

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016381
van 22 augustus 2022

Opposant: **Nooraya Egypt for Tourist Investment Ltd.**
Aesbed Bilal 1
84712 El Quseir - Red Sea
Egypte

Gemachtigde: **Pierre-Yves Thoumsin**
Avenue Louise 326/26
1050 Brussel
België

tegen

Verweerder: **SATAYA TOURIST TRAVEL SERVICE (besloten vennootschap)**
Godefriduskaai 2
2000 Antwerpen
België

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
België

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1418753**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 9 juni 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht voor diensten in de klassen 35, 39 en 41, van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



De aanvraag is onder nummer 1418753 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 juli 2020. Bij de aanvraag werd prioriteit ingeroepen van een Uniemerkt 18162818 met datum 9 december 2019.

2. Op 9 september 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de artikelen 2.14, lid 2, sub b, jo. 2.2ter, lid 3, sub b, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"): "*Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] b. indien het door een gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt*".

3. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag, te weten:

Klasse 35: Reclame, marketing en promotionele diensten.

Klasse 39: Organisatie van reizen en cruises; Cruises; Cruises op jachten; Verhuur van duikerklokken en duikpakken; Plezierbootdiensten.

Klasse 41: Ontspanning; Duiklessen; Verhuur van snorkels; Onderwijs in meditatieoefeningen; Yoga-instructie; Ontspanning op cruiseschepen; Ontspanning op cruiseschepen met betrekking tot zeefauna; Ontspanning in het kader van cruises, namelijk zwemmen met dolfijnen, en contact met de zeefauna.

4. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

5. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 18 september 2020. 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"). Op 24 augustus 2021 heeft het Bureau aan partijen meegedeeld dat de administratieve fase is afgerond.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

A. Argumenten opposant

6. Opposant schetst om te beginnen zijn geschiedenis. Opposant is een vennootschap naar Egyptisch recht die onder de handelsnaam NOORAYA actief is. De naam NOORAYA is in 2010 gekozen naar aanleiding van de voornamen van de dochters van twee van de oprichters, Noor en Aya. Sinds 2010 werd de

onderneming gevoerd door "Ahmed Youssef Mohammed and his partners" (Eerste Vennootschap). In 2019 heeft de Eerste Vennootschap alle rechten en goodwill overgedragen aan "Ahmed Youssef Mohamed Ibrahim & Partner", die als handelsnaam "NOORAYA Egypt for Tourist Investment" voert (Tweede Vennootschap). In 2020 is de Eerste Vennootschap beëindigd en vervangen door de Tweede Vennootschap, de opposant. Opposant organiseert cruises in de Rode Zee, aan boord van zijn twee schepen de NOORAYA en de NAIA. Deze reizen worden regelmatig georganiseerd voor Belgische toeristen, zodat de naam NOORAYA goed gekend is bij het Belgische publiek en er sprake is van een geldige handelsnaam naar Belgisch recht, zo stelt opposant.

7. Verweerder, Sataya Tourist Travel Service BV, en een van de bestuurders van verweerder, is volgens de door opposant geschetste geschiedenis sinds 2010 in verschillende hoedanigheden bij opposant betrokken geweest. De bestuurster van verweerder was in 2010 een van de (volgens opposant volledig terugbetaalde) financiële deelnemers bij de aankoop van het eerste schip, de NOORAYA. In 2011 is zij bij de Eerste Vennootschap in dienst getreden en was zij belast met de boekhouding. In 2013 is zij in de aandeelhoudersstructuur van de Eerste Vennootschap toegetreden. In april 2019 is Sataya Tourist Travel Service BV (verweerder) aandeelhouder van de Eerste Vennootschap geworden. Vervolgens is, zoals reeds opgemerkt, in oktober 2019 de Tweede Vennootschap opgericht, waaraan de rechten op de handelsnaam NOORAYA en alle goodwill zijn overgedragen en in januari 2020 is de Eerste Vennootschap beëindigd en vervangen door de Tweede Vennootschap (opposant).

8. Opposant stelt dat verweerder zich, kort na zijn toetreding tot de aandeelhouders van de Eerste Vennootschap, meester begon te maken van immateriële activa van NOORAYA. Verweerder zou zowel de domeinnaam als de facebookpagina hebben gekaapt en zichzelf ten onrechte als vennootschap die opereert onder de handelsnaam NOORAYA voordoen. Verder heeft verweerder drie merkdepots verricht voor twee EU-merken (d.d. 4 december 2019 en 9 december 2019) en een Beneluxmerk (d.d. 9 juni 2020). Tegen de EU-merken is door opposant oppositie ingesteld bij EUIPO en het Beneluxmerk is voorwerp van de onderhavige oppositie bij het Bureau. Volgens opposant heeft verweerder, met andere woorden, als vennoot van opposant, een parallelle onderneming opgericht met als doel zich als opposant voor te doen en van diens goodwill te profiteren.

9. Het begrip "gemachtigde of vertegenwoordiger" moet volgens opposant ruim worden uitgelegd. Hieronder vallen alle vormen van betrekkingen, ongeacht de *nomen juris* van de betrekking, die gebaseerd zijn op een (schriftelijke of mondelinge) overeenkomst waarbij een partij de belangen van een andere partij vertegenwoordigt, waardoor een vertrouwensrelatie en een loyaliteitsverplichting ontstaat. Zowel voor verweerder als voor de bestuurster van verweerder geldt dat zij in verschillende hoedanigheden verbonden zijn geweest met de Eerste Vennootschap, waardoor zij volgens opposant ook jegens hem, als rechtsopvolger van die vennootschap, een vertrouwens- en loyaliteitsplicht hebben. Door de effectieve en jarenlange samenwerking tussen partijen is er volgens opposant duidelijk sprake van een ongeoorloofd depot door een agent, waarbij onbetwistbaar is dat opposant geen toestemming voor deponering heeft verleend en dat verweerder zijn daden niet kan rechtvaardigen.

10. Opposant verzoekt het Bureau om de oppositie ontvankelijk en gegrond te verklaren, de inschrijving van de betwiste aanvraag voor alle diensten te weigeren en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

11. Verweerder stelt dat hij al meerdere jaren reisbureaudiensten aanbiedt en het merk NOORAYA al jaren voor het depot gebruikte. Hij merkt op alle feiten en de chronologie die door opposant werden vermeend te betwisten. De bewijsstukken hebben, zo stelt verweerder, geen vaste datum en werden niet

in de proceduretaal vertaald. De bewijsstukken geven eerder aan, zo stelt verweerder, dat opposant pas na het begin van de commerciële activiteiten van verweerder in Egypte werd opgericht en na de indiening van het betwiste depot met zijn commerciële activiteiten in België is begonnen, terwijl verweerder al lang actief was op de Europese markt.

12. Verweerder betwist de ontvankelijkheid van de oppositie omdat opposant niet de houder is van een eerdere merkinschrijving en de oppositie niet aan de vereisten van regel 1.13, lid 1, sub e, f en g juncto regel 1.15, lid 1 UR voldoet.

13. Opposant heeft geen eerdere merkregistratie en verweerder was duidelijk "first-to-file", zowel in de Benelux als in de Europese Unie, zo stelt verweerder. Opposant en verweerder hebben nooit samengewerkt en de website van opposant is volgens verweerder pas in januari 2020 gelanceerd om verweerders activiteiten te beconcurreren. Verweerder stelt niet op de hoogte te zijn gebracht van de oprichting door opposant van Nooraya Egypt for Tourist Investment Ltd. en geen contact met dit bedrijf te hebben gehad. Kortom, verweerder stelt niet als gemachtigde of vertegenwoordiger van opposant te kunnen worden gekarakteriseerd.

