



Benelux Office for
**Intellectual
Property**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000418
van 22 mei 2023

Verzoeker: **Creators of Fashion B.V.**
Nassastraat 88
9671 BX Winschoten
Nederland

Gemachtigde: **NORD Advocaten B.V.**
Trompsingel 35
9724 DA Groningen
Nederland

tegen

Verweerder: **YCMP IP B.V.**
Plantraam 4
1906 VK Limmen
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Bouma B.V.**
Bahialaan 100 (2^e verdieping – kamer 2.02)
3065 WC Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux merk 1442382**

Y-CONIC

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 11 maart 2022 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 7 mei 2021 aangevraagde en op 21 augustus 2021 ingeschreven woordmerk Y-CONIC (Benelux inschrijving 1442382) voor waren in klasse 25.
3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle waren van het betwiste merk, te weten:
 - Klasse 25: *Kleding*.
4. Gedurende de procedure is het betwiste merk overgedragen van B4Y Consulting B.V. aan YCMP IP B.V.. YCMP IP B.V. wordt voor wat betreft deze procedure geacht in de rechten te zijn getreden van de oorspronkelijke verweerder, B4Y Consulting B.V..
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 23 maart 2022. 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 4 augustus 2022.

II. ARGUMENTEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verzoeker

7. Uit de argumenten volgt dat verzoeker, te weten Creators of Fashion B.V., twee aandeelhouders heeft namelijk Big Five Beheer B.V. (een persoonlijke holding van de heer Shengou Zhang) en Jeans Pashion Clothing B.V. (een persoonlijke holding van de heer Wouter Klein) allen opgericht op 18 september 2015. Big Five Beheer B.V. bezit 80% van de aandelen van verzoeker en Jeans Pashion Clothing B.V. bezit 20% van de aandelen van verzoeker. Bestuurder van Creators of Fashion B.V. is Big Five Beheer B.V.. Het doel van verzoeker is 'het (laten) ontwerpen van kleding, alsmede de import en export van-, de (groot)handel in - en de verkoop van kleding en accessoires'.
8. Wouter Klein zou in 2018 de aandelen van Jeans Pashion Clothing B.V. in de onderneming van verzoeker overdragen aan Shengou Zhang. Om de reden dat Wouter Klein de factuur van de notaris niet heeft betaald, heeft de overdracht uiteindelijk niet plaatsgevonden, volgens verzoeker.
9. Verzoeker heeft het merk Y-CONIC in 2019 gelanceerd, aldus verzoeker. Verweerder weet, althans behoort te weten dat verzoeker het teken al sinds die tijd gebruikt in relatie tot kleding.

10. In 2018 en 2019 werd de collectie steeds vaker door verzoeker samengesteld, wat geen succes bleek. Er ontstond een grote voorraad, een fors debiteurensaldo en een omvangrijke schuld aan de Chinese leverancier waardoor de samenwerking tussen Shengou Zhang en Wouter Klein nog meer onder druk kwam te staan, aldus verzoeker.

11. Met behulp van een freelance designer werd een nieuwe collectie ontworpen waarvan relatief weinig werd verkocht. Vanwege onenigheid tussen Wouter Klein en een agent van verzoeker, beëindigde de agent de samenwerking. Zonder medeweten en goedkeuring van Shengou Zhang had Wouter Klein een aanzienlijke bestelling geplaatst bij de Chinese leverancier. Wouter Klein heeft vervolgens de samenwerking met een grote agent voor het label Y-CONIC opgezegd. Na de lancering was de winstgevendheid van het label Y-CONIC een ramp, aldus verzoeker.

12. Het handelen van Wouter Klein was voor Shengou Zhang mede de aanleiding om eind 2020 een aantal veranderingen door te voeren. Wouter Klein werd over deze veranderingen geïnformeerd. Vanaf 2021 begon het gedrag van Wouter Klein te verslechteren. Zo kwam hij afspraken niet na, het samenstellen van collecties verliep stroef en was hij vaak afwezig. Shengou Zhang heeft Wouter Klein hierop regelmatig aangesproken.

