



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000266
van 18 oktober 2022

Verzoeker: **De Vergulde Valck B.V.**

Kalverstraat 190
1012 XH Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats B.V.**

Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

tegen

Verweerder: **MFO.ONE BV**

Avenue Louise 367
1050 Brussel
België

Gemachtigde: **NLO Shieldmark**

Postbus 29720
2502 LS Den Haag
Nederland

Bestreden merk: **Benelux merk 1400476**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 november 2020 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 grond van artikel 2.2bis, lid 2 BVIE, namelijk dat de aanvraag om inschrijving van het betwiste merk te kwader trouw is ingediend.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen het gecombineerde woord-/beeldmerk



, Benelux merk 1400476, aangevraagd op 9 augustus 2019 en ingeschreven op 29 oktober 2019 voor waren in klasse 30.

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

Klasse 30: Biscuits; koekjes; pannenkoeken; cupcakes, wafels; taartdeeg.

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") ter kennis van partijen gebracht op 22 december 2020. 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 1 juli 2021.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

A. Argumenten van verzoeker

6. Verzoeker stelt dat de onderneming van verweerder volgens het Belgische handelsregister niet meer bestaat. Hij licht toe dat de onderneming G&W Group B.V. sinds 12 juni 2017 meerdere winkels uitbaatte onder de handelsnaam Van Wonderen Stroopwafels voor de verkoop van verse en voorverpakte stroopwafels en andere zoete lekkernijen. De exploitatie begon met een winkel in de Kalverstraat in Amsterdam, waarna meerdere filialen volgden in het centrum van Amsterdam en een in de binnenstad van Utrecht.

7. G&W Group B.V. werd opgericht door de vennootschappen Proudly Ventures B.V. (met bestuurder C.M. van Wonderen, thans directeur van verzoeker), S&G Group C.V. (bestuurder Y.S.L. Gautam) en Star Group N.V. (bestuurder V. Gautam). Bestuurder van verweerder ten tijde van de aanvraag van het betwiste merk op 9 augustus 2019 was J. Vanhuynegem, destijds en ook nu juridisch adviseur en zaakvoerder voor beide heren Gautam.

8. Op 7 april 2020 werd het faillissement van G&W Group B.V. uitgesproken.

9. Op 8 juni 2020 heeft verzoeker (althans zijn directeur, van Wonderen) een doorstart gemaakt waarbij onder meer de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de handelsnaam Van Wonderen Stroopwafels, zijn overgenomen van de curator. Op 19 juni 2020 heeft verzoeker vervolgens het woordmerk VAN WONDEREN (1419540) en het gecombineerd woord-/beeldmerk *van Wonderen* (1419541) aangevraagd in de Benelux.

10. Op 4 september 2020 ontving verzoeker een sommatiebrief van verweerder waarin hij wordt gesommeerd het gebruik van de naam VAN WONDEREN STROOPWAFELS te staken. Verweerder beroept zich daarbij op het betwiste merk en stelt dat dit merk in licentie was gegeven aan G&W Group B.V. De rechtsgeldigheid van deze licentie wordt door verzoeker betwist. Verzoeker heeft nog geprobeerd deze zaak in der minne op te lossen, waarna hij zich genoodzaakt heeft gezien de onderhavige procedure in gang te zetten.

11. Verzoeker stelt dus vast dat verweerder wist dat het teken VAN WONDEREN STROOPWAFELS rechtmatig door G&W Group B.V. werd gebruikt en niet aan verweerder toebehoorde ten tijde van de aanvraag van 9 augustus 2019. Het feit dat hij vervolgens het merk in licentie heeft gegeven en niet zelf heeft gebruikt, versterkt nog het vermoeden dat verweerder het betwiste merk uitsluitend heeft ingediend om er financieel voordeel uit te halen ten koste van de rechtmatige eigenaar G&W Group B.V., en dat verweerder ten tijde van de aanvraag op de hoogte was van het voorgebruik van het merk en de handelsnaam sinds 2017.

12. Dat het betwiste merk een exacte kopie is van het logo dat G&W Group B.V. al sinds 2017 gebruikte en was ontworpen door van Wonderen, toont bovendien aan dat hier sprake is van piraterij.

13. Verzoeker wijst erop dat op grond van de statuten van G&W Group B.V., het bestuur de goedkeuring behoeft van de algemene vergadering voor besluiten omtrent het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en intellectuele eigendom, waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties. Hieraan was in casu niet voldaan, nu de licentieovereenkomst enkel is ondertekend door Y.S.L. Gautam.

14. Bovendien dient volgens de statuten de algemene vergadering goedkeuring te geven voor besluiten omtrent het aangaan van rechtshandelingen waarvan het belang of de waarde een bedrag van € 10.000 te boven gaat. Volgens verzoeker gaan de licentie en de aanvraag van het betwiste merk dit bedrag ruimschoots te boven en heeft de vereiste goedkeuring voor registratie van het betwiste merk op naam van een andere entiteit en de eveneens betwiste licentie nooit plaatsgevonden.

15. Verder had G&W Group B.V. volgens de statuten ten doel het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, *know how* en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten. Het aanvragen dan wel doen aanvragen van het betwiste merk door een andere entiteit, die geenszins verbonden was aan de vennootschap, om dit vervolgens in licentie te nemen, gaat volgens verzoeker lijnrecht in tegen deze doelstellingen.

16. Bovendien is de licentieovereenkomst niet gedateerd, zodat zij ook al om die reden niet rechtsgeldig kan zijn, aldus verzoeker.

17. Verzoeker kan niet anders dan concluderen dat verweerder ten tijde van de aanvraag het oogmerk had om, ten onrechte, een alleenrecht te verkrijgen op het betwiste merk, en daarbij de werkmaatschappij, de bestuurders en de aandeelhouders van G&W Group B.V. bewust buiten spel te zetten.

18. Het feit dat verzoeker, na en ondanks doorstart van het failliete G&W, geconfronteerd wordt met een onterechte sommatie van verweerder, sterkt het vermoeden dat verweerder ten tijde van de aanvraag het oogmerk had om gebruik van het niet aan hem toebehorende betwiste merk te verbieden aan rechtmatige gebruikers.

19. Ten slotte is verzoekers directeur van Wonderen rechthebbende van de auteursrechten op het logo zoals te kwader trouw aangevraagd. Hij heeft het logo op 23 april 2017 ontworpen en is derhalve de maker ervan in de zin van de Auteurswet. Daarmee heeft verweerder dus tevens inbreuk gemaakt op de auteursrechten.

20. Op grond van het voorgaande concludeert verzoeker dat de aanvraag om inschrijving van het betwiste merk te kwader trouw was. Om die reden verzoekt hij het Bureau om dit merk nietig te verklaren en verweerder te veroordelen in de kosten van de onderhavige procedure.

B. Reactie van verweerder

21. Hoewel dit voor de beoordeling of een merk te kwader trouw is geregistreerd niet van belang is, merkt verweerder op dat de bewering van verzoeker dat verweerder niet langer bestaat, niet correct is. Verweerder is nog altijd ingeschreven in het Belgische handelsregister.

22. Wat de handelsactiviteiten betreft van de inmiddels failliete G&W Group B.V., merkt verweerder op dat deze in het uittreksel uit het handelsregister worden omschreven als "Fastfoodrestaurants, cafetaria, ijssalons, eetkramen e.d." en "het maken en verkopen van frieten en hamburgers". Er wordt geen melding gemaakt van het maken en verkopen van stroopwafels.

23. Volgens verweerder beweert verzoeker dat verweerder met de registratie van het betwiste merk uitsluitend het oogmerk heeft gehad om verzoeker het verder gebruik ervan te beletten. Zulks is naar de mening van verweerder evenwel geenszins het geval, zoals blijkt uit de licentie die verweerder bereid was te verstrekken, zelfs zonder daarvoor een vergoeding te vragen. Verzoeker geeft derhalve ten onrechte aan dat verweerder het oogmerk had een alleenrecht te verkrijgen op het betwiste merk, en daarbij de werkmaatschappij, de bestuurders en de aandeelhouders van G&W Group B.V. bewust buiten spel heeft willen zetten.

24. Dat de licentieovereenkomst slechts door een van de bestuurders van G&W Group B.V. is ondertekend, valt niet onder de verantwoordelijkheid van verweerder en betekent volgens hem geenszins dat de overige bestuurders hiervan niet op de hoogte waren of hun goedkeuring daaraan verleenden, zoals vereist in het statuut. Overigens kan alleen de vennootschap zelf zich hierop beroepen en niet een derde partij, zoals verzoeker, aldus verweerder.

25. Evenmin is de statutaire bepaling omtrent het aangaan van rechtshandelingen met een belang groter dan € 10.000 bindend voor verweerder. Verweerder hoefde hiervan niet eens op de hoogte te zijn. Bovendien is het de vraag of de betrokken rechtshandelingen dit bedrag te boven gaan. In de licentieovereenkomst wordt in ieder geval niet gesproken over een vergoeding voor het gebruik van het merk.

26. Het enkele feit dat een merk niet door de houder zelf wordt gebruikt, doet volgens verweerder niet af aan de wezenlijke functie van een merk. Immers, ook door het gebruik van het merk onder licentie wordt de identiteit van de herkomst van de betrokken waren en/of diensten gewaarborgd, aldus verweerder.

27. Wat het logo van het betwiste merk betreft, meent verweerder dat niet is bewezen dat verzoeker of diens directeur de maker daarvan is, voor zover er al auteursrechten zouden kunnen worden ontleend aan dit vrij simpele ontwerp.

28. Ten slotte wijst verweerder op twee optieovereenkomsten van 28 en 29 april 2020 tussen hem en verzoeker, waaruit blijkt dat deze op de hoogte was van de registratie van het betwiste merk op naam van verweerder. Verzoeker was destijds dus van mening dat het merk niet te kwader trouw was ingediend en kennelijk ging hij akkoord met de inschrijving ervan, anders zou hij immers een dergelijke overeenkomst niet ondertekenen, aldus verweerder.

29. Deze optieovereenkomst is van eerdere datum dan de koopovereenkomst tussen de heer mr. R.A. Jungschläger, curator van G&W en de heer Van Wonderen, in zijn hoedanigheid van algemeen directeur van de Vergulde Valck B.V. welke is ondertekend op 8 juni 2020.

30. Verweerder concludeert dat geen enkel bewijs is geleverd waaruit blijkt dat hij pogingen heeft ondernomen om het gebruik van de handelsnaam te blokkeren. Er is ook geen sprake van aangetoonde omstandigheden die de conclusie kunnen rechtvaardigen dat verweerder met zijn aanvraag een oogmerk heeft gehad dat afwijkt van waarvoor het merkrecht is bedoeld.

31. Op grond van het voorgaande, verzoekt verweerder het Bureau onderhavige vordering af te wijzen en verzoeker te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Kwade trouw – juridisch kader

32. 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).

33. 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).

34. In de zaak Sky and Others (HvJEU, 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45) herinnert het Hof eraan 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).

35. 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).

36. Dit zijn nadrukkelijk voorbeelden van de grote verscheidenheid van omstandigheden die een rol kunnen spelen (HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 22 en 38). 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 waren 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.

37. 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

38. Op basis van de ingediende argumenten en stukken dient in ieder geval te worden vastgesteld dat verweerder ten tijde van zijn aanvraag kennis had van het voorgebruik van een overeenstemmend teken voor dezelfde of overeenstemmende waren en/of diensten. Immers, sinds 12 juni 2017 werden door de voormalige onderneming G&W Group B.V. verschillende winkels uitgebaat onder de handelsnaam Van Wonderen Stroopwafels voor de verkoop van verse en voorverpakte stroopwafels en andere zoete lekkernijen.

39. Bestuurder van verweerder ten tijde van de aanvraag van het betwiste merk was toen tevens juridisch adviseur en zaakvoerder voor de bestuurders van twee van de aandeelhouders van G&W Group B.V.

40. Verweerder ontkent deze wetenschap niet, maar wijst er (terecht, zie arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald) op dat deze op zich niet volstaat om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is.

41. Bij de beoordeling van het bestaan van kwade trouw moet tevens het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag in aanmerking worden genomen, met name of deze al dan niet de bedoeling had dit merk te gebruiken, dan wel enkel de toegang van een derde tot de markt beoogde te verhinderen.

42. Op 30 oktober 2019 bevestigt verweerder per brief aan G&W Group B.V. dat hij (verweerder) rechthebbende is op het betwiste merk. In dezelfde brief geeft hij het merk om niet aan G&W Group B.V.

in licentie in Nederland. De overeenkomst is medeondertekend door en *approved by* Mr. Yudhi Gautam in zijn hoedanigheid van *director*.

43. Verzoeker betwist de rechtsgeldigheid van deze licentie (zie punten 10, 13 en 14), onder andere op statutaire gronden, maar volgens verweerder vallen deze hem niet aan te rekenen. Los hiervan stelt het Bureau vast dat deze licentie op grond van artikel 2.33 BVIE niet kan worden tegengeworpen aan derden, aangezien zij niet werd aangetekend in het register.

44. Hoe dit ook zij, uit dit stuk blijkt dat verweerder ten tijde van de aanvraag van het betwiste merk (een kleine drie maanden voordien) niet het oogmerk had het merk niet te gaan gebruiken, noch om verzoeker te verhinderen het merk te gebruiken. Immers, het gebruik door een licentiehouders en niet door de merkhouders zelf valt eveneens onder de wezenlijke functie van een merk, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waar of dienst waarborgen in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst.

45. Dat het gebruik door verzoeker voortaan slechts onder licentie en alleen in Nederland kan plaatsvinden, kan niet worden aangemerkt als een belemmering, aangezien de licentie wordt verstrekt *for free* en verzoeker alleen belang heeft bij gebruik van het merk in (een deel van) Nederland, zoals blijkt uit zijn gebruik van de handelsnaam voordien. Weliswaar kan dit *free use be withdrawn at all times* en houdt verweerder zich het recht voor *to charge license fees in the future*, maar daarvan is nog niet gebleken en ook niet gesteld door verzoeker.

46. Op 28 en 29 april 2020, een drietal weken na de opheffing van G&W Group B.V. ingevolge faillissement, worden twee optieovereenkomsten gesloten tussen verweerder en Van Wonderen, waarin *partijen wensen elkaar huidige aankoopoptie (call option) te geven teneinde de continuïteit van "van Wonderen Stroopwafels" te kunnen waarmaken en te realiseren* en waarin verweerder expliciet wordt vermeld als eigenaar van het betwiste merk.

47. Kennelijk met het oog op een (gedeeltelijke) doorstart, richt Van Wonderen op 5 juni 2020 de onderneming van verzoeker op en neemt deze laatste op 8 juni 2020 een deel van de activa van de failliete G&W Group B.V. over van de curator, waaronder de handelsnaam Van Wonderen Stroopwafels.

48. Op 19 juni 2020 verricht verzoeker twee merkaanvragen van het woordmerk en van het gecombineerde woord-/beeldmerk Van Wonderen, waartegen verweerder oppositie instelt op grond van zijn eerdere betwiste merk (deze oppositieprocedures zijn momenteel ambtshalve opgeschort omwille van onderhavige doorhalingsprocedure).

49. Het feit dat verweerder het betwiste merk in licentie heeft gegeven en niet zelf heeft gebruikt, versterkt het vermoeden van verzoeker dat hij het merk uitsluitend heeft ingediend om er financieel voordeel uit te halen ten koste van de rechtmatige eigenaar G&W Group B.V. (zie punt 11). Verzoeker ziet daarbij evenwel over het hoofd dat de licentie om niet (*for free*) is verstrekt en licht niet nader toe op welke wijze de betwiste merkaanvraag dan tot financieel voordeel van verweerder heeft gestrekt. Bovendien is de licentie precies verstrekt aan G&W Group B.V., volgens verzoeker de rechtmatige eigenaar van het merk, waarmee vaststaat dat het niet in verweerders bedoeling lag het gebruik van het merk door deze onderneming (of door een andere derde) te verhinderen. Ten slotte is verweerder twee overeenkomsten aangegaan met (de zaakvoerder van) verzoeker teneinde een doorstart van de failliete onderneming te vergemakkelijken (casu quo mogelijk te maken) en het gebruik van het betwiste merk (of van een overeenstemmend teken) te faciliteren.

Conclusie

50. Op basis van het voorgaande is er geen reden om aan te nemen dat verweerder het betwiste merk te kwader trouw heeft aangevraagd.

B. Overige factoren

51. Zoals hierboven vermeld, is het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager de indiening van de merkaanvraag door de betrokkene (zie punt 32), in casu 9 augustus 2019. Verzoeker heeft zich – naar eigen zeggen – genoodzaakt gezien de onderhavige procedure in gang te zetten na zijn doorstart van de failliete G&W Group B.V. op 8 juni 2020 en nadat hij op 4 september 2020 een sommatiebrief van verweerder ontving op grond van het betwiste merk (en nadat hij nog heeft geprobeerd deze zaak in der minne op te lossen, zie punten 9 en 10). Kennelijk zijn de verhoudingen tussen partijen dus (meer dan een jaar) na de aanvraag van het betwiste merk gewijzigd. Dit kan echter geen rol spelen bij de beoordeling van de kwade trouw bij de indiening van de aanvraag. Voor zover partijen een geschil hebben over zaken die los staan van de vraag of de merkaanvraag al dan niet te kwader trouw is verricht, kunnen zij dit voorleggen aan de bevoegde rechter.

C. Conclusie

52. Verzoeker heeft niet aangetoond dat verweerder het betwiste merk te kwader trouw heeft aangevraagd.

IV. BESLUIT

53. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000266 wordt afgewezen.

54. De Benelux inschrijving met nummer 1400476 blijft gehandhaafd.

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

Den Haag, 18 oktober 2022



Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens