



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**DOORHALINGSBESLISSING**  
**N° 3000340**  
**van 29 maart 2022**

**Verzoeker:** **De Solar Studio B.V.**  
Monitorweg 50  
1322 BJ Almere  
Nederland

**Gemachtigde:** **Taylor Wessing N.V.**  
Kennedyplein 201  
5611 ZT Eindhoven  
Nederland

*tegen*

**Verweerder:** **M I N T K – Capital B.V.**  
Trasmolenlaan 12  
3447 GZ Woerden  
Nederland

**Gemachtigde:** **Wildenberg Advocaten**  
Karel Keizerplein 31-i  
5611 NH Nijmegen  
Nederland

**Bestreden merk:** **Benelux inschrijving 1442967**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 2 september 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 bestreden merk te kwader trouw is ingediend.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen het op 17 mei 2021 middels spoedinschrijving door verweerder's rechtsvoorganger (hierna: "oorspronkelijke aanvrager") aangevraagde en op 18 mei 2021



ingeschreven woord/beeldmerk (Benelux-inschrijving 1442967), voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9: Zonnepanelen; Zonnepanelen voor opwekking van elektriciteit; Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit; Draagbare zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit; Ensembles van zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit.

Klasse 11: Zonnepanelen voor verwarming; Zonnepanelen voor verwarmingsdoeleinden.

Klasse 37: Installatie van energiesystemen met zonnepanelen voor woningen; Installatie van energiesystemen met zonnepanelen, niet voor woningen.

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 9 september 2021. 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 23 november 2021.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

### A. Argumenten van verzoeker

5. Verzoeker geeft een toelichting over zijn activiteiten. Verzoeker is een onderneming die actief is op het gebied van duurzame energie. Hij houdt zich bezig met de verkoop en installatie van zonnepanelen aan klanten in heel Nederland en is een van de grootste spelers in deze nichemarkt en staat bekend om zijn vakmanschap en kwalitatieve zonnepanelen. Verzoeker vermarkt onder andere producten afkomstig van CS Wismar GmbH, een Duitse onderneming die hoogwaardige zonnepanelen in Duitsland produceert en verhandelt aan wederverkopers in verschillende landen. Op verzoek van verzoeker levert CS Wismar GmbH



haar producten onder de namen "DSE", "Deutsche Solar Exclusiv" en het volgende logo:

Er is dan ook sprake van een private label-constructie. Recent is verzoeker overgenomen door een investeringsmaatschappij, NewPort Capital B.V., waardoor verzoeker kapitaalkrachtiger is en in staat wordt gesteld om een krachtigere, groeiende positie in de zonnepanelenmarkt in te nemen.

6. Verzoeker gaat uitgebreid in op de voorgeschiedenis van de relatie tussen hem en de oorspronkelijke aanvrager van het betwiste merk. Deze oorspronkelijke aanvrager is een voormalig werknemer van verzoeker, die zijn werkzaamheden voor verzoeker op een later moment, nadat hij zijn eigen eenmanszaak was begonnen, voortzette als zelfstandig adviseur. Toen verzoeker constateerde dat de oorspronkelijke aanvrager een concurrerend bedrijf oprichtte met handelsactiviteiten die naar concept en inhoud volledig gelijk waren aan die van verzoeker, terwijl in de aanvankelijke arbeids- en daaropvolgende samenwerkingsovereenkomst tussen partijen een strikt non-concurrentie en geheimhoudingsbeding was opgenomen, is een arbeidsrechtelijk geschil ontstaan tussen partijen dat uiteindelijk is geschikt.

7. Op een zeker moment heeft de oorspronkelijke aanvrager een gesprek gehad met de investeringsmaatschappij die in verzoeker heeft geïnvesteerd. Daarin heeft de oorspronkelijke aanvrager aangegeven dat het ontbreken van merk- en handelsnaamregistraties voor DSE, "Deutsche Solar Exclusiv"



en het logo grote juridische risico's met zich meebrengt voor verzoeker. Net na het betreffende gesprek heeft de oorspronkelijke aanvrager het betwiste merk aangevraagd, evenals twee Uniemerken.

8. Vervolgens gaat verzoeker uitgebreid in op de contacten tussen hem en de oorspronkelijke aanvrager. Partijen hebben elkaar over en weer gesommeerd op verschillende gronden. Uiteindelijk heeft de situatie tussen partijen geleid tot een kort geding procedure, ingesteld door verzoeker, om zijn rechten veilig te stellen en het handelen van de oorspronkelijke aanvrager en verweerder een halt toe te roepen.

9. Van kwade trouw in juridische zin is sprake, aldus de verzoeker, om een aantal redenen. Allereerst is er sprake van een identiek c.q. overeenstemmend teken voor dezelfde waren en diensten en de oorspronkelijke aanvrager was ten tijde van de aanvraag aantoonbaar van het gebruik ervan op de hoogte. Het is voorts (zeer) aannemelijk dat er bij het publiek door gebruik van het betwiste merk door de oorspronkelijke aanvrager, verweerder of een andere aan de oorspronkelijke aanvrager gelieerde vennootschap, verwarring zal ontstaan over de herkomst van deze goederen en/of diensten.

10. Ook is sprake van een evident oneigenlijk oogmerk voor registratie. Zo is het betwiste merk door de oorspronkelijke aanvrager zeer kort na het gesprek met de investeringsmaatschappij geregistreerd, terwijl hij aantoonbaar wist dat verzoeker dat merk gebruikte. Dit kan niet anders worden gezien dan als misbruik maken van het first-to-file systeem en een vorm van free riding door de oorspronkelijke aanvrager van het betwiste merk.

11. Verder geldt dat de oorspronkelijke aanvrager langs deze weg ook op oneigenlijke wijze een buy-out van zijn onderneming probeert te forceren, althans een vergoeding voor verkoop van het merk af te

dwingen en probeert de oorspronkelijke aanvrager ook te profiteren van de gecreëerde goodwill voor dit merk waar consumenten en andere marktdeelnemers door het voorgebruik door verzoeker mee bekend zijn.

12. Verzoeker concludeert dat het betwiste merk wegens kwade trouw moet worden nietig verklaard en verzoekt daarbij verweerder te veroordelen tot de kosten van deze procedure.

## **B. Argumenten van verweerder**

13. Verweerder merkt op dat er geen sprake is van voorgebruik door verzoeker. Verzoeker, zo meent verweerder, doet alsof hij zakendoet met de DSE fabriek en creëert afstand tussen zijn eigen entiteit en de fabriek, enkel en alleen om bij het publiek de indruk te wekken dat de zonnepanelen worden betrokken bij een grote, kwalitatief hoogstaande fabriek. Nu "DSE Solar Exclusive" het teken van een niet-bestaande fabriek is, kan om die reden geen werkelijke herkomst worden aangeduid. Dergelijk gebruik heeft niets te maken met normaal en te goeder trouw voorgebruik.

14. Verweerder verwijst naar het vonnis in kort geding tussen de betrokken partijen van 15 oktober 2021 waarin door de voorzieningenrechter is overwogen dat het betwiste merk te kwader trouw is gedeponeerd. De oorspronkelijke aanvrager en verweerder menen dat er echter geen sprake is van kwade trouw en verweerder merkt op dat een kort geding vonnis geen nadeel kan brengen aan de zaak ten principale en dat de geldigheid van een kort geding vonnis in tijd is beperkt.

15. Verweerder meent dat verzoeker niet ontvankelijk dient te worden verklaard in diens vordering tot nietigverklaring, omdat verzoeker niet onderbouwt waarom de gedragingen van de oorspronkelijke aanvrager moeten worden toegerekend aan verweerder.

16. Verweerder gaat vervolgens zeer uitgebreid in op wat hij de "DSE façade" noemt. Hij meent dat verzoeker het doet voorkomen alsof de DSE panelen worden afgenomen van de DSE fabriek, terwijl die helemaal niet bestaat. In werkelijkheid gaat het om een Duitse fabriek met de naam CS Wismar die zonnepanelen zonder merk verkoopt. Daarnaast blijkt volgens verweerder uit een brede waaier van feiten en stellingen dat verzoeker het betwiste merk niet normaal of te goeder trouw heeft gebruikt, waarbij hij een uitgebreide opsomming maakt van die betreffende feiten, zoals o.a. de stelling van verzoeker dat "DSE dochterondernemingen heeft in verschillende landen" (terwijl DSE niet bestaat en dus geen dochterondernemingen kan hebben), het door verzoeker "tonen van een gefotoshopte fabriek met een DSE gevelnaam terwijl dit in werkelijkheid de CS Wismar GmbH is" en het verkeerd tonen van een TÜV certificaat.

17. De door verweerder genoemde feiten kunnen volgens hem enkel leiden tot de conclusie dat verzoeker zich schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken, bedrog, oplichting en oneerlijke mededinging.

18. Van kwade trouw van verweerder is geen sprake. De oorspronkelijke aanvrager had goede redenen het betwiste merk te deponeren, namelijk de bescherming van de consument. Het is de oorspronkelijke aanvrager dan ook niet te doen om verzoeker het merkgebruik te beletten, maar om te laten zien dat verzoeker consumenten misleidt en oplicht. Ook merkt verweerder op dat het verweerder vrijstond "het gat in de markt dat Solar Studio B.V. had doen ontstaan te signaleren en te gebruiken".

19. Verweerder concludeert dat het verzoek moet worden afgewezen, met veroordeling van verzoeker in de kosten, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

### III. BESLISSING

#### A.1 Kwade trouw – juridisch kader

20. 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).

21. 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).

22. 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).

23. 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). Het Hof voegt daaraan weliswaar toe dat kwade trouw 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 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”.*

24. 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**

25. In de onderhavige procedure staat uitsluitend de geldigheid van het betwiste merk ter discussie. Zoals reeds overwogen, is bij de beoordeling van de gestelde kwade trouw het oogmerk (of de intentie) die verweerder (of zijn rechtsvoorganger) bij de indiening van de aanvraag had doorslaggevend. Bij de huidige stand van de (medische, biologische,...) techniek is de intentie van een partij niet door middel van exacte wetenschappen te meten. Het oordeel over het bestaan van dit subjectieve gegeven moet dus worden gevormd aan de hand van (objectieve) feiten en omstandigheden. De in de vorige paragrafen omschreven feiten en omstandigheden zijn hierbij naar het oordeel van het Bureau overtuigend.

26. Verweerder weerspreekt de stellingen van verzoeker uitgebreid, maar de kern van het verweer is dat het gebruik van het betwiste merk door verzoeker niet als merkgebruik zou kunnen gelden, omdat de “werkelijke herkomst” niet wordt aangeduid, nu het betwiste merk een niet bestaande fabriek aanduidt. Hoewel verweerder zeer uitgebreid omschrijft en toelicht waarom het gebruik van het betwiste merk door verzoeker misleidend moet worden geacht, kunnen geen van de door verweerder aangehaalde argumenten en/of voorbeelden af doen aan de feiten dat i) verzoeker het betwiste merk onmiskenbaar heeft gebruikt in het economisch verkeer als onderscheidingsteken voor zonnepanelen, en dus als merk, ii) verweerder zich bewust was van het feit dat verzoeker het betwiste merk gebruikte als merk en iii) verweerder de merkregistratie vervolgens heeft gebruikt om op te treden tegen verzoeker, wetende dat deze het betwiste merk reeds sinds een aantal jaar gebruikte.

27. Dat de oorspronkelijke aanvrager het betwiste merk heeft aangevraagd om “*op te treden tegen misleiding van consumenten*” kan onder de geschetste omstandigheden niet gelden als een doeleinde dat valt onder de functies van een merk, namelijk in het economische verkeer bijdragen aan het stelsel van onvervalste mededinging. Sterker nog, uit de stelling dat het betwiste merk is aangevraagd om “op te treden tegen misleiding van consumenten” moet worden geconcludeerd dat het betwiste merk is aangevraagd om een middel in handen te krijgen om verzoeker het gebruik van het betwiste merk te beletten en hem aldus de toegang tot de markt te verhinderen. Dit kan, zoals hierboven onder randnummer 22 reeds werd opgemerkt, een aanwijzing zijn dat er sprake is van kwade trouw. Daarbij merkt het Bureau ook op dat het niet goed valt in te zien hoe het zelf registreren en gebruiken van het betwiste merk door verweerder, waarvan uit de door partijen ingediende stukken sprake blijkt, bijdraagt aan de bescherming van de consument, nu de deze in verwarring kan raken door het naast elkaar bestaan op de markt van beide merken. Evenmin valt in te zien waarom een consument zou denken dat een van beide merken wordt gevoerd door een “oplichter”, zoals verweerder verzoeker omschrijft. En zelfs als dat wel het geval zou zijn, is het voor het doen van een beroep op misleiding, oneerlijke handelspraktijken, bedrog, oplichting en

oneerlijke mededinging – waarvan verweerder verzoeker beschuldigt – eenvoudigweg niet nodig om het betwiste merk te deponeren, te registreren en te gebruiken.

28. Daarnaast merkt verweerder in zijn argumenten op dat het hem vrijstond "*het gat in de markt dat Solar Studio B.V. had doen ontstaan te signaleren en te gebruiken*", waaruit naar het oordeel van het Bureau blijkt dat verweerder tenminste secundair de bedoeling had mee te liften op de door verzoeker gedane inspanningen om het "gat in de markt" te creëren.

#### **B. Overige factoren**

29. Verweerder meent dat verzoeker niet ontvankelijk is in zijn vordering tot doorhaling omdat deze zich in zijn argumenten enkel heeft gericht op het handelen van de oorspronkelijke aanvrager en heeft nagelaten te onderbouwen waarom dat handelen zou moeten worden toegerekend aan de huidige merkhouder, aan wie de oorspronkelijke aanvrager het merk heeft overgedragen. Bij een vordering tot doorhaling gaat het echter enkel om de vraag of het merk te kwader trouw is aangevraagd, artikel 2.2bis, lid 2 BVIE luidt immers "*een merk kan nietig worden verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend*". Hieruit blijkt dat het moment van depot als uitgangspunt dient te worden genomen. Indien de aanvraag te kwader trouw is gedaan, dient de vordering te worden toegewezen, omdat deze handeling leidt tot een nietig merk. Indien dit handelen aan de huidige merkhouder zou moeten kunnen worden toegerekend, zou de nietigheid van een merkregistratie kunnen worden "opgeheven" door het merk over te dragen, terwijl nietigheid *ex tunc* werkt. Dat wil zeggen dat bij de vaststelling daarvan het merkrecht wordt geacht nooit te hebben bestaan, zodat ook een andere partij op een later moment zich niet op dat recht kan beroepen. Daarnaast blijkt uit de door partijen overgelegde stukken dat de oorspronkelijke aanvrager nog altijd betrokken is bij de huidige merkhouder, zodat het argument, zelfs al zou het kunnen meewegen, wat uitdrukkelijk niet het geval is, sterk aan waarde en geloofwaardigheid verliest.

#### **C. Conclusie**

30. Het Bureau concludeert dat genoegzaam is komen vast te staan dat de aanvraag om inschrijving van het betwiste merk te kwader trouw is ingediend.

#### **IV. BESLUIT**

31. De vordering tot nietigverklaring met nummer 3000340 wordt toegewezen.

32. Benelux merkinschrijving met nummer 1442967 wordt doorgehaald.

33. 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, 29 maart 2022



Pieter Veeze  
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Vincent Munier