

# COUR DE JUSTICE

## BENELUX

### GERECHTSHOF

~

*TWEEDE KAMER  
DEUXIÈME CHAMBRE*

**C 2021/9/6**

#### ARREST

*Inzake:*

**SHENZHEN 2 WIN TECH LTD**

*Tegen:*

**De heer Peter GOEDHART**

*Procestaal: Nederlands*

#### ARRET

*En cause :*

**SHENZHEN 2 WIN TECH LTD**

*Contre :*

**De heer Peter GOEDHART**

*Langue de la procédure : le néerlandais*

#### GRIFFIE

Regentschapsstraat 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. (0) 2.519.38.61  
[curia@benelux.be](mailto:curia@benelux.be)

[www.courbeneluxhof.be](http://www.courbeneluxhof.be)

#### GREFFE

39, Rue de la Régence  
1000 BRUXELLES  
TÉL. (0) 2.519.38.61  
[Curia@benelux.be](mailto:Curia@benelux.be)

**COUR DE JUSTICE**

**BENELUX**

**GERECHTSHOF**

***TWEEDE KAMER***  
***C 2021/9/6***

**Arrest van 18 oktober 2022**

in de zaak: C 2021/9

inzake

De vennootschap naar vreemd recht **SHENZHEN 2 WIN TECH LTD**, met maatschappelijke zetel te Gongming Town, Guangming New District, 12/13th NO. 3 Xietun Industrial Building, Heshuikou Village, S19-1810 Shenzhen, CHINA

Verzoekster (hierna als dusdanig aangeduid),  
Vertegenwoordigd door mrs. D.J.G. Visser en P. de Leeuwe, advocaten te Amsterdam

tegen

**De heer Peter GOEDHART**,  
met adres te Larvik 6, 4791 DD Klundert, NEDERLAND.

Verweerder (hierna als dusdanig aangeduid),  
Vertegenwoordigd door de heer R. Farzand Ali, gemachtigde te Rijswijk

**A. PROCEDURE**

A.1. Doorhalingsbeslissing 3000109 van 29 april 2021 en de procedure voor het Benelux-Gerechtshof

1, Op 30 april 2019 diende Verzoekster overeenkomstig artikel 2.30bis (1) (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 (2) BVIE.

2, De vordering tot doorhaling was gericht tegen het op 5 februari 2016 aangevraagde en op 18 april 2016 ingeschreven woordmerk BOBO BIRD (Benelux-inschrijving 989912) voor de volgende waren (hierna het Bestreden Merk):

- Klasse 9: Brilfen; zonnebrillen; monturen voor brillen en zonnebrillen.
- Klasse 14: Horloges; uurwerken voor horloges; artikelen op het gebied van uurwerken.

3. De proceduretaal was Nederlands.

4. Het Beneluxbureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) wees in zijn doorhalingsbeslissing van 29 april 2021 de vordering tot nietigverklaring in haar geheel af (beslissing n<sup>o</sup> 3000109) (hierna aangeduid als de “Doorhalingsbeslissing”). De Benelux merkinschrijving van het Bestreden Merk werd gehandhaafd en Verzoekster werd verwezen in de kosten.

5. Het BBIE motiveerde als volgt:

- Allereerst wees het BBIE op de relevante uitspraken van het Europees Hof van Justitie en het Benelux-Gerechtshof m.b.t. het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw, (meer bepaald HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361 (hierna aangeduid als “GOLDHASE-arrest”), rov.35), (het gebrek aan) definitie van het begrip kwade trouw doch de invulling ervan als “autonome bepaling van het Unierecht” (HvJEU, Malaysia Dairy, 27 juni 2013, C-320/12, ECLI : EU : C : 2013 :435), de concrete invulling van het begrip kwade trouw in de beoordeling door de rechter (Lindt & Sprüngli) en de bewijslastverdeling (Benelux-Gerechtshof, 21 november 1983, A 82-6, Cow Brand II). Verder wees het BBIE eveneens op het vermoeden van goede trouw tot bewijs van tegendeel (GEU, Monopoly, T-663/19, 21 april 2021, ECLI:EU:T:2021:211 en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

- Vervolgens overwoog het BBIE in haar kernmotivering dat aan de hand van “de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval en alle relevante factoren in overweging nemend, (niet) kan worden vastgesteld dat het (subjectieve) oogmerk van verweerder was afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken. En verder “Verweerder gebruikt immers het merk te eigen bate en daarnaast geeft hij aan het merk nooit te koop te hebben aangeboden aan verzoeker of aan derden (...).”

6. Tegen deze beslissing is beroep ingesteld bij verzoekschrift, met een bijlage, dat op 29 juni 2021 bij de griffie van het Benelux-Gerechtshof is binnengekomen. Verweerder heeft op 17 september 2021 een verweerschrift ingediend. Er was door partijen niet verzocht om een mondelinge behandeling. De proceduretaal is Nederlands.

Bij beraad van 13 januari 2022 oordeelde het Benelux-Gerechtshof het aangewezen:

- Dat Verzoekster haar volledig procesdossier in eerste aanleg zou overleggen
- Dat partijen zouden verschijnen bij de volgende zitting in deze zaak (die virtueel zou plaatsvinden op 17 maart 2022).

7. Op 17 maart 2022 verschenen de partijen virtueel, werd de zaak gepleit en werd de mogelijkheid voor een minnelijke oplossing afgetast. Partijen wensten gebruik te maken van deze mogelijkheid doch op 17 mei 2022 werd de griffie op de hoogte gebracht dat dergelijke minnelijke oplossing niet kon worden bereikt. Hierna werd de zaak terug in beraad genomen.

A.2. De vorderingen en de respectievelijke argumentatie voor het Benelux-Gerechtshof

8. Verzoekster verzoekt het Benelux-Gerechtshof de Doorhalingsbeslissing te vernietigen, dan wel te herzien, en het Bestreden Merk alsnog door te halen dan wel nietig te verklaren, met veroordeling van Verweerder in de kosten.

9 De door Verzoekster aangereikte argumentatie kan in essentie als volgt worden samengevat:

- o Er is wel degelijk sprake van merkkaping. Verweerder heeft vlak voor het depot producten afgenomen onder het Bestreden Merk van Verzoekster. De Chinese leverancier waarmee Verweerder gecommuniceerd heeft betreft Verzoekster zelf. Uit de communicatie met Verweerder blijkt niet dat Verzoekster haar toestemming heeft gegeven voor het depot van het Bestreden Merk. Bijkomend

wordt in deze communicatie aangegeven dat Verzoekster (of ten minste de leverancier van de betrokken producten aangeboden onder het Bestreden Merk (dan wel het logo met geïntegreerde woordelement inhoudende het Bestreden Merk) heeft aangegeven dat het merk werd gedeponeerd en een internationale merkaanvraag zou volgen.

o Dat Verweerder is overgegaan tot depot van een woordmerk (en niet het beeld-/woordmerk bestaande uit een grafische voorstelling in combinatie met woordelementen terug te vinden in het beeld-/woordmerk/logo) geeft aan dat Verweerder zich bewust was dat dit beeldmerk bescherming genoot.

10. Verweerder van zijn kant verzoekt het Hof de instandhouding van de bestreden beslissing en argumenteert als volgt:

o Verzoekster is niet is dezelfde persoon als of te vereenzelvigen met de leverancier van Verweerder, Shenzhen Bobobird Ltd. Verzoekster SHENZHEN 2 WIN TECH Ltd en SHENZHEN BOBOBIRD Ltd. zijn twee te onderscheiden juridische entiteiten. In dit licht wordt erop gewezen dat ook op de website van de leverancier geen verwijzing is te vinden is naar Verzoekster.

o Er ligt onvoldoende bewijs voor van gebruik van het Bestreden Merk in de Benelux voor de depotdatum.

o De registratie door Verzoekster van het merk BOBO BIRD in de Benelux dateert pas van 27 maart 2020 (door de designatie van de internationale inschrijving nr. 1466178).

o De communicatie tussen de leverancier en Verweerder geeft aan dat er wel degelijk toestemming werd gegeven tot het deponeren van het Bestreden Merk.

o Het suggereren van een exclusieve distributierelatie duidt allerminst op kwade trouw van Verweerder.

o Er worden geen andere producten aangeboden op de website dan deze die worden afgenomen van de leverancier.

o Verweerder belet allerminst toegang tot de markt aan Verzoekster.

## B. BEOORDELING

### B.1. Rechtsgrond artikel 2.2ter (3) (b) BVIE

11. Het Hof oordeelt dat het handelen in de zin van artikel 2.2ter (3) (b) BVIE als een verdere invulling dient beschouwd te worden van het algemene begrip “te kwader trouw” in de zin van artikel 2.2bis (2) BVIE als algemene open norm. Hierbij kan trouwens worden aangegeven dat onder het oude artikel 2.4. (f) onder 2 (oud) BVIE ten exemplatieve titel dergelijk toepassingsgeval, heden terug te vinden onder artikel 2.2ter (3) (b) BVIE), werd weergegeven.

Het invoeren van een invulling van het begrip kwader trouw dat wordt weergegeven onder artikel 2.2ter (3) (b) BVIE wordt dan ook niet beschouwd als een (voor het eerst in beroep aangevoerde en daarom niet toelaatbare) nieuwe rechtsgrond.

### B.2. Kwade trouw van Verweerder in de zin van artikel 2.20bis (2) BVIE

#### B.2.1. Wettelijk kader

12. Het begrip “kwade trouw” wordt noch door de Benelux wetgever noch door de Europese wetgever gedefinieerd doch betreft algemeen de aanwezigheid van een “oneerlijkheid” die “intentioneel” is. Bij de invulling van het begrip “kwade trouw” dient de rechter zich rekenschap te geven van (i) de onderliggende regelgeving (meer bepaald haar opzet/doel) alsmede (ii) de concrete feitelijke omstandigheden van het geval (m.i.v. de gedragingen van de aanvrager).

Het opzet/doel van de onderliggende regelgeving, het merkenrecht (en concreet het BVIE), betreft in zijn essentie bescherming toe te kennen aan een teken dat informatie in zich draagt omtrent de herkomst van specifieke diensten of waren (en als dusdanig marktverstoring te voorkomen). Bij naleving

van deze functie (herkomstaanduiding) wordt markttransparantie verkregen doordat de gebruiker van de diensten of afnemer van de waren aan de hand van het merk de herkomst ervan kan afleiden. Inherent houdt dergelijke herkomstaanduiding een onderscheidingsfunctie in. Vanuit dit basisopzet/doel zijn dan andere functies van een merk af te leiden zoals “communicatiefunctie”, “garantiefunctie”, “reclamefunctie”, ..... en wordt marktverstoring tegengegaan.

Het is vanuit het basisopzet/doel inhoudende herkomstaanduiding dat uit de concrete feitelijke omstandigheden van het geval eventueel kwade trouw (als absolute beperking van de belangen van de merkhouder inhoudende de nietigheid (ex tunc) van zijn merkinschrijving) bij het aanvragen van het merk dient te worden beoordeeld.

13. De Europese rechtspraak heeft in verschillende arresten getracht algemene principes voorop te stellen omtrent de merkenrechtelijke invulling van het begrip “kwade trouw” (opdat aan het autonoom concept in het Europees recht een uniforme interpretatie zou kunnen toekomen in de verschillende lidstaten) (cfr. HvJ EU, 27 juni 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435 (Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.) punt 25). Uit deze rechtspraak blijkt echter evenzeer dat dergelijke principes dienen ingevuld te worden (of aangevuld met bijkomende concrete toepassingsvoorwaarden) afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van het geval. Het is immers niet de bedoeling om beperkende toepassingsvoorwaarden voorop te stellen bij de invulling van het begrip “kwade trouw”. De onderliggende reden hiervan is dat kwade trouw verschillende vormen kan aannemen en dat er zorg dient voor gedragen te worden dat specifieke (ongekende) vormen van kwade trouw niet worden uitgesloten door al te stringente en abstracte toepassingsvoorwaarden.

De (richtinggevende) merkenrechtelijke invulling van het begrip “kwade trouw” werd door het Hof van Justitie van de Europese Unie gegeven in haar GOLDHASE-arrest van 11 juni 2009 . In dit arrest overwoog het hof “(...) dat de nationale rechter bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager (...) rekening moet houden met alle relevante factoren (...) en met name met:

- o het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde (...) een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd;
- o het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en
- o de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.”

Uit het GOLDHASE-arrest kan worden afgeleid dat het “weten of behoren te weten” een centrale rol speelt doch dat ook het “intentioneel” element doorslaggevend is ter beoordeling van de kwade trouw.

14. Tenslotte heeft het BBIE terecht geoordeeld (verwijzend naar de aangehaalde rechtspraak) dat Verzoekster de kwade trouw dient aan te tonen en dat deze kwade trouw dient aanwezig te zijn bij de inschrijving van het Bestreden Merk.

#### B.2.2. Concrete invulling van het wettelijk kader

15. Het Hof neemt akte van het gegeven dat Verweerder tijdens de mondelinge behandeling heeft verklaard dat hij een directe rechtsrelatie aanneemt tussen Verzoekster en SHENZHEN BOBOBIRD Ltd. en dit in tegenstelling tot haar schriftelijke argumentatie. Deze rechtsrelatie wordt door het Hof als dusdanig ingevuld dat SHENZHEN BOBOBIRD Ltd. de bevoegdheid had om minstens het gebruik van het Bestreden Merk toe te staan. Het Hof motiveert als volgt:

- Dergelijke rechtsrelatie werd erkend door Verweerder in het kader van persoonlijke (virtuele) verschijning van 17 maart 2022.
- De argumentatie van Verweerder is geënt op de communicatie tussen hem en SHENZHEN BOBOBIRD Ltd. waaruit hij een toestemming tot registratie van de merkhouder in China afleidt. Zou een dergelijke rechtsrelatie tussen SHENZHEN BOBOBIRD Ltd en Verzoekster, die (die)

merkhouders in China is en toentertijd was, niet worden aanvaard, zou hieruit immers dienen te worden afgeleid dat Verweerder communiceerde met een derde die geen enkele zeggenschap had m.b.t. het vermeend toegelaten gebruik en registratie van het Bestreden Merk en zou haar argumentatie inhoudende "toestemming" dan ook geen voorwerp hebben.

- Het aannemen van deze rechtsrelatie volgt eveneens uit de omstandigheid dat mevrouw Emma LUITING (die een managementfunctie uitoefent bij SHENZHEN BOBOBIRD Ltd.) eveneens vanuit een beleidsfunctie bij Verzoekster communiceert.

16. Verweerder meent het recht tot Benelux-registratie te kunnen afleiden uit volgende communicatie:

Mail van 18 januari 2016 (uitgaande van Verweerder) met volgende relevante inhoud:

"I want to order an (sic) total of 21 watches + a total of 21 packages, for an (sic) first try-out:  
(...)"

Can you help me with:

You said on WhatsApp that I can use Bobo Bird in my country, that's (sic) right?

I want to use the name of logo of yours. Can you send an EPS- or (sic) PDF- file in hi resolution.

Can you tell (or send) the used font (as TTF or OTF file)

What does the (R) sign after your logo? IS there an (sic) registered trademark?

EVERYTHING HAVE TO BE ENGRAVED WITH THE BOBO BIRD !!

(...)"

inhoud  
Mail van 19 januari 2016 (uitgaande van SHENZHEN BOBOBIRD Ltd.) met volgende relevante

(...)

Yes, You could use BOBOBIRD logo.

I will send our logo CDR-format. OK?

Maybe you don't consider the (R) and document, we will support you to sale in your country. It's ok. No one will check you.

Any questions, please feel free to let me know. Thanks. Looking forward your kind reply"

Mail van 19 januari 2016 (uitgaande van Verweerder) met volgende relevante inhoud:

(...)

And about the brand "Bobo Bird", is there something registered in your country. Or is it only a nice name + logo?"

Antwoordmail van 19 januari 2016 (uitgaande van SHENZHEN BOBOBIRD Ltd.)

"Bobobird is registered in China. We are applying to registered in International."

17. Uit bovenstaande communicatie blijkt allerminst enige toestemming van Verzoekster tot registratie door Verweerder van het Bestreden Merk. Verweerder werd louter de toestemming verstrekt om het logo te "gebruiken" en dit dan nog enkel in Nederland ("your country"). Uit dergelijke toestemming tot gebruik in Nederland kan geen recht tot registratie worden afgeleid in de Benelux.

Indien het werkelijk de bedoeling was geweest van Verweerder om de merkenrechten m.b.t. BOBOBIRD (hetzij als woordwerk hetzij als beeldmerk) veilig te stellen dan diende hij dit helder te communiceren. De producten (voorzien van het op dat moment ongeregistreerd teken in de Benelux) konden worden besteld in de Benelux (ten bewijs hiervan zijn eigen bestelling voor depotdatum) alsmede zijn eigen stelling "aangezien meerdere buitenlandse aanbieders BOBO BIRD producten aanboden, bovendien tegen lagere prijzen". Dat dergelijke aanbiedingen op de Benelux-markt niet "legitiem" of

“normaal” zouden zijn aangezien ze voorzien waren van een (op dat moment) ongeregistreerd merk, wordt niet aanvaard. De aanbiedingen op de Benelux markt waren wel degelijk legitiem en normaal én Verweerder had kennis van dergelijke aanbiedingen. Verder had Verweerder ook kennis van het gegeven dat Verzoekster minstens in het buitenland merkhouder was (met de intentie over te gaan tot een internationale merkregistratie).

Indien het de bedoeling was van Verweerder om de verkoop te verzorgen in de Nederland (hetgeen hij aangaf in zijn communicatie) en wenste dat het merk geregistreerd werd ter verdediging van zijn commerciële investeringen en belangen, diende hij te verzoeken dat het Bestreden Merk werd geregistreerd door Verzoekster in de Benelux (en een licentie aan te gaan) en niet louter verzoeken om het te mogen “gebruiken”.

18. Verweerder profileert zich door dergelijke registratie als “herkomst” van de waren aangeboden onder het Bestreden Merk. Als dusdanig ontnam hij Verzoekster om zich op de markt te profileren als hoofdverdelers van producten aangeboden onder het Bestreden Merk. Door het zich toe-eigenen van de merkenrechten wordt Verzoekster dan ook de mogelijkheid ontnomen om zelf een nationale verdeler aan te duiden in Nederland.

19. Besluitend oordeelt het Hof dan ook dat Verweerder kennis had van het feit dat Verzoekster het teken gebruikte (cfr. eigen bestelling en te koop aanbieding via derden) voor dezelfde of soortgelijke waar én dat het wel degelijk de intentie was van Verweerder om, althans hij bewust de mogelijkheid creëerde door de registratie Verzoekster het verdere gebruik van het Bestreden Merk te beletten en/of haar marktpolitiek en strategie uit te tekenen. Het intentioneel element, als doorslaggevend element, van Verweerder wordt hierdoor voldoende naar recht bewezen.

20. In het licht van voorafgaande beoordeling dient het Hof niet meer in te gaan op de subsidiaire (ondergeschikte) rechtsgrond die Verzoekster put uit artikel 2.2ter (3) b BVIE

### B.3. Conclusie

21. In het licht van voorafgaande beoordeling, oordeelt het Hof dan ook dat het BBIE onterecht heeft geoordeeld dat niet is komen vast te staan dat Verweerder de aanvraag te kwader trouw heeft ingediend en de vordering tot nietigverklaring heeft afgewezen en dat het verzoek tot nietigverklaring en doorhaling dient te worden toegewezen.

Verweerder wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten van zowel het geding voor het BBIE als in beroep voor het Benelux-Gerechtshof, aan de zijde van Verweerder m.b.t. de procedure voor het Benelux-Gerechtshof berekend op basis van het Reglement op de Procesvoering begroot op € 1.800 (3 punten x € 600).

## C. **BESLISSING**

Het Benelux-Gerechtshof, tweede kamer:

vernietigt de doorhalingsbeslissing 3000109 van 29 april 2021;

kent het verzoek tot doorhaling toe tegen het op 5 februari 2016 aangevraagde en op 18 april 2016 ingeschreven woordmerk BOBO BIRD (Benelux-inschrijving 989912) voor de volgende waren:

- Klasse 9: Brillen, zonnebrillen, monturen voor brillen en zonnebrillen
- Klasse 14: Horloges, uurwerken voor horloges; artikelen op het gebied van uurwerken

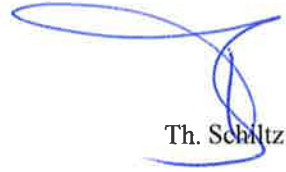
veroordeelt Verweerster tot betaling aan Verzoekster van volgende bedragen:

- € 1.420 voor de procedure gevoerd voor het BBIE
- € 1.800 voor de procedure voor het Benelux-Gerechtshof

Dit arrest is gewezen door S. Granata, A.D. Kiers-Becking en T. Schiltz, het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 oktober 2022, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.



A. van der Niet



Th. Schiltz