

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2021/18/9

BESCHIKKING

Inzake:

NICOLAAS LAURENS LITTOOIJ en NIELSON MUSIC BV

Tegen:

NIELS VAN DER HEIJDE

Procestaal: Nederlands

DÉCISION

En cause :

NICOLAAS LAURENS LITTOOIJ en NIELSON MUSIC BV

Contre :

NIELS VAN DER HEIJDE

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
Curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

TWEEDE KAMER
C 2021/18/9

Beschikking van 25 oktober 2022

in de zaak: C 2021/18

inzake

1. **NICOLAAS LAURENS LITTOOIJ**
2. de vennootschap naar het recht van Nederland **NIELSON MUSIC BV**
wonend respectievelijk gevestigd te Dordrecht, Nederland,
verzoekers,
vertegenwoordigd door mr. R. Balk, advocaat te Haarlem, Nederland,

tegen

NIELS VAN DER HEIJDE
wonend te Bleiswijk, Nederland,
verweerder,
vertegenwoordigd door mr. V.F. den Hollander, advocaat te Amsterdam, Nederland.

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

Bij op 20 oktober 2021 bij het Benelux-Gerechtshof – hierna: het hof – ingekomen verzoekschrift, met producties, hebben verzoekers het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna: het Bureau – van 25 augustus 2021 (doorhalingsbeslissing 3000210), voor zover daarbij de door verzoekers ingediende vordering tot doorhaling van (de inschrijving van) het Benelux-woordmerk NIELSON, met depotnummer 1269799 en inschrijvingsnummer 940495, (hierna: het Merk) is afgewezen en is beslist is dat de inschrijving blijft gehandhaafd voor een aantal diensten in klasse 41, te vernietigen. Verzoekers vorderen het Merk alsnog nietig en vervallen te verklaren voor alle diensten in klasse 41, met veroordeling van verweester in de kosten van het beroep en van de doorhalingsprocedure.

Bij op 3 januari 2022 bij het hof ingekomen verweerschrift, met producties, heeft verweerster het verzoek van verzoekers bestreden en gevorderd alle verzoeken van verzoekers af te wijzen en de doorhalingsbeslissing 3000210 te vernietigen en aldus het Merk in stand te laten, met veroordeling van verzoekster in de proceskosten in beide instanties.

Vervolgens hebben verzoekers een memorie van repliek en verweerster een dupliek, met producties, ingediend.

Met toepassing van de artikelen 1.30 en 1.51 van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof (hierna: het Reglement op de procesvoering) heeft via een videoverbinding een mondelinge behandeling plaatsgevonden op 28 juni 2022, waarbij partijen hun standpunten hebben toegelicht.

De proceduretaal is Nederlands.

De procedure bij het Bureau

1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

1.1. Verweerder heeft het Merk op 10 juni 2013 aangevraagd, waarna het Merk op 11 oktober 2013 is ingeschreven voor diensten in de klassen 35, 41 en 42.

1.2. 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.

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

1. 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
2. op de grond genoemd in artikel 2.2bis, lid 2 BVIE, namelijk dat de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend.

1.4. Bij beslissing van 25 augustus 2021 heeft het Bureau de vordering tot doorhaling deels toegewezen en deels afgewezen. De inschrijving van het Merk is doorgehaald voor:

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.

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

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

Voor het overige is het gevorderde afgewezen. Geen van de partijen is 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 is toegewezen.

Beoordeling door het hof

Incidenteel beroep? Ontvankelijkheid daarvan?

2. Het principale beroep van verzoekers richt zich tegen de beslissing van het Bureau voor zover de vordering tot doorhaling is afgewezen.

3. In het verweerschrift is in de kop niet vermeld dat incidenteel beroep wordt ingesteld. Echter in punt 9 van het verweerschrift stelt verweerster dat hij in beroep met bewijzen duidelijk wil maken dat er door hem wel degelijk gebruik is gemaakt van het Merk in de periode van 3 april 2015 – 2 april 2020 en *“Ook wil hij dit duidelijk maken voor de klasse 41 in zijn totaliteit: in het bijzonder het door het Benelux Merkenbureau doorgehaalde onderdeel ‘het maken en produceren van muziek; het schrijven van teksten voor muziek; het zingen van teksten op muziek’.”*

In de Conclusie van het verweerschrift verzoekt verweerder:

“alle verzoeken van Littooi af te wijzen, met vernietiging van de Doorhalingsbeslissing 30000210 en aldus in stand latende van het merk ‘Nielson’ van Van der Heijde”

en :

“tot veroordeling van Littooi in alle proceskosten (in beide instanties), te vermeerderen met de nakosten (...)”

4. In punt 14 van hun repliek stellen verzoekers dat verweerder het hof verzoekt de doorhalingsbeslissing van het Bureau te vernietigen, terwijl hij geen enkele gerichte grief tegen deze beslissing heeft aangevoerd en dat de inhoud van het verweerschrift deze “vordering” dan ook niet kan dragen en dient te worden afgewezen.

5. Bij dupliek heeft verweerder in reactie daarop in punt 45 gesteld dat hij door middel van zijn nieuwe bewijzen en zijn verweer heeft aangetoond dat exploitatie van muziekopnamen plaatsvindt, dat sprake is van het maken en produceren van muziek en dat deze muziek is ingezongen door verweerder. De overlegging van deze bewijsstukken dient als grief tegen de doorhalingsbeslissing (voor zover de vordering tot doorhaling is toegewezen begrijpt het hof) te worden beschouwd, aldus verweerder.

6. Tijdens de mondelinge behandeling heeft verweerder desgevraagd gesteld dat hij incidenteel beroep heeft ingesteld, althans heeft bedoeld in te stellen. Verzoekers hebben in reactie hierop gesteld dat dat hen niet duidelijk was.

7. Het hof is van oordeel dat uit de stellingen van verweerder in onderlinge samenhang bezien, voldoende duidelijk blijkt dat verweerder heeft bedoeld incidenteel beroep in te stellen gericht tegen de toewijzing van de vordering tot doorhaling door het Bureau en dat dat ook kenbaar was, althans redelijkerwijs had behoren te zijn aan verzoekers. Dat Verzoekers dat ook aldus hebben begrepen valt af te leiden uit hun reactie in de repliek in punt 14, waar zij opmerken dat verweerder verzoekt de doorhalingsbeslissing te vernietigen. Het verwijt dat verweerder geen grief tegen deze beslissing heeft aangevoerd kan aan het bovenstaande niet afdoen, nu uit de stellingen en weren van verweerder voldoende duidelijk blijkt welke bezwaren zij tegen de doorhalingsbeslissing heeft voor zover daarbij de vordering tot doorhaling is toegewezen en voor het formuleren van een grief of bezwaar geen formele vereisten gelden.

8. Een andere vraag is of incidenteel beroep buiten de beroepstermijn in deze procedure mogelijk is.

9. Het hof van beroep te Brussel en het hof Den Haag hebben onder meer bij beslissingen van 19 juni 2012 respectievelijk 15 oktober 2013¹ als (voormalige) beroepsinstantie van beslissingen van het Bureau geoordeeld dat incidenteel beroep buiten de beroepstermijn niet-ontvankelijk is. Het hof Den Haag heeft daartoe overwogen:

6. *In artikel 2.17, lid 1, BVIE is bepaald dat partijen zich binnen twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan kunnen wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van het Bureau te verkrijgen. De mogelijkheid van verlenging van de termijn door "incidenteel beroep" kent het BVIE niet. Weliswaar betreft het een verzoekschriftprocedure, die verloopt in overeenstemming met de procedureregels van het toepasselijke nationale procesrecht, in dit geval de artikelen 358 e.v. Rv, maar artikel 358, lid 1, Rv, dat de beroepstermijn op 3 maanden stelt en artikel 358, lid 5, Rv, dat bepaalt dat na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde beroepstermijn incidenteel hoger beroep mogelijk is, zijn onverenigbaar met artikel 2.17, lid 1, BVIE en moeten dus buiten toepassing blijven. Evenzo het Hof van Beroep te Brussel, 19 juni 2012 inzake oppositie Blemil/Biamil (te vinden via www.boip.int) ten aanzien van het Belgische recht. Nu het beroep van Unilever tegen de onderhavige beslissing van 29 maart 2013 te laat, namelijk pas bij het op 31 juli 2013 ingediende verzoekschrift is ingesteld, zal het hof Unilever daarin niet-ontvankelijk verklaren.*

10. In het huidige artikel 1.15bis, lid 1 BVIE is bepaald:

"Eenieder die partij is in een procedure die heeft geleid tot een eindbeslissing van het Bureau (...) kan daartegen beroep instellen bij het Benelux-Gerechtshof teneinde een vernietiging of herziening van deze beslissing te verkrijgen. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt twee maanden te rekenen van de kennisgeving van de eindbeslissing".

11. In het Reglement op de Procesvoering is in titel IV: "Rechtsprekende taak van de Tweede Kamer" bepaald:

- In artikel 4.1:

*"1. De Tweede Kamer neemt ingevolge artikel 9bis van het Verdrag² kennis van alle zaken die daartoe zijn aangewezen overeenkomstig artikel 1, lid 4 van het Verdrag
2. Zij neemt kennis in volle omvang van het beroep ingesteld tegen een eindbeslissing van het Bureau. Zij beoordeelt ook de feiten."*

- In artikel 4.2:

"De termijn voor het instellen van het beroep bedraagt twee maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de eindbeslissing van het Bureau."

- in artikel 4.5, lid 1, aanhef en onder b:

"Binnen twee maanden na de verzending van het verzoekschrift dient de verweerder een verzoekschrift in. Dit verzoekschrift bevat: (...)

b) Het antwoord op de in het verzoekschrift aangevoerde gronden, de feiten en de rechtsgrond waarop dit antwoord steunt, alsmede in voorkomend geval de vorderingen van de verweerder;"

12. In het Reglement op de procesvoering is in titel V: "Voorziening op grond van artikel 9ter van het Verdrag", waarin het gaat over het beroep bij de Eerste Kamer tegen beslissingen van de Tweede kamer, is bepaald:

¹ In de zaak Prodent/Prevdent, zaaknummer 200.127.951/01; deze uitspraken zijn te vinden op www.boip.int/nl/ie-professionals/wetgeving-beleid/oppositie/jurisprudentie.

² Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals het is gewijzigd door het Protocol van 10 juni 1981 tot wijziging van artikel 1 van genoemd Verdrag, door het protocol van 23 november 1984 tot wijziging en aanvulling van genoemd Verdrag en door het Protocol van 15 oktober 2012 tot wijziging van genoemd Verdrag.

- in artikel 5.14

“Instellen van een incidentele voorziening

De partijen bedoeld in artikel 5.9³ kunnen bij verweerschrift een incidentele voorziening instellen binnen dezelfde termijn als die welke voor de indiening van de memorie van antwoord is bepaald (...)”

Een vergelijkbare bepaling voor de procedure bij de Tweede Kamer ontbreekt.

13. In zijn arrest van 22 oktober 2021 in de zaak C 2019/11 heeft de Tweede Kamer van het hof incidenteel beroep toegestaan zonder dat partijen of het hof op de vraag of dat mogelijk was inhoudelijk zijn ingegaan. Het hof wenst thans een gemotiveerde beslissing te nemen over de vraag of incidenteel beroep mogelijk is na verloop van de beroepstermijn.

14. Het hof heeft besloten alvorens hierover te beslissen op grond van artikel 10, lid 2 van het Reglement van Orde van het Benelux-Gerechtshof (hierna: het Reglement van Orde) dat het Parket door de president van de Tweede Kamer zal worden verzocht 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.

15. Nadat de advocaat-generaal de conclusie aan de griffie zal hebben verstrekt zal de griffie deze aan partijen verzenden en partijen in de gelegenheid stellen te reageren, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.56 van het Reglement op de procesvoering.

16. In afwachting van voormelde conclusie en de eventuele reacties daarop van partijen zal het hof elke beslissing aanhouden. Op de overige stellingen en weren van partijen zal het hof in een later stadium ingaan.

Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer:

alvorens verder te beslissen,

verstaat 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.

houdt elke verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, C. Vanderkerken en M. Hornick.

André van der Niet
Griffier

A.D. Kiers-Becking

³ Dat is “Elke partij in de zaak voor de Tweede Kamer die een belang heeft bij de toewijzing of de afwijzing van de voorziening