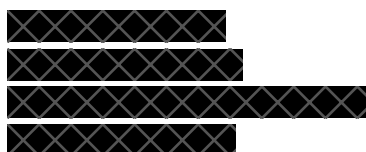




Benelux Office for
**Intellectual
Property**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000858
van 20 juli 2026

Verzoeker:



Gemachtigde:

Leeway B.V.
James Wattstraat 100
1097 DM Amsterdam
Nederland

tegen

Verweerder:

Traveltex Beheer B.V.
Duinzichtlaan 18
2061 DA Bloemendaal
Nederland

Gemachtigde:

Leopold Meijnen Oosterbaan
Raadhuisstraat 52 C
1016 DG Amsterdam
Nederland

Bestreden merk:

Benelux merk 1466530

DJ ROSSI

SAMENVATTING

De vordering tot doorhaling van het bestreden merk wordt afgewezen. Verzoeker heeft niet aangetoond dat verweerder het bestreden merk te kwader trouw heeft ingediend.

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 november 2025 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in, op basis van de volgende grond: het bestreden merk is te kwader trouw ingediend (artikel 2.30bis(1)(a) BVIE in verbinding met artikel 2.2bis(2) BVIE).

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen het op 27 juni 2022 aangevraagde en op 7 september 2022 ingeschreven woordmerk 'DJ ROSSI' (Benelux inschrijving 1466530) voor waren in klasse 9 en diensten in de klassen 35 en 41.

3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle waren en diensten van het bestreden merk, te weten:

Klasse 9 Audiovisuele, cinematografische apparaten en instrumenten; apparaten en instrumenten voor het opnemen, het overbrengen, het weergeven en het bewerken van geluid, beeld of gegevens; opgenomen en downloadbare media, computersoftware, lege digitale of analoge opname- en opslagmedia; mediacontent; magnetische gegevens- en geluidsdragers; schijfvormige geluidsdragers; videobanden en dvd's; muziekopnamen, Cd's en albums; downloadbare digitale muziek en videobestanden; voorbespeelde schijven; voorbespeelde video-compactdiscs; muziekvideo-opnamen; elektronische publicaties, waaronder boeken, tijdschriften, magazines, periodieken, kranten, folders, brochures, publicaties, leermiddelen en onderwijsmateriaal; media content, waaronder downloadbare multimediabestanden; podcasts; onderdelen voor voornoemde waren, voor zover niet begrepen in andere klassen.

Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; publiciteit; promotionele activiteiten; verkooppromotie; marketing; marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse; administratieve en secretariële diensten bij de aankoop en verkoop, de reservering en boeking van elektronische tickets, tickets (kaarten), toegangskarten, toegangsbewijzen, entreekaarten en entreebewijzen voor het bijwonen van muzikale, culturele, educatieve, ontspannende, recreatieve en sportieve evenementen; administratieve diensten bij het boeken van muzikanten en artiesten; managementdiensten ten behoeve van muzikanten en artiesten; professionele leiding over muzikale en artistieke zaken; arbeidsbemiddeling ten behoeve van het inzetten van muzikanten en artiesten; merchandising; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in dit depot in klasse 9 genoemde waren, merchandisingproducten en promotionele producten; advertentiebemiddeling; verhuur van advertentieruimte; verspreiding van reclamemateriaal; handelsinformatie; samenstellen en beheren van gegevensbestanden; advisering inzake het commercieel beheren van zaken in het kader van e-commerce; organisatie van evenementen voor publicitaire, promotionele en/of

commerciële doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; diensten van een platenmaatschappij, waaronder het publiceren, samenstellen, uitgeven, uitlenen en verspreiden van geluids-, beeld- en audiovisuele opnames, elektronische publicaties, LP's, CD's en DVD's; componeren, produceren en bewerken van muziek; diensten van muziekproducenten; diensten van opnamestudio's; opnemen van geluid en beeld; uitgave van muziekteksten; schrijven van muziekteksten; amusement- en entertainmentdiensten; produceren, regisseren, organiseren en uitvoeren van muzikale, culturele, educatieve, ontspannende, recreatieve en sportieve evenementen, waaronder festivals, shows, concerten en optredens; bemiddeling bij het boeken en reserveren van muzikale, culturele, educatieve, ontspannende, recreatieve en sportieve evenementen; diensten van diskjockeys, muzikanten en andere uitvoerende artiesten; ontwikkeling, productie en presentatie van radio- en televisieprogramma's; diensten van licht-, beeld- en geluidstechnici; verhuur van beeld- en geluidsinstallaties; maken van foto's en fotoreportages; impresariodiensten; publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, magazines, brochures, posters, affiches, foto's en andere dergelijke publicaties, al dan niet in digitale vorm; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

