

BOIP



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**DOORHALINGSBESLISSING**  
**N° 3000445**  
**van 25 juni 2024**

**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 962513**

ARROW CLASSIC ROCK RADIO

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 11 mei 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 verschillende gronden. In zijn nadere argumenten heeft verzoeker de vordering vervolgens beperkt tot de grond voor vervallenverklaring voorzien in artikel 2.27, lid 2 BVIE, namelijk dat er van het betwiste merk geen normaal gebruik is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen de Benelux inschrijving 962513 van het woordmerk ARROW CLASSIC ROCK RADIO, ingediend op 22 september 2014 en ingeschreven op 3 december 2014 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41. De vordering is gericht tegen alle waren en diensten, te weten:

*Klasse 9: Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; brandblusapparaten.*

*Klasse 38: Telecommunicatie.*

*Klasse 41: Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.*

3. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

4. De vordering tot doorhaling is ontvankelijk en door het Bureau ter kennis gebracht van partijen op 7 juni 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen meerdere keren argumenten ingediend en heeft verweerder bewijzen van gebruik ingediend waarop verzoeker heeft gereageerd. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 16 juni 2023.

## **II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN**

### **A. Eerste argumenten verzoeker**

5. Verzoeker geeft in zijn eerste argumenten aan dat het betwiste merk niet normaal is gebruikt en dat er in casu aan de vereisten is voldaan voor wat betreft verwarringsgevaar. Verzoeker beroept zich daarbij op drie oudere ARROW merken.

6. Verzoeker geeft vervolgens aan dat Mediad B.V., 100% eigendom is van de heer A.J. Ossendrijver, die reeds meer dan 33 jaar actief is in de radio en TV sector. Verzoeker is houder van een groot aantal ARROW merken, waaronder de drie ingeroepen merken. De merken zijn uitgegroeid tot een bekende radio

en video muziek georiënteerde dienst, met vele duizenden gebruikers per week. Op 4 februari 2014 heeft verzoeker een aantal merken verkocht aan TopPot B.V. Verweerder is aan TopPot B.V. gelieerd. Het reeds vervallen merk ARROW CLASSIC ROCK RADIO met inschrijvingsnummer 761168 maakte onderdeel uit van de koopovereenkomst. Door verweerder is op 23 september 2014 het betwiste merk aangevraagd. Dit betwiste merk maakte geen onderdeel uit van de koopovereenkomst en voor gebruik en registratie van dit merk heeft verzoeker nooit en te nimmer toestemming gegeven. Daarbij is het betwiste merk ten opzichte van het reeds vervallen merk met inschrijvingsnummer 761168 zonder toestemming van verzoeker voor een ruimere lijst van waren en diensten geregistreerd, aldus verzoeker.

7. Volgens verzoeker heeft verweerder het betwiste merk niet normaal gebruikt. Verzoeker vraagt het Bureau daarom om de aanvraag door te halen.

8. Verzoeker licht vervolgens toe dat de drie ingeroepen merken als gevolg van jarenlang intensief gebruik in de markt een groot onderscheidend vermogen hebben gekregen. Verzoeker betoogt daarna uitgebreid dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de drie ingeroepen oudere merken en het betwiste merk.

9. Verzoeker concludeert vervolgens met het verzoek aan het Bureau om de doorhalingsactie toe te wijzen, het betwiste merk door te halen met verwijzing van verweerder in de gefixeerde kosten.

#### **B. Eerste argumenten verweerder**

10. Verweerder zet in zijn reactie eerst de achtergrond van het geschil tussen partijen uiteen. Verweerder is de (mede-)exploitant van de bekende landelijke commerciële radiozender ARROW CLASSIC ROCK RADIO, ook wel ARROW CLASSIC ROCK genoemd, die een mix van classic rock en moderne rock afspeelt. In verband met de exploitatie van zijn merk heeft verweerder naast domeinnamen diverse Benelux merken aangevraagd en geregistreerd. Anders dan verzoeker aangeeft, is hij niet gelieerd (geweest) aan TopPot B.V. De door verzoeker aan TopPot B.V. overgedragen merken en domeinnamen zijn in twee 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. Het in deze procedure betwiste merk is in 2014 aangevraagd door TopPot B.V., omdat het aangekochte identieke merk (met inschrijvingsnummer 761168) per abuis was komen te vervallen. TopPot B.V. was vrij om dit merk te herstellen. Verzoeker heeft hiertegen ook geen bezwaar gemaakt, hetgeen logisch is omdat verzoeker de rechten had verkocht en overgedragen aan TopPot B.V.

11. Verweerder stelt vervolgens dat de drie ingeroepen merken allemaal 'gebruiksplichtig' zijn en niet normaal zijn gebruikt door verzoeker. Verweerder verzoekt daarom – mede in een afzonderlijk document – dat verzoeker bewijst dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt.

12. Verweerder gaat vervolgens uitgebreid in op de door verzoeker ingeroepen gronden en concludeert dat de vordering tot doorhaling moet worden afgewezen. Verweerder dient hierbij ook een stukkenbundel in waaruit volgens verweerder duidelijk blijkt dat het betwiste merk normaal is gebruikt door verweerder en door overige betrokken partijen, zoals Media Management Projects B.V. en E Power Audio Sales, die met toestemming van verweerder het merk mogen gebruiken. Verweerder is zowel actief op de luisteraarsmarkt als op de adverteerdersmarkt, hetgeen ook blijkt uit de stukkenbundel. Het merk is zowel gebruikt als ARROW CLASSIC ROCK RADIO als ARROW CLASSIC ROCK, omdat de laatste toevoeging 'radio' in deze context beschrijvend en als overbodig kan worden aangemerkt. Dit gebruik is tevens toegestaan als instandhoudend gebruik van het betwiste merk omdat het woordje radio zeer beschrijvend is voor een

radiozender en niet het meest onderscheidende element van het woordmerk is. De meest onderscheidende woorden zijn immers de woorden ARROW CLASSIC ROCK.

### **C. Nadere argumenten verzoeker**

13. In zijn nadere argumenten verzoekt verzoeker het Bureau de vordering tot doorhaling te beperken door de vordering enkel nog te baseren op de grond dat het betwiste merk niet normaal is gebruikt.

14. Verzoeker geeft verder aan dat hetgeen verweerder stelt over de achtergrond/historie van de voorliggende kwestie incorrect is. Verzoeker licht vervolgens de werkelijke omstandigheden toe. Verzoeker dient de koopovereenkomst uit 2014 en een aantal andere stukken in om de historie en afspraken tussen partijen beter inzichtelijk te maken. De bestuurder van verweerder was bekend met deze koopovereenkomst en ook met het feit dat hij geen recht heeft op het betwiste merk anders dan het eerder verkochte merk nr. 761168 dat reeds vervallen is.

15. Verzoeker licht verder toe dat verweerder nooit het betwiste merk heeft gebruikt. Altijd moest ARROW CLASSIC ROCK gebruikt worden en dat is ook zo gedaan, aldus verzoeker. Verzoeker benadrukt dat hij de bedenker en founder is van de radiozender ARROW CLASSIC ROCK en dat hij het merk van nul af heeft opgebouwd. Na 2014 is verweerder op een door verzoeker geplaveide weg met de promotie verder gegaan. Sinds verzoeker met de productie van ARROW CLASSIC ROCK is gestopt, is de zender niet in marktaandeel gestegen, alles drijft voort op de opgebouwde marktpositie in de voorgaande jaren.

16. Verzoeker gaat vervolgens in op de door verweerder ingediende stukkenbundel en licht per stuk toe dat er niet aan de criteria voor normaal gebruik van een merk wordt voldaan. De stukken tonen volgens verzoeker geen gebruik van het betwiste merk – maar meestal van het merk ARROW CLASSIC ROCK – en ook niet voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Verschillende stukken tonen ook geen gebruik door verweerder, maar door MMP en E Power Audio Sales.

### **D. Nadere argumenten verweerder**

17. In zijn nadere argumenten merkt verweerder op dat het Bureau niet bevoegd is om de contractdocumentatie inhoudelijk te beoordelen, omdat het Bureau gebonden is aan de toegewezen taken met betrekking tot de uitvoering van het BVIE en het uitvoeringsreglement. Bovendien doet verzoeker uitsluitend nog een beroep op non-usus waardoor alle gedeelde informatie irrelevant is voor deze procedure.

18. Volgens verweerder blijkt uit de ingediende stukkenbundel duidelijk dat verweerder het betwiste merk normaal gebruikt en dat er geen sprake is van symbolisch gebruik dat er enkel toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Het betwiste merk wordt namelijk als herkomstaanduidingsteken voor de radiozender ARROW CLASSIC ROCK (RADIO) gezien en hiermee onderscheidt het woordmerk zich ten opzichte van andere radiostations.