13. In het voorjaar van 2021 hebben Shengou Zhang en Wouter Klein een constructief gesprek gevoerd. Een week na dit gesprek gaf Wouter Klein aan geen vertrouwen meer te hebben in de samenwerking. Op 31 maart 2021 heeft Shengou Zhang een opzeggingsbrief aan Wouter Klein overhandigd met opzegging per 31 mei 2021.

14. Na de opzegging was Wouter Klein nog minder aanwezig op de locatie in Winschoten, stond niet meer open voor overleg en verzuimde zijn (afronddende) werkzaamheden te verrichten. Wel had hij nog regelmatig contact met handelsagenten die kleding onder het label Y-CONIC verhandelden, zo bleek achteraf.

15. Wouter Klein is vervolgens een kort geding gestart. De vordering was onder meer gericht op het verkrijgen van een afschrift van de aandeelhoudersovereenkomst – die nimmer gesloten is - en een afschrift van de financiële jaarstukken. Bij vonnis van 16 juli 2021 werden alle vorderingen door de rechtbank afgewezen.

16. Wouter Klein heeft volgens verzoeker op 30 mei 2021 een groot deel van de voorraad, samples, kleurendips, kleurenkaarten, een laptop, een telefoon gestolen, althans verduisterd.

17. De heer Pieter Klein, de broer van Wouter Klein, heeft via zijn persoonlijke holding B4Y Consulting B.V. twee Benelux merkaanvragen verricht. Benelux woordmerk MY PASHION, depotnummer 1443034, aangevraagd op 18 mei 2021, voor waren in klasse 25 (kleding). En Y-CONIC, depotnummer 1442382, aangevraagd op 7 mei 2021 voor waren in klasse 25 (kleding), het betwiste merk in deze procedure. Recentelijk zijn de twee Benelux merken overgedragen aan YCMP IP B.V., wiens enig bestuurder YCMP Holding B.V is en die op haar beurt weer wordt bestuurd door Pieter Klein.

18. Verzoeker laat weten dat een leverancier van verzoeker, Zhongshan Ruicheng Clothing Textile Co., Ltd., op 27 mei 2021 in overleg met verzoeker een EU woord-/beeldmerk Y-CONIC, depotnummer 018479096, heeft aangevraagd. Verweerder heeft op 27 augustus 2021 oppositie ingesteld op basis van het betwiste Benelux merk.

19. In het licht van de eerdere samenwerking tussen partijen is het merk Y-CONIC evident te kwader trouw aangevraagd, volgens verzoeker. Per sms-bericht heeft Pieter Klein kort voor de aanvraag van de

betwiste Benelux merkregistratie aan Shengou Zhang laten weten dat er wat dingen op de rit staan om uit te rollen welke voor Shengou Zhang onplezierig kunnen gaan verlopen. Daar komt bij dat Pieter Klein kort na de aanvraag van de betwiste Benelux merkregistratie per email Shengou Zhang onder druk heeft gezet door duidelijk te maken dat Pieter Klein Y-CONIC als merk heeft geregistreerd en Shengou Zhang niet langer producten mag verkopen en de voorraad onverkoopbaar is geworden. Verweerder probeert gebruik van het teken door verzoeker te verhinderen, hetgeen wijst op kwade trouw.

20. Nergens blijkt uit dat verweerder van plan is het merk zelf te gaan gebruiken. Uit de website www.b4yservices.nl blijkt dat B4Y Consulting B.V. een bemiddelaar en dienstverlener is op het gebied van software en systemen op het gebied van verzekeringen. Voor de merkregistratie bestaat derhalve geen commerciële logica. Het doel van de merkaanvraag lijkt louter te zijn gelegen in het (proberen te) verhinderen dat verzoeker gebruik maakt van het teken.

21. Pieter Klein erkent in een sms-bericht dat hij de merken heeft aangevraagd ten behoeve van zijn broer in plaats van zichzelf. Verweerder lijkt de merkaanvraag te hebben gedaan om de schijn van kwade trouw te voorkomen. Met het sms-bericht erkent Pieter Klein dat hij niet van plan is het merk te gaan gebruiken maar enkel ten behoeve van zijn broer houdt, volgens verzoeker.