4. De proceduretaal is Nederlands.

B. Verloop van de procedure

5. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau" of "BBIE") ter kennis van partijen gebracht op 13 november 2025. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen hun argumenten en stukken ingediend. De procedure verliep volgens de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 5 maart 2026.

II. ARGUMENTEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verzoeker

6. Volgens verzoeker heeft verweerder het bestreden merk te kwader trouw ingediend. De bestuurder van verweerder was op de hoogte van het bestaan van oudere rechten en van het gebruik van de naam 'ROSSI.' door verzoeker, althans verweerder had hiervan op de hoogte moeten zijn. Desondanks heeft verweerder het bestreden merk aangevraagd.

7. Verzoeker is een populaire dj en producer uit het Verenigd Koninkrijk, bekend onder zijn artiestennaam 'ROSSI.'. Door zijn vele internationale optredens sinds 2018 is 'ROSSI.' al vele jaren één van de bekendste namen in de hedendaagse minimal en techhouse scene. Verzoeker stelt ook een grote fanbase te hebben in de Benelux. Regelmatig heeft hij optredens op iconische locaties zoals Thuishaven in Amsterdam en op bekende evenementen zoals DGTL ADE, Into the Woods ADE, No Art, Fuse en Koningsdag in Den Haag.

8. Sinds 2018 gebruikt verzoeker de naam 'ROSSI.' grootschalig in Nederland. Verzoeker zegt door langdurig en intensief gebruik wereldwijd eigenaar te zijn geworden van de handelsnaamrechten op

'ROSSI.'. Sinds 2020 bezit verzoeker merkaanvragen en -registraties voor 'ROSSI.', 'Rossi' en 'ROSSI.HOME//GRXWN' in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

9. [REDACTED] (hierna: [REDACTED]) is enig aandeelhouder van verweerder en heeft in het verleden onder de naam 'DJ ROSSI' opgetreden maar heeft het nooit als merk ter onderscheiding van waren of diensten gebruikt of de bedoeling gehad een onderneming onder deze naam te drijven. Voor zover hier wel sprake van zou zijn, moet volgens verzoeker worden teruggegaan naar de jaren 2000-2004. Sinds 2004 is er door [REDACTED] niet of nauwelijks meer opgetreden onder de naam 'DJ ROSSI'.

10. In het verleden heeft [REDACTED] gewerkt in de kledingindustrie. Dit blijkt uit de inschrijving in het Nederlandse KVK-handelsregister, het emailadres dat hij gebruikt en ook uit de Instagram pagina 'Rossi Mode Agenturen', aldus verzoeker.

11. [REDACTED] had een Benelux merkregistratie voor 'DJ ROSSI' in de klassen 9, 24 en 41 onder registratienummer 734143 met een depotdatum van 14 augustus 2003. Deze merkregistratie is echter niet verlengd en op 14 augustus 2013 komen te vervallen. Nu noch [REDACTED] noch verweerder gebruikmaakten van het merk, is het volgens verzoeker niet zo vreemd dat zij de merkregistratie hebben laten vervallen.

12. Volgens verzoeker wijzen niet alleen het niet-gebruik door verweerder van het bestreden merk op kwade trouw, ook ondersteunen de omstandigheden van het geval de kwade trouw. Verweerder heeft het bestreden merk ingeschreven enkel en alleen om verzoeker te verhinderen gebruik te (blijven) maken van de (handels)naam en het merk 'ROSSI.'.

13. Verweerder is volgens verzoeker nauwelijks online aanwezig en ontplooit (vrijwel) geen activiteiten. Weliswaar treedt [REDACTED] een paar keer per jaar op onder de naam 'DJ ROSSI' maar dit is slechts symbolisch gebruik zonder commerciële intenties. Voor de registratie van het bestreden merk 'DJ ROSSI' kan verzoeker geen enkele commerciële logica ontdekken.

14. Hoewel het bestreden merk nog niet gebruiksplichtig is, is het volgens verzoeker wel aan verweerder om een plausibele reden voor registratie van het merk te geven. Zeker nu verweerder het merk 'DJ ROSSI' al eerder deponeerde en het merk opnieuw niet gebruikt is dit een aanwijzing dat verweerder het merk enkel heeft aangevraagd om een gunstigere positie te creëren in de onderhandelingen met verzoeker.

15. Het feit dat het bestreden merk en het eerdere recht overeenstemmen, is volgens verzoeker een relevante factor in de beoordeling van kwade trouw. Ondanks dat verweerder het bestreden merk in feite niet gebruikt, heeft verweerder er wel voor gekozen het bestreden merk dat vrijwel identiek is voor vrijwel identieke waren en diensten in te schrijven. Deze handeling duidt volgens verzoeker op kwade trouw.

16. Verzoeker is sinds 2018 enorm in opkomst als dj en producer. Niet geheel toevallig registreert verweerder slechts twee jaar later (opnieuw) het bestreden merk 'DJ ROSSI'. De reden van de (nieuwe) merkaanvraag houdt volgens verzoeker duidelijk verband met de toegenomen bekendheid van verzoeker.

17. Nu [REDACTED] aangeeft bekend te zijn in de dj-scene, kan het volgens verzoeker niet anders dan dat verweerder tijdens de aanvraag van het bestreden merk op de hoogte was van de activiteiten van verzoeker onder het merk en de handelsnaam 'ROSSI.'. Mocht het Bureau de kennis van verweerder niet objectief kunnen vaststellen, dan geldt dat gezien de grote bekendheid van verzoeker en de overeenstemmende interesse, verweerder op de hoogte had moeten zijn van het merk en de handelsnaam van verzoeker.

18. Volgens verzoeker wordt de intentie van verweerder snel duidelijk wanneer wordt gekeken naar de gebeurtenissen na het aanvragen van het bestreden merk. [REDACTED] nam contact op met verzoeker en gaf aan juridische actie te overwegen. Twee sommatiebrieven van de advocaat van verweerder en [REDACTED] volgden. Verweerder en [REDACTED] weigerden de diverse voorstellen van verzoeker voor een minnelijke schikking. Op 21 januari 2026 hebben verweerder en [REDACTED] een datum voor een kortgedingprocedure aangevraagd bij de rechtbank Amsterdam. Verweerder bereidde zich met de registratie van het bestreden merk enkel en alleen voor op een rechtszaak tegen verzoeker, hetgeen een duidelijke indicator voor kwade trouw is.

19. In het geval de vervallen merkregistratie in 2013 wel was verlengd, dan had verzoeker een vordering tot nietigverklaring wegens niet-gebruik kunnen instellen. Door het merk te laten vervallen en door een identiek merk op een andere naam in te schrijven proberen verweerder en [REDACTED] de gebruiksverplichting te omzeilen, aldus verzoeker.

20. Al jaren voor de registratie van het bestreden merk voerde verzoeker op grote schaal de (handels)naam 'ROSSI.' en gebruikte hij het merk 'ROSSI.' Dit maakt dat verzoeker sinds 2018 kwalificeert als voorgebruiker in de Benelux. Door het intensieve gebruik door verzoeker heeft 'ROSSI.' zodanige rechtsbescherming verkregen dat deze omstandigheid moet worden meegewogen bij de beoordeling van kwade trouw. In het geval verweerder stelt dat hij voor-voorgebruiker is, omdat [REDACTED] in het verleden wel eens heeft opgetreden onder de naam 'DJ ROSSI', betwist verzoeker het bestaan van enige handelsnaamrechten van [REDACTED]. Om in aanmerking te komen voor handelsnaambescherming onder Nederlands recht, moet [REDACTED] bewijzen dat hij daadwerkelijk een bedrijf onder deze naam heeft geëxploiteerd. Hiervan is volgens verzoeker geen sprake.

21. Verweerder en [REDACTED] (als bestuurder van verweerder) kunnen volgens verzoeker met elkaar worden vereenzelvigd.

22. Volgens verzoeker kan er in het licht van het voorgaande geen andere conclusie worden getrokken dan dat verweerder het bestreden merk te kwader trouw heeft ingediend. Verzoeker verzoekt het Bureau om het bestreden merk nietig te verklaren en verweerder te veroordelen in de kosten die verzoeker heeft gemaakt, overeenkomstig artikel 2.30ter lid 5 BVIE in samenhang met regel 1.44 UR.

23. Ter onderbouwing van zijn argumenten dient verzoeker de volgende stukken in:

- 1) Tijdschriftartikel uit 'DJ Mag' met de titel 'DJ Mag's artists to watch in 2020' daterend van 9 januari 2020;
- 2) Screenshot van de openbare profielpagina van 'Rossi.' op Instagram, ongedateerd;
- 3) Screenshot van de openbare profielpagina van 'Rossi.' op Spotify, daterend van 27 januari 2026;
- 4) Screenshot van de openbare profielpagina van 'Rossi.' op Soundcloud, daterend van 27 januari 2026;
- 5) Screenshot van een webpagina met drie aankondigingen van optredens van 'Rossi.' in 2026;
- 6) Screenshot van de webshop op de website [REDACTED] met merchandise, te weten zes t-shirts, daterend van 27 januari 2026;
- 7) Overzicht met drie merkregistraties/-aanvragen van verzoeker, te weten UK-merkregistratie 3510347 voor 'Rossi' met registratiedatum 18 december 2020, UK-merkregistratie 4024343 voor 'ROSSI.HOME//GRXWN' met registratiedatum 31 mei 2024 en EU-merkaanvraag 19159834 voor 'ROSSI.' met status 'pending';
- 8) Uittreksel uit het Nederlandse KVK Handelsregister met betrekking tot verweerder;
- 9) Uittreksel uit het Nederlandse KVK Handelsregister met betrekking tot Rossi Mode Agenturen B.V.;
- 10) Screenshot van de openbare profielpagina van 'Rossi Mode Agenturen' op Instagram;

- 11) Uittreksel van het bestreden merk;
- 12) Uittreksel van vervallen Benelux merkregistratie 734143 voor 'DJ ROSSI';
- 13) Kopie van de sommatiebrief van verzoeker aan verweerder daterend van 5 december 2024.

B. Reactie van verweerder

24. Verweerder bevestigt dat [REDACTED] eigenaar en enig bestuurder is van verweerder.
25. Verweerder laat weten dat verzoeker op 20 maart 2025 het Uniemerkt 'ROSSI.' heeft gedeponeerd voor waren en diensten in de klassen 9, 18, 25, 35, 41 en 45, waartegen verweerder op 20 juni 2025 oppositie heeft ingesteld onder nummer B003245772. Op 4 november 2025 is bij het Bureau de onderhavige vordering tot nietigheid door verzoeker ingesteld. Op 24 november 2025 heeft verweerder bericht ontvangen van EUIPO dat de oppositieprocedure tegen de EU-merkaanvraag van verzoeker voor het merk 'ROSSI.' is opgeschort voor de duur van de onderhavige doorhalingsprocedure.
26. Sinds 1990 is [REDACTED] actief als dj en treedt hij op onder de naam 'ROSSI'. In de loop der jaren heeft [REDACTED] een uitgebreid trackrecord opgebouwd met optredens op onder meer Dance Valley, Wooferland Festival, The Promised Land Festival, Full Moon Festival, Impulz Festival, alsmede in clubs als Paradiso, Melkweg en Magistrat, aldus verweerder.
27. De door verweerder ingediende kopie van het [REDACTED]-archief, een platform waarop evenementenorganisatoren hun line-ups publiceren, laat onder de naam 'ROSSI' 160 optredens zien verspreid over 49 unieke locaties. Waarbij verweerder opmerkt dat niet alle optredens op de [REDACTED]-website staan en een viertal optredens van verzoeker per abuis in het archief van [REDACTED] staan.
28. Volgens verweerder constateert [REDACTED] rond oktober 2024 dat hij regelmatig wordt verward met verzoeker. Met een beroep op zijn merkrechten en handelsnaamrechten wordt op 5 december 2024 verzoeker door [REDACTED] gesommeerd het gebruik van 'ROSSI' te staken.
29. Verzoeker is op 6 maart 2025 per brief door verweerder geïnformeerd over de carrière van [REDACTED], zijn gebruik van de naam 'ROSSI' sinds 1990, het eerdere depot van [REDACTED] in 2003 en het depot van het bestreden merk in 2022, aldus verweerder.
30. Verweerder betwist de stellingen van verzoeker. Van kwade trouw aan de zijde van verweerder is geen sprake. Het is juist het EU-depot van verzoeker dat inbreuk maakt op het oudere bestreden merk van verweerder, waartegen verweerder dan ook oppositie heeft ingesteld.
31. Wat betreft de kennis van verweerder stelt verweerder dat hij ten tijde van het depot van het bestreden merk niet bekend was met het gebruik van 'ROSSI' of 'ROSSI.' door verzoeker. Verzoeker is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde dj wiens activiteiten zich primair buiten de Benelux afspelen. Het depot van verweerder is ingediend ter hernieuwde bescherming van de naam 'ROSSI'.
32. Verzoeker heeft geen handelsnaamgebruik in de Benelux aangetoond. De stelling van verzoeker dat hij sinds 2018 kwalificeert als voorgebruiker door zijn eerdere handelsnaamrecht is volgens verweerder niet onderbouwd. Verzoeker noemt geen datum waarop hij voor het eerst onder de naam 'ROSSI' in de Benelux heeft opgetreden, noch legt hij bewijs over van een specifiek optreden in de Benelux onder die naam. De overgelegde stukken betreffen internationale platforms en een artikel van het Britse tijdschrift 'DJ Mag'.
33. Volgens verweerder trad verzoeker tot juni 2018 onder zijn eigen naam [REDACTED] op. Het eerste optreden in Nederland onder de naam 'ROSSI' door verzoeker dateert van 2 november 2018. Op

