

**ARREST (Tweede Kamer)**

**18 mars 2026**

**in zaak C 2024/18**

Tussen:

**De heer Mohamed Ouahabi**

En:

**Mediazone, vereniging zonder winstoogmerk**

*Procestaal: Frans*

**ARRÊT (Deuxième Chambre)**

**18 mars 2026**

**dans l'affaire C 2024/18**

Entre :

**Monsieur Mohamed Ouahabi**

Et :

**Mediazone, association sans but lucratif**

*Langue de la procédure : le français*

**GRIFFIE**  
1, rue du Fort Thüngen  
L-1499 Luxembourg  
Tel.: +352 28 11 33 30  
[info@courbeneluxhof.int](mailto:info@courbeneluxhof.int)

[www.courbeneluxhof.int](http://www.courbeneluxhof.int)

**GREFFE**  
1, rue du Fort Thüngen  
L-1499 Luxembourg  
Tél.: +352 28 11 33 30  
[info@courbeneluxhof.int](mailto:info@courbeneluxhof.int)

**Arrest van 18 mars 2026**

**in zaak C 2024/18**

gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof

**Tussen:**

**De heer Mohamed Ouahabi**,wonende te Ganshoren, België,

verzoekende partij,

hierna: verzoeker,

vertegenwoordigd Mr. V. Cassiers, , advocaat, gevestigd te Lasne, België,

**en:**

Mediazone, vereniging zonder winstoogmerk,gevestigd te Brussel, België,

verwerende partij,

hierna: verweester,

vertegenwoordigd door Mr. Pierre-Yves Thoumsin, advocaat, gevestigd te Brussel, België.

---

## A. Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Verzoeker is houder van het volgende, op 16 oktober 2012 aangevraagde en op 10 januari 2013 onder nummer 928021 ingeschreven semi-figuratieve merk (hierna: "het Merk") voor waren en diensten van klasse 38 (telecommunicatie) en klasse 41 (opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten):



- 2 Op 31 maart 2023 heeft verweerster overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE<sup>1</sup> bij het BBIE<sup>2</sup> (hierna: "het Bureau") een vordering tot doorhaling van het Merk ingesteld op basis van de absolute nietigheidgrond bedoeld in artikel 2.2bis, lid 2, BVIE (te kwader trouw ingediende inschrijvingsaanvraag) en op basis van de grond voor vervallenverklaring als bedoeld in artikel 2.27, lid 2, BVIE (ontbreken van normaal gebruik in de zin van artikel 2.23bis BVIE).
- 3 Bij beslissing van 16 april 2024 (hierna: "de Beslissing") heeft het Bureau verweersters' onder nummer 3000577 in behandeling genomen vordering tot doorhaling gegrond verklaard op basis van de artikelen 2.30bis, lid 1, sub a, en 2.27, lid 2, BVIE (vervallenverklaring omdat niet is aangetoond dat het Merk normaal is gebruikt), het Merk doorgehaald en verzoeker verwezen in de kosten. Het Bureau heeft voorts geconcludeerd dat niet is aangetoond dat de aanvraag van het Merk van te kwader trouw is ingediend.

## B. Procedure voor het Hof

- 4 Bij verzoekschrift, ingekomen bij het Hof op 17 juni 2024, heeft verzoeker beroep ingesteld tegen de Beslissing.

Hij verzoekt het Hof deze Beslissing te vernietigen voor zover daarbij de doorhaling van het Merk is gelast omdat verzoeker niet heeft aangetoond *“dat hij gedurende de vijf jaar voorafgaand aan de vordering tot doorhaling het betwiste merk in de Benelux normaal heeft gebruikt voor alle diensten waarvoor het is ingeschreven, of dat er een geldige reden was voor het niet-gebruik”* en hij is verwezen in de kosten, en verzoekt om bevestiging van de Beslissing voor zover daarin wordt geoordeeld dat er geen sprake was van kwade trouw bij de aanvraag van het Merk. Tevens vordert hij verwijzing van verweerster in de kosten van de procedure voor het Bureau en voor het Hof.

- 5 In haar verweerschrift, dat op 29 augustus 2024 bij het Hof is ingekomen, vordert verweerster bevestiging van de Beslissing van het Bureau en verwijzing van verzoeker in de kosten van de procedure voor het Hof.