19. In het geval het Bureau van mening zou zijn dat het bewijs dat is overgelegd niet volledig overeenstemt met het betwiste merk dan beroept verweerder zich op het leerstuk "instandhoudend (merk)gebruik" ex artikel 2.23bis, lid 5 BVIE. Het enkele feit dat het beschrijvende woord RADIO niet (constant) wordt gebruikt in het economisch verkeer door verweerder doet geen afbreuk aan het onderscheidend vermogen waardoor sprake is van normaal gebruik ex artikel 2.23bis, lid 1 BVIE.

20. Verweerder wijst er verder op dat verzoeker de stukken te individueel beoordeelt, terwijl de beoordeling dient te geschieden aan de hand van het geheel van de ingediende bewijzen. Het gaat om de

combinatie en onderlinge samenhang van de verschillende bewijsstukken, die in dit geval ruim voldoende is om de conclusie van normaal gebruikt te staven. Verweerder gaat vervolgens nog per ingediend stuk in op het commentaar van verzoeker.

#### **E. Laatste argumenten verzoeker**

21. Verzoeker wijst er in zijn laatste reactie op dat het betwiste merk is aangevraagd onder het mom van een herstel van het depot Arrow Classic Rock Radio met nr. 761168. Dit is gedaan binnen de hersteltermijn van dit eerdere merk en zonder verzoeker hierover te informeren. De nieuwe inschrijving kent een veel bredere waren- en dienstenomschrijving dan het door verzoeker verkochte merk. Zo zijn bij het betwiste merk de klassen niet meer beperkt tot radio. Deze beperking was destijds voor verzoeker van groot belang. Er is dus (oneerlijk) een nieuw depot gedaan voor dezelfde merknaam echter met een (niet geoorloofde) verruiming van de klassen.

22. Verzoeker handhaaft al zijn argumenten en wijst erop dat er geen gebruik van het merk Arrow Classic Rock Radio heeft plaatsgevonden richting de consument. Uitsluitend is voor Arrow Classic Rock reclame gemaakt en dat is logisch want dat is de naam van de zender.

23. Verder wijst verzoeker erop dat sinds februari 2014 verweerder via MMP (dochter van verweerder) en Pako Media BV (dochter van verzoeker) opdracht gaf om het programma Arrow Classic Rock volledig te produceren en uit te zenden. Dit zonder verdere technische, programmatische of inhoudelijke instructie. Deze opdracht op basis van maandelijkse facturen heeft 6,5 jaar geduurd, tot en met 2020. Daarna heeft verweerder de productie zelf ter hand genomen. Nooit of te nimmer heeft verweerder aan verzoeker (inclusief Pako Media BV) verzocht de naam Arrow Classic Rock Radio te gebruiken in de productie, uitzending of promotionele uitingen. Laat staan dat dit binnen de 5 jaar van het betwiste merk is gebeurd, aldus verzoeker. De naam Arrow Classic Rock Radio komt/kwam zelfs niet eens voor als programma promo/jingle. Deze bestond gewoon weg niet. Altijd moest Arrow Classic Rock gecommuniceerd worden en dat is ook gebeurd, aldus verzoeker.

24. Verzoeker concludeert dat er geen normaal gebruik heeft plaatsgevonden van het betwiste merk in de relevante periode en verzoekt het Bureau de doorhalingsactie toe te wijzen, het betwiste merk door te halen met verwijzing van verweerder in de gefixeerde kosten.

#### **F. Laatste argumenten verweerder**

25. Verweerder betwist de door verzoeker ingenomen standpunten. Volgens verweerder is er geen sprake van een ongeoorloofde reparatie of oprekking van het merk, noch van schending van vermeende afspraken. Verweerder wijst er ook nogmaals op dat het Bureau, in tegenstelling tot de civiele rechter, niet bevoegd is om inhoudelijk te oordelen over dergelijke standpunten.

26. Verweerder verwijst ook nogmaals naar de stukkenbundel en herhaalt eerder ingenomen standpunten.

27. Verweerder concludeert dat er sprake is van normaal gebruik dan wel instandhoudend merkgebruik, hetgeen eveneens wordt beschouwd als normaal gebruik in de zin van lid 1 van artikel 2.23bis BVIE. Om deze reden ligt de vordering volgens verweerder voor afwijzing gereed.

### III. BESLISSING

#### A. Juridisch kader

28. Een vordering tot vervallenverklaring van een merk op grond van het ontbreken van normaal gebruik ervan kan bij het Bureau worden ingesteld.<sup>1</sup> Het is in dat geval aan verweerder om aan te tonen dat hij zijn merk in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt of dat er een geldige reden is voor niet-gebruik.<sup>2</sup> De vordering tot doorhaling is ingediend op 11 mei 2022. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 11 mei 2017 tot 11 mei 2022.

29. De bewijzen van gebruik moeten aanwijzingen bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het betwiste merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waartegen de vordering is gericht.<sup>3</sup>

30. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie (hierna: HvJEU en Gerecht EU) wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.<sup>4</sup> In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.<sup>5</sup>

31. Het Gerecht EU heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.<sup>6</sup> Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a jo artikel 2.27, lid 2 BVIE.

<sup>2</sup> Overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

<sup>3</sup> Overeenkomstig regel 1.41 jo 1.25 UR.

<sup>4</sup> HvJEU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

<sup>5</sup> Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

<sup>6</sup> Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

<sup>7</sup> Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

32. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.<sup>8</sup>

33. Het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven niet wijzigt, wordt blijkens artikel 2.23bis, lid 5, sub a BVIE eveneens beschouwd als gebruik van het merk.<sup>9</sup>

## **B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

34. Ter onderbouwing van zijn stelling dat het betwiste merk in de relevante periode normaal is gebruikt heeft verweerder een stukkenbundel ingediend met een grote hoeveelheid stukken.

35. Partijen zijn het erover eens dat ARROW CLASSIC ROCK in de relevante periode normaal is gebruikt voor een radiozender (zie de punten 15, 18, 22 en 23). Dit blijkt ook uit de stukkenbundel die door verweerder is ingediend. Zo is ARROW CLASSIC ROCK gebruikt ter promotie van een radiozender op verschillende billboards, inabri's en op stations (A3), in tijdschriften en kranten (A4, A6, A7, A8) en op social media (A5). Ook blijkt uit de stukken dat de ARROW CLASSIC ROCK radio app in de relevante periode veel is gedownload (B1-B4). Daarnaast volgt uit overgelegde rapportages van NLO, die de online audiobeluistering in kaart brengt, dat ARROW CLASSIC ROCK in 2021 en 2022 in de top 20 van meest beluisterde online radiozenders stond (L1 en L2).

36. Verzoeker voert echter aan dat geen normaal gebruik is gemaakt van het betwiste merk ARROW CLASSIC ROCK RADIO (zie de punten 15, 22 en 23 hiervoor). Daarnaast stelt verzoeker dat verschillende stukken geen gebruik door verweerder aantonen en dat er geen sprake is van gebruik voor de waren en diensten waarvoor het betwiste merk is geregistreerd (zie hiervoor onder punt 16).

### *Gebruik in een op onderdelen afwijkende vorm?*

37. Verweerder beroept zich op artikel 2.23bis, lid 5, sub a BVIE en stelt dat het gebruik van ARROW CLASSIC ROCK in plaats van ARROW CLASSIC ROCK RADIO gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm betreft zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd. Het gebruik van ARROW CLASSIC ROCK kan daarom volgens verweerder ook als gebruik van het betwiste merk worden aangemerkt (zie hiervoor onder de punten 12 en 19).

38. Het Bureau is met verweerder van oordeel dat het gebruik van ARROW CLASSIC ROCK, zonder de toevoeging RADIO, het onderscheidend vermogen van het betwiste merk niet wijzigt. RADIO is immers beschrijvend voor de diensten die onder het merk worden aangeboden. Het beroep op artikel 2.23bis, lid 5, sub a BVIE slaagt dus. Het vastgestelde gebruik van ARROW CLASSIC ROCK (zie hiervoor onder punt 35) geldt dan ook als gebruik van het betwiste merk.<sup>10</sup>

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

<sup>9</sup> Zie ook CP8: Use of a Trade Mark in a Form Differing from the one Registered.

<sup>10</sup> HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, punt 21 (Specsavers).

*Gebruik door verweerder?*

39. Verzoeker heeft verder aangevoerd dat verschillende stukken geen gebruik door verweerder tonen (zie hiervoor onder punt 16). Het Bureau wijst er in dit verband op dat gebruik van een merk met toestemming van de houder wordt beschouwd als gebruik door de houder.<sup>11</sup> Verweerder heeft toegelicht dat het merk met toestemming werd gebruikt door betrokken partijen, zoals Media Management Projects B.V. en E Power Audio Sales (zie hiervoor onder punt 12). Het Bureau gaat er dan ook vanuit dat het gebruiksbewijs dat door verweerder is ingediend ziet op gebruik dat met zijn toestemming heeft plaatsgevonden.

*Gebruik voor alle waren en diensten?*

40. Verzoeker heeft terecht aangevoerd dat verweerder niet heeft aangetoond dat er sprake is van normaal gebruik voor alle waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41 waarvoor het betwiste merk is ingeschreven. Het ingediende bewijs heeft alleen betrekking op "*Ontspanning via de radio*" welke diensten vallen onder de ruimere categorie "*Ontspanning*" waarvoor het betwiste merk is ingeschreven in klasse 41. Op basis van de stellingen en ingediende bewijsstukken kan niet worden vastgesteld dat er ook sprake is geweest van normaal gebruik voor de andere waren en diensten waarvoor het betwiste merk is geregistreerd.

41. Indien een merk is ingeschreven voor een categorie van waren of diensten die zo ruim is dat daarbinnen een aantal subcategorieën kunnen worden onderscheiden die onafhankelijk van elkaar kunnen worden bekeken, biedt het bewijs dat het merk normaal is gebruikt voor een deel van deze waren of diensten, slechts bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten waarvoor het merk daadwerkelijk is gebruikt, behoren.<sup>12</sup>

42. Het betwiste merk is in klasse 41 onder meer ingeschreven voor de ruime categorie "*Ontspanning*". Het Bureau is van oordeel dat verweerder alleen bewijs van normaal gebruik heeft geleverd voor de subcategorie "*Ontspanning via de radio*".<sup>13</sup> Het Bureau komt daarom tot de conclusie dat alleen instandhoudend gebruik van het betwiste merk kan worden aangenomen voor "*Ontspanning via de radio*" in klasse 41.

**C. Overige factoren**

43. Voor wat betreft de stellingen van partijen met betrekking tot de overdracht van bepaalde merken door verzoeker aan TopPot B.V. en de relatie tussen partijen (zie hiervoor onder de punten 6, 10, 14, 15, 21, 23 en 25) merkt het Bureau op dat in deze procedure uitsluitend het normale gebruik van het betwiste merk, dan wel het bestaan van een geldige reden voor niet-gebruik daarvan, ter discussie staat. Voor aspecten die daarop geen betrekking hebben is in deze procedure geen plaats. Wanneer partijen meer aspecten van hun conflict willen oplossen, kunnen zij een andere (gerechtelijke of alternatieve) wijze van geschillenbeslechting overwegen.

<sup>11</sup> Overeenkomstig artikel 2.23bis lid 6 BVIE.

<sup>12</sup> Vgl. Gerecht EU 14 juli 2005, T-126/03, ECLI:EU:T:2005:288, punt 45 (Aladin); HvJEU 16 juli 2020, C-714/18 P, ECLI:EU:C:2020:573, punt 43 (TAIGA); HvJEU 22 oktober 2020, C-720/18 en C-721/18, ECLI:EU:C:2020:854, punten 38-40 (Ferrari).

<sup>13</sup> <https://euipo.europa.eu/ec2/search/find?language=nl&text=ontspanning+via+de+radio&niceClass=41&size=25&page=1&harmonised=true&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=relevance>. De Engelse term betreft "Radio entertainment".



**D. Conclusie**

44. Verweerder heeft aangetoond dat hij het betwiste merk in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt voor "*Ontspanning via de radio*".

45. Voor de overige waren en diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven is normaal gebruik niet gesteld of aangetoond en is er geen geldige reden voor niet-gebruik. Voor deze waren en diensten kan de vordering tot doorhaling worden toegewezen.

**IV. BESLUIT**

46. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000445 wordt gedeeltelijk toegewezen.

47. Benelux inschrijving 962513 wordt doorgehaald voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9: *alle waren*

Klasse 38: *alle diensten*

Klasse 41: *Opvoeding; opleiding; sportieve en culturele activiteiten*

48. Benelux inschrijving 962513 blijft gehandhaafd voor de volgende diensten omdat daarvoor normaal gebruik is aangetoond:

Klasse 41: *Ontspanning via de radio*

49. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44 lid 2 UR, aangezien de vordering tot doorhaling gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 25 juni 2024



Marjolein Bronneman  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Vincent Munier