22. Verzoeker concludeert dat verweerder weet, althans behoort te weten dat verzoeker het teken Y-CONIC al sinds 2019 gebruikt in relatie tot kleding. Ook wordt wel aangenomen dat kwade trouw aan de orde is indien sprake is van algemeen bekend voorgebruik. Verweerder heeft het oogmerk het gebruik van het teken Y-CONIC te beletten. Dit blijkt niet enkel uit de berichten die Pieter Klein aan Shengou Zhang heeft toegezonden maar ook uit het instellen van een oppositie tegen de EU-merkaanvraag welke werd aangevraagd door een onderneming van een familielid van Shengou Zhang.

23. Verzoeker gebruikt Y-CONIC al sinds 2019 in relatie tot kleding, zodat dit teken een zekere mate van rechtsbescherming geniet volgens verzoeker. Ook gebruikt verzoeker het teken Y-CONIC al geruime tijd als handelsnaam en is deze handelsnaam geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel (hierna: "KVK").

24. Verzoeker verzoekt het Bureau de Benelux merkregistratie voor Y-CONIC nietig te verklaren omdat het merk te kwader trouw is aangevraagd.

B. Reactie van verweerder

25. Verweerder betwist alle stellingen van verzoeker. De stelling van verzoeker dat er sprake is van een depot te kwader trouw door verweerder is de omgekeerde wereld, volgens verweerder.

26. Shengou Zhang heeft via een onderneming van een familielid, namelijk Zhongshan Ruicheng Clothing Textile Co., Ltd., de EU-merkaanvraag, depotnummer 018479096, ingediend voor het woord-/beeldmerk Y-CONIC op een later tijdstip dan de betwiste Benelux merkregistratie. Dit ondanks dat verzoeker wetenschap had van de eerdere Benelux merkregistratie van verweerder. Het is dan ook compleet ongeloofwaardig dat verzoeker een doorhalingsverzoek indient, volgens verweerder.

27. De latere EU-merkregistratie heeft geen ander doel dan het gebruik van het merk door Wouter Klein te proberen te verhinderen. De aanvrager van de EU-merkregistratie is immers niets anders dan een productie atelier. Deze doorhaling is ook later ingediend dan de EU-merkregistratie.

28. Het Bureau wordt voorgehouden dat verzoeker rechthebbende is tot het merk Y-CONIC, zonder dat die stelling onderbouwd wordt. Een uittreksel van KVK zonder datum van inschrijving van de handelsnaam is niet voldoende. De bewijslast ligt bij verzoeker, aldus verweerder.

29. Verweerder stelt dat Wouter Klein de schepper is van de naam Y-CONIC. De naam Y-CONIC is al in 2018 door Wouter Klein bedacht en geïntroduceerd. Dit blijkt volgens verweerder onder andere uit het door hem overlegde Facebook bericht, daterend van 20 november 2018, waarop door Wouter Klein het merk Y-CONIC wordt aangekondigd. De stelling van verzoeker dat het teken sinds 2019 wordt gebruikt door verzoeker is daarmee onjuist, volgens verweerder.

30. Verweerder ontkent en betwist de uiteenzetting van verzoeker dat Pieter Klein houder is en het merk zelf niet zou willen gebruiken.

31. Pieter Klein stelt naar eigen zeggen alles in het werk om de rechten van zijn broer op Y-CONIC te waarborgen conform de volmacht en lastgeving aan hem verstrekt door Wouter Klein.

32. Ter zitting van de Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam zou volgens verweerder het Hof hebben laten weten dat, in het geval mediation niet slaagt, het aankomt op een enquête-procedure inzake wanbeleid. Dit behoeft geen toelichting, volgens verweerder.

33. Verweerder verzoekt het Bureau het doorhalingsverzoek af te wijzen en verzoeker te veroordelen in de kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A.1 Kwade trouw – juridisch kader

34. 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.¹

35. 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

36. 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

37. 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

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.

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

38. 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
- 3) de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd genieten.⁵

39. Dit zijn nadrukkelijk voorbeelden van de grote verscheidenheid van omstandigheden die een rol kunnen spelen.⁶ Het (subjectieve) oogmerk van verweerder moet worden vastgesteld aan de hand van objectieve criteria. 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.⁷ 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.⁸

40. 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.⁹ De bewijslast voor het bestaan van kwade trouw ligt derhalve bij de partij die zich beroept op deze nietigheidsgrond.¹⁰ De goede trouw van de aanvrager wordt dus verondersteld totdat het tegendeel is bewezen.¹¹

A.2 Kwade trouw – het onderhavige geval

41. Het Bureau zal hierna aan de hand van de hierboven door het HvJEU geformuleerde criteria beoordelen of er sprake is van kwade trouw bij de indiening van het betwiste merk.

