

ARREST (Tweede Kamer)

6 februari 2024

in zaak C 2022/23

Tussen:

De Vergulde Valck B.V.

En:

MFO.ONE B.V.

Procestaal : Nederlands

ARRÊT (Deuxième Chambre)

6 février 2024

dans l'affaire C 2022/23

Entre :

De Vergulde Valck B.V.

Et :

MFO.ONE B.V.

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE
1, rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxembourg
Tel.: +352 28 11 33 30
info@courbeneluxhof.int

www.courbeneluxhof.int

GREFFE
1, rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxembourg
Tél.: +352 28 11 33 30
info@courbeneluxhof.int

Arrest van 6 februari 2024

in zaak C 2022/23

gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof

Tussen

De Vergulde Valck B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland,

verzoekende partij,

hierna: Verzoekster,

vertegenwoordigd door Mr. R. Klöters en Mr. J.R. van Dorp, advocaten, gevestigd te Amsterdam, Nederland,

en

MFO.ONE B.V., gevestigd te Elsene, België,

verwerende partij,

hierna: Verweerster,

vertegenwoordigd door Mr. B. Van Besien en Mr. I. Min, advocaten, gevestigd te Mechelen, België.

A. PROCEDURE

A.1. Doorhalingsbeslissing 3000266 van 18 oktober 2022 en de procedure voor het Benelux-gerechtshof

1. Op 19 november 2020 diende Verzoekster overeenkomstig artikel 2.30bis (1) (a) van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna aangeduid als "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 9 augustus 2019 aangevraagde en op 29 oktober 2019 ingeschreven gecombineerde woord/beeld-merk **VAN WONDEREN STROOPWAFELS** (Benelux-inschrijving 1400476) voor de waren in klasse 30 (hierna aangeduid als "het Bestreden Merk"):

- Biscuits, koekjes, pannenkoeken; cup cakes, wafels; taartdeeg.



3. De proceduretaal was Nederlands.

4. Het BBIE wees in zijn doorhalingsbeslissing van 18 oktober 2022 de vordering tot nietigverklaring in haar geheel af (beslissing n° 3000266) (hierna aangeduid als de "Doorhalingsbeslissing"). De Benelux merkinschrijving (1400476) van het Bestreden Merk werd gehandhaafd en Verzoekster werd verwezen in de kosten.

5. Tegen deze beslissing werd beroep ingesteld bij verzoekschrift, met een bijlage, dat op 15 december 2022 bij de griffie van het Benelux Gerechtshof is binnengekomen. Verweerder heeft op 28 februari 2023 een verzoekschrift ingediend waarna een repliek op 14 april 2023 en dupliek op 17 mei 2023 volgden. Partijen verzochten de mondelinge behandeling van de zaak.

6. Op 10 november 2023 verschenen de partijen in Brussel voor de tweede kamer van het Benelux Gerechtshof, werd de zaak gepleit en in beraad genomen.

A.2. Feitelijke achtergrond

7. De G&W GROUP BV (hierna aangeduid als “G&W”) wordt op 12 juni 2017 opgericht door volgende drie vennootschappen (tevens aandeelhouders):

- De vennootschap naar Nederlands recht PROUDLY VENTURES BV (met als bestuurder de heer C.M. VAN WONDEREN);
- De vennootschap naar Belgisch recht S&G GROUP CV (met als bestuurder Y. GAUTAM);
- De vennootschap naar Belgisch recht STAR GROUP NV (met als bestuurder o.a. V. GAUTAM);

PROUDLY VENTURES BV en de heer Y. GAUTAM worden benoemd als bestuurders van G&W.

8. In 2017 opent G&W GROUP BV (hierna aangeduid als “G&W”) een stroopwafelwinkel onder de handelsnaam “VAN WONDEREN STROOPWAFELS” in de Kalverstraat te Amsterdam. Naast dit filiaal zouden er nog 5 andere filialen worden geopend (4 in Amsterdam en 1 te Utrecht). Verder wordt eveneens onder de handelsnaam “VAN WONDEREN FRIETEN” een frietzaak geopend te Amsterdam door G&W.

9. Gedurende de samenwerking wordt de heer J. VANHUYNEGEM voorgesteld aan de heer C.M. VAN WONDEREN. De heer J. VANHUYNEGEM is bestuurder van de MFO GOYP Gew. Comm. LLC (hierna aangeduid als “MFO GOYP”) en vervult de rol van adviseur van Y. GUATAM en V. GAUTAM.

