



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000492
van 15 december 2023

Verzoeker: **Olivier NV**
Schaapbruggestraat 26
8800 Rumbeke
België

Gemachtigde: **KOB N.V.**
President Kennedypark 31C
8500 Kortrijk
België

tegen

Verweerder: **Verhoef Funderingstechnieken B.V.**
Burgemeestersloblaan 47
4231 AA Meerkerk
Nederland

Gemachtigde: **Lawfox Advocaten B.V.**
Burg. Stekelenburgplein 199
5041 SC Tilburg
Nederland

Betwiste merk: **Benelux merk 909204**

OLIVIERPAAL

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 17 oktober 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 24 oktober 2011 aangevraagde en op 10 januari 2012 ingeschreven woordmerk OLIVIERPAAL (Benelux inschrijving 909204) voor waren en diensten in de klassen 6, 7, 19 en 37.
3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle waren en diensten van het betwiste merk, te weten:
 - Klasse 6: Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metalen materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen; brandkasten; metalen heipalen en schroefpalen; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; ertsen.
 - Klasse 7: Machines en werktuigmachines voor zover niet begrepen in andere klassen, waaronder hei-, funderings- en grondboormachines, met hun delen en onderdelen voor zover niet begrepen in andere klassen.
 - Klasse 19: Bouwmaterialen, niet van metaal, waaronder funderingspalen, heipalen, schroefpalen, trilbetonpalen, schroefmortelpalen, casingslagpalen, boorpalen, berlinerwandconstructies en palenwanden.
 - Klasse 37: Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; grondwerken; baggerwerken; funderings-, boor- en heiwerkzaamheden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.
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" of "BBIE") ter kennis van partijen gebracht op 18 oktober 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 24 februari 2023.

II. ARGUMENTEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verzoeker

6. Verzoeker is de firma OLIVIER NV, reeds jarenlang gespecialiseerd in de productie van boorkoppen, koppelingen, boorbuizen, grond verdringende palen etc. Verzoeker geeft aan reeds jaar en dag bekend te zijn in de sector en een uitstekende reputatie te genieten. Door haar technische kennis en innovatie wordt

de naam 'Olivier' en 'Olivierpaal' in de sector van funderingstechnieken gelinkt aan verzoeker. Verzoeker is internationaal actief.

7. Verweerder is een onderneming gevestigd in Nederland en eveneens actief in funderingstechnieken. Tussen verzoeker en verweerder bestaat sinds jaar en dag een bestendige handelsrelatie. Verweerder neemt al sinds 2007 producten af bij verzoeker. Verweerder is afnemer van het boorgereedschap voor het maken van de 'Olivierpaal' sinds 2007. Ook vandaag nog koopt verweerder producten, waaronder boorkoppen.

8. Verzoeker diende op 12 maart 2020 een Uniemerk in bij het EUIPO voor het woordmerk OLIVIER voor waren in klasse 7 (boorkoppen voor paalboormachines e.d.) . Na publicatie van dit depot (met nummer 018210216) van verzoeker werd door verweerder een oppositie ingesteld op basis van het betwiste merk. De oppositie is momenteel opgeschort door deze procedure tot nietigverklaring.

9. Verzoeker was tot op het ogenblik van de oppositie in 2020 niet op de hoogte van de Benelux merkregistratie op naam van verweerder. In het licht van de commerciële relatie tussen beide partijen werden gesprekken aangegaan om een minnelijke oplossing te vinden. Verzoeker stuitte echter op een starre houding van verweerder. Verweerder bleek niet open te staan voor een minnelijke schikking en probeert verweerder nu op basis van het betwiste merk economisch te dwarsbomen. Gelet op de kwade trouw in hoofde van verweerder wenst verzoeker bij deze het betwiste merk nietig te laten verklaren.

10. Verzoeker licht vervolgens toe dat het betwiste merk te kwader trouw werd ingediend omdat 1.) verzoeker voorgebruik had van een ouder teken; 2.) verzoeker uit dat voorgebruik rechten kan putten, 3.) verweerder zich zeer goed bewust was van dat voorgebruik en 4.) verweerder door dit depot misbruik maakte van deze kennis.

11. Wat betreft het voorgebruik door verzoeker merkt verzoeker op dat hij de handelsnaam OLIVIER reeds sinds 1987 voortdurend, publiek en continue gebruikt voor diverse activiteiten en producten in de bouwindustrie. De naam 'Olivier' verwijst naar de stichter van de onderneming, de heer 'Geeraard Olivier'. De naam Olivier / Olivier Industrie is ook de beschermde vennootschapsnaam van verzoeker. Door de jaren heen werden er diverse naamswijzigingen doorgevoerd, maar het onderscheidende element bleef telkens OLIVIER. Dit element wordt volledig overgenomen door verweerder.

12. Verzoeker is sinds 8 juni 1995 eigenaar van een octrooi dat wordt gecommmercialiseerd en verkocht aan onder andere verweerder onder de naam 'Olivier' en 'Olivier boorsysteem'. Van 1998-2002 zijn er proefcampagnes geweest. Bewijs hiervan zijn de publicaties in Holeyman (2001) en Maartens Huybrechts (2003) onder de naam 'Olivierpaal'. Dit is gekende vakliteratuur waarnaar ook in de handelscontracten tussen beide partijen wordt verwezen. Verzoeker gebruikte de termen 'Olivier', 'Olivier paal', 'Olivier Palen', 'Olivier Pile', 'Pieux Olivier' reeds ruim voor 2011. Verzoeker legt hiervan verschillende bewijzen over. Samengevat gebruikt verzoeker op het moment van depot door verweerder in 2011 reeds meer dan 20 jaar intensief en ononderbroken de naam 'Olivier'/'Olivierpaal' als handelsnaam en teken om zich van andere ondernemingen in de bouwindustrie te onderscheiden.

13. De overeenstemming tussen OLIVIER en OLIVIERPAAL is duidelijk aangezien het dominante element 'OLIVIER' identiek wordt overgenomen. Het depot van OLIVIERPAAL creëert zonder enige twijfel een gevaar op verwarring met het oudere onderscheidingsteken OLIVIER zoals reeds jarenlang gebruikt door verzoeker. Aangezien 'paal' een beschrijvend element is, zijn de onderscheidende elementen in beide tekens identiek, namelijk OLIVIER. Verweerder liet zijn merk ook registreren voor identieke producten en diensten als die van verzoeker.

14. Door de handelsrelatie tussen beide partijen sinds 2007, is het honderd procent zeker dat verweerder op de hoogte was van de eerdere rechten van verzoeker. Verzoeker dient als bewijs van de handelsrelatie een licentieovereenkomst in van 19 december 2007 en enkele facturen waarin de merknaam OLIVIER wordt gebruikt.

15. Volgens verzoeker wenst verweerder aan te haken bij de naamsbekendheid en opgebouwde reputatie van verzoeker. Het feit dat verweerder dit depot jarenlang verzwegen heeft ten opzichte van verzoeker toont de malafide intenties aan die speelden bij dit depot.

16. Op geen enkele wijze gaf verzoeker ooit toestemming met betrekking tot het depot van de benaming OLIVIER of OLIVIERPAAL. Het feit dat er destijds een licentieovereenkomst was voor het octrooi brengt geenszins met zich mee dat er hierdoor toestemming gegeven werd voor het toe-eigenen van het merk. Beide intellectuele eigendomsrechten moeten los van elkaar gezien worden. In de algemene voorwaarden van verzoeker staat uitdrukkelijk:

“Het gebruik van de geregistreerde naam Olivier door de Klant is geoorloofd zolang de tooling bij de Leverancier wordt gekocht en de verwijzing naar Olivier enkel wordt gebruikt bij toepassingen waar gebruik werd gemaakt van de Olivier tools/licenties/...”

Nergens is tegenstelbaar bewijs te leveren van enige toestemming voor het registreren van het merk OLIVIER of OLIVIERPAAL op naam van verweerder.

