



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000600
van 28 maart 2024

Verzoeker: **Star Group NV**
Hassaluthdreef 2C
3500 Hasselt
België

Gemachtigde: **Curtis Advocaten BV**
Kerkstraat 23
3560 Lummen
België

tegen

Verweerder: **UNIVERSAL MUSIC, naamloze vennootschap**
Picardstraat 7 B 305
1000 Brussel
België

Gemachtigde: **GEVERS**
De Kleetlaan 7A (4^e verdieping), Pegasus Park
1831 Diegem
België

Betwiste merk: **Benelux merk 1483833**

VLAANDEREN ZINGT TURA

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 juli 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 10 mei 2023 aangevraagde en op 28 juli 2023 ingeschreven woordmerk VLAANDEREN ZINGT TURA (Benelux inschrijving 1483833) voor waren en diensten in de klassen 9 en 41.

3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle diensten in klasse 41 van het betwiste merk:

Klasse 41: Voorbereiding, uitvoering en organisatie van recreatieve evenementen, muziekevenementen, live optredens, live muziekoptredens, concerten; muziekconcerten; muziekvoorstellingen; uitvoeren van muziek; muziekuitgave en muziekopnamen; live muziek; opnemen en bewerken van muziek en/of beeld; productie van muziekopnames en muziekvideo's; muziekopnamestudio's; uitgeven van muziek; ter beschikking stellen van elektronische publicaties; ter beschikking stellen van online niet-downloadbare muziek; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het Internet.

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 16 augustus 2023. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen 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 24 oktober 2023.

II. ARGUMENTEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verzoeker

6. Verzoeker geeft aan dat zijn bestuurder, dhr. Kris Vanhoyland, met een derde het idee/concept creëerde om een evenement te organiseren rondom het repertoire van Will Tura, genaamd Vlaanderen zingt Tura (tegenhanger van het Nederlandse 'Holland zingt Hazes'). Op 16 april 2023 werd hierover schriftelijk gecommuniceerd aan onder meer verweerder, Universal Music (label van dhr. Tura), waarbij de intentie en bedoeling van het evenement werd uiteengezet en waarin werd gevraagd om een bijeenkomst te organiseren ter bespreking hiervan, aangezien men graag de medewerking of goedkeuring zou hebben van de zanger.

7. Tevens wordt een tweede keer op 17 april 2023 door dhr. Vanhoyland ook gecommuniceerd naar verschillende mogelijke partners (Radio2, VRT) ter samenwerking voor dit evenement.

8. Op 18 mei 2023 verstuurde dhr. Vanhoyland namens verzoeker opnieuw een e-mail naar de betrokkenen waarin werd geschreven dat er reeds een meeting had plaatsgevonden met het nethoofd van Radio2 en het hoofd van VRT partnerships betreffende het evenement Vlaanderen zingt Tura. In deze e-mail staat onder meer het volgende:

"Uit respect vragen wij aldus aan jullie een soort officiële toestemming/akkoord om het evenement "Vlaanderen zingt (Will) Tura" te mogen benoemen.

De release van Will Tura zijn nieuwe single begin juli zou alvast een ideaal moment zijn om dit event aan te kondigen zodat wij hier 1 groot mediaverhaal van kunnen maken samen met Radio2 en jullie.

We hopen dan ook dat wij mogen rekenen op jullie warm hart voor ons initiatief en verblijven voor meer info."

9. Volgens verzoeker volgt uit voorgaande e-mails duidelijk dat dhr. Vanhoyland, bestuurder van verzoeker, de bedenker is van het concept/event Vlaanderen zingt Tura en dat alles door dhr. Vanhoyland in werking werd gesteld ter organisatie van dit event.

10. Ondanks het enthousiasme voor het evenement door alle medewerkende partijen en de uitgebreide voorbereidende werken, wordt op 22 juni 2023 een e-mail verstuurd door verweerder, waarin voor zover van belang het volgende wordt geschreven:

"Bedankt voor jullie initiatief. We hebben dit besproken maar vinden dit idee momenteel niet opportuun. (...) We danken jullie voor het idee en appreciëren enorm jullie hoffelijkheid dat jullie het concept niet verder zullen zetten zonder de 'zegening' van de artiest in kwestie."

11. Hierop wordt door dhr. Vanhoyland per e-mail van 23 juni 2023 geantwoord en aangegeven dat verzoeker zich (voorlopig) zal onthouden van het organiseren van dit evenement. Echter, stelt dhr. Vanhoyland vast dat verweerder op 10 mei 2023 een merkdepot heeft gedaan voor de naam Vlaanderen zingt Tura en dit in de klasse 9, maar ook klasse 41 (zijnde het organiseren van evenementen). De verbazing bij verzoeker was groot nu het idee voor het event van verzoeker kwam en niet van verweerder. Het depot is dus volgens verzoeker duidelijk gedaan om verzoeker in de wielen te steken. Reeds in april 2023 werd over het evenement met verweerder gecommuniceerd. Verzoeker heeft verweerder daarom gevraagd het merkdepot voor klasse 41 met onmiddellijke ingang terug te trekken. Hierop repliceerde verweerder op 23 juni 2023 dat verweerder in 2015 een muziekdrager heeft uitgebracht genaamd Vlaanderen zingt Tura, zodat zij menen dat het merkdepot rechtmatig werd gedaan.

12. Verzoeker merkt op dat verweerder in 2015 inderdaad uitkwam met een CD genaamd Vlaanderen zingt Tura. Verder werd echter niets ondernomen, er werden nooit evenementen georganiseerd, geen optredens. De timing van de merkaanvraag vlak na de communicatie en voorstellen om een evenement te organiseren en vlak voordat werd gecommuniceerd dat een dergelijk evenement niet mocht worden georganiseerd, duidt volgens verzoeker op het feit dat het merkdepot te kwader trouw is.

13. Verzoeker concludeert dat uit het voorgaande duidelijk blijkt dat verweerder enkel een merkdepot heeft ingediend met de bedoeling verzoeker (en anderen) te verhinderen het event te organiseren onder de naam Vlaanderen zingt Tura. Om die reden wordt huidig verzoek tot nietigverklaring ingediend.

B. Reactie van verweerder

14. Verweerder geeft aan dat de heer Arthur Blanckaert, beter bekend onder zijn artiestennaam Will Tura, één van de bekendste zangers in Vlaanderen is. Ook in Nederland is Will Tura zeer populair. Will Tura is ook houder van alle rechten, met inbegrip van persoonlijkheidsrechten, handelsnaamrechten en merkrechten op de naam en het teken TURA en WILL TURA. Het woordteken WILL TURA is sinds 4 februari 2020 ingeschreven als Benelux merk onder het nummer 1406181 voor o.a. cd's in klasse 9 en muziekoptredens in klasse 41.

15. Verweerder, Universal Music NV, is een muzieklabel. Will Tura heeft sinds 1974 samengewerkt met verweerder als zijn muzieklabel. In 2015 bracht verweerder, in samenspraak met en toestemming van Will Tura, een compilatiealbum uit onder de naam VLAANDEREN ZINGT TURA. Dit was een eerbetoon aan de lange carrière van Will Tura. Verschillende artiesten brachten hierop een eigen versie (cover) van Will Tura ten gehore. Het compilatiealbum wordt vandaag nog steeds te koop aangeboden. Verweerder heeft in het kader van dit album ook een evenement georganiseerd op 24 juni 2015 waarbij de Vlaamse zanger Willy Sommers een liedje van Will Tura live bracht.

16. Verzoeker is een vennootschap die actief is in de organisatie van muziekevenementen in Vlaanderen. Verweerder werd op 16 april 2023 gecontacteerd door verzoeker met het voorstel een muziekevenement te organiseren rond het repertoire van Will Tura. Na de eerste gesprekken en gelet op de concrete interesse voor het gebruik van het teken VLAANDEREN ZINGT TURA is verweerder op 10 mei 2023 als redelijk en voorzichtig muzieklabel en vertegenwoordiger van Will Tura en met diens toestemming, overgegaan tot depot van het teken VLAANDEREN ZINGT TURA als Benelux merk.

17. Het is volgens verweerder duidelijk dat verzoeker zeer goed wist dat hij toestemming nodig. In de e-mail van 18 mei 2023 vroeg verzoeker immers expliciet toestemming aan verweerder voor het gebruik van de benaming VLAANDEREN ZINGT TURA.

18. Op 2 juni 2023 heeft Will Tura aangekondigd dat hij een punt zet achter zijn carrière als zanger omdat hij Alzheimer heeft. Verweerder verwijst in dit verband naar nieuwsberichten hierover. In het licht hiervan heeft verweerder in overleg met Will Tura bij e-mail van 22 juni 2023 aan verzoeker meegedeeld dat hij het idee voor het organiseren van het evenement VLAANDEREN ZINGT TURA momenteel niet opportuun vindt.

19. Verweerder geeft vervolgens een overzicht van de relevante principes omtrent de beoordeling van kwade trouw in het merkenrecht en licht toe dat er in voorliggend geval geen sprake is van kwade trouw. Volgens verweerder heeft verzoeker (i) geen rechtmatig belang bij het instellen van de vordering tot nietigverklaring en heeft verweerder (ii) het Tura merk volledig te goeder trouw ingediend onder meer gelet op het legitiem commercieel belang van verweerder en gelet op de oorsprong en het gebruik van het teken VLAANDEREN ZINGT TURA door verweerder.

20. Verzoeker kan volgens verweerder op geen enkele wijze rechten laten gelden op het teken VLAANDEREN ZINGT TURA, gelet op het feit dat dit teken het eerder ingeschreven merk van Will Tura omvat. Aldus is enige registratie dan wel gebruik van dit teken volstrekt afhankelijk van de toestemming van Will Tura. Verweerder wijst er in dit verband op dat Will Tura, wiens rechten worden beheerd door verweerder, de houder is van onder meer het Benelux merk WILL TURA dat op 19 november 2019 is ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 9 en 41. Hieruit volgt dat eender welke derde, dus ook verzoeker, het teken VLAANDEREN ZINGT TURA in relatie tot goederen in klasse 9 (bijvoorbeeld cd's) en diensten in klasse 41 (bijvoorbeeld het organiseren van muziekevenementen en concerten) uitsluitend kan gebruiken mits uitdrukkelijke toestemming van Will Tura zelf. Verzoeker heeft op geen enkel moment zulke

toestemming verkregen en zal deze toestemming overigens ook niet verkrijgen van Will Tura, die deze procedure nauwgezet mee opvolgt, aldus verweerder.

21. Verweerder wijst er verder op dat hij te goeder trouw was op het ogenblik van het depot van het merk. Verweerder licht in dit verband toe dat de oorsprong van het teken kadert in het compilatiealbum met dezelfde naam dat verweerder ter gelegenheid van de 75^e verjaardag van Will Tura heeft uitgebracht. Dit album is nog steeds verkrijgbaar. Het gaat bovendien om een compilatiealbum waarbij de songs van Will Tura worden uitgevoerd door andere artiesten. Dit is exact het concept dat verzoeker met haar evenement voor ogen had, met het verschil dat de songs dan 'live' worden gebracht. Het feit dat verzoeker een voorstel heeft gedaan om onder deze benaming (die hij niet zelf heeft bedacht) een evenement te organiseren, neemt niet weg dat verweerder een commercieel belang heeft om het teken VLAANDEREN ZINGT TURA als merk te deponeren.

22. Verweerder merkt verder op dat hij door gebruik van het teken VLAANDEREN ZINGT TURA in klasse 9 in zekere mate ook bescherming heeft voor gelijkaardige diensten (bijvoorbeeld liveoptredens) in klasse 41. Bovendien heeft verweerder in het verleden een muziek-evenement georganiseerd in het kader van het album VLAANDEREN ZINGT TURA. Er bestaat voor verweerder bijgevolg een commerciële logica om het merk zowel in klasse 9 als klasse 41 te registreren, aangezien de specifiek gekozen goederen en diensten in deze klassen complementair zijn aan elkaar.

23. Door over te gaan tot inschrijving van het teken VLAANDEREN ZINGT TURA voor diensten die gelijkaardig zijn aan de goederen waarvoor het teken reeds gebruikt wordt, omdat er sprake is van een mogelijk project met een derde partij in dit verband, handelt verweerder niet te kwader trouw, maar volgens een voorzichtig en redelijk vertegenwoordiger van zijn artiest Will Tura. Het feit dat Will Tura voorlopig en omwille van gezondheidsredenen ervoor kiest om momenteel geen evenement te organiseren met verzoeker onder deze naam, bewijst geenszins dat de indiening van de merkaanvraag te kwader trouw was. Bovendien blijkt uit de briefwisseling tussen partijen dat verzoeker heel goed wist – en erkende – dat hij toestemming van verweerder en/of Will Tura nodig had vooraleer hij het teken VLAANDEREN ZINGT TURA kon gebruiken voor diensten in klasse 41.

24. Verweerder concludeert dat er van een depot te kwader trouw geen sprake is. Om deze redenen past het volgens verweerder om de vordering tot nietigverklaring ingesteld door verzoeker in haar geheel af te wijzen als ongegrond en verzoeker bijgevolg te veroordelen tot alle kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A.1 Kwade trouw – juridisch kader

25. 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

26. 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

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

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

27. 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

28. 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

29. 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 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

30. 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

31. In het onderhavige geval betoogt verzoeker dat er sprake is van een depot te kwader trouw, omdat verzoeker bedacht heeft een VLAANDEREN ZINGT TURA muziek-evenement te organiseren, waarover contact werd gezocht met verweerder, waarna verweerder het merk VLAANDEREN ZINGT TURA deponeerde voor onder andere diensten in klasse 41 (waaronder muziek-evenementen) en vervolgens aangaf dat het evenement geen doorgang kon vinden.

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).

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).

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 25). In dit geval dient daarom beoordeeld te worden of verweerder op 10 mei 2023 op de hoogte was van het gebruik van een aan VLAANDEREN ZINGT TURA gelijk of overeenstemmend teken voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten.

33. Verzoeker heeft aangevoerd en met een e-mail aangetoond dat hij op 16 april 2023 aan verweerder te kennen heeft gegeven een muziekevenement te willen organiseren onder de naam VLAANDEREN ZINGT TURA. Uit niets blijkt echter dat verzoeker op enig moment het teken VLAANDEREN ZINGT TURA ook daadwerkelijk heeft gebruikt voor een muziekevenement. Van ouder voorgebruik door verzoeker van het teken VLAANDEREN ZINGT TURA is geen sprake. Aan het enkele idee en voorstel om een muziekoftreden te organiseren onder de naam VLAANDEREN ZINGT TURA, nog daargelaten of dit idee origineel is en of verzoeker voor het gebruik van de naam VLAANDEREN ZINGT TURA toestemming nodig had van verweerder en/of Will Tura, kan verzoeker in deze procedure geen rechten ontlenen.

34. Het Bureau acht verder van belang dat verweerder al sinds 2015 gebruik maakt van het teken VLAANDEREN ZINGT TURA voor onder meer een CD (zie hiervoor onder de punten 12 en 15). Verweerder had dan ook een legitiem en commercieel belang om het merkdepot voor de aangevraagde diensten in klasse 41 te verrichten. Van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk van verweerder is naar het oordeel van het Bureau geen sprake. Een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk kan naar het oordeel van het Bureau ook niet worden afgeleid uit de timing van het merkdepot, vlak na de communicatie over het mogelijke evenement en vlak voordat werd gecommuniceerd dat het evenement niet mocht worden georganiseerd (zie hiervoor onder punt 12).

B. Conclusie

35. 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

36. De vordering tot doorhaling met nummer 3000600 wordt afgewezen.

37. Benelux merkinschrijving met nummer 1483833 blijft gehandhaafd.

38. 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, 28 maart 2024



Marjolein Bronneman
(rapporteur)

Camille Janssen

Tineke Van Hoey

Administratieve behandelaar: François Veneri