10. Op 9 augustus 2019 wordt het Bestreden Merk aangevraagd door MFO GOYP (vennootschap die in juni 2020 wordt omgevormd tot MFO.ONE BV)(i.e. Verzoekster) waarna de inschrijving volgt op 29 oktober 2019.

11. Op 30 oktober 2019 (datum betwist door Verzoekster) schrijft Verweerder G&W aan waarin ze aan deze laatste het *recht* verleent om het Bestreden Merk te gebruiken voor onbepaalde tijd en zonder enige vergoeding. Dit schrijven stelt als volgt:

“As you are aware we become the holder of a Benelux Trademark, registered under number 1400476 also known under the name “VAN WONDEREN STROOPWAFELS.

We hereby grant you the right to use the trademark for free in the Netherlands. Such free use can be withdrawn at all times, and we hold the right to charge license fees at all times.

This free use cannot be transferred or used to obtain other rights or ownership over the trademark or any other rights”.

Dit schrijven wordt *sine die* ondertekend door de heer Y. GAUTHAM in zijn hoedanigheid van “*director*” van G&W.

Er wordt niet gereageerd op vermeld schrijven in de zin dat enig bezwaar wordt gemaakt m.b.t. deze licentie en/of merkschrijving.

Verzoekster (met als bestuurder de heer C.M. VAN WONDEREN) zal lopende de procedure aangeven dat dit schrijven en evenmin het tegentekenen ervan bekend waren aan de heer C.M. VAN WONDEREN in zijn hoedanigheid van bestuurder van de BV PROUDL VENTURES (op zich bestuurder van G&W). Dit document zou blijkbaar pas voor de eerste maal aan hem bekend worden gemaakt in het kader van deze procedure.

12. Nadat de zaken een gestage groei kennen, wordt G&W geconfronteerd met diverse administratiefrechtelijke procedures hetgeen zal leiden tot de sluiting van diverse filialen. Samen met deze problematiek wordt G&W geconfronteerd met de CORONA-crisis.

Deze situatie zal leiden tot onoverbrugbare financiële problemen voor G&W. Op 7 april 2020 wordt G&W failliet verklaard.

13. Op 20 maart 2020 verstuurt Verweerder twee mails aan de heer POUW (faillissementsdeskundige aangesteld door G&W) (met de heer C.M. VAN WONDEREN in CC) waarin erop wordt gewezen dat Verweerder merkhouders is van het Bestreden Merk. Ook wordt melding gemaakt dat de handelsnaam op naam van Verweerder zou staan. Op dezelfde datum verstuurt Verweerder een ontwerp optieovereenkomst aan de heer C.M. VAN WONDEREN in het kader van een mogelijke doorstart (via PROUDLY VENTURES BV).

14. Op 28 en 29 april 2020 sluit de heer C.M. VAN WONDEREN twee optieovereenkomsten met Verweerder die betrekking hebben op een mogelijk doorstart door de BV PROUDLY VENTURES. In deze optieovereenkomsten wordt melding gemaakt van het Bestreden Merk. De optieovereenkomst van 28 april 2020 stelt als volgt in artikel 3:

“De optienemer is thans eigenaar van het Trademark “VAN WONDEREN STROOPWAFELS” (...)

(...)

De aankoopoptie zal door de Optienemer ten vroegste gelicht kunnen worden na het afronden van een zogenaamde doorstart door de Vennootschap, met overname van de voormalige activiteiten van (G&W), gekend onder de Trademark “VAN WONDEREN STROOPWAFELS”

In de optieovereenkomst van 29 april 2020 wordt herhaald dat Verweerder eigenaar is van het Bestreden Merk.

15. Nadat op 5 juni 2020 Verzoekster (met de heer C.M. VAN WONDEREN als bestuurder) wordt opgericht, wordt op 8 juni 2022 een overeenkomst met de curator afgesloten met Verzoekster. Het doel van Verzoekster is het maken van een doorstart. Zij neemt volgende activa over uit het faillissement van G&W :

- De goodwill met betrekking tot de door (G&W) uitgeoefende onderneming
- Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder de handelsnamen VAN WONDEREN STROOPWAFELS (...) met de vermelding “voor zover deze zaken kunnen en mogen worden overgedragen door de Curator”.

De curator blijkt niet op de hoogte van de vermeende licentieovereenkomst van 30 oktober 2019, alleszins wordt hiervan noch melding gemaakt in door Verweerder in de communicatie aan de curator noch in de overname-overeenkomst van 8 juni 2022.

Verder blijkt uit briefwisseling met de curator en Verweerder dat de curator zich reeds schriftelijk verzette tegen de merkregistratie van het Bestreden Merk door Verweerder doch dat gezien de financiële toestand van G&W een procedure in rechte strekkende tot doorhaling niet tot de mogelijkheden behoorde.

16. Op 4 september 2020 ontvangt Verzoekster een sommatiebrief van Verweerder waarin Verzoekster wordt aangemaand het gebruik van de naam VAN WONDEREN STROOPWAFELS (zowel als merk als als handelsnaam) te staken.

Verweerder beroept zich hierbij op het Bestreden Merk en stelt dat dit merk in licentie werd gegeven aan G&W. Onderhandelingen brengen geen oplossing en Verzoekster dient zoals aangegeven een vordering tot doorhaling in op 19 november 2020 tegen het Bestreden Merk.

A.3. Motivering van de doorhalingsbeslissing

17. Het BBIE motiveerde als volgt in zijn Doorhalingsbeslissing:

17.1. 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 als zijnde het moment van indiening van de merkaanvraag, (HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, 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), waarbij eveneens wordt aangegeven dat 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 HvJEU, 29 januari 2020, Sky and Others C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45) (r.o. 74).

- de concrete invulling van het begrip kwade trouw in de beoordeling door de rechter (Lindt & Sprüngli)
- de bewijslastverdeling (BenGH 21 november 1983, A 82-6, Cow Brand II) en concreet dat de bewijslast voor het bestaan van kwade trouw bij de partij ligt die zich beroept op deze nietigheidsgrond (met verwijzing naar analogie naar 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)

17.2. Vervolgens overwoog het BBIE in haar motivering als volgt (in essentie):

- Ten tijde van de aanvraag van het Bestreden Merk bestond er een voorgebruik van een overeenstemmend teken voor dezelfde of overeenstemmende waren/diensten, waarvan verweerder kennis had. Dit wordt niet ontkend door Verweerder.
- Deze wetenschap volstaat echter niet om vast te stellen dat er sprake kan zijn van kwade trouw. Bij de beoordeling moet tevens het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag in aanmerking worden genomen, met name of deze al dan niet de bedoeling had dit merk te gebruiken, dan wel toegang van een derde tot de markt beoogde te verhinderen.
- Volgens het BBIE wordt dit laatste onvoldoende naar recht bewezen waarbij het BBIE nadrukkelijk verwijst naar de bevestiging van Verweerder aan G&W dat hij rechthebbende is van het Bestreden Merk en wordt aangegeven dat dit merk om niet aan G&W wordt gegeven in licentie in Nederland. Deze overeenkomst is medeondertekend en goedgekeurd door de heer Y GAUTHAM in zijn hoedanigheid van directeur.
- De betwisting op statutaire gronden alsmede het gegeven dat deze licentie niet werd aangetekend in het register (conform art. 2.33 BVIE) legt het BBIE naast zich neer, doch uit bovenvermeld schrijven oordeelt het BBIE dat Verweerder noch het oogmerk had het merk niet te gebruiken noch om Verzoekster te verbieden het merk te gebruiken. Dat het enkel een licentie voor Nederland betrof en dat ze op elke moment kon ingetrokken worden dan wel dat op elk moment licentievergoedingen konden worden aangerekend, is onvoldoende om kwade trouw aan te nemen.
- Verder verwijst het BBIE naar 2 optieovereenkomsten (drie weken na de opheffing van G&W ingevolge faillissement) waarin de heer VAN WONDEREN (bestuurder van Verzoekster) erkent dat Verweerder eigenaar is van het Bestreden Merk.
- In haar kernbeoordeling besluit het BBIE als volgt *“Het feit dat verweerder het betwiste merk in licentie heeft gegeven en niet zelf heeft gebruikt, versterkt het vermoeden van Verzoekster dat hij het merk uitsluitend heeft ingediend om er financieel voordeel uit te halen ten koste van de rechtmatige eigenaar G&W Group B.V. (zie punt 11). Verzoekster ziet daarbij evenwel over het hoofd dat de licentie om niet (for free) is verstrekt en licht niet nader toe op welke wijze de betwiste merkaanvraag dan tot financieel voordeel*