---

<sup>1</sup> Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

<sup>2</sup> Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

## VERTALING

6 Bij gebreke van een verzoek om mondelinge behandeling wordt zonder mondelinge behandeling uitspraak gedaan.

7 De procestaal is het Frans.

### **C. Beroepsgronden en verweermiddelen**

#### *Beroepsgronden*

8 Tot staving van zijn beroep beschrijft verzoeker de geschiedenis van zijn passie voor radio, zijn begintijd als radiopresentator, de oprichting van zijn eigen radiostation met de naam "KIF Radio", waarvan de eerste uitzending plaatsvond op 21 mei 2006 op frequentie 94.1 FM, het ontwerpen van slogans en een logo voor dit radiostation, de oprichting van de vereniging zonder winstoogmerk "*Dune Urbaine*" (hierna: "Dune Urbaine") en de toewijzing door de Belgische Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector (hierna: "HRA") van een officieel zendkanaal op frequentie 97.8 FM aan Dune Urbaine, de ontwikkeling van de omroepactiviteit binnen Dune Urbaine, het succes daarvan en het conflict binnen de raad van bestuur van Dune Urbaine over de omvorming van dit culturele project tot een commercieel project, welk conflict aanleiding heeft gegeven tot verschillende gerechtelijke procedures en uiteindelijk heeft geleid tot de ontbinding van Dune Urbaine in maart 2018. Hij verklaart dat Dune Urbaine in het kader van dit conflict *"tevergeefs heeft getracht het merk Radio KIF van Verzoeker nietig te doen verklaren en dat de Franstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel in haar vonnis van 8 maart 2019 heeft bevestigd dat het merk KIF Radio van Verzoeker volledig geldig was en niet te kwader trouw was gedeponeed"*.

9 Verzoeker vervolgt dat verweerster, waarvan hij een van de oprichters was, op 5 november 2018 op zijn initiatief is opgericht met het oog op een doorstart van Radio KIF, aangezien Dune Urbaine, dat in liquidatie was, op 12 juli 2018 haar uitzendfrequentie had verloren. Op 14 maart 2019 diende verweerster bij de HRA een aanvraag in voor de toewijzing van een radiofrequentie, die ze op 11 juli 2019 verkreeg. In 2021 verslechterde de verstandhouding tussen de leden van de raad van bestuur van verweerster zodanig dat verzoeker van zijn functie als bestuurder van verweerster werd ontheven, hetgeen heeft geleid tot verschillende gerechtelijke procedures, waarvan enkele nog aanhangig zijn voor de Belgische rechtbanken.

10 Verzoeker stelt dat hij, anders dan het Bureau heeft geoordeeld, normaal gebruik heeft gemaakt van het Merk op grond dat hij verweerster hiervoor een gebruikslicentie heeft verleend.

11 Als bewijs van het bestaan van deze licentie beroept hij zich in de eerste plaats op het dossier dat verweerster bij de HRA heeft ingediend met het oog op de toewijzing van een uitzendfrequentie op de FM-band, waarin verweerster zou erkennen dat verzoeker houder was van het woord-beeldmerk K.I.F., dat ze voor haar omroepactiviteiten gebruikt. Hij wijst erop dat hij dit dossier zelf heeft ondertekend in zijn toenmalige hoedanigheid van bestuurder van verweerster, en stelt dat het niet aanvaarden van het bestaan van een licentie, die volgens hem

## VERTALING

aan geen enkele formele voorwaarde krachtens artikel 2.32 BVIE is onderworpen, zou neerkomen op een erkenning dat verweerster het Merk zonder zijn toestemming heeft gebruikt, hetgeen elke logica zou tarten omdat hij het bij de HRA ingediende dossier mede heeft ondertekend.

In de tweede plaats beroept verzoeker zich op de notulen van een wekelijkse vergadering van de raad van bestuur van verweerster die gehouden is op 3 mei 2020, toen hij nog bestuurder van verweerster was, en die onder meer de volgende verklaring bevatten: "*Merk KIF, Alvin wil het merk overdragen aan de VZW*".

