorrubriek.

23. Verweerder concludeert dat er van een depot te kwader trouw geen sprake is en verzoekt de doorhaling af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Kwade trouw – juridisch kader

24. 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.¹

25. Het BVIE, noch Merkenrichtlijn 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 de Merkenrichtlijn.²

26. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) heeft geoordeeld 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.³

27. Het HvJEU heeft verder verduidelijkt dat sprake is van kwade trouw wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een merk de aanvraag tot inschrijving niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder te viseren – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding.⁴

28. Bij de beoordeling of er sprake is van kwade trouw van de aanvrager van het merk in de zin van artikel 2.2bis, lid 2 BVIE moet volgens het HvJEU rekening worden gehouden met alle relevante factoren

¹ HvJEU 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, punt 35 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli).

² HvJEU 27 juni 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435, punt 25 (Malaysia Dairy).

³ HvJEU 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, punt 74 en de daar genoemde rechtspraak (Sky/SkyKick).

⁴ HvJEU 12 september 2019, C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724, punt 46 (Koton).

die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag en met name met:

- 1) het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt 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 die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten;
- 3) de omvang van de rechtsbescherming die het teken van verzoeker en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten.⁵

29. 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.⁶ De bewijslast voor het bestaan van kwade trouw ligt derhalve bij de partij die zich beroept op deze nietigheidsgrond.⁷ De goede trouw van de aanvrager wordt dus verondersteld totdat het tegendeel is bewezen.⁸

A.2 Kwade trouw – het onderhavige geval

30. Een merkrecht wordt verkregen door registratie, waarbij het zogenoemde 'first-to-file' principe geldt. Daarbij wordt een merkrecht toegekend aan degene die als eerste een merkaanvraag heeft ingediend, zelfs wanneer een andere partij eerder gebruik van het merk kan aantonen. Kwade trouw vormt op dit principe een uitzondering en is bedoeld als een correctie ter voorkoming van misbruik van het depotstelsel.

31. In het onderhavige geval betoogt verzoeker dat er sprake is van een depot te kwader trouw, omdat het merk POAH! dat door verweerder is aangevraagd overeenstemt met een kreet die verzoeker in het leven zou hebben geroepen en die door verzoeker grote bekendheid heeft gegenereerd. Volgens verzoeker maakt verweerder op parasiterende wijze gebruik van het merk POAH! en verhindert verweerder dat verzoeker een merkregistratie kan krijgen voor zijn eigen bekende uitspraak. Het Bureau zal aan de hand van de hiervoor onder punt 28 geformuleerde criteria beoordelen of er sprake is van kwade trouw bij de aanvraag van het betwiste merk.

1) *Kennis van de aanvrager van een gelijk of overeenstemmend teken voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten?*

32. Het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw is het tijdstip van indiening van de aanvraag van het merk (zie hiervoor onder punt 24). In dit geval dient daarom beoordeeld te worden of verweerder op 20 mei 2020 op de hoogte was van het gebruik van een aan POAH! gelijk of overeenstemmend teken voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten.

33. Hoewel uit de stukken blijkt dat verzoeker de kreten POAH! en POAH! DAS MIEN MERK sinds 2013 gebruikt, kan het Bureau op basis van de ingediende argumenten en stukken niet vaststellen dat verzoeker op of vóór 20 mei 2020 POAH! of POAH! DAS MIEN MERK gebruikte voor waren of diensten die identiek of overeenstemmend zijn aan de waren of diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven in de klassen 9, 16 en 41 (zie hiervoor onder punt 3) en al helemaal niet dat verweerder hier kennis van had.

⁵ HvJEU 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, punt 53 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli) en BenGH 18 oktober 2022, C-2021/9 (BOBO BIRD).

⁶ BenGH 21 november 1983, A-82-6 (Cow Brand II).

⁷ Gerecht EU 21 april 2021, T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, punt 42 (Monopoly) en BenGH 18 oktober 2022, C 2021/9 (BOBO BIRD).

⁸ Gerecht EU 23 mei 2019, T-3/18 en T-4/18, ECLI :EU :T :2019 :357, punt 34 (Ann Tailor).

34. Verzoeker heeft gesteld en onderbouwd dat hij voor mei 2020 verschillende media-optredens heeft gegeven waarin de door hem populair gemaakte kreet POAH! werd gebruikt (zie hiervoor onder punt 7). Het gebruik van een kreet tijdens een media-optreden betreft echter geen gebruik voor waren of diensten. Uit de stukken blijkt ook niet dat de media-optredens onder de tekens POAH! of POAH! DAS MIEN MERK werden aangeboden. De vermelding van de domeinnaam www.poah.nl op een flyer ter promotie van de 'John Deere fandag met Gerrit Vossers' kwalificeert naar het oordeel van het Bureau ook niet als gebruik voor waren of diensten.

35. Verzoeker heeft daarnaast aangetoond dat er in 2016 op de John Deere dag klompen en t-shirts met daarop de term POAH! werden aangeboden (zie hiervoor onder punt 8). Hoewel dit wel kwalificeert als gebruik van het teken POAH! voor waren, betreft het hier naar het oordeel van het Bureau geen waren die identiek of overeenstemmend zijn aan de waren of diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven in de klassen 9, 16 en 41 (zie hiervoor onder punt 3). Bovendien heeft verzoeker niet aangetoond dat verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van de verkoop van deze waren op de John Deere dag. Het Bureau stelt in dit verband verder vast dat verzoeker heeft aangegeven pas in oktober 2021 te zijn begonnen met een webshop voor merchandise producten (zie hiervoor onder punt 8), dus nadat het betwiste merk werd aangevraagd.

36. Het Bureau benadrukt verder dat de goede trouw van de aanvrager wordt verondersteld totdat het bewijs van het tegendeel is geleverd (zie hiervoor onder punt 29). Het had op de weg van verzoeker gelegen om aan te tonen dat verweerder in mei 2020 wist of behoorde te weten dat verzoeker een aan POAH! gelijk of overeenstemmend teken gebruikte *voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten*, waardoor verwarring kon ontstaan met het teken waarvoor inschrijving werd aangevraagd.

2) *Oogmerk van de aanvrager*

37. Naar het oordeel van het Bureau kan uit de ingediende argumenten en stukken ook geen oneerlijke houding of oneerlijk oogmerk van de aanvrager van het merk worden afgeleid. Dat verweerder het oogmerk zou hebben om verzoeker het verdere gebruik van de kreet POAH! of het teken POAH! voor merchandise te beletten is niet komen vast te staan en wordt ook door verweerder ontkend (zie hiervoor onder 17 en 22).

3) *Omvang van de rechtsbescherming*

38. Het Bureau acht verder van belang dat de kreet POAH! niet is verzonnen door verzoeker, maar al langer dialect is in de Achterhoek met als betekenis 'wat mooi', zoals door verweerder is gesteld en onderbouwd (zie hiervoor onder punten 13 en 18). De omvang van de rechtsbescherming van het teken POAH! is dus beperkt. Van profiteren van of parasiteren op een door verzoeker bedachte kreet is geen sprake.

B. Conclusie

39. Op basis van bovengenoemde omstandigheden van het geval is er naar het oordeel van het Bureau geen sprake van dat verweerder het merk te kwader trouw heeft ingediend.

IV. BESLUIT

40. De vordering tot doorhaling met nummer 3000578 wordt afgewezen.

41. Benelux merkinschrijving met nummer 1417342 blijft gehandhaafd.

42. De verzoeker is 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, 27 november 2023



Marjolein Bronneman
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Celine Vandelook