

## Nietigheid PRET PIRAAT wegens kwade trouw ondanks verstrijken termijn

Citeersuggestie: Françoise Alsters 'Nietigheid PRET PIRAAT wegens kwade trouw ondanks verstrijken termijn', [IEF 14024](#)

In deze procedure stonden de door eiser geëxploiteerde characters Kabouter Plop, Piet Piraat en hun vrienden tegenover de Vrolijke Kabouters en Pret Piraat van gedaagde [[IEF 13912](#)]. De strijd werd gewonnen door Kabouter Plop en Piet Piraat. Dit vonnis is in merkenrechtelijk opzicht merkwaardig te noemen.

Op basis van het woordmerk PIET PIRAAT uit 2001 van eiser werd de nietigheid van de jongere inschrijving uit 2005 van het woordmerk PRET PIRAAT van gedaagde uitgesproken en werd een verbod tot het plegen van inbreuk op deze merkrechten opgelegd.

Geen rechtsverwerking: nog steeds verbod mogelijk  
Gedaagde verweerde zich met een beroep op artikel 2.24 lid 1 BVIE, stellende dat eiser zijn rechten had verwerkt door het gebruik van het ingeschreven jongere merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust te hebben gedoogd. Hierdoor zou eiser zich niet meer kunnen verzetten tegen het gebruik van dat jongere merk ingevolge artikel 2.20 lid 1, sub a, b en c BVIE.

Artikel 2.24 lid 1 BVIE vloeit voort uit artikel 9 van Richtlijn 2008/95/EG (hierna de 'Merkenrichtlijn'). Het Hof van Justitie heeft in de zaak Anheuser Busch/Budějovický Budvar (HvJ EU 22 september 2011, [IEF 10213](#)) nadere uitleg gegeven aan de voorwaarden voor rechtsverwerking in de zin van dit artikel. Hiervoor is nodig dat het jongere merk te goeder trouw is ingeschreven, dat dit wordt gebruikt, en dat de merkhouders kennis heeft van zowel de inschrijving als het daarop volgende gebruik ervan. Eerst nadat de merkhouders kennis heeft gekregen van zowel de inschrijving als het gebruik van het jongere merk, neemt de termijn van vijf jaren een aanvang.

Opmerkelijk is dat gedaagde alleen artikel 2.24 lid 1 BVIE lijkt te hebben ingeroepen als verweer. Dit artikel bepaalt immers enkel dat bij rechtsverwerking geen inbreukverbod (op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a, b of c BVIE) meer kan worden toegewezen. Het artikel bepaalt niets over rechtsverwerking van een vordering tot nietigverklaring. Hiervoor had gedaagde artikel 2.29 BVIE moeten inroepen.

Artikel 2.29 BVIE bevat het equivalent van artikel 2.24 lid 1 BVIE en vloeit eveneens voort uit artikel 9 van de Merkenrichtlijn. Op grond van artikel 2.29 BVIE kan de merkhouders zich niet meer verzetten tegen de inschrijving van het jongere merk wanneer hij het gebruik van dit ingeschreven jongere merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd.

Wanneer het jongere merk te kwader trouw is gedeponereerd, kan zowel volgens artikel 2.24 lid 1 als artikel 2.29 BVIE na deze vijf jaren echter geen beroep worden gedaan op rechtsverwerking. Nu volgens de rechter sprake was van kwade trouw, ging het beroep op rechtsverwerking (ex artikel 2.24 lid 1 BVIE) niet op en beval de rechter gedaagde het inbreukmakende gebruik van het merk te staken.

### Geen nietigheid wegens kwade trouw na verstrijken termijn

Naast een verbod tot inbreuk sprak de rechter echter ook de nietigheid van de jongere merkinschrijving uit. De (beslissende) grondslag hiervoor is blijkens het vonnis artikel 2.4 sub f BVIE. Dit artikel bepaalt dat een merkinschrijving nietig is, indien het merk te kwader trouw is gedeponereerd. Nu komt het opmerkelijke.

Blijkens artikel 2.28 lid 3 sub b BVIE moet de kwade trouw namelijk binnen vijf jaren na de inschrijving van het merk waarvan de nietigheid wordt gevorderd worden ingeroepen. Het jongere merk PRET PIRAAT was al meer dan vijf jaren ingeschreven. De nietigheid wegens kwade trouw kon dus niet meer worden gevorderd. Het is des te vreemder dat die termijn 'over het hoofd is gezien', nu diezelfde termijn zo wezenlijk is voor het intreden van rechtsverwerking, welk verweer (in ieder geval in het kader van de verbodsvordering) wel is gevoerd.

### Geen rechtsverwerking: geen nietigheid wegens kwade trouw meer na verstrijken termijn

Nu bij kwade trouw geen rechtsverwerking intreedt en dus nog steeds een verbod en nietigheid kan worden gevorderd, zou hierdoor de indruk kunnen ontstaan dat de termijn van vijf jaren waarbinnen de nietigheid wegens kwade trouw moet zijn ingeroepen, in dat geval niet geldt. Dit is echter niet het geval.

Hier wordt het verschil tussen de artikelen 2.24 lid 1 en 2.29 BVIE duidelijk. In geval van kwade trouw treedt in beide gevallen geen rechtsverwerking in. Dit betekent niet meer en niet minder dan dat de vorderingsrechten van de eisende partij niet teniet worden gedaan door het bewust gedogen van het gebruik van de jongere merkinschrijving. De termijnen die worden gesteld aan het instellen van de afzonderlijke vorderingen gelden echter onverkort. Daar waar geen termijnen worden gesteld aan het instellen van een verbodsvordering, is dit in sommige gevallen anders voor het instellen van een nietigheidsvordering. De toelichting bij artikel 2.29 BVIE maakt duidelijk dat de termijn die is gesteld in artikel 2.4 sub f BVIE voor een vordering tot nietigheid wegens kwade trouw nog steeds geldt.

Toegegeven, er lijkt een tegenstrijdigheid te ontstaan: ondanks het verstrijken van vijf jaren na de jongere inschrijving treedt geen rechtsverwerking in indien het jongere merk te kwader trouw is gedeponerd, maar een nietigheidsvordering gebaseerd op diezelfde kwade trouw moet door de eisende partij binnen diezelfde vijf jaren zijn gedaan en is daarmee dus onmogelijk geworden.

#### Andere nietigheidsgronden

Dit betekent niet dat de eisende partij met lege handen staat. Voor zover hieraan geen termijnen zijn verbonden, kan nog steeds een beroep worden gedaan op andere nietigheidsgronden. In het geval van Studio 100 had nietigverklaring wegens het bestaan van verwarring met een oudere merkinschrijving (artikel 2.28 lid 3 sub a jo. artikel 2.3 sub b BVIE) voor de hand gelegen. Deze nietigheidsgrond kent geen termijnen. De rechter had al geoordeeld dat tussen het jongere merk PRET PIRAAT en het oudere merk PIET PIRAAT een grote mate van visuele en auditieve overeenstemming bestond en werden gebruikt voor soortgelijke diensten. Het jongere merk was ook voor dezelfde klassen ingeschreven en aannemelijk is in dit geval dat dit ook soortgelijke diensten betrof. Voor de uitkomst van deze procedure heeft het verstrijken van de vijfjaarstermijn voor zover op basis van het vonnis kan worden beoordeeld, dan ook geen praktische gevolgen.

Françoise Alsters

[Poelmann van den Broek Advocaten](#)