14. Verder merkt verweerder op dat opposant zich in zijn argumenten identificeert als "Nooraya", zonder uit te leggen of hij verwijst naar de Egyptische LLP of de Egyptische Ltd en zonder erkenning van het feit dat de LLP het gebruik van de handelsnaam in 2013 stopte. De overdrachtsovereenkomst heeft geen vaste datum en is in ieder geval niet aan verweerder tegenstelbaar. Bovendien bevat deze overeenkomst aanzienlijke fouten, doordat de handelsnaam van de overdrager in 2013 al was gewijzigd en adressen en namen van ondergetekenden ontbreken. De overeenkomst bevat geen bewijzen van de zogezegde handelsnaam of van zijn territoriale omvang en heeft geen betrekking op merkrechten, waardoor het geen invloed heeft op de grondslag van de oppositie.

15. Verweerder concludeert dat de oppositie niet-ontvankelijk is en voor zover dat wel het geval is, dat deze ongegrond is en moet worden verworpen. Hij verzoekt het Bureau om de oppositie volledig te verwerpen, de inschrijving van de aanvraag voor alle diensten te aanvaarden en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A. Ongeoorloofde aanvraag door een gemachtigde of vertegenwoordiger van de merkhouder

16. Overeenkomstig artikel 2.2ter, lid 3, sub b BVIE wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven "*indien het door een gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt*"¹. Artikel 2.14, lid 2, sub b BVIE bepaalt dat oppositie op deze grond kan worden ingesteld "*door de daar bedoelde houders van merken*".

17. Het doel van deze bepaling is "*te voorkomen dat de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk misbruik maakt van dit merk. Deze personen kunnen immers profiteren van de kennis en de ervaring die ze tijdens de handelsrelatie met de houder hebben opgedaan, en dus*

¹ Art. 2.2ter, lid 3, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 3, 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 3 Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

ongerechtvaardigd voordeel halen uit de inspanningen en de investeringen die de merkhouder heeft gedaan"².

18. De voorwaarden voor toepassing van deze bepaling zijn:
1. De opposant is houder van het oudere merk.
 2. De verweerder is of was gemachtigde of vertegenwoordiger van de houder van het merk.
 3. De aanvraag is op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger ingediend.
 4. De aanvraag is zonder toestemming van de houder ingediend.
 5. De gemachtigde of vertegenwoordiger heeft geen legitieme redenen die zijn handelwijze rechtvaardigen.
 6. De aanvraag betreft wezenlijk gelijke of overeenstemmende tekens en gelijke of soortgelijke waren of diensten.

Deze voorwaarden zijn cumulatief³.

19. De eerste voorwaarde impliceert niet dat er sprake moet zijn van een ouder merk als bedoeld in artikel 2.2ter, lid 2 BVIE (en regel 1.13, lid 1, sub e UR). Sterker nog, voor een partij die beschikt over een in de Benelux geldig ouder merk geldt dat hij zich daarop eenvoudigweg kan beroepen, zodat het niet voor de hand ligt dat hij deze grond zou inroepen. Deze voorwaarde impliceert wel dat opposant, om zich op deze grond te kunnen beroepen, houder moet zijn van een (waar dan ook ter wereld en al dan niet door registratie ontstaan) geldig ouder merk. Het is aan opposant om aan te tonen dat en op basis van welk recht dit oudere merk bestaat en dat hij daarvan de houder is.

20. In dit geval stelt opposant dat hij houder is van een oudere handelsnaam, maar heeft hij niet aangetoond, en zelfs niet gesteld, dat hij de houder is van een ouder merk. Alleen al daarom kan een beroep op artikel 2.2ter, lid 3, sub b BVIE niet slagen.

21. Maar ook voor de overige voorwaarden voor toepassing van deze bepaling geldt dat onvoldoende is aangetoond dat daaraan is voldaan. Het lijkt er in elk geval op dat partijen geen onbekenden zijn van elkaar. Volgens de stellingen van opposant was er sprake van een zakelijke en (inmiddels duidelijk bekoelde) persoonlijke relatie tussen (de rechtsvoorganger van) opposant en verweerder en de bij beide ondernemingen betrokken natuurlijke personen. Verweerder en de bestuurster van verweerder zijn vanaf het begin in verschillende hoedanigheden (investeerder, werknemer, aandeelhouder) bij de Eerste Vennootschap, naar opposant stelt (en verweerder betwist) zijn rechtsvoorganger, betrokken geweest. Opposant maakt echter niet duidelijk op welke grond deze vorm van betrokkenheid verweerder zou kwalificeren als zijn "gemachtigde of vertegenwoordiger" in de zin van artikel 2.2ter, lid 3, sub b BVIE, ook al moeten deze termen ruim worden geïnterpreteerd⁴.

B. Overige factoren

22. Verweerder betwist de ontvankelijkheid van de oppositie. Hij stelt dat opposant niet de houder is van een ouder merk en verwijst in dit verband naar regel 1.13, lid 1, sub e (f en g) juncto regel 1.15, lid 1 UR (supra, punt 12). Zoals reeds opgemerkt (supra, punt 19) is de oppositie niet gebaseerd op een

² HvJEU 11 november 2020, C-809/18 P, ECLI:EU:C:2020:902, punt 72 (MINERAL MAGIC).

³ Gerecht EU 13 april 2011, T-262/09, ECLI:EU:T:2011:171, punt 61 (First Defense Aerosol Pepper Projector).

⁴ HvJEU 11 november 2020, C-809/18 P, ECLI:EU:C:2020:902, punten 84 en 85 (MINERAL MAGIC): "alle vormen van relaties die zijn gebaseerd op een contractuele overeenkomst waarbij een van de partijen de belangen van de andere vertegenwoordigt, zodat het [...] volstaat dat er tussen de partijen een commerciële samenwerkingsovereenkomst bestaat die een vertrouwensrelatie tot stand brengt doordat de aanvrager, uitdrukkelijk of stilzwijgend, een algemene vertrouwens- en loyaliteitsverplichting wordt opgelegd ten aanzien van de belangen van de houder van het oudere merk".

ouder merk als bedoeld in artikel 2.2ter, lid 2 BVIE, zodat regel 1.13, lid 1, sub e UR niet van toepassing is. Voor de ontvankelijkheid is dus niet vereist dat opposant de gegevens ter identificatie van een ouder merk bij indiening van de oppositie vermeldt. De oppositie is, zoals vastgesteld (supra, punt 5), ontvankelijk. Dit staat los van het feit dat opposant in zijn argumenten ter onderbouwing van de oppositie moet aantonen dat aan de voorwaarden van artikel 2.2ter, lid 3, sub b BVIE is voldaan, waaronder de voorwaarde dat er (waar dan ook ter wereld) een geldig ouder merk bestaat waarvan opposant de houder is.

23. Ten overvloede merkt het Bureau op dat de stellingen van partijen doen vermoeden dat hun conflict over meer gaat dan de geldigheid van deze merkaanvraag, waartoe de oppositieprocedure bij het Bureau uit zijn aard beperkt is. Wanneer partijen meer aspecten van hun conflict willen oplossen, kunnen zij een andere (gerechtelijke of alternatieve) wijze van geschillenbeslechting overwegen.

C. Conclusie

24. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat niet is aangetoond dat aan de voorwaarden van artikel 2.2ter, lid 3, sub b BVIE is voldaan.

IV. BESLUIT

25. De oppositie met nummer 2016381 wordt afgewezen.

26. De Benelux aanvraag met nummer 1418753 wordt ingeschreven.

27. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 22 augustus 2022



Pieter Veeze
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Tineke Van Hoey

Administratieve behandelaar: Saskia Smits