17. Verzoeker concludeert dat uit het voorgaande duidelijk wordt dat verweerder het merk OLIVIERPAAL te kwader trouw heeft ingediend, zich bewust zijnde van de eerdere rechten van verzoeker en met het oogmerk om oneerlijk gedrag in het economisch verkeer te veroorzaken. Verzoeker verzoekt het Bureau dan ook de vordering tot nietigverklaring in zijn geheel toe te wijzen, het Benelux merk OLIVIERPAAL door te halen en verweerder te verwijzen in de kosten van de procedure.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder, Verhoef Funderingstechnieken B.V., geeft aan dat verzoeker, OLIVIER NV, sinds eind 2019 het teken OLIVIERPAAL gebruikt dat identiek is aan het OLIVIERPAAL merk van verweerder en dat verzoeker poogt om een eigen OLIVIER (Unie)woordmerk te registreren. Verweerder heeft verzoeker aangesproken op dit gebruik, waarna partijen langdurig hebben onderhandeld, maar niet tot een werkbare oplossing zijn gekomen. Verzoeker heeft inmiddels ten onrechte de aanval geopend op het OLIVIERPAAL merk.

19. Verweerder licht vervolgens toe dat hij zich sinds 1986 bezighoudt met heien en andere funderingswerkzaamheden. De producten en onderdelen die verweerder nodig heeft worden deels ingekocht en deels zelf geproduceerd. Het maken van (Olivier- maar ook andere) palen doet verweerder zelf; incidenteel (bijvoorbeeld wanneer verweerder op een bepaald moment onvoldoende capaciteit heeft) wordt dit wel eens uitbesteed. Een van de producten die verweerder produceert en waarmee zij werkt is een boorsysteem dat zij sinds 2007 gebruikt en in ieder geval sinds 2011 in het economisch verkeer aanprijst onder de merknaam OLIVIERPAAL en/of OLIVIERPALEN.

20. Volgens verweerder heeft verzoeker zich nooit beziggehouden met het maken van boorpalen (klasse 37, 6 en 19), maar zich uitsluitend gericht op het maken van de machines en overige onderdelen, onder meer machines en onderdelen die nodig zijn voor het maken van boorpalen (klasse 7) (en zelfs dat niet altijd). Voor zover het bezwaar van Olivier zich richt op de waren en diensten in de klassen 6, 19 en 37 moet dit dus zonder meer worden verworpen. Verzoeker richt zich overigens ook pas sinds kort op het maken van machines en overige onderdelen die nodig zijn voor het maken van boorpalen en heeft dus ook helemaal geen oudere aanspraak op voorgebruik voor waren in Nice klasse 7. Verweerder wijst er verder

op dat verzoeker tot nog niet zo lang geleden Olivier Industrie heette en zich blijkens publieke gegevens niet bezighield met funderingspalen, boorkoppen en dergelijke, maar uitsluitend met het leveren, verhuren, repareren en onderhouden van (graaf)machines, dumpers, wielladers en verreikers, niet in de funderingsbranche.

21. De bedrijfsactiviteiten binnen de Olivier-vennootschappen die waren gericht op funderingspalen, boorkoppen en dergelijke bevonden zich sinds 2004 in de vennootschap Olivier Funderingstechnieken. Voor zover er zich ondanks de scheiding tussen de activiteiten in verschillende vennootschappen toch funderingsgerelateerde bedrijfsactiviteiten bevonden in Olivier Industrie zijn deze in 2010 door Olivier Industrie overgedragen aan Olivier Funderingstechnieken. Op 11 mei 2010 is Olivier Funderingstechnieken overgenomen door De Waal. Deze overdracht is aan verweerder gecommuniceerd omdat verweerder sinds 2007 een exclusieve licentie voor Nederland had op een octrooi dat door Olivier Industrie werd gehouden. Bij het totstandkomen van deze licentie hebben partijen afgesproken dat verweerder de naam Olivierpaal zou gebruiken ter aanduiding van deze grondverdringende boor.

22. Verweerder heeft sinds circa 2010 de gelicentieerde grondverdringende boor aangeduid als de OLIVIERPAAL. Verzoeker deed dat zelf niet en overigens mocht verzoeker dit type palen ook helemaal niet voor zichzelf of andere partijen maken, nu verzoeker het octrooi had verkocht aan een derde partij en zelf ook geen licentie op het octrooi behield.

23. Olivier Funderingstechnieken heeft aan verweerder gemeld dat zij het woord OLIVIERPAAL niet als merk gebruikten of wilden gaan gebruiken. Olivier Funderingstechnieken gaf verweerder toestemming de naam te gebruiken én om deze als merk te registreren. Verweerder dient ter onderbouwing van deze stelling een verklaring in van een gedelegeerd bestuurder van De Waal waarin wordt aangegeven dat De Waal de naam OLIVIERPAAL of OLIVIERPALEN niet gebruikte of ging gebruiken. Ook staat in deze verklaring dat de bestuurder van De Waal verweerder mondeling toestemming heeft gegeven om het teken OLIVIERPAAL als Benelux merk te registreren. Een gedelegeerd bestuurder van Olivier Funderingstechnieken was er volgens verweerder van op de hoogte dat verweerder het Benelux merk registreerde.

24. Verweerder heeft sindsdien substantieel geïnvesteerd in het vergroten van de bekendheid van het teken OLIVIERPAAL. Pas vrij recent (2019), dus na circa 10 jaar, begint verzoeker zich opeens te profileren als producent van boorgereedschap voor funderingen en begint hij opeens (en voor het eerst) gebruik te maken van de (inmiddels als gevolg van de inspanningen en het gebruik door verweerder in de markt bekend geworden) naam OLIVIERPAAL. Verzoeker beticht verweerder van het aanhaken bij gecreëerde naamsbekendheid van het teken OLIVIERPAAL, maar het is juist precies andersom. Verweerder geeft verder aan vanzelfsprekend geen bezwaar te hebben tegen het niet-verwarrend gebruik van het woord OLIVIER door verzoeker en ook niet tegen het gebruik van het woord OLIVIER als onderdeel van een handelsnaam door OLIVIER.

25. Verweerder geeft vervolgens een overzicht van het juridisch kader en licht toe dat er geen sprake is van een depot te kwader trouw, omdat (i) verzoeker geen gebruik heeft gemaakt van het teken OLIVIERPAAL voor waren en diensten in de klassen 6, 19 en 37, (ii) verweerder geen wetenschap had van relevant voorgebruik door verzoeker, (iii) verweerder niet het oogmerk had om verzoeker te beletten de markt te betreden (dat had verzoeker zelf al gedaan op basis van afspraken met De Waal), (iv) verweerder een eigen legitiem doel had en de merkinschrijving is geregistreerd tegen de achtergrond van commerciële logica. Zelfs indien onverhoopt aangenomen zou moeten worden dat de aanvraag van verweerder te kwader trouw zou zijn geweest, dan geldt dat het depot door verloop van tijd alsnog te goeder trouw is geworden. Dit gelet op de volgende omstandigheden: (a.) circa 10 jaar geen gebruik door verzoeker, (b.) aanhoudend gebruik door verweerder sinds in ieder geval 2010, wat zonder twijfel bekend is geweest bij verzoeker, (c.)

uitdrukkelijke toestemming voor registratie door (de door De Waal overgenomen) Olivier-tak, (d.) significante investeringen door verweerder, waar verzoeker ook van op de hoogte was.

26. Verweerder wijst er verder op dat de algemene voorwaarden van verzoeker hem niet bekend zijn en ook niet zijn overeengekomen. Ook meent verweerder dat onderhavige zaak niet door het Bureau beoordeeld dient te worden. Het BVIE kent bijvoorbeeld niet de rechtsfiguur 'misbruik van recht', waar verweerder wel een beroep op wenst te doen.

27. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van kwade trouw. Verweerder had toestemming van Olivier Funderingstechnieken (toenmalig contractspartij m.b.t. het octrooi) om het merk te deponeren, verweerder had niet het oogmerk om Olivier Industrie en/of Olivier Funderingstechnieken en/of De Waal Palen op welke wijze dan ook tegen te werken en er bestond een commerciële logica om tot inschrijving over te gaan. Ook zijn er geen andere gronden om over te gaan tot doorhaling van het OLIVERPAAL-merk. De vordering tot nietigverklaring moet dan ook worden afgewezen, aldus verweerder.

III. BESLISSING

A.1 Kwade trouw – juridisch kader

28. 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

29. 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

30. 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

31. 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

32. 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

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 en de daar genoemde rechtspraak (Sky/SkyKick).

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

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

33. 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

34. In het onderhavige geval betoogt verzoeker kort gezegd dat er sprake is van een depot te kwader trouw, omdat verweerder, een handelsrelatie van verzoeker, zonder toestemming een merk heeft aangevraagd, te weten OLIVIERPAAL voor kort gezegd bouwmaterialen, machines en diensten op dat gebied, dat overeenstemt met zijn oudere handelsnaam en onderscheidingsteken OLIVIER voor waren en diensten in de bouwindustrie. Het Bureau zal 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 van een gelijk of overeenstemmend teken voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten?

35. Het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw is het tijdstip van indiening van de aanvraag van het betwiste merk (zie hiervoor onder punt 28). In dit geval dient daarom beoordeeld te worden of verweerder op 24 oktober 2011 op de hoogte was van het gebruik van een aan OLIVERPAAL gelijk of overeenstemmend teken voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten.

36. Het Bureau kan op basis van de ingediende argumenten en stukken vaststellen dat verweerder op 24 oktober 2011 op de hoogte was van het gebruik van het teken OLIVIER door verzoeker voor waren en diensten in de bouwindustrie. Dit volgt onder meer uit het feit dat partijen op dat moment een handelsrelatie hadden en er voor die tijd tussen partijen een licentieovereenkomst met betrekking tot een octrooi bestond. Dat verweerder op de hoogte was van het gebruik van het teken OLIVIER door verzoeker wordt ook niet door verweerder betwist.

37. Het teken OLIVIER stemt naar het oordeel van het Bureau overeen met het door verweerder gedeponeerde betwiste woordmerk OLIVIERPAAL. Het wordelement PAAL in dit woordmerk is naar het oordeel van het Bureau beschrijvend, nu het gaat om waren en diensten met betrekking tot palen, zoals verweerder zelf aangeeft (zie hiervoor onder punt 22). Het onderscheidende wordelement in het betwiste

⁵ HvJEU 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, punt 53 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli) en BenGH (tweede Kamer) 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 (tweede Kamer) 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).

merk is dan ook OLIVIER, welk teken op het moment van indiening van het betwiste merk reeds door verzoeker werd gebruikt.

38. De betrokken waren en diensten zijn mogelijk niet identiek, zoals verweerder stelt (zie hiervoor onder punten 20 en 22), maar stemmen naar het oordeel van het Bureau wel overeen. Het gaat namelijk allemaal om waren en diensten in de bouwindustrie, die zijn gericht op hetzelfde publiek en die hetzelfde doel hebben. Ook zijn de distributiekanaalen dezelfde, hetgeen ook blijkt uit het feit dat er een handelsrelatie tussen verzoeker en verweerder bestaat.

39. Naar het oordeel van het Bureau volgt uit het voorgaande dat verweerder op het moment van aanvraag van het betwiste merk kennis had van een teken, te weten OLIVIER voor waren en diensten in de bouwindustrie, dat verwarringwekkend overeenstemt met het betwiste merk. Of verzoeker ook het identieke teken OLIVIERPAAL gebruikte, hetgeen door verzoeker wordt gesteld (zie hiervoor onder punt 12) en door verweerder gemotiveerd wordt betwist (zie hiervoor onder punten 22 en 23), kan in het licht van het voorgaande in het midden blijven.

2) Oogmerk van de aanvrager

40. Verweerder stelt toestemming te hebben gekregen voor het indienen van het betwiste merk (zie hiervoor onder punten 23 en 27). Naar het oordeel van het Bureau kan uit de ingediende argumenten en stukken echter niet worden opgemaakt dat verweerder inderdaad toestemming had van verzoeker om het betwiste merk te registreren. De toestemming die is gegeven door De Waal, die een octrooi van verzoeker met betrekking tot palen heeft overgenomen, kan niet gelden als toestemming gegeven door verzoeker. Dat (een gedelegeerd bestuurder van) Olivier Funderingstechnieken, een van de vennootschappen van verzoeker, toestemming zou hebben gegeven voor het deponeren van het betwiste merk, zoals door verweerder wordt gesteld, maar door verzoeker uitdrukkelijk wordt betwist (zie hiervoor onder punten 15 en 16) kan het Bureau op basis van de ingediende argumenten en stukken niet vaststellen.

41. Nu er een handelsrelatie tussen partijen bestond en ervan moet worden uitgegaan dat verweerder zonder toestemming van verzoeker een merk heeft gedeponeerd dat verwarringwekkend overeenstemt met het al langer door verzoeker gebruikte teken OLIVIER, gaat het Bureau ervan uit dat verweerder een oneerlijk oogmerk heeft gehad bij het deponeren van dit merk en het doel had om verzoeker te beletten het teken OLIVIERPAAL of OLIVIER te gebruiken in relatie tot palen. Dat verweerder dit doel had lijkt overigens te worden bevestigd door de oppositie die verweerder heeft ingesteld tegen het door verzoeker ingediende Uniemerk OLIVIER voor waren in klasse 7 (boorkoppen voor paalboormachines e.d.) (zie hiervoor onder punt 8).

3) Omvang van de rechtsbescherming

42. Het Bureau acht verder van belang dat verzoeker onweersproken heeft gesteld dat hij met het teken OLIVIER al lange tijd, namelijk sinds 1987 gebruikt voor waren en diensten in de bouwindustrie en met dat teken bekendheid in de bouwsector heeft opgebouwd (zie hiervoor onder punten 6 en 11). Hierdoor geniet het teken OLIVIER een zekere mate van rechtsbescherming.⁹ Verweerder heeft in het betwiste merk aan dit onderscheidende teken van verzoeker alleen het beschrijvende bestanddeel PAAL toegevoegd.

⁹ HvJEU 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, punt 46-47 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli).

Conclusie

43. Gelet op de omstandigheden van het geval en met name het feit dat (i) partijen ten tijde van de aanvraag van het betwiste merk een handelsrelatie hadden, (ii) verweerder op dat moment bekend was met het gebruik dat verzoeker al lange tijd maakte van het teken OLIVIER voor waren en diensten in de bouwindustrie en (iii) niet is komen vast te staan dat verweerder toestemming had van verzoeker om het merk OLIVIERPAAL te registreren voor kort gezegd bouwmaterialen, machines en diensten op dat gebied, gaat het Bureau ervan uit dat verweerder de bedoeling heeft gehad verzoeker oneerlijk te beconcurreren.

Overige omstandigheden

44. Verweerder heeft nog aangevoerd dat er commerciële logica bestond om tot inschrijving van het betwiste merk over te gaan (zie hiervoor onder de punten 25 en 27). Hoewel het Bureau graag aanneemt dat verweerder een commercieel motief heeft gehad bij het inschrijven van het betwiste merk, was het naar het oordeel van het Bureau niet logisch om voor een merknaam te kiezen waarvan het onderscheidende element OLIVIER overeenkomt met de naam van een handelsrelatie die werkzaam is in dezelfde sector. De specifieke keuze voor juist de naam OLIVIER in het betwiste merk onderstreept naar het oordeel van het Bureau het oneerlijke oogmerk van verweerder.

45. Verweerder heeft nog aangevoerd dat zelfs indien onverhoopt aangenomen zou moeten worden dat de aanvraag van verweerder te kwader trouw zou zijn geweest, geldt dat het depot door verloop van tijd alsnog te goeder trouw is geworden (zie hiervoor onder punt 25). In dit verband herhaalt het Bureau dat de vraag of er sprake is van een depot te kwader trouw beoordeeld moet worden naar het tijdstip van indiening van het betwiste merk (zie hiervoor onder punt 28). Omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan spelen daarbij geen rol.

46. Verder merkt het Bureau op dat in deze procedure alleen de vraag aan de orde is of er sprake is van een depot te kwader trouw. 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 (zie hiervoor onder punten 24 en 26), kunnen zij een andere (gerechtelijke of alternatieve) wijze van geschilbeslechting overwegen.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

48. De vordering tot doorhaling met nummer 3000492 wordt toegewezen.

49. Benelux merkinschrijving met nummer 909204 wordt doorgehaald.

50. 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, 15 december 2023



Marjolein Bronneman
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Vincent Munier