42. Het Bureau houdt rekening met de door de verzoeker en verweerder ingediende documenten, te weten:

⁴ HvJEU 12 september 2019, C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724, punt 46 (Koton).

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 HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 53.

⁷ HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 45.

⁸ Zie tevens GEU . BIGBAB, T-33/11, 14 februari 2012, ECLI:EU:T:2012:77, rov. 21 en GEU T-321/10, GRUPPO SALINI, 11 juli 2013, EU:T:2013:372, rov. 30.

⁹ BenGH 21 november 1983, A-82-6 (Cow Brand II).

¹⁰ 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).

¹¹ Gerecht EU 23 mei 2019, T-3/18 en T-4/18, ECLI :EU :T :2019 :357, punt 34 (Ann Tailor).

Verzoeker

- Bijlage 1: Handelsregisteruittreksel van verzoeker;
- Bijlage 2: Handelsregisteruittreksel van Big Five Beheer B.V.;
- Bijlage 3: Handelsregisteruittreksel van Jeans Pashion Clothing B.V.;
- Bijlage 4: Vonnis in kort geding van 16 juli 2021;
- Bijlage 5: Proces-verbaal van de aangifte van diefstal door de heer Wouter Klein;
- Bijlage 6: Handelsregisteruittreksel van B4Y Consulting B.V.;
- Bijlage 7: Handelsregisteruittreksel van YCMP IP B.V.;
- Bijlage 8: Handelsregisteruittreksel van YCMP Holding B.V.;
- Bijlage 9: Emailcorrespondentie tussen Pieter Klein en Shengou Zhang;
- Bijlage 10: Uittreksel EUIPO merkenregister over oppositie tegen EU merkaanvraag Y-CONIC.
- Bijlage 11: Sms-berichten van Pieter Klein aan Shengou Zhang;
- Bijlage 12: Sms-berichten van Pieter Klein aan Qi Zhang (broer van Shengou Zhang);
- Bijlage 13: Sms-berichten van Pieter Klein aan Qi Zhang (broer van Shengou Zhang).

Verweerder

- Productie 1: Argumenten van B4Y Consulting B.V. in EUIPO oppositie nr. B3153607 tegen EU merkaanvraag 018479096;
- Productie 1, annex 1: Notice of opposition inzake EUIPO oppositie nr. B3153607;
- Productie 1, annex 2: Uittreksel Benelux merkregistratie nr. 1442382;
- Productie 1, annex 3: Uittreksel KVK inzake Jeans Pashion Clothing B.V.;
- Productie 1, annex 4: Uittreksel KVK inzake Creators of Fashion B.V. en Big Five Beheer B.V.;
- Productie 1, annex 5: Volmacht van Wouter Klein en Jeans Pashion Clothing B.V. aan B4Y Consulting B.V.;
- Productie 1, annex 6: Uittreksel KVK inzake YCMP Holding B.V. en YCMP IP B.V.;
- Productie 1, annex 7: Sms-berichten van Pieter Klein aan Qi Zhang (broer van Shengou Zhang);
- Productie 1, annex 7A, B en C: Voorbeelden van eerder gebruik, ontwerp en publicatie m.b.t. Y-CONIC door Wouter Klein;
- Productie 2: Facebook bericht uit november 2018 van Wouter Klein over Y-CONIC;
- Productie 3: Volmacht van Wouter Klein en Jeans Pashion Clothing B.V. aan B4Y Consulting B.V.;
- Productie 4: Uiteenzetting en toelichting op de onjuiste stellingen van verzoeker;
- Productie 5 : Verzoek aan de Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam.

1. Kennis aanvrager van gebruik overeenstemmend teken

43. In ieder geval dient vastgesteld te worden, op basis van de ingediende argumenten en stukken, of de aanvrager ten tijde van zijn aanvraag, namelijk 7 mei 2021, kennis had van het voorgebruik van een overeenstemmend teken voor dezelfde of overeenstemmende waren en/of diensten.

44. Verzoeker stelt dat verweerder weet, althans behoort te weten dat verzoeker het teken Y-CONIC al sinds 2019 gebruikt in relatie tot kleding, welk teken identiek is aan het betwiste merk, zodat gevaar voor verwarring kan ontstaan (zie punt 9).

45. Deze stelling van verzoeker is volgens verweerder onjuist aangezien Y-CONIC niet gebruikt wordt sinds 2019 door verzoeker maar is bedacht in 2018 door Wouter Klein en ook door hem is aangekondigd op Facebook (zie punt 29). Voor zover verweerder beoogt te stellen dat Wouter Klein het gebruik is aangevangen en verzoeker het teken later is gaan gebruiken, en dat er daardoor geen sprake kan zijn van eerder gebruik door verzoeker wijst het Bureau op het feit dat Wouter Klein ten tijde van de aankondiging

via zijn persoonlijke holding medeaandeelhouder was van verzoeker. Bovendien wordt in de aankondiging op Facebook expliciet naar verzoeker verwezen door de opneming van '#Creators of Fashion'. Het Bureau concludeert dan ook dat het bedoelde gebruik (mede) uit naam van of door verzoeker was.

46. Uit de stellingen van partijen wordt duidelijk en staat vast dat partijen geen onbekenden van elkaar zijn. Wouter Klein (via zijn persoonlijke holding medeaandeelhouder van verzoeker) is de broer van Pieter Klein (bestuurder van aanvrager). Pieter Klein bevestigt dat hij alles in het werk heeft gesteld om de rechten van zijn broer te waarborgen (zie punt 31). Naar het oordeel van het Bureau had verweerder ten tijde van de aanvraag dan ook kennis van het gebruik van het teken Y-CONIC voor dezelfde of overeenstemmende waren en/of diensten. Dit valt mede af te leiden uit een door verzoeker overgelegd sms-berichten van Pieter Klein aan Shengou Zhang daterend van kort voor de betwiste Benelux merkaanvraag waarin wordt aangekondigd dat er wat dingen op de rit staan om uit te rollen welke voor Shengou Zhang onplezierig kunnen gaan verlopen en een emailbericht daterend van kort na de betwiste Benelux merkaanvraag waarin Pieter Klein aan Shengou Zhang laat weten Y-CONIC te hebben geregistreerd (zie punt 19).

47. Kennis van de aanvrager alleen is echter niet voldoende om vast te stellen dat er sprake is van kwade trouw.¹²

2. *Oogmerk van verweerder*

48. Bij de beoordeling van het bestaan van kwade trouw moet 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.

49. Verzoeker stelt dat het doel van de merkaanvraag louter gelegen lijkt te zijn in het (proberen te) verhinderen dat verzoeker gebruik maakt van het teken en stelt dat nergens uit blijkt dat verweerder van plan is het merk daadwerkelijk zelf te gaan gebruiken (zie punten 19 en 20).

50. Uit de ingediende argumenten en stukken kan volgens het Bureau een oneerlijk oogmerk van de aanvrager worden afgeleid ten tijde van de indiening. Uit de door verzoeker overlegde sms-berichten en emailbericht van Pieter Klein aan Shengou Zhang blijkt dat de aanvrager verder gebruik door verzoeker van het teken Y-CONIC belet, althans probeert te beletten (zie punt 19). Ook blijkt nergens uit dat verweerder stappen heeft ondernomen om onder het merk actief de markt te betreden of van plan te zijn het betwiste merk zelf te gaan gebruiken.

3. *Omvang van de rechtsbescherming*

51. De omvang van de rechtsbescherming van het onderhavige teken is ook van invloed op de beoordeling van de vraag of er sprake is van een depot te kwader trouw.

52. Verzoeker beroept zich op zijn eerdere handelsnaamrecht. Hij stelt daarbij dat de handelsnaam niet alleen is geregistreerd bij de KVK maar dat de handelsnaam ook reeds lang door hem wordt gevoerd (zie punt 23). Verweerder betwist dat er sprake is van een eerder handelsnaamrecht en stelt daarbij dat een uittreksel van de KVK met de handelsnaam Y-CONIC zonder datum onvoldoende is (zie punt 28). Nu een handelsnaamrecht niet door registratie maar door gebruik ontstaat en vast is komen te staan dat het eerdere gebruik van het teken door verzoeker was, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van een

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

zodanige omvang van rechtsbescherming van het onderhavige teken en dat deze omstandigheid meeweegt bij de beoordeling van kwade trouw.

Overige factoren

53. In het verweer wordt gesteld dat Wouter Klein de feitelijke verweerder is in de onderhavige procedure nu hij uiteindelijk de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten is. In deze doorhalingsprocedure staat uitsluitend de geldigheid van de merkaanvraag ter discussie en niet het eigenaarschap van de merkaanvraag. Nu Wouter Klein reageert op de argumenten van verzoeker gericht tot verweerder, gaat het Bureau ervan uit dat de door Wouter Klein ingediende reactie namens verweerder is.

54. Voor zover verweerder beoogt te stellen dat verzoeker te kwader trouw is nu een buitenlandse onderneming van een familielid van Shengou Zhang een later EU-merkdepot heeft ingediend, merkt het Bureau op dat in de onderhavige procedure vastgesteld dient te worden of, met betrekking tot de Benelux merkregistratie waartegen de doorhalingsvordering is gericht, sprake was van kwade trouw ten tijde van het depot. Bovendien, nu er sprake is van voorgebruik door en een eerder handelsnaamrecht van verzoeker met betrekking tot Y-CONIC, kan het Bureau niet mee gaan in de stelling van verweerder dat verzoeker te kwader trouw handelt door het onderhavige teken als EU-merk te laten registreren.

55. Het verwijt van verweerder dat verzoeker niet gekozen heeft voor eerdere rechtsmaatregelen en pas na de door verweerder ingestelde oppositie tegen de EU-merkaanvraag een doorhalingsprocedure is gestart tegen de Benelux merkregistratie voor Y-CONIC is in het kader van de onderhavige doorhalingsprocedure niet relevant. Wanneer verzoeker van mening is dat er sprake is van een depot te kwader trouw door verweerder staat het hem vrij een doorhalingsprocedure in te stellen, ongeacht de mogelijkheid andere rechtsmiddelen in te stellen.

56. Wat betreft het verwijt van verweerder dat verzoeker boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet heeft nageleefd, laat het Bureau weten dat het Nederlands recht niet van toepassing is, aangezien de doorhalingsprocedure wordt beheerst door het BVIE en het daarbij horende uitvoeringsreglement.

57. Met betrekking tot de verwijzing van verweerder naar de zitting bij de Ondernemingskamer waarin het Hof heeft laten doorschemeren dat, in het geval mediation niet lukt, het aankomt op een enquête-procedure herinnert het Bureau eraan dat het niet gebonden is aan eerdere uitspraken, al dan niet in gelijkaardige zaken. Het Bureau dient ieder doorhalingsverzoek op zijn eigen merites te beoordelen. Bovendien valt de relevantie van het verzoek aan de Ondernemingskamer voor de onderhavige procedure te betwijfelen nu dit vooral andere zaken en niet het betwiste merk betrof.

58. Verweerder verzoekt het Bureau om verzoeker te veroordelen in de kosten van de onderhavige procedure. In het kader van de doorhalingsprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de taks voor de doorhalingsprocedure, indien de vordering volledig wordt toe- of afgewezen.

59. Uit de stukken wordt duidelijk dat de relatie tussen de aandeelhouders van verzoeker zeer gespannen is en dat verweerder de belangen van zijn broer behartigt. Uit de stellingen van partijen spreekt dat het conflict meer omvat, of eigenlijk vooral betrekking heeft op andere zaken. 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 een andere (gerechtelijke of alternatieve) wijze van geschillenbeslechting overwegen.

B. Conclusie

60. Op basis van bovengenoemde omstandigheden van het geval is er naar het oordeel van het Bureau genoegzaam komen vast te staan dat verweerder het merk te kwader trouw heeft ingediend.

IV. BESLUIT

61. De vordering tot doorhaling met nummer 3000418 wordt toegewezen.

62. Benelux merkinschrijving met nummer 1442382 wordt doorgehaald.

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

Den Haag, 22 mei 2023



Yvonne Noorlander
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Vincent Munier