dat moment trad [REDACTED] in Nederland reeds 28 jaar onder de naam 'ROSSI' op en had hij meer dan 250 optredens onder die naam verzorgd. Voor zover verzoeker op de naam 'ROSSI' in de Benelux al handelsnaamrechten zou hebben verkregen, zijn deze in ieder geval jonger dan de handelsnaamrechten van [REDACTED]. Verzoeker heeft ook nagelaten om vóór het depot van verweerder zelf een EU of Benelux merkdepot te verrichten en ging hiertoe pas over nadat hij door verweerder was gesommeerd het gebruik van 'ROSSI' en 'ROSSI.' te staken.

34. Dat verzoeker probeert aanspraak te maken op de namen 'ROSSI' en 'ROSSI.' in de Benelux, betreft volgens verweerder een poging een zelfstandige positie te construeren terwijl van een zelfstandig of exclusief recht geen sprake is. Verweerder heeft met het bestreden merk juist beoogd het onderscheidend vermogen van de naam 'DJ ROSSI' te waarborgen.

35. Wat betreft het oogmerk van verweerder stelt verweerder dat hij een legitiem motief had bij diens merkaanvraag. Namelijk het vastleggen van de naam waaronder de bestuurder van verweerder al meer dan 32 jaar dj-activiteiten ontplooidde.

36. Volgens verweerder is het bestreden merk conform de functie van een merk, namelijk ter aanduiding van de herkomst van de betrokken diensten. Dat een natuurlijk persoon zijn merkrecht onderbrengt in een holding is gebruikelijk. De holding verstrekt dan een, al dan niet impliciete, licentie aan de natuurlijk persoon.

37. Verweerder betwist de stelling van verzoeker dat het bestreden merk is ingediend om de gebruiksverplichting te omzeilen en een betere positie ten opzichte van verzoeker te creëren. Het depot is gericht op dj-activiteiten die [REDACTED] al sinds 1990 ontplooit. Pas twee jaar na het depot, in oktober 2024, werd verweerder geconfronteerd met het verwarringwekkende gebruik door verzoeker. Verweerder stelt dat ingevolge vaste rechtspraak het handhaven of inzetten van een merk tegen een derde geen bewijs van kwade trouw oplevert.

38. De stelling van verzoeker dat [REDACTED] zijn merkregistratie uit 2003 heeft laten vervallen zonder deze ooit te hebben geëxploiteerd, is volgens verweerder onjuist. Uit het door verweerder ingediende [REDACTED]-overzicht met optredens blijkt dat [REDACTED] het merk heeft geëxploiteerd.

39. Tot 2004 was er sprake van een piekperiode. De Nederlandse techno- en hardhousesecene maakte vervolgens een natuurlijke teruggang door waarbij de aandacht van het grote publiek verschoof naar andere genres. Desondanks bleef [REDACTED] actief. De stelling van verzoeker dat [REDACTED] sinds 2004 nauwelijks heeft opgetreden en steeds op hetzelfde kleine festival speelde is aantoonbaar onjuist. De goodwill die aan de naam 'DJ ROSSI' kleeft, is de verdienste van [REDACTED]. Volgens verweerder blijkt uit voorgaande dat sprake is van een legitiem belang.

40. Wat betreft de omvang van de rechtsbescherming stelt verweerder dat hij 'first-to-file' was en met een legitieme reden namelijk dat [REDACTED] sinds 1990 actief is in de Nederlandse techno scene onder de naam 'ROSSI'. Dit volgt uit de overgelegde lijst met optredens. Op het moment van depot van het bestreden merk beschikte verweerder over handelsnaamrechten ter zake 'DJ ROSSI' of 'ROSSI'.

41. Van een depot te kwader trouw is geen sprake. Het verzoek tot nietigheid mist iedere grondslag. Gezien al het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de vordering tot nietigverklaring af te wijzen met verwijzing van verzoeker in de taksen.

42. Ter onderbouwing van voorgaande argumenten dient verweerder de volgende stukken in:

- 1) Twee foto's van het boek 'Bacardi DJ Guide' uit 2003 waarin staat dat [REDACTED] sinds 1990 actief is als dj onder de naam 'ROSSI';
- 2) Twee foto's van het boek 'Dancevalley a decade of dance' uit 2004 met een foto van 'Rossi' als dj;
- 3) Uittreksel uit het Nederlandse KVK Handelsregister over verweerder;
- 4) Een tabel met 31 optredens van [REDACTED] onder de naam 'ROSSI' daterend tussen 2018 – 2026 met weblinks naar [REDACTED];
- 5) 12 flyers en aankondigingen van optredens onder de naam 'ROSSI' daterend tussen 2018 – 2026;
- 6) Een tabel met de titel 'Archief Optredens [REDACTED] (Rossi) [REDACTED]' met meer dan 150 gedateerd tussen 1994 – 2026 waarvan vier optredens door verweerder geel gearceerd zijn omdat het hier zou gaan om verzoeker in plaats van verweerder;
- 7) Screenshots afkomstig van [REDACTED] van het [REDACTED]-archief met meer dan 150 optredens van [REDACTED] onder de namen 'DJ Rossi' en 'Rossi' daterend tussen 1994 – 2026.

III. BESLISSING

A.1 Kwade trouw – juridisch kader

43. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan iedere partij bij het Bureau een vordering tot nietigverklaring instellen op grond van artikel 2.2bis, lid 2 BVIE. Artikel 2.2bis, lid 2 BVIE bepaalt dat een merk moet worden nietig verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving ervan te kwade trouw is ingediend. Het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de verweerder is dus het tijdstip van indiening van de aanvraag van het merk.¹

44. Het BVIE, noch Merkenrichtlijn 2015/2436, bevat een definitie van het begrip "kwade trouw". Aangezien het hier een autonome bepaling van Unierecht betreft, dient deze eenvormig te worden uitgelegd en moeten de betekenis en de draagwijdte van het begrip "kwade trouw" worden bepaald met inachtneming van de context en het doel van de betrokken bepaling en de Merkenrichtlijn.²

Oneerlijke intentie van de aanvrager

45. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU") heeft geoordeeld dat het begrip "kwade trouw" overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan veronderstelt dat er sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk en dat bij de uitlegging ervan rekening moet worden gehouden met de bijzondere context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer.³

46. Het HvJEU heeft verder verduidelijkt dat sprake is van kwade trouw wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een merk de aanvraag tot inschrijving niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder te viseren – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding.⁴

¹ HvJEU 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, punt 35 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli).

² HvJEU 27 juni 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435, punt 25 (Malaysia Dairy).

³ HvJEU 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, punt 74 (Sky/SkyKick) en de daar genoemde rechtspraak.

⁴ HvJEU 12 september 2019, C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724, punt 46 (Koton).

47. Het oogmerk van de aanvrager van een merk is een subjectief gegeven dat evenwel op objectieve wijze moet worden vastgesteld door de bevoegde administratieve en rechterlijke instanties. Bijgevolg moet elke bewering van kwade trouw globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante feitelijke omstandigheden van het concrete geval. Enkel op deze manier kan de bewering van kwade trouw objectief worden beoordeeld.⁵

Relevante factoren

48. De volgende (niet limitatieve) factoren kunnen van belang zijn voor de beoordeling of er sprake is van een depot te kwader trouw:

- De kennis of veronderstelde kennis van de aanvrager dat de derde een ouder gelijk/gelijksoortig recht gebruikt/heeft;
- Mate van rechtsbescherming die het oudere recht van de derde geniet;
- Gelijkheid/gelijksoortigheid tussen het bestreden merk en het/de oudere recht(en);
- Waren en/of diensten in kwestie;
- Gevaar voor verwarring;
- Eerdere relatie tussen partijen;
- Herkomst van het bestreden merk en het gebruik ervan sinds de aanmaak;
- Chronologie van de gebeurtenissen voorafgaand aan de indiening van het bestreden merk;
- Eerlijke commerciële logica ten grondslag aan de aanvraag van het bestreden merk;
- Verzoek om een financiële vergoeding;
- Patroon van het gedrag/de handelingen van de aanvrager.⁶

Bewijslast

49. Krachtens regel 1.31 UR dient een verzoeker die de nietigheid van een aanvraag inroept op grond van kwade trouw de relevante feiten en omstandigheden te stellen en onderbouwen.⁷ De bewijslast voor het bestaan van kwade trouw ligt derhalve bij de partij die zich beroept op deze nietigheidsgrond.⁸ De goede trouw van de aanvrager wordt dus verondersteld totdat het tegendeel is aangetoond.⁹ In geval van een weerlegging van het vermoeden van goede trouw, is het aan de merkaanvrager om aan te tonen dat de inschrijving deel uitmaakt van een legitieme commerciële strategie, door plausibele verklaringen te verstrekken over de nagestreefde doelstellingen en commerciële logica.¹⁰

A.2 Kwade trouw – het onderhavige geval

50. Een merkrecht wordt verkregen door registratie, waarbij het zogenoemde 'first-to-file' principe geldt. Daarbij wordt een merkrecht toegekend aan degene die als eerste een merkaanvraag heeft ingediend, zelfs wanneer een andere partij eerder gebruik van het merk kan aantonen. Kwade trouw vormt op dit principe een uitzondering en is bedoeld als een correctie ter voorkoming van misbruik van het depotstelsel.

⁵ HvJEU 19 juni 2025, C-17/24, ECLI:EU:C:2025:455, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (CeramTec/Coorstek).

⁶ Common Communication CP13 'Te kwader trouw ingediende merkaanvragen', maart 2024, te vinden op de website van BOIP.

⁷ BenGH (Tweede Kamer) 21 november 1983, A-82-6 (Cow Brand II).

⁸ Gerecht EU 21 april 2021, T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, punt 42 (Monopoly).

⁹ Gerecht EU 23 mei 2019, T-3/18 en T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357, punt 34 (Ann Tailor).

¹⁰ HvJEU 19 juni 2025, C-17/24, ECLI:EU:C:2025:455, punt 64 en de daargenoemde rechtspraak (CeramTec/Coorstek).

51. Het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw is het tijdstip van indiening van de aanvraag van het bestreden merk (zie punt 2). Het Bureau hanteert daarom in deze zaak 27 juni 2022 als de relevante datum voor het vaststellen van kwade trouw.

52. Het Bureau heeft de door partijen aangevoerde stellingen en ingediende stukken bestudeerd. Uit de stukken, waaronder de foto's van de 'Bacardi DJ Guide' en de screenshots van [REDACTED] (een bekend online platform met informatie over festivals, feesten en clubavonden) volgt dat [REDACTED], zijnde de bestuurder van verweerder, sinds de jaren '90 actief is als dj onder de namen 'DJ Rossi' en 'Rossi'.

53. Vast staat dat [REDACTED] van 2003 tot 2013 een registratie had in de Benelux onder registratienummer 734143 voor het merk 'DJ ROSSI' met betrekking tot waren en diensten in de klassen 9, 25 en 41. Deze merkregistratie is op 14 augustus 2013 komen te vervallen wegens niet verlenging.

54. Uit de stukken volgt tevens dat [REDACTED] onder de namen 'DJ Rossi' en 'Rossi' doorlopend actief is geweest als dj. Uit de screenshots van [REDACTED] blijkt dat hij tussen 1994 en 2026 meer dan 150 optredens heeft verzorgd in verschillende bekende discotheken, waaronder Paradiso en de Melkweg, en op grote festivals, waaronder Dance Valley. Daarbij was hij in de beginjaren zeer actief en trad hij ook in de meer recente jaren regelmatig op.

55. Op 27 juni 2022 is er een nieuwe Benelux-merkaanvraag verricht voor het teken 'DJ ROSSI', te weten het bestreden merk. Ditmaal door verweerder. Dit merk is op 7 september 2022 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 41.

56. Op basis van de stukken komt het Bureau tot de conclusie dat niet kan worden vastgesteld dat verweerder een oneerlijke intentie had op het moment van de indiening van het bestreden merk.

57. Het Bureau is, in tegenstelling tot hetgeen verzoeker stelt, van oordeel dat het bestreden merk niet is ingediend ter registratie om gebruik door verzoeker van het teken 'ROSSI' en 'ROSSI.' te verhinderen. Uit de 'Bacardi DJ Guide' en het [REDACTED]-archief (zie punt 42) volgt dat [REDACTED], zijnde de bestuurder van verweerder, sinds 1990 maar in ieder geval sinds 1994 doorlopend gebruik heeft gemaakt van de tekens 'DJ ROSSI' en 'ROSSI' met betrekking tot zijn activiteiten als dj. Bovendien, het claimen van een merkrecht om de eigen merkpositie veilig te stellen betreft een normaal commercieel motief en impliceert geen oneerlijke intentie van de aanvrager van dat merk. Met zijn verweer toont verweerder aan dat aan de indiening van het bestreden merk een commerciële logica ten grondslag ligt en dat het bestreden merk ook daadwerkelijk overeenkomstig de functies van een merk wordt gebruikt. Nu verweerder heeft aangetoond dat hij het teken langdurig en doorlopend heeft gebruikt voor zijn activiteiten als dj, verweerder een normaal commercieel motief heeft en het depot strekte tot bescherming van zijn merkpositie, kan de omvang of toereikendheid van het gebruik van het bestreden merk niet afdoen aan het oordeel dat het depot niet te kwade trouw is verricht.

58. Nu verzoeker de tekens 'ROSSI' en 'ROSSI.' sinds 2018 gebruikt, terwijl [REDACTED] de gelijksoortige tekens 'DJ ROSSI' en 'ROSSI' reeds sinds de jaren '90 gebruikt, kan geen sprake zijn van het door verzoeker gestelde oudere voorgebruik.

59. De chronologie van gebeurtenissen wijst naar het oordeel van het Bureau ook niet op de aanwezigheid van kwade trouw. Uit het feit dat verweerder in 2022 het bestreden merk heeft aangevraagd, enkele jaren nadat verzoeker in 2018 als dj en producer onder de namen 'ROSSI' en 'ROSSI.' was opgekomen, kan naar het oordeel van het Bureau geen oneerlijke intentie van verweerder worden afgeleid. Zoals aangegeven gaat het depotstelsel uit van een 'first-to-file' principe (zie punt 50). Van misbruik van dit stelsel is in dit geval geen sprake.

B. Overige factoren

60. Het Bureau wijst er tenslotte nog op dat, voor zover partijen een geschil hebben over zaken die los staan van de vraag of het bestreden merk al dan niet te kwader trouw is ingediend (zie punten 18, 25 en 30), dit onderwerp dient te zijn van een andere (gerechtelijke of alternatieve) wijze van geschilbeslechting.

C. Conclusie

61. Verzoeker heeft in deze procedure niet aangetoond dat verweerder het bestreden merk te kwader trouw heeft ingediend.

IV. BESLUIT

62. De vordering tot doorhaling met nummer 3000858 wordt afgewezen.

63. Benelux merkinschrijving met nummer 1466530 blijft gehandhaafd.

64. De verzoeker is 1.420 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt een executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 20 juli 2026



Yvonne Noorlander
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaas