



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000289
van 20 februari 2023

Verzoekers: **BV Van Ons Bomma**
Tieltsestraat 11
3391 Meensel-Kiezegem
België

Wesley Meurens
Tieltsestraat 11
3391 Meensel-Kiezegem
België

Gemachtigde: **BV Beelen Advocaten**
Justus Lipsiusstraat 24
3000 Leuven
België

tegen

Verweerder: **NV All Foods**
Bostenberg 15
3300 Tienen
België

Gemachtigde: **Advocatenkantoor Hageland**
Kraasbeekstraat 41
3390 Tielt-Winge
België

Betwiste merk: **Benelux merk 1400864**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 9 april 2021 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 betwiste merk te kwader trouw is ingediend.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen het op 19 augustus 2019 aangevraagde en op 6 november 2019 ingeschreven gecombineerde woord-/beeldmerk



(Benelux inschrijving 1400864) voor waren in de klassen 29 en 30.

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

- Klasse 29: Soepconcentraten; Soepen; Soepmixen; Soeppoeder; Soepblokjes; Soeppreparaten; Voorgekookte soep; Ingeblikte soepen; Soepen (Ingeblikte -); Bouillon [soepen]; Extracten voor soepen; Soepen van schaaldieren; Mengsels voor soepen; Pasta voor soep; Maaltijden (Bereide -), voornamelijk bestaande uit vlees; Bereide maaltijden, voornamelijk bestaande uit spek; Geprepareerde maaltijden voornamelijk bestaande uit kip; Bereide maaltijden, hoofdzakelijk bestaande uit kalkoen; Voorverpakte maaltijden hoofdzakelijk bestaande uit wild; Maaltijden (Kant-en-klare -), bestaande hoofdzakelijk uit vlees; Bevroren maaltijden hoofdzakelijk bestaande uit kip; Maaltijden voornamelijk bestaande uit wild (Kant-en-klare -); Maaltijden (Kant-en-klare -), voornamelijk bestaande uit kip; Maaltijden gemaakt van gevogelte [met gevogelte als hoofdbestanddeel] (kant-en-klare -); Kant-en-klare maaltijden, geheel of voornamelijk bestaande uit vlees; Kant-en-klare maaltijden, geheel of voornamelijk bestaande uit wild; Kant-en-klare maaltijden, geheel of voornamelijk bestaande uit gevogelte; Kant-en-klare maaltijden voornamelijk bestaande uit eend; Voorverpakte maaltijden hoofdzakelijk bestaande uit zeevruchten; Maaltijden (Kant-en-klare -), voornamelijk bestaande uit zeevruchten; Kant-en-klare maaltijden voornamelijk bestaande uit zeevruchten; Kant-en-klare maaltijden voornamelijk bestaande uit vis; Maaltijden (Gekoelde -) bereid uit vis; Gekoelde maaltijden bereid uit vis; Bereide maaltijden op basis van groenten; Kant-en-klare maaltijden, hoofdzakelijk bestaande uit vleesvervangers; Kant-en-klare maaltijden voornamelijk bestaande uit groenten; Kant-en-klare maaltijden, voornamelijk bestaande uit eieren; Maaltijden (Kant-en-klare -), voornamelijk bestaande uit eieren; Bereid rundvlees; Rundvlees (Gedroogde reepjes -); Gehaktballen van rundvlees; Langzaam gegaard rundvlees; Rundvlees; Kipsalade; Kip; Kipballetjes; Langzaam gegaard kippenvlees; Bereid vlees.
- Klasse 30: Maaltijden op basis van noedels; Rijst (Maaltijden voornamelijk bestaande uit -); Maaltijden voornamelijk bestaande uit rijst; Maaltijden hoofdzakelijk bestaande uit deegwaren; Bereide maaltijden op basis van pasta; Bereide maaltijden op basis van rijst; Kant-en-klare maaltijden voornamelijk bestaande uit rijst; Rijst (Kant-en-klare maaltijden voornamelijk bestaande uit -); Deegwaren (Kant-en-klare maaltijden voornamelijk bestaande uit -); Kant-en-klare maaltijden voornamelijk bestaande uit deegwaren; Sausen (Kant-en-klare

voedingsmiddelen in de vorm van -); Kant-en-klare voedingsmiddelen in de vorm van sausen; Saus (Spaghetti -); Sausen (Peper -); Bruine sausen; Groentepuree [sausen]; Sausen (Geconcentreerde -); Sausen (Kook -); Pikante sausen; Sausen (Pikante -); Sausen (Saté -); Sausen (Curry -); Hartige sausen; Sausen (Hartige -); Sausen [specerijen]; Sausen in blik; Sausen voor voedsel; Sausen voor voedingsmiddelen; Sausen voor barbecuevlees; Groentepulp [sausen - voedsel]; Sausen voor deegwaren; Sausen voor rijst; Groentepasta's [sausen]; Sausen voor kip; Saus (Zoete en zure -); Sausen (Kant-en-klare -); Kant-en-klare sausen; Sausen (Kruidige -); Sausen (Bruine -); Saus (Barbecue -); Sausen gebruikt als smaakversterker; Gedroogde sausen in poedervorm; Sausen (Gedroogde -) in poedervorm; Sausen voor ingevroren vis; Saus met smaak van hon-mirin; Sambalsaus (saus van gemalen rode pepers); Mengsels voor het bereiden van sausen; Sausen (Preparaten voor de bereiding van -); Poeders voor sausen; Geconcentreerde sausen.

4. Gedurende de procedure is het betwiste merk overgedragen aan NV All Foods. NV All Foods wordt voor wat betreft deze procedure geacht in de rechten te zijn getreden van de oorspronkelijke verweerder, de heer Gerry Van Horebeek (hierna: de oorspronkelijke verweerder).

5. De proceduretaal is Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. 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 26 april 2021. 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 6 september 2021.

II. ARGUMENTEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verzoekers

7. Verzoeker, BV Van Ons Bomma, brengt sinds 23 december 2011 wafels op de markt onder de benaming, 'Wafeltjes van ons Bomma', tevens erkend als streekproduct. Het product bestaat sinds 2005 en werd eerst vercommercialiseerd door verzoeker Wesley Meurrens, tevens enig aandeelhouder en bestuurder van de BV Van Ons Bomma. De commercialisatie werd sinds 2011 door hem voortgezet via deze vennootschap. Sinds 2005 werd voor de commercialisatie van de wafels het volgende logo gebruikt dat in 2021 door Wesley Meurrens ook als gecombineerd Benelux woord-/beeldmerk is gedeponeerd (depotnummer 1436933):



8. De bekendheid van 'Wafeltjes van ons Bomma' vindt haar territoriale oorsprong te Kasterlee en de wafeltjes werden voor het eerst verkocht op de markt te Antwerpen. Te Antwerpen hebben verzoekers tevens enkele jaren een wafelbar uitgebaat aan de Grote Markt. Sedert enkele jaren zijn de 'Wafeltjes van ons Bomma' teruggekeerd naar de heimat van 'de Bomma' te Meensel-Kiezegem, maar verzoekers zijn

steeds de markt in Antwerpen blijven bedienen. Ondertussen zijn de wafeltjes 5 dagen in de week op verschillende markten te vinden. Tevens hebben verzoekers een vaste staanplaats te Sint-Joris-Winge. Ook rijden verzoekers sinds 2017 het Vlaamse land rond in foodtrucks, hebben verzoekers 35 personeelsleden en zijn de wafeltjes sporadisch te vinden als pop-up concept in warenhuizen. Verder verzorgen verzoekers catering evenementen. Verzoekers haalden de regionale en nationale pers en zijn actief op social media. De naamsbekendheid van de 'Wafeltjes van ons Bomma' is in de loop der jaren steeds verder toegenomen en neemt zelfs internationale proporties aan.

9. In het voorjaar van 2021 werden verzoekers vanuit diverse hoeken gecontacteerd door sympathisanten die dachten dat verzoekers ook verse soep op de markt zouden brengen, zulks na het zien van een reclamecampagne van 'Verse soep van de Bomma'. Nazicht en onderzoek leerde dat de campagne was opgezet door NV All Foods, een vennootschap actief in de sector van voeding, voorbereide maaltijden in het bijzonder. Deze vennootschap lanceerde in 2021 een product 'Verse soep van de Bomma' waartoe een logo werd gebruikt dat sterke gelijkenissen vertoont met het logo van verzoekers. Zelfs de gehanteerde kleuren zijn, hoewel allesbehalve standaard, identiek.

10. De raadsman van verzoekers zond op 16 maart 2021 een sommatiebrief aan verweerder, maar daarop werd niet gereageerd. Vervolgens werd een stakingsvordering ingeleid bij de ondernemingsrechtbank Leuven. Verzoekers werden telefonisch gecontacteerd door de oorspronkelijke verweerder waarbij werd aangegeven dat hij het betwiste merk in 2019 had geregistreerd en een licentie had verleend aan NV All Foods. Nadat na nog een brief van de raadsman van verzoekers een reactie uitbleef, stelden verzoekers op 9 april 2021 een vordering tot doorhaling van het ingeroepen merk in. De oorspronkelijke verweerder stelde oppositie in tegen het 'Wafeltjes van ons Bomma' merk van verzoeker Wesley Meurrens.

11. Verzoekers voeren aan dat Wesley Meurrens de auteur van het 'Wafeltjes van ons Bomma' logo is. Zowel de woordcombinatie als de eraan verbonden tekening en logo, opstelling, kleurkeuze, lettertype en orthografie zijn van zijn hand en hij is de vader van dat werk. De morele auteursrechten behoren hem exclusief en definitief toe. Volgens verzoekers heeft verweerder met bewust vooropgezet doel en derhalve te kwader trouw een quasi identiek logo als merk laten deponeren onder de slogan 'Van de Bomma'. De kwade trouw blijkt reeds uit de timing in 2019, zonder tot enige commercialisatie over te gaan. Dat verweerder zich bewust is van het precair karakter van zijn depot blijkt uit zijn eigen handelswijze met name door oppositie aan te tekenen tegen het merk van verzoeker Wesley Meurrens dat in 2021 is gedeponeerd. Door die oppositie erkent verweerder dat er grote gelijkenissen zijn tussen zijn logo en het logo dat verzoekers al sinds 2006 respectievelijk 2011 hanteren. Verweerder erkent zelf dat er gevaar voor verwarring ontstaat. Verweerder, NV All Foods, is verkoper van kant-en-klare maaltijden en poogt aanhakend op de reputatie van ambachtelijkheid die verzoekers de afgelopen 15 jaar op de kaart hebben gezet, zijn kant-en-klare producten te verkopen als ware ambachtelijke producten, aldus verzoekers.

12. Volgens verzoekers is de enige juiste sanctie voor een te kwader trouw gedeponeerd merk met louter speculatieve bedoelingen de nietigverklaring van het betrokken merk. Verzoekers concluderen dan ook dat het 'Van de Bomma' merk van verweerder nietig verklaard dient te worden en dat verweerder de kosten van de procedure dient te dragen.

B. Reactie van verweerder

13. Verweerder licht toe dat op 13 maart 2010 door twee partijen zeven soorten soep 'volgens recept van grootmoeder' op de markt werden gebracht onder het merk 'The Smiling Cook'. In het voorjaar van 2019 heeft de oorspronkelijke verweerder in deze zaak een marktonderzoek gedaan naar de mogelijkheden omtrent de verkoop van verse soep en een overleg gehad met een van de initiatiefnemers van 'The Smiling

Cook'. De oorspronkelijke verweerder heeft toen op advies eerst een merk laten registreren bij het Bureau. Het betwiste merk werd vervolgens op 19 augustus 2019 aangevraagd.

14. De oorspronkelijke verweerder is daaraan voorafgaand op zoek gegaan naar verschillende verkoopkanalen. In de eerste fase werd gedacht aan verkoop via automaten. De daartoe aangevraagde offerte wordt door verweerder ingediend. Tevens werd een potentiële leverancier gezocht en gevonden: All Foods NV. Het marktonderzoek was gunstig en er werd een begin van marketing op poten gezet. Verweerder dient ook stukken in die daarop zien. De eerste klanten van de oorspronkelijke verweerder waren enkele lokale supermarkten. In het voorjaar van 2020 zag de oorspronkelijke verweerder zich verplicht zijn professionele activiteiten te onderbreken omwille van ziekte. Kort daarna volgde de coronacrisis, waardoor de heropstart van de verkoop werd uitgesteld. Later in 2020 sloot de oorspronkelijke verweerder een licentieovereenkomst met NV All Foods. NV All Foods maakte meteen gebruik van deze licentie.

15. Verzoeker Wesley Meurrens registreerde als reactie hierop op 26 februari 2021 een eigen merk, het 'Wafeltjes van ons Bomma' logo. Op 16 maart 2021 werd NV All Foods door verzoekers aangemaand om geen gebruik meer te maken van het merk onder het (valse) voorwendsel dat er door hen reeds sedert 2005 een logo aangewend zou zijn 'dat tevens als merk gedeponereerd werd bij het BOIP', terwijl uit een eigen facebookpost volgt dat verzoekers zich hoogstens sinds 2017 van het logo bedienen en het merk pas in februari 2021 werd aangevraagd, aldus verweerder. Na deze aanmaning stelde verweerder op 22 maart 2021 oppositie in tegen het door verzoeker Wesley Meurrens gedeponereerde merk.

16. Verweerder kon evenwel aanvaarden dat de verzoekers zich van een eigen merk bedienen omdat hij van oordeel was dat dit zowel qua uitzicht, als qua benaming, als qua productaanbod afdoende verschillend was. Verzoekers bleven evenwel het omgekeerde beweren en maakten dienaangaande een geschil aanhangig voor de Leuvense ondernemingsrechtbank, waar er schriftelijke standpunten werden uitgewisseld. Daarnaast startten verzoekers onderhavige doorhalingsprocedure.

17. Verweerder voert verder aan dat het merk van verzoeker alleen is aangevraagd voor klasse 30, en meer bepaald "*Taarten; Wafeltjes, Wafels [voedsel]; bakkerijproducten*". Het merk van verweerder is niet voor die onderdelen ingeschreven in klasse 30. Verweerder vraagt zich dan ook af wat het belang is van verzoekers. Naast het klassenverschil zijn er ook tal van andere verschillen tussen de logo's: (i) de tekst 'van de Bomma' tegenover de tekst 'Wafeltjes van ons Bomma', (ii) volledige cirkel versus halve cirkel, (iii) dikke omranding versus geen omranding, (iv) de okerkleur verschilt, (v) dame in vooraanzicht versus dame in profiel en (vi) de haartooi, de bril, de kledij, juwelen en zelfs de glimlach van de dames verschillen.

18. Verweerder wijst erop dat hij beschikt over een eerder gedeponereerd merk dan verzoekers en dat verzoekers geen oppositie hebben ingesteld tegen het merk van verweerder. Het loutere woordmerk 'Van de Bomma' werd overigens in het verleden door het Bureau geweigerd omdat het als Vlaams voor 'van oma/grootmoeder' geen onderscheidend vermogen heeft en louter beschrijvend is. Zoals eerder al terecht door het Bureau gesteld, doet grootmoeder in de Benelux nog wel wat meer dan enkel wafeltjes bakken of sauzen prepareren; aan de Belgische kust verkoopt ze koffie aan de hand van een rond logo dat onder meer oker en zwart gebruikt en een tekening toont van een dame op leeftijd, aldus verweerder.

19. Verweerder betwist kwade trouw formeel en er ligt daarvan volgens hem geen of minstens onvoldoende bewijs voor. Verweerder wenst een eigen productengamma te vermarkten dat zich geenszins inlaat met dat van verzoekers. Verweerder eiste ook op geen enkel ogenblik een licentie van verzoekers, noch heeft verweerder zich voorheen formeel verzet tegen het gebruik van het merk waarover thans een oppositieprocedure tussen partijen wordt gevoerd. Verweerder beperkt zich tot het voeren van een gepast

verweer nadat hij onterecht gerechtelijk is aangevallen en nu dus ook de nietigheid van zijn ingeschreven merk voorgehouden wordt.

20. Verweerder verzoekt het Bureau het verzoek tot nietigverklaring ongegrond te verklaren en verzoekers te verwijzen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A.1 Kwade trouw – juridisch kader

21. 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

22. 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

23. 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

24. 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

25. Bij de beoordeling of er sprake is van kwade trouw van de aanvrager van het merk in de zin van artikel 2.2bis, lid 2 BVIE moet volgens het HvJEU rekening worden gehouden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag en met name met:

- 1) het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;
 - 2) het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten;
- en

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).

- 3) de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd genieten.⁵

26. 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.⁶ De bewijslast voor het bestaan van kwade trouw ligt derhalve bij de partij die zich beroept op deze nietigheidsgrond.⁷ De goede trouw van de aanvrager wordt dus verondersteld totdat het tegendeel is bewezen.⁸

A.2 Kwade trouw – het onderhavige geval

27. In het onderhavige geval betogen verzoekers dat er sprake is van een depot te kwader trouw, omdat een merk is aangevraagd dat overeenstemmend is met een ouder logo van verzoekers, te weten het 'Wafeltjes van ons Bomma' logo. Het Bureau zal hierna aan de hand van de hiervoor door het HvJEU geformuleerde criteria beoordelen of er sprake is van kwade trouw bij de aanvraag van het betwiste merk.

1) Kennis van de aanvrager

28. Het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw is het tijdstip van indiening van de aanvraag van het merk (zie hiervoor onder 21). In dit geval dient daarom beoordeeld te worden of de oorspronkelijke verweerder op 19 augustus 2019 op de hoogte was van het gebruik van het 'Wafeltjes van ons Bomma' logo.

29. Het Bureau kan op basis van de ingediende argumenten en stukken niet vaststellen dat de oorspronkelijke verweerder op het moment van de aanvraag van het betwiste merk in 2019 op de hoogte was van het gebruik van het 'Wafeltjes van ons Bomma' logo. Verzoekers hebben gesteld dat de 'Wafeltjes van ons Bomma' al lang voor 2019 grote bekendheid genoten in in ieder geval Vlaanderen (zie hiervoor onder 8), maar uit niets blijkt dat de oorspronkelijke verweerder ook daadwerkelijk bekend was met het logo of dat had behoren te zijn. Het Bureau benadrukt hierbij dat de goede trouw van de aanvrager wordt verondersteld totdat het bewijs van het tegendeel is geleverd (zie hiervoor onder 26).

30. Ten overvloede merkt het Bureau op dat zelfs als aangenomen zou worden dat de oorspronkelijke verweerder wist of behoorde te weten dat verzoekers op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag een teken gebruikten dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, dit op zich niet voldoende is om vast te stellen dat er sprake is van kwader trouw.⁹

2) Oogmerk van de aanvrager

31. Naar het oordeel van het Bureau kan uit de ingediende argumenten en stukken geen oneerlijke houding of oneerlijk oogmerk van de aanvrager van het merk, de oorspronkelijke verweerder, worden afgeleid. De oorspronkelijke verweerder heeft het merk naar het oordeel van het Bureau aangevraagd om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, namelijk om verse soepen te onderscheiden van die van andere ondernemingen (herkomstaanduidingsfunctie) en om voor deze soepen reclame te maken

⁵ HvJEU 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, punt 53 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli) en BenGH 18 oktober 2022, C-2021/9 (BOBO BIRD).

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

⁷ Gerecht EU 21 april 2021, T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, punt 42 (Monopoly) en BenGH 18 oktober 2022, C 2021/9 (BOBO BIRD).

⁸ Gerecht EU 23 mei 2019, T-3/18 en T-4/18, ECLI :EU :T :2019 :357, punt 34 (Ann Tailor).

⁹ HvJEU 27 juni 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435, punt 37 (Malaysia Dairy).

(reclamefunctie) (zie hiervoor onder 13 en 14). Dat de oorspronkelijke verweerder het oogmerk zou hebben gehad om verzoekers het verdere gebruik van dit teken te beletten is niet komen vast te staan.

3) Omvang van de rechtsbescherming

32. De omvang van de rechtsbescherming van de onderhavige tekens is ook van invloed op de beoordeling van de vraag of er sprake is van een depot te kwader trouw. Het Bureau is van oordeel dat de woordelijken in de tekens 'Van de Bomma' en 'Wafeltjes van ons Bomma' beschrijvend zijn voor de betrokken waren. 'Van de Bomma' en 'Wafeltjes van ons Bomma' is Vlaams voor 'Van oma' en 'Wafeltjes van onze oma'. De woordelijken geven dus aan dat het gaat om producten c.q. wafeltjes die afkomstig of gemaakt zijn door oma of volgens grootmoeders recept (zie ook hiervoor onder 18). De afbeeldingen van een vrouw op leeftijd in de tekens verwijzen hier ook naar. Door het beschrijvende karakter van de tekens is de beschermingsomvang van de merken zeer beperkt.

33. Verzoekers stellen dat hun 'Wafeltjes van ons Bomma' logo bekendheid heeft verworven. Naar het oordeel van het Bureau hebben verzoekers echter onvoldoende aangetoond dat er sprake is van bekendheid in de Benelux zodat niet kan worden vastgesteld of de ab initio aan de merken te ontleen bescherming zou zijn vergroot.

Overige factoren

34. Verzoekers hebben erop gewezen dat de kwade trouw van verweerder blijkt uit de timing van het depot in 2019, zonder tot enige commercialisatie over te gegaan (zie hiervoor onder 11). Uit het feit dat een merk na deponering niet direct wordt gebruikt kan naar het oordeel van het Bureau niet worden afgeleid dat er sprake is van kwade trouw. Bovendien heeft verweerder gemotiveerd toegelicht en onderbouwd hoe de commercialisatie op gang is gekomen (zie hiervoor onder 14).

35. Verzoekers hebben er verder nog op gewezen dat de oorspronkelijke verweerder in 2021 een oppositieprocedure is gestart tegen de inschrijving van het 'Wafeltjes van ons Bomma'- merk door verzoeker Wesley Meurrens (zie hiervoor onder 10)¹⁰. Voor zover verzoekers hiermee beogen te stellen dat dit bevestigt dat er sprake is van een depot te kwader trouw, herhaalt het Bureau dat voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van een merkdepot te kwader trouw het moment van indiening van de aanvraag in 2019 bepalend is. Daarnaast begrijpt het Bureau uit de stellingen van verweerder dat de oppositieprocedure is ingesteld in reactie op een aanmaning van verzoekers en dat verweerder eigenlijk het gebruik van het 'Wafeltjes van ons Bomma'- merk door verzoekers kan aanvaarden, omdat de tekens naar zijn oordeel voldoende verschillend van elkaar zijn (zie hiervoor onder 15, 16 en 19). Uit deze stellingen begrijpt het Bureau verder dat verweerder niet het gebruik van het 'Wafeltjes van ons Bomma' merk door verzoekers wil beletten.

B. Conclusie

36. Op basis van bovengenoemde omstandigheden van het geval is er naar het oordeel van het Bureau geen sprake van dat de oorspronkelijke verweerder het merk te kwader trouw heeft ingediend.

¹⁰ De oppositieprocedure die is gebaseerd op het in deze zaak betwiste merk is ambtshalve opgeschort in afwachting van de uitkomst van deze doorhalingsprocedure (zie regel 9.2 Richtlijnen oppositieprocedure).

IV. BESLUIT

37. De vordering tot doorhaling met nummer 3000289 wordt afgewezen.

38. Benelux merkinschrijving met nummer 1400864 blijft gehandhaafd.

39. De verzoekers zijn 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, 20 februari 2023



Marjolein Bronneman
(rapporteur)

Willy Neys

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Vincent Munier