BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

DOORHALINGSBESLISSING

N° 3000191

van 28 mei 2021

Verzoeker:	**Autoveiligheid NV** Brusselsesteenweg 460 2800 Mechelen België
Gemachtigde:	**Ubilex BVBA** Koningin Astridlaan 35 3500 Hasselt België
	tegen
Verweerder:	**SoHoNice BvBa** Dullaerstraat 9 3454 Rummen België
Gemachtigde:	**Hugo Lamon, advocaat** de Schiervellaan 23 3500 Hasselt België
Bestreden merk:	**Benelux inschrijving 1400785**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 27 januari 2020 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in, op basis van de volgende gronden:

- Artikel 2.2bis, lid 2 BVIE: de aanvraag om inschrijving van het betwiste merk is te kwader trouw ingediend;
- Artikel 2.2ter, lid 1, sub b in samenhang met artikel 2.2ter, lid 2, sub d BVIE: er is sprake van gevaar voor verwarring tussen het betwiste merk en het oudere algemeen bekende merk AUTOVEILIGHEID.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux inschrijving 1400785 van het gecombineerde woord-/beeldmerk BOOS op AUTOVEILIGHEID , ingediend op 17 augustus 2019 en ingeschreven op 21 augustus 2019 voor waren in klasse 12.

3. De vordering is ingesteld tegen alle waren van het betwiste merk, te weten: "Voertuigen op wielen".

4. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

5. De vordering tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 17 februari 2020. 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 22 oktober 2020.

II. ARGUMENTEN

A. Argumenten verzoeker

6. Verzoeker schetst omstandig zijn ontstaansgeschiedenis en de voorgeschiedenis van dit geschil. Zijn onderneming werd opgericht in 1949 en bij Koninklijk Besluit heeft hij in 1994 de officiële erkenning gekregen van de Belgische overheid om activiteiten van technische autokeuringen en examens voor het rijbewijs uit te oefenen. In 18 keuringsstations, verspreid over de Belgische provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, worden jaarlijks ongeveer 1,8 miljoen technische keuringen uitgevoerd. In de 6 examencentra worden jaarlijks ongeveer 190.000 examens voor het rijbewijs afgenomen. Verzoeker komt jaarlijks in contact met gemiddeld 2 miljoen klanten en heeft honderden personeelsleden in dienst.

7. Verzoeker stelt dat hij de naam Autoveiligheid sedert decennia zichtbaar, publiek en voortdurend in het economisch verkeer hanteert in het kader van voornoemde activiteiten en bijgevolg ook de rechthebbende is op de gelijkluidende handelsnaam. Dezelfde naam hanteert hij als vennootschapsnaam

en als domeinnaam, sedert 2000 geregistreerd. Zo kan men via de website autoveiligheid.be afspraken maken en informatie raadplegen in het kader van zowel autokeuringen als examens voor het rijbewijs.

8. Daarnaast stelt verzoeker dat hij al bijna 30 jaar een auteursrechtelijk beschermd logo gebruikt in het kader van zijn activiteiten, meestal in combinatie met zijn handelsnaam: AUTOVEILIGHEID. Dit gecombineerde merk heeft hij op 3 oktober 2019 bij het Bureau gedeponeerd voor waren en diensten in de klassen 12, 41 en 42.

9. Op 22 november 2019 diende verweerder een oppositie in bij het Bureau op grond van het betwiste merk. Deze oppositie werd ontvankelijk verklaard en is aangevangen op 28 januari 2020, maar als gevolg van onderhavige doorhalingsprocedure werd zij op 17 februari 2020 ambtshalve opgeschort.

10. Verzoeker stelt verder dat verweerder tot 14 augustus 2019 op geen enkele wijze gebruik heeft gemaakt van de naam Autoveiligheid. Op die datum ging verweerder over tot de registratie van de domeinnamen *auto-veiligheid.be*, *boos-op-autoveiligheid.be* en *boosopautoveiligheid.be*. Op eerstgenoemde website werd verzoeker, zo stelt hij, zonder bewijs, volledig ten onrechte beschuldigd van strafrechtelijke en burgerrechtelijke misdrijven. De inhoud van deze website kwalificeerde volgens verzoeker op zijn zachtst gezegd als lasterlijk en eerrovend en deze bevatte leugens, misleidende reclame, valse betichtingen van misdrijven, beledigingen aan het adres van personeelsleden, haatberichten en afbrekende gegevens over zijn onderneming, diensten en activiteiten. Bij vonnis van de ondernemingsrechtbank van 23 april 2020 werd verweerder veroordeeld tot doorhaling van de registratie van genoemde domeinnaam en tot staking van de vermelde uitlatingen.

11. Volgens verzoeker wist verweerder op het tijdstip van de merkaanvraag zeer goed dat verzoeker een overeenstemmend teken gebruikte voor overeenstemmende diensten, met name technische inspectie van voertuigen. Hij acht het dan ook onbetwistbaar dat verweerder aan de hand van het betwiste merk doelbewust een associatie wilde maken met het overeenstemmend teken van verzoeker.

12. Verzoeker stelt dat verweerder geen enkel voornemen heeft het betwiste merk te gebruiken voor de aangevraagde waren. Verweerder heeft voor de rechtbank uitdrukkelijk verklaard het merk enkel te willen gebruiken voor een protestsite, specifiek gericht tegen verzoeker, zonder in concurrentie te willen treden met verzoeker. Bovendien had verweerder op het tijdstip van de aanvraag het oogmerk om afbreuk te doen aan de belangen van verzoeker op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken. Dit blijkt volgens hem ten overvloede uit de feiten en wordt ook vastgesteld in het vonnis van de rechtbank.

13. Daarnaast meent verzoeker dat het betwiste merk verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Verzoeker legt uitvoerig uit dat zijn merk een algemeen bekend merk is in die zin en voegt stukken toe ter ondersteuning daarvan.

14. Het betwiste merk bevat het logo en de naam van verzoeker in identieke kleuren en in een quasi-identieke vorm. Verder is er ontegensprekelijk een verband tussen de activiteiten van verzoeker en de waren van verweerder. Door dit alles is er volgens verzoeker sprake van gevaar voor verwarring.

15. Verzoeker concludeert dat het betwiste merk te kwader trouw is aangevraagd en dat het bovendien gevaar voor verwarring oplevert met zijn algemeen bekende merk. Om die redenen verzoekt hij het Bureau de vordering toe te wijzen.

B. Argumenten verweerder

16. Verweerder licht toe dat hij een dienstverlener is in de automobielsector en onder meer diensten aanbiedt voor technisch onderhoud van motorvoertuigen. Daarnaast verhandelt hij diverse onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.

17. In het kader van deze dienstverlening bezoekt verweerder op zeer regelmatige basis de controlecentra van verzoeker, die voor de technische keuringen een van de overheid gedelegeerde controlebevoegdheid heeft.

18. Zoals reeds uiteengezet door verzoeker, zijn partijen verwikkeld geweest bij een procedure voor de Ondernemingsrechtbank te Brussel aangaande een door verweerder beheerde klachtenwebsite. Verweerder heeft inmiddels hoger beroep aangetekend tegen het eindvonnis van deze rechtbank, zodat de zaak nu hangende is voor het Hof van Beroep te Brussel.

19. Verweerder betwist dat verzoeker titularis is van een ouder recht dat het gebruik van het betwiste merk rechtmatig kan verhinderen. Het mogelijke bestaan van auteursrechtelijke bescherming naar Belgisch recht op het door verzoeker gehanteerde logo is irrelevant voor de huidige procedure, aangezien het merkensysteem van de Benelux uitgaat van een "eerste inschrijver" beginsel. Verzoeker was op het tijdstip van de aanvraag van het betwiste merk zelf geen merkhouder. Het loutere gebruik van een niet ingeschreven merk is in beginsel geen beletsel voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten, aldus verweerder.

20. Verweerder is er zich bewust van dat het betwiste merk nog niet wordt gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Niettemin heeft hij een termijn van vijf jaar vanaf de inschrijving om te starten met het werkelijke commercieel gebruik van het merk. In dit verband wijst verweerder erop dat er geen vermoeden van kwade trouw is op basis van de vaststelling dat de merkaanvrager op het moment van depot geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in de aanvraag aangeduide waren of diensten. Hij stelt dat hij wel degelijk het voornemen heeft om in de nabije toekomst het merk te gebruiken in het kader van klasse 12.

21. Verweerder merkt op dat kwade trouw niet enkel kan worden vastgesteld in het geval waarin een gelijk of overeenstemmend teken wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waardoor verwarring kan ontstaan. Hij betwist overigens het bestaan van verwarringsgevaar, aangezien er geen overeenstemming bestaat tussen de wederzijdse waren en diensten. Ook de visuele, fonetische en begripsmatige gelijkenissen zijn volgens hem niet van dien aard om verwarring te doen ontstaan.

22. Voor wat betreft de relatieve nietigheidsgrond waarop de vordering tot doorhaling is gebaseerd, betwist verweerder dat "autoveiligheid" een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Deze bepaling schrijft, zo stelt verweerder, voor dat het Bureau de inschrijving of het gebruik van een merk moet verbieden wanneer dat verwarring kan wekken met een buitenlands merk dat in de Benelux een algemene bekendheid geniet. Verzoeker valt volgens verweerder niet onder het toepassingsgebied van artikel 6bis, aangezien er geen (geregistreerd) buitenlands merk voorhanden is met algemene bekendheid. Verzoeker is immers enkel actief op Belgisch grondgebied, meer bepaald de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Er is geen enkele vestiging in het buitenland, aldus nog verweerder.

23. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van een aanvraag te kwader trouw. Verder kan verzoeker zich niet beroepen op een algemeen bekend merk en aangezien het merk van verzoeker recenter is dan dat van verweerder is er geen gevaar voor verwarring met een ouder merk mogelijk in de zin van het BVIE. Om deze redenen verzoekt verweerder de vordering tot nietigverklaring ongegrond te verklaren en verzoeker te veroordelen tot de kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A.1 Eerste grond: kwade trouw – juridisch kader

24. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan iedere partij bij het Bureau een vordering tot nietigverklaring instellen op grond van de in artikel 2.2bis bedoelde absolute nietigheidsgronden. 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).

25. 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).

26. 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).

27. 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).

28. 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.

29. Voor wat betreft het voornemen om het merk te gaan gebruiken heeft het Hof geoordeeld (HvJEU, Sky and Others, reeds aangehaald) dat kwade trouw weliswaar niet kan worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat de aanvrager op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten (rov. 78), maar komt het vervolgens tot de conclusie dat de bepaling "*aldus [moet] worden uitgelegd dat een merkaanvraag zonder enig voornemen het merk te gebruiken voor de in de inschrijving aangeduide waren en diensten, een handeling te kwader trouw oplevert in de zin van deze bepalingen indien de aanvrager van dat merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk*" (rov. 81).

30. Krachtens regel 1.31 UR dient 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). 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 (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

31. Uit de stellingen van partijen wordt duidelijk dat zij geen onbekenden van elkaar zijn. Verzoeker verricht technische autokeuringen en examens voor het rijbewijs en heeft daarvoor erkenning van de Belgische overheid. Verweerder is actief in de automobielsector en biedt onder meer diensten aan voor technisch onderhoud van motorvoertuigen. Hij bezoekt in dit kader regelmatig de controlecentra van verzoeker en is kennelijk niet tevreden over de daar verstrekte diensten. Verweerder steekt die ontevredenheid niet onder stoelen of banken, maar heeft een website ingericht om deze publiekelijk te uiten en ook anderen een platform te bieden om hun (vooral negatieve) ervaringen met de diensten van verzoeker te delen. Bij vonnis van de ondernemingsrechtbank werd verweerder veroordeeld tot staking van deze uitlatingen en tot doorhaling van de registratie van betreffende domeinnaam. Tegen dit vonnis stelt verweerder beroep te hebben ingesteld.

32. In de onderhavige procedure staat uitsluitend de geldigheid van de door verweerder verrichte merkaanvraag ter discussie. Zoals reeds overwogen is bij de beoordeling van de gestelde kwade trouw het oogmerk (of intentie) die verweerder bij de indiening van de aanvraag had doorslaggevend. Bij de huidige stand van de (medische, biologische ..) techniek is de (subjectieve) intentie van een partij niet door middel van exacte wetenschappen te meten. Deze moet dus worden aangetoond aan de hand van (objectieve) feiten en omstandigheden. De in de vorige alinea omschreven feiten en omstandigheden – die door de

stellingen van beide partijen worden onderschreven en waarvan de juistheid dus moet worden aangenomen – zijn hierbij naar oordeel van het Bureau overtuigend.

33. Op basis van deze feiten en omstandigheden staat vast dat verweerder ten tijde van de merkaanvraag bekend was met het bestaan van verzoeker, Autoveiligheid NV, die reeds langdurig en op grote schaal actief is en voor zijn activiteiten gebruik maakt van de aanduiding AUTOVEILIGHEID.

34. Verder blijkt duidelijk dat partijen bepaald niet op goede voet staan met elkaar. Het heeft er daarom alle schijn van dat er een verband is tussen het conflict van partijen en de door verweerder verrichte merkaanvraag van het teken BOOS op AUTOVEILIGHEID.

35. In het licht van deze tussen partijen vaststaande feiten en omstandigheden is het, naar oordeel van het Bureau, zeer onwaarschijnlijk dat verweerder "toevallig" voor dit merk heeft gekozen. Verzoeker heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat verweerder geen andere bedoeling heeft dan hem hiermee een hak te zetten. Er is ook geen enkele aanwijzing dat verweerder daadwerkelijk voornemens is om de waren waarvoor hij de aanvraag heeft verricht ("voertuigen op wielen") onder dit merk te gaan produceren of aanbieden. De enkele bewering van verweerder "dat hij wel degelijk het voornemen heeft om in de nabije toekomst het merk te gebruiken" (supra, punt 20) is onvoldoende om dit te weerspreken. Verweerder stelt helemaal niets over concrete plannen om deze producten onder het merk te gaan produceren en op de markt te introduceren. Overigens komt het betwiste merk – nog los van de situatie tussen partijen – op zijn zachtst gezegd nogal vreemd over als onderscheidingsteken voor de waren waarvoor het is aangevraagd.

36. Verweerder merkt terecht op (supra, punt 20) dat de gebruiksverplichting pas vijf jaar na inschrijving aanvangt. Er is hier echter geen sprake van een vordering tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik, maar van een vordering tot nietigverklaring wegens kwade trouw.

37. Deze kwade trouw kan er volgens de voornoemde vaste rechtspraak onder meer in bestaan dat een merkaanvraag wordt verricht zonder enig voornemen het merk te gebruiken, indien (1) de aanvrager van dat merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel (2) om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, namelijk het in het economische verkeer bijdragen aan het stelsel van onvervalste mededinging.

38. Gelet op het hiervoor overwogene staan beide punten in deze procedure naar oordeel van het Bureau genoegzaam vast.

B. Conclusie

39. Het Bureau concludeert dat verweerder de aanvraag om inschrijving van het betwiste merk te kwader trouw heeft ingediend.

40. Aangezien de vordering tot doorhaling reeds slaagt op deze grond, behoeft de andere ingeroepen grond, overeenkomstig regel 1.31, lid 1, sub i UR, geen verdere behandeling.

IV. BESLUIT

41. De vordering tot doorhaling met nummer 3000191 wordt toegewezen.

42. Benelux merkinschrijving met nummer 1400785 wordt doorgehaald.

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

Den Haag, 28 mei 2021

Pieter Veeze *(rapporteur)*	Willy Neys	Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens