



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000109
van 29 april 2021

Verzoeker: **Shenzhen 2 Win Tech Ltd.**
Gongming Town, Guangming New District
12/13th NO. 3 Xiatun Industrial Building, Heshuikou Village
51810 Shenzhen
China

Gemachtigde: **LexTM**
Friedensstrasse 11
60311 Frankfurt am Main
Duitsland

tegen

Verweerder: **Peter Goedhart**
Larvik 6
4791 DD Klundert
Nederland

Gemachtigde: **Hortis Legal**
Veraartlaan 8
2288 GM Rijswijk
Nederland

Bestreden merk: **Benelux inschrijving 989912**

BOBO BIRD

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 30 april 2019 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 grond voor nietigverklaring voorzien in artikel 2.2bis, lid 2 BVIE, namelijk dat de aanvraag om inschrijving van het bestreden merk te kwader trouw is ingediend.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen het op 5 februari 2016 aangevraagde en op 18 april 2016 ingeschreven woordmerk BOBO BIRD (Benelux-inschrijving 989912), voor de volgende waren:

Klasse 9 Brillen; zonnebrillen; monturen voor brillen en zonnebrillen.

Klasse 14 Horloges; uurwerken voor horloges; artikelen op het gebied van uurwerken.

3. De proceduretaal is het Nederlands.


B. Verloop van de procedure

4. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 1 mei 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 14 augustus 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verzoeker

5. Verzoeker licht toe dat hij een internationaal bekende producent is van handgemaakte houten

accessoires, zoals horloges en zonnebrillen, die worden verkocht onder het merk  **BOBO BIRD**[®]. In 2015 is hij met zijn commerciële activiteiten in Europa begonnen en sinds 19 augustus 2016 is hij de houder van het Duitse merk **BOBO BIRD**.

6. Op de datum van de aanvraag van het betwiste merk waren de commerciële activiteiten van verzoeker al duidelijk zichtbaar aangezien de producten al in 2015 en begin 2016 werden verkocht in de Benelux, ter illustratie waarvan verzoeker een zoekresultaat van Google bijvoegt van voor 5 februari 2016.

7. Niettemin heeft verweerder zich op zijn website voorgesteld als de eigenaar van het merk, inclusief het beeldelement:  **BOBO BIRD**[®], hoewel hij op de hoogte had moeten zijn van het bestaan van het merk van verzoeker. Die kennis leidt verzoeker af uit het feit dat hij (verweerder) exact hetzelfde merk aanvraagt voor precies dezelfde producten.

8. Verzoeker concludeert dat de aanvraag tot inschrijving van verweerder te kwader trouw is ingediend en dat het merk BODO BIRD met registratienummer 989912 ongeldig dient te worden verklaard overeenkomstig artikel 2.2bis, lid 2 BVIE.

B. Reactie van verweerder

9. Verweerder wijst erop dat verzoeker niet heeft aangetoond dat hij eerder dan de aanvraagdatum van het betwiste merk (5 februari 2016) of binnen de laatste drie jaren voor deze datum, in of buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. De Duitse merkregistratie is volgens hem niet relevant, aangezien die pas meer dan vijf maanden nadien werd ingediend, namelijk op 28 juli 2016, en bovendien voor een land dat niet valt binnen het Benelux-gebied.

10. De aannahme dat verweerder wel met voorkennis heeft moeten handelen omdat zijn Benelux-merk een exact aan het Duitse merk identiek en complex beeldteken (van een vogel) zou bevatten, is volgens verweerder onjuist. Naast het feit dat het Duitse merk van latere datum is, heeft het Benelux-merk, anders dan verzoeker meent, geen grafische elementen zoals een complex beeldteken (van een vogel). Het oudere Benelux-merk is een zuiver woordmerk en is niet aan het jongere Duitse beeldmerk ontleend.

11. Verder heeft verzoeker niet aangetoond dat verweerder ten tijde van zijn aanvraag het oogmerk had om verzoeker het gebruik van het merk te beletten. Het enkele feit dat verweerder een merk aanvraagt voor specifieke waren, welk merk en betrokken waren nadien blijken overeen te stemmen met een latere registratie of gebruik van een Duits merk getuigt geenszins van kwade bedoelingen of intenties.

12. Verweerder importeert BOBO BIRD producten vanuit China naar de Benelux. Voorafgaand aan het indienen van de Benelux merkaanvraag heeft hij de betreffende leverancier in China schriftelijk (per e-mail) toestemming gevraagd (en bekomen) om het merk te gebruiken in de Benelux.

13. Nu verweerder handelt met toestemming van zijn leverancier, heeft hij met verbazing kennisgenomen van de vordering tot nietigverklaring van zijn merk wegens indiening te kwader trouw. Verweerder vermoedt dat er sprake is van een geschil omtrent de rechten op het merk in China, intern bij verzoeker of tussen verzoeker en derden, bijvoorbeeld verweerders leverancier, maar zulks valt buiten zijn macht.

14. Verweerder stelt dat hem niet kan worden verweten dat hij zou hebben gehandeld in strijd met hetgeen in het handelsverkeer betaamt. Het merk BOBO BIRD wordt tot op heden door verweerder te goeder trouw en op normale wijze gebruikt op zijn website. Verweerder heeft een legitiem belang bij het behoud van het merk en aanzienlijk geïnvesteerd in deze website. Ook heeft verweerder het merk of de domeinnaam nooit te koop aangeboden aan verzoeker of aan derden.

15. Verweerder concludeert dat het verwijt van kwade trouw ongegrond is, aangezien hij vooraf toestemming heeft gevraagd aan (en gekregen van) de leverancier om het merk in de Benelux te gebruiken. Bijgevolg verzoekt hij het Bureau de vordering tot nietigverklaring af te wijzen en verzoeker te houden aan vergoeding van de vastgestelde tarieven en kosten.

III. BESLISSING**A.1 Kwade trouw – juridisch kader**

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

17. Het BVIE, noch Richtlijn 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 deze Richtlijn (HvJEU, Malaysia Dairy, 27 juni 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435).

18. In de zaak *Sky and Others* (HvJEU, 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45) is dit verder gepreciseerd. Het Hof herinnert er om te beginnen aan 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 en het stelsel van onvervalste mededinging (rov. 74).

19. Het Hof heeft in dit verband geoordeeld dat de kwade trouw in de zin van artikel 2.2bis, lid 2 BVIE globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren (HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 37). Hierbij geldt dat het (subjectieve) oogmerk van verweerder moet worden vastgesteld aan de hand van de (objectieve) omstandigheden van het voorliggende geval (rov. 42). Daarbij kan het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, in bepaalde omstandigheden op kwade trouw wijzen, hetgeen met name het geval is wanneer de aanvrager een teken als merk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen (rov. 43-44). In dat geval vervult het merk immers niet zijn wezenlijke functie, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waar of dienst waarborgen, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (rov. 45).

20. Dit zijn nadrukkelijk voorbeelden van de grote verscheidenheid van omstandigheden die een rol kunnen spelen (HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 53). Het (subjectieve) oogmerk van verweerder moet worden vastgesteld aan de hand van objectieve criteria, waaronder met name de commerciële logica van de indiening van de inschrijvingsaanvraag. In het bijzonder moet worden nagegaan of de aanvrager van plan is het merk te gebruiken voor de wezenlijke functie daarvan, die bestaat uit het voor de consument of de eindgebruiker waarborgen van de identiteit of de oorsprong van de betrokken waar of diensten, in de zin dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van een andere herkomst (HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 45). Daarbij kan rekening worden gehouden met de oorsprong van het teken, de commerciële logica die de indiening van de aanvraag tot merkregistratie volgt en de voor deze aanvraag relevante chronologische volgorde.

21. Krachtens regel 1.31 UR dient een verzoeker de vordering tot nietigverklaring met argumenten en stukken te onderbouwen. De verzoeker die de nietigheid van een aanvraag inroept op grond van kwade trouw dient de relevante feiten en omstandigheden te stellen (BenGH 21 november 1983, A 82-6, *Cow Brand II*). De bewijslast voor het bestaan van kwade trouw ligt derhalve bij de partij die zich beroept op deze nietigheidsgrond (zie tevens naar analogie GEU, URB, T-635/14, 21 mei 2015, EU:T:2015:297 en NEYMAR, T-795/17, 14 mei 2019, ECLI:EU:T:2019:329).

A.2 Kwade trouw – het onderhavige geval

22. Uit het feit dat verweerder exact hetzelfde merk aanvraagt voor precies dezelfde producten, leidt verzoeker af dat hij op de hoogte had moeten zijn van het bestaan van zijn oudere merk (zie punt 7). Vervolgens concludeert verzoeker dat deze aanvraag van verweerder te kwader trouw is geschied.

23. Echter, de omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag een merk gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, volstaat op zich niet om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is (Malaysia Dairy, reeds aangehaald).

24. Uit het (beoogde) gebruik van het betwiste merk door verweerder kunnen evenmin een oneerlijk oogmerk of een ander onzuiver motief noch een gedrag dat afwijkt van de erkende beginselen zoals een ethische houding of eerlijke gebruiken in nijverheid of handel worden afgeleid. Verweerder gebruikt namelijk het merk op zijn website om de geïmporteerde producten van zijn Chinese leverancier in de Benelux op de markt te brengen, met diens instemming want op zijn website wijdt deze leverancier een volledige pagina aan het promoten van B2B partnerschap. Dit gebruik is dus in overeenstemming met de doeleinden die vallen onder de functies van een merk, namelijk het in het economische verkeer bijdragen aan het stelsel van onvervalste mededinging.

25. Er zij overigens op gewezen dat de goede trouw van de aanvrager wordt vermoed tot bewijs van het tegendeel. Het staat derhalve aan de verzoeker om de omstandigheden aan te tonen op basis waarvan kan worden vastgesteld dat een aanvraag tot inschrijving te kwader trouw is ingediend (GEU, Monopoly, T-663/19, 21 april 2021, ECLI:EU:T:2021:211 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

26. Aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval en alle relevante factoren in overweging nemend, kan niet worden vastgesteld dat het (subjectieve) oogmerk van verweerder was afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken. Verweerder gebruikt immers het merk te eigen bate en daarnaast geeft hij aan het merk nooit te koop te hebben aangeboden aan verzoeker of aan derden (zie punt 14), hetgeen ook niet is gesteld door verzoeker.

Conclusie

27. Verzoeker heeft niet aangetoond dat de aanvraag tot inschrijving van het betwiste merk door verweerder te kwader trouw is geschied. Uit alle ter beschikking staande factoren blijkt niet dat zulks het geval is.

B. Conclusie

28. Het Bureau concludeert dat niet is komen vast te staan dat verweerder de aanvraag tot inschrijving van het betwiste merk te kwader trouw heeft ingediend.

IV. BESLUIT

29. De vordering tot nietigverklaring met nummer 3000109 wordt in haar geheel afgewezen.

30. Benelux merkinschrijving met nummer 989912 blijft gehandhaafd.

31. 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 executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 april 2021



Willy Neys
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens