

ARREST (Tweede Kamer)

23 april 2024

in zaak C 2021/18

Tussen:

- 1. Nicolaas Laurens Littooi**
- 2. Nielson Music B.V.**

En:

Niels van der Heijde

Procestaal: Nederlands

ARRÊT (Deuxième Chambre)

23 avril 2024

dans l'affaire C 2021/18

Entre :

- 1. Nicolaas Laurens Littooi**
- 2. Nielson Music B.V.**

Et :

Niels van der Heijde

Langue de la procédure : le néerlandais

Arrest van 23 april 2024

in zaak C 2021/18

gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof

Tussen:

1. **Nicolaas Laurens Littooi**, wonende te Dordrecht, Nederland,

2. **Nielson Music B.V.**, gevestigd te Dordrecht, Nederland,

verzoekende partijen,

hierna: Littooi en Nielson BV en tezamen: verzoekers,,

vertegenwoordigd door Mr. R. Balk, advocaat, gevestigd te Haarlem, Nederland,

en:

Niels van der Heijde, wonende te Bleiswijk, Nederland,

verwerende partij,

hierna: verweerder,

vertegenwoordigd door Mr. V.F. den Hollander, advocaat, gevestigd te Amsterdam, Nederland.

A. Voorgeschiedenis van het geding

1 Verweerder heeft op 10 juni 2013 een aanvraag ingediend voor inschrijving van het Benelux-woordmerk NIELSON (hierna: het Merk) waarna het Merk op 11 oktober 2013 is ingeschreven onder nummer 940495 voor diensten in de klassen 35, 41 en 42.

2 Op 3 april 2020 hebben verzoekers overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) een vordering ingediend tot doorhaling wegens vervallenverklaring en nietigverklaring van het Merk, voor zover het is ingeschreven voor de diensten aangeduid in klasse 41, te weten:

Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het maken en produceren van muziek; het schrijven van teksten voor muziek; het zingen van teksten op muziek; diensten van een DJ, waaronder het mixen van platen, cd's en mp3-bestanden met muziek welke worden afgespeeld op elektronische muzikspelers.

3 De vordering tot doorhaling is, voor zover in beroep nog van belang, gebaseerd

- op de grond dat het Merk is vervallen als voorzien in artikel 2.27, lid 2 BVIE, waartoe verzoekers stellen dat geen normaal gebruik van het Merk is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE en
- op de grond genoemd in artikel 2.2bis, lid 2 BVIE, dat de aanvraag om inschrijving van het Merk te kwader trouw is ingediend.

4 Bij beslissing van 25 augustus 2021 heeft het Bureau de vordering tot doorhaling wegens vervallenverklaring deels toegewezen en deels afgewezen. De inschrijving van het Merk is doorgehaald voor de volgende diensten in:

Klasse 41: Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het maken en produceren van muziek; het schrijven van teksten voor muziek; het zingen van teksten op muziek.

5 Het Bureau heeft beslist dat het Merk blijft ingeschreven voor alle diensten waarvan geen doorhaling is gevorderd in deze procedure en voor de volgende diensten in:

Klasse 41: Diensten van een DJ, waaronder het mixen van platen, cd's en mp3-bestanden met muziek welke worden afgespeeld op elektronische muzikspelers.

6 Voor het overige is het gevorderde afgewezen. Geen van de partijen is in de kosten verwezen omdat de vordering tot doorhaling gedeeltelijk is toegewezen.

7 Het Bureau heeft overwogen:

- dat uit de stukken blijkt dat er feitelijk altijd gebruik wordt gemaakt van een merk dat afwijkt van het ingeschreven recht, omdat verweerder Mister Nielson gebruikt en niet Nielson;
- dat het van oordeel is dat de plaatsing van de Engelse aanspreektitel voor een man voor het Merk, dat op zijn beurt een voornaam is, leidt tot gebruik dat niet afdoet aan het onderscheidend vermogen van het Merk;
- dat uit de overgelegde stukken blijkt dat het Merk in de relevante periode van 3 april 2015 tot 3 april 2020 door verweerder is gebruikt voor de diensten van een DJ en dat (dus) normaal gebruik voor een deel van de diensten in klasse 41 wordt vastgesteld;
- dat voor de overige diensten genoemd in klasse 41 gebruik van het Merk niet is aangetoond;
- dat niet met zekerheid kan worden (vast)gesteld dat verweerder ten tijde van de aanvraag tot inschrijving geen intentie heeft gehad het Merk te gebruiken voor diensten in klasse 41 en dat voor de aanvraag tot inschrijving van het Merk een commerciële logica bestond;
- dat er onvoldoende reden is om aan te nemen dat verweerder het Merk in klasse 41 te kwader trouw heeft aangevraagd.

B. Procedure voor het Hof

- 8 Bij verzoekschrift, met producties 1 tot en met 19, dat op 20 oktober 2021 bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het hof) is binnengekomen, hebben verzoekers beroep ingesteld tegen de beslissing van het Bureau voor zover daarbij hun vorderingen zijn afgewezen. Zij verzoeken het hof, samengevat, de beslissing van het Bureau in zoverre te vernietigen en het Merk alsnog nietig en vervallen te verklaren voor alle diensten in klasse 41 en verweerder te veroordelen in de kosten van het beroep en de doorhalingsprocedure.
- 9 Bij verweerschrift, met producties 1 tot en met 17, dat op 3 januari 2022 bij het hof is binnengekomen heeft verweerder het verzoek bestreden en incidenteel beroep ingesteld tegen de beslissing van het Bureau. Vervolgens hebben Verzoekers een conclusie van repliek, met producties 20 tot en met 23, en verweerder een conclusie van dupliek, met producties 18 tot en met 25, ingediend.
- 10 Tijdens de mondelinge behandeling van 28 juni 2022 hebben de advocaten van partijen via een videoverbinding de standpunten mondeling toegelicht.
- 11 Bij beschikking van 25 oktober 2022 heeft het hof te kennen gegeven dat de president van de Tweede kamer het Parket zal verzoeken in deze zaak schriftelijk te concluderen over de vraag of incidenteel beroep bij de Tweede kamer van het hof tegen een beslissing van het Bureau mogelijk is na verloop van de in artikel 1.15bis, lid 1 BVIE genoemde beroepstermijn van twee maanden. Nadat deze vraag aan het Parket is voorgelegd, heeft de advocaat-Generaal P. Vlas op 17 januari 2023 geconcludeerd dat incidenteel beroep bij de Tweede kamer van het Benelux-Gerechtshof tegen een eindbeslissing van het Bureau niet mogelijk is na verloop van de in artikel 1.15bis, lid 1, BVIE genoemde beroepstermijn. Vervolgens hebben partijen ieder een reactie op deze conclusie (hierna: de

Conclusie) ingediend, verzoekers op 3 maart 2023 en verweerder op 10 maart 2023, met producties.

- 12 Partijen hebben de door hen overgelegde producties in beroep doorgenummerd. Deze zullen hierna worden aangeduid als 'productie [nummer] L', respectievelijk 'productie [nummer] VdH'.
- 13 De procestaal is het Nederlands.

C. Beroepsgronden

- 14 Volgens Verzoekers zijn de overwegingen en de beslissing van het Bureau voor zover het gevorderde is afgewezen, onjuist. Zij voeren acht grieven tegen de beslissing van het Bureau aan. Grieven 1 tot en met 5 richten zich tegen het oordeel van het Bureau dat niet kan worden aangenomen dat de inschrijving van het Merk te kwader trouw is aangevraagd. Grieven 6 en 7 richten zich tegen het oordeel dat verweerder in de relevante periode normaal gebruik van het Merk heeft gemaakt voor een deel van de diensten in klasse 41. Grief 8 richt zich tegen de beslissing van het Bureau op grond van de in de eerdere grieven bestreden overwegingen.
- 15 Verweerder heeft verweer tegen de middelen van verzoekers gevoerd, dat hierna aan de orde zal komen.

D. Beoordeling

1. Ontvankelijkheid van het principale en het incidentele beroep

- 16 Het principale beroep is ontvankelijk aangezien het conform artikel 1.15bis BVIE en artikel 4.2 van het Reglement op de procesvoering is aangebracht binnen twee maanden na de kennisgeving van de beslissing van het Bureau.
- 17 Het incidentele beroep is door verweerder ingesteld nadat de beroepstermijn van twee maanden was verstreken.
- 18 Verweerder heeft aangevoerd dat verzoekers beroep hebben ingesteld tegen de gehele doorhalingsbeslissing en dat het hof daarom en op grond van de positieve zijde van de devolutieve werking van het beroep ook moet oordelen over de beslissing voor zover de vordering tot vervallenverklaring en doorhaling is toegewezen.
- 19 Daargelaten of het wel mogelijk was voor verzoekers om beroep in te stellen tegen de beslissing voor zover hun vorderingen zijn toegewezen, blijkt uit het verzoekschrift dat (de bezwaren die ten grondslag zijn gelegd aan) het beroep zich richt(en) tegen de beslissing voor zover de vorderingen zijn afgewezen. Het betoog van verweerder dat tegen de gehele beslissing principaal beroep is ingesteld, faalt dan ook. Om die reden is de devolutieve werking van het hoger beroep ook niet aan de orde voor zover de vordering tot vervallenverklaring en doorhaling is toegewezen.

20 Voorts heeft verweerder aangevoerd dat het incidenteel beroep ontvankelijk is en dat het hof contrair de Conclusie moet oordelen omdat

- hij door het niet toelaten van incidenteel beroep in zijn verdediging wordt geschaad;
- sprake is van een lacune in de regelgeving, bij de invulling waarvan de nationale wetgevingen moeten worden betrokken, en incidenteel appel (buiten de originele beroepstermijn) in Nederland, België en Luxemburg is toegestaan;
- de (motivering van de) Conclusie onjuist is;
- weigering van incidenteel beroep in strijd is met artikel 6 EVRM;
- de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen het niet toelaten van incidenteel beroep.

21 Het hof is van oordeel dat incidenteel beroep bij de Tweede kamer van het hof tegen een eindbeslissing van het Bureau niet mogelijk is na verloop van de in artikel 1,15bis, lid 1 BVIE genoemde beroepstermijn van twee maanden omdat noch het BVIE, noch het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, noch het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof een bepaling bevat die incidenteel beroep (na de beroepstermijn) toestaat. Dat brengt mee dat voor beide partijen slechts beroep openstond binnen deze termijn van twee maanden. Daar voor verweerder die mogelijkheid openstond kan naar het oordeel van het hof niet gezegd worden dat door het ontbreken van de mogelijkheid incidenteel beroep in te stellen buiten de beroepstermijn hij onredelijk in zijn verdediging wordt geschaad, de redelijkheid en billijkheid zich daartegen verzetten en/of dat dit in strijd is met artikel 6 EVRM. Dat in Nederland, België en Luxemburg incidenteel beroep buiten de beroepstermijn mogelijk is, is gebaseerd op bepalingen in de nationale procesrechtelijke wetgevingen en is een onvoldoende reden om incidenteel beroep (buiten de beroepstermijn) toe te laten tegen een beslissing van het Bureau, nu zo'n bepaling juist ontbreekt in de daarop van toepassing zijnde regelgeving. Voor het overige verwijst het hof naar de Conclusie van de Advocaat-Generaal, waarmee het hof instemt en die het hof overneemt.

22 Verweerder zal dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn (incidentele) beroep.

2. Ten gronde

23 Littooj is een zanger en tekstdichter, die onder de artiestennaam Nielson vanaf (in ieder geval) 2012 optreedt. Vanaf 26 juni 2012 heeft hij regelmatig singles en albums onder de naam Nielson uitgebracht. Een aantal daarvan heeft meerdere weken in Nederlandse top 40 gestaan, waaronder vóór juni 2013 uitgebrachte singles. Sinds mei 2012 gebruikt Littooj, en later ook Nielson B.V., de domeinnaam www.nielsonmusic.nl (productie 4 L). Vanaf juli 2014 wordt door Littooj en vervolgens door Nielson B.V. een onderneming gedreven onder de handelsnaam Nielson Music (BV) (productie 3 L).

- 24 Verweerder drijft sinds 2011 de onderneming Nielson marketingcommunicatie. Onder die naam verleent hij diensten op het gebied van marketing-communicatie, concept en design (van huisstijl, website en promotiemateriaal) en zoekmachinemarketing. Daarnaast heeft hij (in ieder geval) na de aanvraag tot inschrijving (hierna ook: het depot) van het Merk opgetreden en biedt hij zijn diensten aan als DJ onder de naam Mister Nielson. Hij heeft opnamen van muziekwerken (dat wil zeggen werken waarin platen cd's en mp3-bestanden met muziek worden gemixt) van hem als DJ Mister Nielson op websites/platforms van Facebook, Spotify, Deezer en Apple Music en Apple I-tunes gedeeld.
- 25 Uit de niet (gemotiveerd) betwiste stellingen van partijen en de overgelegde stukken leidt het hof het volgende af omtrent het gebruik door partijen van de tekens Nielson en Mister Nielson voor en na het depot van het Merk:

Met betrekking tot het voor-voor gebruik door verweerder

- in februari 2007 gebruikt verweerder de naam Nielsson of Nielson bij het aanmaken van een 'Hyves account' (productie 1 VdH), waarop op enig moment (onder meer op 21 november 2013) geluidsopnamen van werken van (Mister) Nielson stonden (productie 1 VdH), met 34 respectievelijk 35 weergaven in de periode 2007-2013;
- in november 2007 plaatst verweerder een video van het nummer "Independent" op YouTube, waarbij verweerder de naam Mister Nielson gebruikt (productie 1 VdH);
- in mei 2008 sluit verweerder handelend onder de naam Nielson Productions een licentieovereenkomst met Dance Tunes B.V., waarbij hij aan Dance Tunes B.V. toestemming verleent om downloads en streamings van opnames van muziekwerken van verweerder aan te bieden, op grond waarvan het werk 'Maroc' is aangeboden;
- vanaf (in ieder geval) 2010 staat op de gevel van het woonhuis van verweerder in Bleiswijk, waar hij muziek produceert, de naam Mister Nielson (productie 23 VdH);
- in januari 2011 schrijft verweerder de eenmanszaak met de handelsnaam *Nielson Marketingcommunicatie* in in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, waarbij als startdatum van de onderneming is vermeld 01-02-2011 (productie 5L en productie 6 VdH), welke onderneming hij drijft onder de naam *Nielson Marketingcommunicatie* of *Nielson MC*;
- in februari 2011 registreert verweerder de domeinnamen www.nielsonmc.nl en www.nielson-mc.nl (productie 15 VdH);
- in juli 2011 staat een geluidsopname van het nummer 'Godfather trailer' van Mister Nielson op YouTube;

Met betrekking tot het voorgebruik door verzoekers

- in 2012 doet Littooi onder zijn artiestennaam Nielson mee aan een op de Nederlandse televisie en radio uitgezonden talentenjacht, waar hij de finale bereikt;

- in mei 2012 registreert Littooij de domeinnaam www.nielsonmusic.nl (productie 4 en 15 L);
- in juni 2012 wordt de single 'Beauty en Brains' van Littooij onder de naam Nielson uitgebracht, die 33 weken in de Nederlandse Top 40 staat en waar-voor Littooij in december 2012 een platina single ontvangt;
- in december 2012 biedt Littooij onder de (handels)naam Nielson kaartjes te koop aan (via www.nielsonmusic.nl) voor de 'clubtour 2013';
- in april 2013 komt de single 'Hoe' (een duet van Littooij onder de naam Nielson samen met Miss Montreal) uit, die 24 weken in de Nederlandse top 40 staat en daarnaast in de Belgische Ultratop 50;
- in april 2013 komt het Koningslied uit, waaraan Littooij onder de naam Nielson meewerkt;

Op 10 juni 2013 deponereert verweerder het Merk voor diensten in de klassen 35, 41 en 42;

Met betrekking tot het gebruik door verweerder na het depot

- in juni 2013 registreert verweerder de domeinnaam www.misternielson.com (productie 10 L), naar welke website diverse domeinnamen van verweerder worden doorgelinkt;
- in januari 2014 maakt verweerder een facebook-account aan, waarop hij zich op diverse momenten in 2014, 2016, 2017, 2019 en 2020 presenteert als (DJ) Mister Nielson, soms met een stream van een optreden (producties 3 en 13 VdH);
- op 7 september 2013 en 1 februari 2014 treedt verweerder op als DJ Mister Nielson op feesten in Amsterdam (productie 7 VdH);
- in september 2015 registreert verweerder de domeinnaam www.misternielson.nl (productie 1 VdH);
- in mei 2016 treedt verweerder als DJ Mister Nielson op in Israel en/of is een optreden online te beluisteren (productie 12 en 17 VdH)
- in december 2016 schrijft verweerder de handelsnaam *Mister Nielson Business Events* als tweede handelsnaam van zijn eenmanszaak in (productie 7 VdH en productie 20 L), welke handelsnaam hij vanaf eind 2016 gebruikt voor zijn DJ/muziekactiviteiten (productie 18 VdH);
- op koningsdag in april 2017 treedt verweerder op als DJ Mister Nielson op een buurtfeest voor zijn woning in Bleiswijk;
- in 2016 en 2017 treedt verweerder als Mister Nielson (ongeveer) zeven keer op tegen betaling in Rotterdam (producties 4 en 18-20 VdH);
- in 2019 zijn muziekwerken van Mister Nielson, 'Arabic', 'A new Face', 'Independent' en 'Deep Inside' te vinden op Facebook, Spotify, Deezer, Apple Music en Apple I-tunes (producties 2 en 10 en 11 VdH);
- in oktober 2019 laat verweerder aan de manager van verzoekers weten dat hij de naam Nielson gebruikt in de muziek sinds 2006, dat hij deze naam als merk heeft laten registreren in 2013 in klasse 41 (producties 13 en 14 L);
- in juli 2019 treedt Mister Nielson op als jurylid van een talentenjacht (productie 9 VdH);

- in 2020 en 2021 staan de werken 'Arabic', 'A New Face', 'Independant' en 'Deep Inside' van Mister Nielson op spotify, van waar ze kunnen worden gedownload (productie 8 VdH);
- in december 2021 worden op de website www.misternielson.nl de DJ-diensten van Mister Nielson aangeboden en wordt verwezen naar optredens in het verleden (producte 14 VdH).

Inschrijving van het Merk te kwader trouw aangevraagd?

- 26 Bij de beoordeling of een depot te kwader trouw is verricht moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals die bestonden ten tijde van het depot, en met name met de wetenschap van de aanvrager betreffende voorgebruik door derden, het oogmerk van de aanvrager om het desbetreffende gebruik door derden voortaan te beletten en de omvang van de bescherming die de beide tekens ten tijde van de aanvraag (al) genieten. Dat de aanvrager wist of behoorde te weten dat een derde een merk gebruikt dat kan worden verward met het in te schrijven merk volstaat niet om kwade trouw aan te nemen. Eventueel verwarringsgevaar is slechts één van de in aanmerking te nemen relevante omstandigheden. Bij de beoordeling van het oogmerk is onder meer van belang of de aanvrager een legitiem doel heeft met het deponeren en of sprake is van commerciële logica gelet op de activiteiten van de aanvrager. Als een aanvrager geen voornemen heeft het door hem aangevraagde merk te gebruiken, kan aangenomen worden dat de inschrijving van het merk te kwader trouw is aangevraagd als de aanvrager de bedoeling had afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk. Wanneer het voornemen om een merk overeenkomstig de wezenlijke functies ervan te gebruiken enkel ontbreekt voor bepaalde in de merkaanvraag aangeduide waren of diensten, levert die aanvraag enkel voor die waren of diensten een handeling te kwader trouw op¹.
- 27 Vaststaat dat verweerder toen hij op 10 juni 2013 de aanvraag tot inschrijving van het Merk verrichtte op de hoogte was van de zanger Nielson (Littooj), die vanaf medio 2012 aanzienlijke bekendheid had gekregen. Dat heeft verweerder erkend. Er was dus sprake van bekend voorgebruik door Littooj voor (identieke en /of overeenstemmende) diensten in klasse 41, waarvoor verweerder het Merk aanvroeg. Voorts heeft verweerder gesteld dat de reden voor hem om het Merk aan te vragen was gelegen in de toenemende bekendheid van Nielson (Littooj) en de angst dat verzoekers hem het gebruik (van Mister Nielson, begrijpt het hof) zouden kunnen verbieden, hetgeen hij wilde voorkomen.
- 28 Verzoekers stellen dat het te kwader trouw deponeren van het Merk door verweerder behalve uit voormelde wetenschap van verweerder blijkt uit het volgende. Zij stellen dat verweerder zowel voor als na het depot geen gebruik, althans geen relevant gebruik, heeft gemaakt van het teken Nielson of een teken waarvan Nielson onderdeel uitmaakt voor DJ/muziekactiviteiten. Zij stellen voorts

¹ Vgl. HvJEU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:724 (Koton) en HvJEU 29 januari 2020, ECLI:EU:C:2020:45 (Skykick).

dat, als er al sprake is en was van relevant gebruik van enige naam voor DJ/muziekactiviteiten, verweerder de artiestennaam Mister Nielson (heeft) gebruikt en niet Nielson. Zij verwijten verweerder niettemin het Merk Nielson te hebben gedeponereerd: als verweerder een merk voor eigen gebruik had willen deponeren had het depot van het merk Mister Nielson voor de hand gelegen, aldus verzoekers. Zij stellen dat hij het Merk Nielson heeft gedeponereerd omdat dat aantrekkelijk was voor verzoekers en dus aan verzoekers kon worden verkocht of daarmee een gunstige(r) onderhandelingspositie kon worden gecreëerd ten opzichte van verzoekers.

- 29 Uit de overgelegde producties blijkt dat verweerder het teken Nielson (sec) en Nielson Productions in 2007 en 2008 incidenteel heeft gebruikt voor muziekactiviteiten, maar daarna uitsluitend voor zijn (andere) activiteiten op het gebied van marketingcommunicatie, die hij verrichte onder de naam Nielson Marketingcommunicatie/MC. Na 2008 heeft hij het teken Mister Nielson voor zijn bezigheden als DJ/maker van muziekwerken in zoverre gebruikt, dat hij muziekwerken van hem onder naam (DJ) Mister Nielson heeft gedeeld op internet via diverse platforms. Bij gebreke aan bewijsstukken kan niet worden aangenomen dat verweerder voor het depot van het Merk voor publiek is opgetreden als DJ. Voor zover al sprake is van relevant voor-voorgebruik (voor DJ/muziekdiensten in klasse 41) ging het om ongeveer vijf jaar voor het depot uitsluitend om het gebruik van Mister Nielson en dan nog in zeer beperkte mate. Na het depot heeft verweerder ook steeds het teken Mister Nielson voor zijn DJ/muziekactiviteiten gebruikt: in de periode 2013 tot en met 2017 heeft hij (op beperkte schaal) opgetreden als DJ Mister Nielson en heeft hij zijn muziekwerken onder naam Mister Nielson op download- en streamingsplatforms gedeeld. Verder heeft hij promotionele activiteiten voor zijn diensten als DJ Mister Neilson verricht, zoals het deelnemen aan een jury als Mister Nielson en het aanbieden van DJ-diensten van (DJ) Mister Nielson op zijn website.
- 30 Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat verweerder vanaf 2009 slechts (en dan nog beperkt) gebruik gemaakt heeft van het teken Mister Nielson voor DJ/muziekactiviteiten in het economisch verkeer.
- 31 Dat op schermafbeeldingen van zijn eigen computer door hem gecreëerde muziekwerken staan, die zijn opgeslagen onder titels waarin de ene keer het woord Mister Nielson en de andere keer Nielson (sec) voorkomt (productie 5 VdH), betekent niet dat verweerder zijn DJ/muziekactiviteiten of -werken aan het publiek aanbod of naar buiten toe verrichtte onder de naam Nielson. Dat geldt ook voor de vermelding in het handelsregister van “beoefening van podiumkunst” als één van de activiteiten van de onderneming met de handelsnamen *Nielson Marketingcommunicatie* en *Mister Nielson Business Events* (productie 6 VdH). Dat uit een schermafbeelding van november 2013 blijkt dat op zijn in februari 2007 aangemaakte Hyves-profiel de profielnaam nielsson wordt gebruikt en bij een foto van verweerder Nielson Nielson staat, doet aan het bovenstaande niet (voldoende) af. Immers stond op diezelfde datum bij via dat profiel gedeelde muzieknummers de naam Mister Nielson vermeld. Voor zover de naam Nielson was vermeld lijkt dat voort te vloeien uit het gebruik van die naam in 2007. Bij alle op andere platforms gedeelde nummers, ook de nummers die op de Hyves

pagina staan, heeft verweerder steeds vermeld dat die afkomstig zijn van Mister Nielson (vergelijk productie 1, 2 en 11 VdH). Verweerder heeft voorts niet betwist dat er in de periode 2007-2013 slechts sprake was van 34 respectievelijk 35 weergaven op dit profiel.

- 32 Op grond van het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat verweerder op het moment van het depot de wens en de bedoeling had het teken (DJ) Mister Nielson te (blijven) gebruiken voor zijn DJ/muziekactiviteiten. Overigens heeft verweerder tijdens mondelinge behandeling ook zelf gesteld dat hij voor zijn DJ/muziekactiviteiten het teken Mister Nielson gebruikte en dat hij het Merk heeft gedeponereerd omdat hij Mister Nielson wilde blijven gebruiken.
- 33 Om het teken Mister Nielson te kunnen (blijven) gebruiken voor zijn DJ/muziekactiviteiten was het depot van het Merk Nielson niet nodig. Als hij daarvoor al een merk moest aanvragen volstond en lag voor de hand dat hij het merk Mister Nielson zou deponeren. Het deponeren van het Merk Nielson kan dan ook niet verklaard worden vanuit een oogpunt van commerciële logica. Het hof is overigens van oordeel dat Mister een onderscheidend element is van de woordencombinatie Mister Nielson, dat mede het totaalbeeld van die woordencombinatie bepaalt. Zeker in de wereld van de 'popmuziek' is het gebruik van dit soort aansprektitels voorafgaand aan een (achter)naam mede bepalend voor het totaalbeeld. Het hof wijst op bekende artiesten/bands als Lady Gaga, Dr. Dre en Miss Montreal, die niet worden aangeduid zonder het eerste woord.
- 34 De omstandigheid dat verweerder na de inschrijving van het Merk de manager van verzoekers heeft benaderd met de mededeling dat hij het Merk Nielson (dat identiek was aan het door verzoekers gebruikte teken) had gedeponereerd voor diensten die identiek, althans overeenstemmend waren met diensten waarvoor verzoekers het teken Nielson gebruikten, is onvoldoende om aan te nemen dat het de bedoeling van verweerder ten tijde van het depot van het Merk was om het merk aan verzoekers te verkopen en daaraan geld te verdienen. Hij stelt echter wel dat hij als geldig merkhouder alle reden had om andere gebruikers van de naam Nielson aan te spreken en dat hij verzoekers daarop heeft gewezen om overeenstemming te bereiken over co-existentie. Het hof gaat er, gelet op voormelde omstandigheden, van uit dat verweerder met het depot van het Merk Nielson beoogde een gunstig(er) onderhandelingspositie te creëren ten opzichte van Littoij. Dit was dat een oneigenlijke reden voor het depot van een merk dat Littoij al gebruikte en zichzelf niet wilde gebruiken, waardoor afbreuk werd gedaan aan de belangen van Littoij op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken.
- 35 In aanmerking nemende
- het succes en de aanzienlijke bekendheid van Nielson (Littoij) op het moment van het depot van het Merk,
 - de wetenschap van verweerder van het gebruik van het teken Nielson door Littoij,
 - de omstandigheid dat verweerder niet voornemens was het merk Nielson te gaan gebruiken voor zijn DJ/muziekactiviteiten en

- verweerder het Merk Nielson deponeerde in klasse 41 voor diensten, identiek aan of overeenstemmend met de diensten waarvoor Littooj het identieke teken gebruikte om een gunstige(r) positie te creëren in onderhandelingen met Littooj,

is het hof van oordeel dat verweerder de inschrijving van het Merk Nielson te kwader trouw heeft aangevraagd voor diensten die identiek zijn aan of overeenstemmend met de diensten waarvoor Littooj het teken Nielson op het moment van die aanvraag gebruikte.

36 Dat verweerder het teken Nielson voor zijn marketingcommunicatiewerkzaamheden heeft gebruikt voor en na het depot van het Merk doet aan het bovenstaande niet af. Verzoekers vorderen ook slechts de nietigverklaring van het Merk voor de waren in klasse 41. Verweerder stelt zelf dat het werk dat hij als marketingcommunicatie-expert verricht door hem gescheiden wordt van zijn muzikale werkzaamheden en carrière (punt 36 verweerschrift).

37 Het hof is van oordeel dat de diensten *het maken en produceren van muziek; het schrijven van teksten voor muziek; het zingen van teksten op muziek* waarvoor het merk is ingeschreven identiek zijn aan diensten waarvoor Littooj het teken Nielson gebruikte ten tijde van het depot van het Merk.

38 De diensten *diensten van een DJ, waaronder het mixen van platen, cd's en mp3-bestanden met muziek welke worden afgespeeld op elektronische muziekspelers* en de diensten waarvoor Littooj het teken Nielson (voor)gebruikte, namelijk het maken en produceren van muziek en het zingen van teksten op muziek, zijn identiek, althans overeenstemmend. Deze diensten hebben immers dezelfde aard (muziek) en bestemming en zijn concurrerend of complementair.

39 Het hof is dan ook van oordeel dat de inschrijving van het Merk te kwader trouw is aangevraagd voor zover het is ingeschreven voor de in rechtsoverwegingen 37 en 38 vermelde diensten.

Normaal gebruik?

40 Verzoekers hebben hun vordering tot doorhaling mede gebaseerd op de in artikel 2.27, lid 2 BVIE genoemde grond voor vervallenverklaring van het Merk, namelijk dat daarvan geen normaal gebruik is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE in de relevante periode. Daar het hof de inschrijving van het Merk nietig zal verklaren voor zover het is ingeschreven voor de diensten vermeld in rechtsoverwegingen 37 en 38 en (de inschrijving van) het Merk door het Bureau (onbestreden) vervallen is verklaard voor onder meer de overige diensten waarvoor het in klasse 41 is ingeschreven (*Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten*), hebben verzoekers geen belang bij behandeling van deze grondslag en hun grieven tegen de afwijzing van de gevorderde vervallenverklaring.

3. Conclusie

- 41 De conclusie luidt dat de gevorderde nietigverklaring ten onrechte is afgewezen. Het hof zal (de inschrijving van) het Merk nietig verklaren voor zover het is ingeschreven in klasse 41 voor de diensten:

het maken en produceren van muziek; het schrijven van teksten voor muziek; het zingen van teksten op muziek; diensten van een DJ, waaronder het mixen van platen, cd's en mp3-bestanden met muziek welke worden afgespeeld op elektronische muziekspelers.

4. Kosten

- 42 Verweerder dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de proceskosten. Daar geen griffierecht is geheven en geen instructiemaatregel is gelast, komen de kosten van de procedure voor het Hof overeen met de in artikel 4.9, sub c), van het Reglement op de procesvoering van het Hof bedoelde vergoeding voor de kosten en honoraria van de procesvertegenwoordigers van de partijen. Op basis van de voor deze vergoeding vastgestelde liquidatietarieven stelt het Hof het bedrag van de kosten in deze procedure vast op € 2.400,--.
- 43 De kostencompensatie door het BVIE kan gelet op het voorgaande niet in stand blijven. Verweerder dient te worden verwezen in de kosten van de procedure voor het Bureau, vastgesteld op € 1.420,--, overeenkomstig artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 van het Uitvoeringsreglement van het BVIE.

E. Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer, op tegenspraak:

- verklaart verweerder niet-ontvankelijk in zijn incidenteel beroep;
- vernietigt de beslissing van het Bureau in de doorhalingsbeslissing nummer 3000210 van 25 augustus 2021 voor zover de vordringen zijn afgewezen en in zoverre opnieuw rechtdoende,
- verklaart de inschrijving van het Merk nietig en gelast de doorhaling van die inschrijving voor zover het is ingeschreven voor de diensten: *het maken en produceren van muziek; het schrijven van teksten voor muziek; het zingen van teksten op muziek; diensten van een DJ, waaronder het mixen van platen, cd's en mp3-bestanden met muziek welke worden afgespeeld op elektronische muziekspelers.;*
- wijst het overigens gevorderde af (voor zover in beroep nog aan de orde);
- veroordeelt verweerder in de kosten van de procedure bij het Bureau, aan de zijde van verzoekers vastgesteld op € 1.420,--;
- veroordeelt verweerder in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van verzoekers vastgesteld op € 2.400,-- voor haar advocaten.

Dit arrest is gewezen door A.D. Kiers-Becking, tweede vicepresident, C. Vanderkerken, rechter, en M. Hornick, plaatsvervangend rechter.

Het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 23 april 2024 door Th. Schiltz, President, in aanwezigheid van N. Hilgert, plaatsvervangend advocaat-generaal, en A. van der Niet, griffier, overeenkomstig artikel 1.60, lid 2, van het Reglement op de procesvoering.

A. van der Niet
Griffier

Th. Schiltz
President