In de derde en laatste plaats verwijst hij naar een besluit dat is opgenomen in de notulen van een op 24 februari 2021 gehouden vergadering van de raad van bestuur van verweerster, waaraan hij niet heeft deelgenomen en dat (in vrije vertaling) als volgt luidt:

**"4) Voortzetting van de procedure om de intellectuele eigendom van het merk 'K.I.F' ten behoeve van de vereniging te regulariseren (overeenkomstig de notulen van de vergadering van 3 mei 2020 en de bevestiging door Mohamed Ouahabi in de e-mail van 5 mei 2020).**

Fabien Schenkels wijst erop dat Mohamed Ouahabi al sinds maanden heeft toegezegd de nodige stappen te ondernemen om het op zijn naam gedeponeerde merk over te dragen aan de vereniging (BBIE-inschrijvingsnummer 928021), met name tijdens de vergadering van 3 mei 2020 (*bijlage FS1*) en bevestigd in zijn e-mail van 5 mei 2020 (*bijlage FS2*).

Na verificatie heeft Mohamed Ouahabi tot op heden nog steeds niet de nodige stappen ondernomen, ondanks zijn toezeggingen.

Met 2 van de 2 stemmen heeft de raad van bestuur Fabien Schenkels opgedragen de nodige stappen te ondernemen om het merk 'KIF Radio' en het logo ervan op naam van de vereniging MediaZone te zetten, zoals Mohamed Ouahabi had toegezegd (Alan Schenkels, Fabien Schenkels: ja)."

- 12 Verzoeker wijst erop dat verweerster niet betwist dat ze "*het teken KIF sinds maart 2019 heeft gebruikt voor de uitoefening van haar activiteiten*", hetgeen overigens blijkt uit de uitzendingen op de FM-band, de daartoe strekkende vergunning van de HRA, de Facebook-pagina van verweerster en de aan "*Radio KIF*" gewijde Wikipedia-pagina.
- 13 Hij voegt eraan toe dat verweerster het Merk (deels) gebruikt in een andere vorm dan waarin het is ingeschreven, maar dat gebruik geldt als gebruik van het Merk omdat de door verweerster gebruikte woordelementen "*KIF*" en "*Radio*", die de

## VERTALING

onderscheidende elementen van het Merk<sup>3</sup> vormen en die in het kader van een radio-omroepactiviteit de enige door het publiek waargenomen elementen zijn, deel uitmaken van het Merk en dat bijgevolg het onderscheidend vermogen van het Merk niet wordt gewijzigd door het feit dat het door verweerster gebruikte beeldelement verschilt van dat van het Merk; de toevoeging van het suffix ".be" door verweerster doet niets af aan deze conclusie<sup>4</sup>.

- 14 Wat betreft de "*opvoedende, ontspannende en culturele functie*" van de door verweerster uitgezonden radioprogramma's concludeert verzoeker dat het Merk is gebruikt voor de diensten waarvoor het is ingeschreven, met name die van klasse 41 (opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten), in tegenstelling tot hetgeen het Bureau in zijn Beslissing heeft overwogen.
- 15 Verzoeker verwijt het Bureau te hebben geoordeeld dat hij niet heeft bewezen dat verweerster de licentie heeft aanvaard die hij stelt haar te hebben verleend, en wijst erop dat verweerster het inschrijvingsnummer van het Merk heeft vermeld in het briefhoofd van het bij de HRA ingediende dossier, dat hij destijds weliswaar bestuurder van verweerster was, maar slechts een van meerdere bestuurders, en dat hij geen ongepaste invloed binnen verweerster uitoefende.
- 16 Tot slot stelt hij dat verweersters vordering tegen hem tot doel heeft de enige belemmering voor haar inschrijving van een concurrerend merk op te heffen, welke belemmering bestaat in het bezwaar dat hij tegen die inschrijving heeft gemaakt, zodat die vordering niet kan worden beschouwd als een argument voor het niet-bestaan van de verleende licentie, zoals het Bureau ten onrechte heeft overwogen.
- 17 Subsidiar stelt verzoeker dat het niet-gebruik van het Merk wordt verklaard door zijn wens om niet in te gaan tegen de belangen van verweerster, waarvan hij een van de oprichters was, hetgeen volgens hem een geldige reden is voor het niet-gebruik van het Merk.

### *Verweermiddelen*

- 18 Verweerster stelt dat ze in het bezit is van een zendmachtiging van de HRA en dat ze "*de handelsnaam 'KIF' exploiteert*".
- 19 Verweerster zet uiteen dat verzoeker naar aanleiding van een meningsverschil tussen verzoeker en enkele andere leden van verweerster eerst bij besluit van de algemene vergadering van 16 maart 2021 van zijn functie als bestuurder van verweerster is ontheven en vervolgens bij besluit van 13 april 2021 als lid van verweerster is geroyeerd. In deze conflictsituatie had verzoeker op 8 maart 2021 een eerste aanvraag tot inschrijving van het door verweerster voor haar radio-omroepactiviteiten gebruikte beeldmerk (weergegeven onder het kopje "*het tweede teken*" in punt 39 hieronder) ingediend voor de klassen 9 en 38, en op 12 november 2021 een tweede aanvraag tot inschrijving van het woordmerk KIF voor

---

<sup>3</sup> HvJEU 25 oktober 2021, Rintisch, C-553/11, ECLI:EU:C:2012:671.

<sup>4</sup> Frans hof van cassatie, handelskamer, 12 december 2018, nr. 17-18.391.

## VERTALING

klasse 38. Beide merken zijn doorgehaald bij beslissingen van het Bureau van 16 april 2024, welke beslissingen vanwege verzoekers berusting definitief zijn.

- 20 Verweerster betwist de bewering van verzoeker dat ze het Merk zou hebben geëxploiteerd op grond van een door hem verleende licentie, waarbij ze stelt dat de vermeende licentie niet schriftelijk is vastgelegd en niet bij het Bureau is ingeschreven – hetgeen volgens haar niettemin een vereiste is dat voortvloeit uit artikel 2.33 BVIE – en dat de voorwaarden voor het bestaan van een overeenkomst, zoals vastgelegd in het Belgisch recht, in casu niet zijn vervuld. Volgens verweerster kan noch uit het bij de HRA ingediende dossier noch uit de notulen van de vergaderingen van haar raad van bestuur waarop verzoeker zich beroept, het tegendeel worden geconcludeerd. Tot slot geeft ze in overweging dat enerzijds het door haar gebruikte logo niet overeenstemt met het Merk, aangezien de grafische vormgeving van het Merk verschilt, en anderzijds het wordelement van het Merk niet het belang heeft dat verzoeker eraan wil toekennen, aangezien het Merk niet is ingeschreven voor radio-omroepactiviteiten.

### **D. Beoordeling**

#### 1. Ontvankelijkheid van het beroep

- 21 Het beroep is ontvankelijk aangezien het binnen de gestelde termijn en in de voorgeschreven vorm is ingesteld.

#### 2. Ten gronde

- 22 Het Hof stelt vast dat het door verweerster voor het Bureau aangevoerde middel dat het Merk te kwader trouw is ingeschreven, in de onderhavige procedure niet meer door de partijen aan de orde wordt gesteld, zodat het Hof hierover geen uitspraak doet.
- 23 De enige vraag waarover het Hof zich moet uitspreken, is dan ook de vraag of het Merk gedurende een periode van 5 jaar vóór de indiening van de vordering tot doorhaling normaal is gebruikt op het grondgebied van de Benelux dan wel of verzoeker geldige redenen had voor het niet-gebruik van het Merk op het grondgebied van de Benelux gedurende die periode.

#### *Relevante beginselen inzake normaal gebruik*

- 24 Op grond van artikel 2.23bis, lid 1, juncto artikel 2.27, lid 2, BVIE kan een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid, in het Benelux-gebied geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, of waarvan gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar geen gebruik is gemaakt, vervallen worden verklaard, tenzij er een geldige reden is voor het niet-gebruik.
- 25 Van een merk wordt normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie (het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven), wordt gebruikt teneinde voor

## VERTALING

die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen 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>5</sup>.

- 26 Artikel 2.23bis, lid 5, sub a, BVIE bepaalt dat als gebruik van een merk in de zin van artikel 2.23bis, lid 1, BVIE eveneens wordt beschouwd *"het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt, ongeacht of het merk in de gebruikte vorm al dan niet ook op naam van de houder is ingeschreven"*.

Door geen strikte overeenstemming te vereisen tussen de in de handel gebruikte vorm en de ingeschreven vorm van het merk, wil deze bepaling de houder van het ingeschreven merk de mogelijkheid bieden om bij het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd<sup>6</sup>.

- 27 Het gebruik van het merk met toestemming van de houder wordt als gebruik door de merkhouder beschouwd (artikel 2.23bis, lid 6, BVIE).
- 28 De bewijslast van normaal gebruik berust bij de merkhouder.

### *Relevante periode en relevant publiek*

- 29 Wat betreft de periode van 5 jaar zoals bedoeld in artikel 2.23bis, lid 1, BVIE stelt verweerster in haar schriftelijke stukken dat ze de vordering tot doorhaling van het Merk heeft ingediend op 19 april 2023, terwijl het Bureau in de punten 1 en 50 van zijn Beslissing aangeeft dat deze vordering is ingesteld op 31 maart 2023. Verweerster meent dat hier sprake is van een *"schrijffout"* van het Bureau. Ook verzoeker vermeldt in zijn verzoekschrift dat de vordering tot doorhaling is ingesteld op 19 april 2023.
- 30 Aangezien de bij het Bureau ingediende vordering tot doorhaling niet in het geding is gebracht en het Hof niet over aanwijzingen beschikt dat het Bureau een vergissing heeft begaan met betrekking tot de datum waarop verweerster de vordering tot doorhaling heeft ingediend, moet de door het Bureau in zijn Beslissing vastgestelde periode – namelijk de periode van 31 maart 2018 tot 31

---

<sup>5</sup> HvJEU 11 maart 2003, Ajax/Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43.

<sup>6</sup> HvJEU 11 oktober 2017, Cactus, C-501/15 P, ECLI:EU:C:2017:750, punt 66; HvJEU 18 juli 2013, Specsavers, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, punt 29.

## VERTALING

maart 2023 – als de relevante periode worden aangemerkt. Overigens zou het aanmerken van de periode van 19 april 2018 tot 19 april 2023 als de relevante periode niet tot een andere beslissing leiden.

- 31 Partijen zich niet hebben uitgelaten over het relevante publiek. Het Hof gaat ervan uit dat, gezien de aard van de waren en diensten waarvoor het Merk is ingeschreven, het relevante publiek bestaat uit het algemene publiek in de Benelux.

### *Vaststaande feiten*

- 32 In casu staat vast dat verweerster bij besluit van het College voor vergunning en controle van de HRA van 11 juli 2019 gemachtigd werd om “*de radio-omroepdienst K.I.F. langs analoge en digitale weg te beheren*” en dat haar daartoe een analoge en digitale radiofrequentie is toegewezen (vgl. stuk nr. 10 van verzoeker).

- 33 Gelet op de overgelegde stukken stelt het Hof vast dat verweerster is opgericht bij oprichtingsakte van 23 juli 2018, dat deze akte is neergelegd bij de griffie van de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel voor publicatie in het Belgisch Staatsblad van 5 november 2018 (vgl. stuk nr. 8 van verzoeker) en dat ze houdster is van het woordmerk K.I.F., dat op 4 mei 2022 onder nummer 1460146 is ingeschreven:

- voor onder meer de volgende diensten in klasse 38: telecommunicatiediensten; uitzending van radioprogramma's; radio- en televisie-uitzendingen; overdracht van radio- en televisieprogramma's; uitzending en overdracht van radio- en televisieprogramma's (...); en
  - voor onder meer de volgende diensten in klasse 41: productie en presentatie van radioprogramma's; amusement, met name radioamusement; productie en presentatie van radioprogramma's voor internet en andere media; maken en bewerken van radioprogramma's; bewerken van radioprogramma's; educatieve of amusementsinformatie die online wordt verstrekt vanuit een computerdatabase, via internet of door middel van radio-uitzendingen; radio- of televisieamusement (...)
- (vgl. stuk 1.1 van verweerster).

- 34 Het Hof merkt verder op dat verzoeker in zijn verzoekschrift:

- aangeeft dat het “*beeldteken*” dat verweerster heeft gebruikt in het briefhoofd van het dossier dat bij de HRA is ingediend met het oog op het verkrijgen van genoemde vergunning, “*weliswaar is bijgewerkt*” (vgl. punt 64 van het verzoekschrift);
- verklaart dat “*verweerster in samenspraak met verzoeker het merk KIF Radio deels [heeft] gebruikt in een andere vorm dan die waarin het betwiste merk is ingeschreven*” (vgl. punt 85 van het verzoekschrift) en dat “*het beeldelement van vorm [is] veranderd*” (vgl. punt 87 van het verzoekschrift);

## VERTALING

- voorts stelt dat verweerster in het kader van haar activiteiten "aanvankelijk" de "volgende beeldvorm" heeft gebruikt:



en dat verweerster "een jaar later" de "volgende beeldvorm" heeft gebruikt:



(vgl. de punten 95 en 98 van het verzoekschrift).

- 35 Gelet op het voorgaande staat vast dat het wordelement van het Merk – het woord KIF – door verweerster in het kader van haar radio-omroepactiviteit wordt gebruikt sinds ze op 11 juli 2019 de betreffende vergunning van de HRA heeft verkregen.
- 36 De partijen zijn het erover eens dat de door verweerster in het kader van deze activiteit gebruikte tekens visueel verschillen van de vormgeving van het Merk, terwijl ze het oneens zijn over de gevolgen van deze visuele verschillen voor de beoordeling van het in casu aan de orde zijnde normale gebruik van het Merk.

### *Beoordeling van het normale gebruik*

- 37 Gelet op de voorgaande overwegingen moet, alvorens het bestaan te onderzoeken van de vermeende licentie waarop verzoeker zich beroept ter staving van het normale gebruik van het Merk in de relevante periode, worden vastgesteld of de door verweerster gebruikte tekens, die het wordelement KIF met het Merk gemeen hebben, gezien de grafische verschillen kunnen worden beschouwd als gebruik van het Merk "in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt", in de zin van artikel 2.23bis, lid 5, sub a, BVIE (vgl. punt 26 hierboven).
- 38 Het gebruik van enkel het wordelement KIF door verweerster – waarover de partijen het eens zijn – kan niet volstaan om te spreken van normaal gebruik van het Merk, dat een beeldmerk met wordelementen is (vgl. verzoekers stuk nr. 1), voor zover dit wordelement op zichzelf door verzoeker als woordmerk had kunnen worden ingeschreven, hetgeen niet het geval is. Voorts zij erop gewezen dat het verweerster is die thans houdster is van het woordmerk KIF, dat op 4 mei 2022 onder nummer 1460146 is ingeschreven voor de klassen 38 en 41 (vgl. punt 33 hierboven), waarbij de beweringen van verweerster dat verzoeker zich niet

## VERTALING

tegen deze inschrijving heeft verzet overigens niet door laatstgenoemde worden betwist.

39 De conflicterende tekens zijn de volgende:

Het Merk:	De door verweerster gebruikte tekens:
	<ul style="list-style-type: none"><li>- het eerste teken: </li><li>- het tweede teken: </li></ul>

Het Hof stelt vast dat de kleuren van de drie conflicterende tekens weliswaar dezelfde zijn, namelijk rood, zwart en wit, maar dat ze in de drie conflicterende tekens verschillend worden gebruikt, aangezien de letters "K" en "F" in het Merk wit zijn op een zwarte achtergrond, wat ook het geval is in het tweede teken, terwijl diezelfde twee letters in het eerste teken zwart zijn op een witte achtergrond, en de letter "I", die in het Merk en het eerste teken rood is, in het tweede teken wit is.

Terwijl de achtergrond van het Merk en het tweede teken zwart is, wat niet geldt voor het eerste teken, bestaan er aanzienlijke verschillen in de vorm van deze achtergrond, die rechthoekig is met afgeronde hoeken in het Merk maar een onregelmatig parallellogram is in het tweede teken.

Ook het lettertype van de letters in het Merk, dat sterk onderscheidend is, verschilt van de lettertypen die in het eerste en het tweede teken zijn gebruikt. Terwijl de letters in het eerste en het tweede teken even groot zijn, is in het Merk in het bovenste wordelement de letter "I" aanzienlijk kleiner dan de letters "K" en "F", waardoor het ook gelezen kan worden als KF. De letters verschillen verder in die zin dat ze in het Merk recht zijn, terwijl ze in de twee door verweerster gebruikte tekens cursief zijn.

Tot slot komt het wordelement "Radio", dat in het Merk in kleinere letters onder het wordelement "KIF" staat, ook voor in het eerste teken, maar niet in het tweede teken, waar dit element is vervangen door het element ".BE".

40 Hoewel er, gelet op al deze elementen, zeker bepaalde overeenkomsten tussen de drie conflicterende tekens bestaan, is het Hof van oordeel dat de grafische verschillen tussen de twee door verweerster gebruikte tekens en het Merk, met

## VERTALING

name wat betreft de gebruikte lettertypen, de vorm van de letters en de vorm van de achtergrond in de drie tekens, te groot en opvallend zijn om als verwaarloosbaar te kunnen worden aangemerkt.

Hieruit volgt dat het gebruik van de twee tekens door verweerster niet kan worden aangemerkt als gebruik van het Merk *"in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt"*, in de zin van artikel 2.23bis, lid 5, sub a, BVIE.

Het gebruik van de twee tekens door verweerster vormt derhalve geen gebruik van het Merk door laatstgenoemde, en het door verzoeker gepretendeerde normale gebruik moet bijgevolg nog worden vastgesteld, zonder dat het bestaan van een licentie hoeft te worden onderzocht.

### *Beoordeling van de redenen voor het niet-gebruik*

- 41 Verzoeker stelt subsidiair dat sprake is van een geldige reden voor het niet-gebruik van het Merk in de zin van artikel 2.23bis, lid 1, BVIE.

Het begrip *"geldige reden voor het niet-gebruik"* wordt niet gedefinieerd in het BVIE; het HvJEU heeft dit begrip omschreven als enkel betrekking hebbend op *"belemmeringen die rechtstreeks verband houden met dit merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen"*, waarbij de beoordeling van het bestaan van dergelijke belemmeringen moet plaatsvinden op basis van de feiten van de zaak<sup>7</sup>.

Ook het Hof heeft de gelegenheid gehad dit begrip uit te leggen, namelijk in het kader van een door de Hoge Raad der Nederlanden ingediend verzoek om uitlegging, en oordeelde daarbij *"dat slechts dan sprake kan zijn van een geldige reden, welke wettigt dat het merkrecht, ondanks het feit dat van het merk geen normaal gebruik is gemaakt, niettemin in stand blijft, indien de merkhouder stelt en, eventueel, bewijst buiten zijn macht liggende, niet tot zijn normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden, welke normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, of althans zo bezwaarlijk dat zulks, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van hem of van zijn licentiehouder kan worden verwacht"*<sup>8</sup>.

- 42 In casu voert verzoeker als geldige reden voor het niet-gebruik aan dat hij niet wilde handelen in strijd met de belangen van verweerster, waarvan hij medeoprichter was.

---

<sup>7</sup> HvJEU 14 juni 2007, Häupl, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340, punt 55, betreffende de uitlegging van artikel 12, getiteld *"Gronden voor vervallenverklaring"*, van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, dat in wezen overeenkomt met artikel 2.23bis, lid 1, BVIE, juncto artikel 2.27, lid 2, BVIE.

<sup>8</sup> BGH 27 januari 1981, Turmac Tobacco Company B.V., blz. 16.

## VERTALING

43 Aangezien de door verzoeker aangevoerde reden uitsluitend afhangt van zijn eigen wil, kan deze niet worden aangemerkt als "*geldige reden voor het niet-gebruik*" in de zin van artikel 2.23bis, lid 1, BVIE.

### 3. Conclusie

44 Uit het voorgaande volgt dat het beroep van verzoeker ongegrond is en dat de Beslissing van het Bureau derhalve al op die grond moet worden bevestigd. De daarvoor door het Bureau gegeven gronden behoeven geen behandeling.

45 Daar geen grief is gericht tegen het oordeel van het Bureau dat het Merk niet te kwader trouw is gedeponereerd en dit punt niet meer aan de orde is, heeft verzoeker geen belang bij haar vordering de beslissing van het BVIE hierover te bevestigen.

### 4. Kosten

46 Gelet op de uitkomst van de procedure voor het Hof dient de Beslissing te worden bevestigd voor zover verzoeker daarbij is verwezen in de kosten van de procedure.

47 Verzoeker wordt tevens verwezen in de kosten van de procedure voor het Hof. Daar geen griffierecht is geheven en geen instructiemaatregel is gelast, komen de kosten van het beroep voor het Hof overeen met de in artikel 4.9, sub c), van het Reglement op de procesvoering 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 van het beroep vast op € 600,-.

## E. Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer, op tegenspraak:

- verwerpt het beroep van Mohamed Ouahabi
- verwijst Mohamed Ouahabi in de kosten van het beroep, vastgesteld op een bedrag van € 600,-.

Dit arrest is gewezen door A.D. Kiers-Becking, President, A. Morocutti, plaatsvervangend rechter en K. Vandenberghe, plaatsvervangend rechter.

Het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 18 maart 2026 door A.D. Kiers-Becking, voornoemd, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier, overeenkomstig artikel 1.60, lid 2, van het Reglement op de procesvoering.

A. van der Niet  
Griffier

A.D. Kiers-Becking  
President

VERTALING