van verweerder heeft gestrekt. Bovendien is de licentie precies verstrekt aan G&W Group B.V., volgens Verzoekster de rechtmatige eigenaar van het merk, waarmee vaststaat dat het niet in verweerdere bedoeling lag het gebruik van het merk door deze onderneming (of door een andere derde) te verhinderen. Ten slotte is verweerder twee overeenkomsten aangegaan met (de zaakvoerder van) Verzoekster teneinde een doorstart van de failliete onderneming te vergemakkelijken (casu quo mogelijk te maken) en het gebruik van het betwiste merk (of van een overeenstemmend teken) te faciliteren. Verder stelde het BBIE (onder de hoofding "overige factoren") dat " Kennelijk zijn de verhoudingen tussen partijen dus (meer dan een jaar) na de aanvraag van het betwiste merk gewijzigd. Dit kan echter geen rol spelen bij de beoordeling van de kwade trouw bij de indiening van de aanvraag. 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 dit voorleggen aan de bevoegde rechter". Het BBIE besloot dan ook dat er Verzoekster niet aantoonde dat Verweerder het merk te kwader trouw zou hebben aangevraagd.

A.4. Parallele of gelinkte procedures

18. Ter volledigheid wordt melding gemaakt van volgende parallele of gelinkte procedures:

- Op 19 juni 2020 heeft Verzoekster een Benelux beeld/woordmerk en een Benelux woordmerk aangevraagd voor het teken "VAN WONDEREN" (respectievelijk depotnummers 1419541 en 1419540). Hiertegen heeft verweerder oppositie aangetekend in oktober 2020. Deze procedures worden heden aangehouden door het BBIE.
- Op 18 december 2020 heeft Verzoekster het EU-woordmerk "VAN WONDEREN STROOPWAFELS" aangevraagd. Op 1 maart 2020 heeft de heer Y.S.J. GAUTAM hier tegen oppositie aangetekend. Deze oppositie werd afgewezen waarna het woordmerk werd ingeschreven als Europees merk op 25 januari 2022. Tegen deze merkinschrijving werd een doorhalingsprocedure opgestart.

A.5. De vorderingen en de respectievelijke argumentatie voor het Benelux-Gerechtshof

19. Verzoekster verzoekt het Hof de Doorhalingsbeslissing te herzien en het Bestreden Merk alsnog nietig te verklaren en uit het register te schrappen, met veroordeling van Verweerder in de kosten.

20. De door Verzoekster aangereikte argumentatie kan in essentie als volgt worden samengevat.

- Er was wel degelijk sprake van kwade trouw in hoofde van Verweerder bij het indienen van de merkaanvraag aangezien:
- Er is sprake van voorgebruik van het teken dat overeenstemt met het aangevraagde merk (bevestigd door het BBIE in zijn Doorhalingsbeslissing)

- Verweerder had kennis van dit voorgebruik (bevestigd door het BBIE in zijn Doorhalingsbeslissing)
- Verweerder had het oogmerk om de derde het verdere gebruik van het teken te beletten (argumentatie verder uitgewerkt onder randnr. 21)
- Er is sprake van overige omstandigheden die maken dat er sprake is van kwade trouw (argumentatie verder uitgewerkt onder randnr. 22).

21. Het oogmerk om de derde het verder gebruik van het teken te beletten blijkt, volgens Verzoekster, uit het volgende:

- De licentie (indien ze dan al regelmatig is) dient beschouwd te worden als een belemmering van het gebruik van de naam en het logo dan als toestemming daarvan waarbij wordt gewezen op de sommatiebrief van 4 september 2020.
- De rechtsgeldigheid van de licentie wordt in vraag gesteld waarbij wordt gewezen op het gebrek aan logica van een licentie om niet.
- Het aanvragen van het Bestreden Merk door Verweerder is nooit binnen G&W besproken waarbij wordt gewezen op het gebrek van enige commerciële logica zowel bij Verweerder als bij G&W om een dergelijke merkaanvraag toe te staan door een derde.
- Het is onduidelijk wanneer de licentieovereenkomst werd overgemaakt aan G&W en de ondertekening is niet statutair conform. Ook werd er geen enkel melding gemaakt in enige officiële vennootschaprechtelijke documenten (notulen van algemene vergadering) van G&W. Het heeft er alle schijn van dat de licentieovereenkomst werd vervalst.
- Noch de optieovereenkomsten noch in het schrijven van 20 maart 2020 wordt melding gemaakt van enige licentieovereenkomst (die zou zijn afsloten op 30 oktober 2019). Deze licentieovereenkomst wordt evenmin vermeld in de overeenkomst strekkende tot overdracht van de activa tussen de curator en Verzoekster. Dat de curator geen weet had van deze licentie blijkt ten andere uit diens schrijven van 3 maart 2021 waarin deze Verweerder sommeert om het Bestreden Merk over te dragen aan de boedel.
- Zelfs indien het aangaan van de licentieovereenkomst geldig zou zijn dan geeft “*deze overeenkomst geen blijk van goede trouw*” aangezien deze op elk moment kan worden ingetrokken en houdt ze in se geen enkele toestemming tot gebruik in.

22. Onder de “*overige omstandigheden van het geval*” wijst Verzoekster op het volgende:

- Verweerder sommeert Verzoekster in haar sommatieschrijven tot opgave van het aantal verkopen en de afdracht van winst. Er is dus geen gebruik meer toegestaan om niet aan de “*opvolger van G&W*”.
- Het feit dat enkel toestemming werd gegeven in de licentie voor het territorium van Nederland.

23. Verweerder verzoekt het hof de instandhouding van de bestreden beslissing en argumenteert als volgt:

- Er was geen kwade trouw op het moment van merkaanvraag voor het Bestreden Merk en bewijze de licentie van Verweerder aan G&W
- Verzoekster (dan wel haar bestuurder) was zowel als aandeelhouder alsmede op het moment van overname op de hoogte dat Verweerder de merkaanvraag voor het Bestreden Merk had ingediend waaruit diens toestemming blijkt.
- Indien er sprake zou zijn van een onregelmatige merkaanvraag dat was het aan G&W om hiertegen op te treden. De kwade trouw kan enkel bestaan t.a.v. deze partij en niet t.a.v. een partij die pas werd opgericht nadat de merkaanvraag werd ingediend.
- Op de pleitzitting geeft Verweerder de onderliggende commerciële reden aan waarom het Bestreden Merk op haar naam werd aangevraagd. Zij stelt dat het de bedoeling was eventueel om uit te breiden naar België, doch aangezien nog niet beslist werd of dergelijke uitbreiding onder *G&W België* of onder *G&W Nederland* zou worden gerealiseerd het aangewezen werd geacht om het Bestreden Merk te laten aanvragen door Verweerder en als het ware bij haar te “parkeren”.

B. BEOORDELING

B.1. Kwade trouw van Verweerder in de zin van artikel 2.20bis (2) BVIE

B.2.1. Wettelijk kader

24. De Benelux-merkregistratie is een rechtscheppende handeling in het attributieve systeem van het Beneluxmerkenrecht. Rechtsbescherming ontstaat door de registratie, met als kerndatum de aanvraagdatum (de aanbieding tot inschrijving). Er werd een correctie-mechanisme ingebouwd waarbij het BVIE voorziet in de absolute nietigheidsgrond van de kwade trouw. Dergelijk correctie-mechanisme beoogt de bescherming van entiteiten die zich in hun rechten zien aangetast door het te kwader trouw gebruik maken van een het attributief systeem.

Waar de oorsprong van de invoering van de nietigheidsgrond van de kwade trouw een bescherming wenste te bieden voor entiteiten die zich voorbijgegaan zagen door het attributief-systeem, heeft de nietigheid van een Beneluxmerk wel een gevolg *erga omnes*. Immers de kwade trouw vloeit, in tegenstelling tot enkele andere nietigheidsgronden, voort uit de omstandigheden van de merkaanvraag zélf (Conclusie J. KOKOTT, 14 april 2019 bij HvJ EU 12 september 2019, nr. C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724, Koton Magazacilik/EUIPO, ro. 58).

25. Het begrip “*kwade trouw*” wordt noch door de Benelux 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.

26. De Europese rechtspraak trachtte in verschillende arresten 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. r.o. 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 zijn arrest van 11 juni 2009 (HvJ EU 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361 (Lindt & Sprüngli v Frans Hauswirth)(hierna aangeduid als “GOLDHASE-arrest”). 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:

- *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;*
- *het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en*
- *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*.

In punt 46 van HvJEU 12 september 2019 ‘Koton’, C-104/18, een en ander samenvattend, overwogen dat de absolute nietigheidgrond van kwade trouw van toepassing is wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van het merk de aanvraag 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.

27. 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.

Goede trouw wordt vermoed tot bewijs van het tegendeel, hetgeen zich vertaalt in de bewijslast die bij verzoeker komt te liggen (Ger.EU 13 december 2012, nr. T-136/11, ECLI:EU:T:2012:689, pelicantravel.com/BHIM, ro. 57).

Anderzijds kan de bewijslast worden herschikt indien kwade trouw voldoende naar recht wordt aannemelijk gemaakt op basis van objectieve en met elkaar overeenstemmende omstandigheden. De aannemelijkheid van de kwade trouw gedragen door dergelijke omstandigheden leidt dan tot een weerlegging van het vermoeden van goede trouw. Dit geldt o.a. indien de argumentatie van verzoeker wijst op een gebrek aan commerciële logica in hoofde van de aanvrager. Het is in dat geval de merkaanvrager van het bestreden merk die beter geplaatst is om elementen van commerciële logica aan te dragen omtrent de reden waarom werd overgegaan tot merkaanvraag van het bestreden merk (Ger.EU 21 april 2021, nr. T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, Hasbro Inc./EUIPO, ro 43-44).

28. Bij het beoordelen van de kwade trouw mag de rechter zich tevens rekenschap geven van bewijzen die dateren ná de indiening van de aanvraag als deze bewijzen betrekking hebben op de aanvraag of zelfs het litigieuze merk na de aanvraag (cf. Ger.EU 29 juni 2022, nr. T-306/20, ECLI:EU:T:2022:404, Hijos de Moisés Rodríguez González, SA/EUIPO, ro. 94).

B.2.2. Concrete invulling van het wettelijk kader in het licht van de omstandigheden van het geval

29. Het verweer van Verweerder inhoudende dat Verzoekster op het moment van de aanvraag van het Bestreden Merk niet bestond en/of dat er op dat moment geen relatie bestond tussen haar en Verzoekster, overtuigt niet. Artikel 2.30bis BVIE houdt geen beperking in omtrent de entiteit die zich op een inherente tekortkoming in de merkaanvraag kan beroepen. Verzoekster kan zich dan ook beroepen op kwade trouw op het moment van de merkaanvraag t.a.v. de (toenmalige) voorgebruiker van het Bestreden merk zelfs indien zij op dat moment nog niet bestond.

30. Evenmin wijst de houding van G&W (derde in dit geding en voorgebruiker – zie infra onder randnr. 31) enigszins op een beperking voor Verzoekster om haar nietigheidsgrond te baseren op een vermeende kwade trouw op het moment van aanvraag. Waar Verweerder uit deze houding van G&W een “toestemming” tot merkaanvraag afleidt in hoofde van G&W, kan het hof zich hierin niet vinden om volgende redenen:

- De stukken houden onvoldoende bewijs in dat G&W voorafgaandelijk de merkaanvraag enige toestemming zou hebben gegeven aan Verweerder om over te gaan merkaanvraag van het Bestreden Merk.
- Zo ligt er noch een schrijven voor tussen G&W en Verweerder waaruit zou blijken dat G&W voorafgaandelijke kennis had van (of opdracht zou hebben gegeven tot) de merkaanvraag van het Bestreden Merk noch enige interne vennootschapsrechtelijke documenten die wijzen op het kennis hebben van (of opdracht geven tot) merkaanvraag van het Bestreden Merk.
- Het zogenaamde merkonderzoek (en het onderliggend stuk) geven allermindst aan dat G&W op de hoogte was van het aanvragen en nog minder van de resultaten van dergelijk onderzoek. Er mag immers redelijkerwijze worden verwacht dat indien deze opdracht in samenspraak met G&W werd gegeven er enig communicatie hieromtrent wordt voorgelegd (ware het maar het doorzenden van de resultaten aan G&W).
- Verweerder bewijst onvoldoende naar recht de (datum van daadwerkelijke) rechtsgeldige ondertekening de licentieovereenkomst waaruit volgens Verweerder eveneens de toestemming tot merkregistratie zou blijken. De licentieovereenkomst vermeldt dan wel de datum van verzending ervan doch de datum van ondertekening blijkt niet uit het document. Dat dit document zou ondertekend zijn op 30 oktober 2019 wordt terecht in twijfel getrokken door Verzoekster door te wijzen op het gebrek aan enige verwijzing hiervan noch in de optie-overeenkomsten, noch in enig schrijven aan de curator en noch in de sommatiebrief. In dit kader dient er eveneens op gewezen te worden dat er geen beëindigingsschrijven voorligt omtrent deze licentieovereenkomst.
- De verklaring die wordt voorgelegd door de heer Y. GAUTAM (stuk 3 van Verweerder) kan het hof onvoldoende overtuigen. Allereerst bestaat er een element van collusie aangezien er een directe relatie bestaat tussen Verweerder (en/of haar bestuurder) en de heer Y. GAUTAM (en/of de vennootschappen waarin hij bestuurder is). Verder wordt in de verklaring aangegeven dat hij “verklaart” dat er gesprekken hebben plaatsgevonden omtrent de

merkregeratie “*in naam van (Verweerder) en vele andere onderwerpen*” doch waarbij niet wordt aangegeven welke beslissing door G&W werd genomen. M.b.t. de eigenlijke registratie wordt enkel verklaard dat “*voor zover hij weet*” de bestuurders van G&W akkoord gingen met de merkregeratie door Verweerder. Het is bevreemdend dat de heer Y. GAUTAM als mede-bestuurder van G&W over geen enkel (intern vennootschapsrechtelijk dan wel formele/informele communicatie tussen bestuurders of tussen één van de bestuurders en Verweerder) tegenstelbaar stuk beschikt dat wijst op de daadwerkelijke toestemming door het bestuursorgaan van G&W omtrent een dergelijke belangrijke beslissing als een merkregeratie.

- Bovenstaande feitelijke omstandigheden kunnen niet worden aangemerkt als met elkaar overeenstemmende handelingen waaruit uit het stilzitten van G&W een berusting (lees “*toestemming*”) blijkt omtrent de merkregeratie door Verweerder van het Bestreden Merk.

31. Ter invulling van de criteria van de kwade wordt door partijen niet betwist dat er voorgebruik bestond in hoofde van G&W van een teken dat overeenstemt met het Bestreden Merk en dat Verweerder hiervan kennis had.

32. Het hof oordeelt dat Verzoekster voldoende naar recht bewijst dat Verweerder op het moment van merkaanvraag van het Bestreden Merk het oogmerk had om een derde (de voorgebruiker) te schaden door deze het verder gebruik van het merk te ontzeggen en deze als dusdanig de toegang tot de markt te ontzeggen.

Waar Verweerder wijst op het toestaan van een kosteloze licentie van onbepaalde duur (verwijzend naar de betwiste licentieovereenkomst van 30 oktober 2019), kan het hof deze stelling niet volgen. Immers deze overeenkomst geeft de licentienemer geen (of minstens onvoldoende) zekerheid omtrent zijn gebruiksrechten bij het uitbouwen van zijn onderneming. Een licentie die op elk moment kan worden opgezegd en die op elk moment kan worden onderhevig gemaakt aan een (niet vooraf bepaalde) licentievergoeding, wordt niet beschouwd als een toegestaan gebruiksrecht waardoor mogelijke schade in hoofde van de rechtmatige voorgebruiker wordt ongedaan gemaakt.

33. Ook enige commerciële logica ontbreekt (of minstens wordt onvoldoende naar recht bewezen) *enerzijds* in hoofde van G&W om toe te staan dat een derde (Verweerder) zou overgaan tot merkregeratie van het Bestreden Merk en *anderzijds* in hoofde van Verweerder zélf om daadwerkelijk over te gaan tot merkregeratie.

De stelling die Verweerder er in haar schriftelijke argumenten doch ook in haar pleidooien op nahoudt dat het aan Verzoekster zou toekomen om het bewijs te leveren van het ontbreken van commerciële logica in haar hoofde, wordt niet gedeeld. Waar Verweerder terecht aanhoudt dat “*logica*” en “*kwade trouw*” twee verschillende begrippen zijn, verliest ze wel uit het oog dat indien kwade trouw voldoende naar recht wordt aannemelijk gemaakt deze aannemelijkheid enkel kan worden getemperd doordat er een “*commerciële logica*” bestaat in hoofde van de merkaanvrager om over te gaan merkaanvraag van het Bestreden Merk.

In casu draagt Verzoekster voldoende feitelijke en op elkaar overeenstemmende elementen aan (o.a. gebrek aan duidelijke instructies door of toestemming van de voorgebruiker (G&W) om over te gaan merkregistratie en gebrek aan geldig gebruiksrecht in hoofde van G&W die zou wijzen op het beschikbaar houden van het Bestreden Merk in de handelsvoering van G&W) die kwade trouw aannemelijk maken zodat het Hof in lijn met de aangehaalde rechtspraak de bewijslast tussen partijen herschikt (zie r.o. 27). Niet alleen deze herschikking van bewijslast doch eveneens de bewijsgeschiktheid in hoofde van Verweerder nopen deze laatste om bewijs, ware het begin van bewijs, aan te dragen inhoudende commerciële logica om over te gaan het aanvragen van het Bestreden Merk op haar naam. Dit bewijs, of minstens begin van bewijs, inhoudende enige commerciële logica in hoofde van Verweerder om over te gaan merkaanvraag van het Bestreden Merk ontbreekt.

34. Waar Verweerder in haar schriftelijke argumentatie geen dergelijke commerciële logica zal aanreiken, zal ze dit ter pleitzitting uiteindelijk toch doen. Verweerder zal stellen dat de commerciële logica terug te brengen is tot het gegeven dat (i) aangezien het de bedoeling was eventueel om uit te breiden naar België, (ii) doch nog niet beslist werd of dergelijke uitbreiding onder *G&W België* of onder *G&W Nederland* zou worden gerealiseerd, het aangewezen werd geoordeeld om het Bestreden Merk te laten aanvragen door Verweerder en als het ware bij haar te “parkeren”.

Het hof kan deze commerciële logica niet als redelijk aanvaarden en motiveert als volgt:

- Aangenomen mag worden dat indien dergelijke beslissing zou worden genomen binnen de bestuursorganen van G&W hiervan een geschreven spoor zou terug te vinden zijn. Bij uitstek notulen van vergaderingen doch minstens mailcommunicatie tussen de bestuurders/aandeelhouders van G&W. Dergelijke stukken liggen niet voor.
- Bij weten van het hof bestaat en bestond er geen *G&W België* zodat de keuze tussen *G&W België* dan wel *G&W Nederland* erg artificieel lijkt.
- Zelfs indien zou beslist worden om activiteiten te ontwikkelen in België via een derde vennootschap stond niets eraan in de weg dat G&W overging tot merkaanvraag (en dat rechten zou overdragen of in licentie geven). Zij was alleszins de eerste gebruiker van het teken en de handelsnaam in de Benelux.

35. De enige logica die redelijk lijkt, is dat het de bedoeling leek van Verweerder om het Bestreden Merk uit de faillissementsprocedure te houden en financieel gewin te halen uit het voorgebruik van de gefailleerde (i.e. G&W) ten nadele van deze gefailleerde en/of, in het verlengde hiervan, een mogelijke overnemer van de activa van G&W te beletten om een doorstart te maken tenzij mits toestemming van en financieel gewin voor Verweerder.

Dergelijke weliswaar financiële logica kan niet in overeenstemming worden gebracht met de goede trouw en gaat in tegen het basisopzet/doel inhoudende herkomstaanduiding van het Benelux merkenrecht. Ten bewijze van deze logica verwijst het hof naar:

- De optie-overeenkomsten getekend tussen Verweerder en PROUDLY VENTURES BV waarbij een doorstart blijkbaar enkel mogelijk wordt gemaakt mits toestemming van Verweerder.
- Het sommatie-schrijven aan Verzoekster waarbij deze, als regelmatige overnemer van de activa van G&W (inhoudende de handelsnaam doch eveneens de rechten op voorgebruik van het Bestreden Merk) wordt aangemaand tot afdracht van winst en staking van verder gebruik.

36. Met betrekking van “*overige omstandigheden*” die mogelijk een rol kunnen spelen bij de beoordeling van de kwade trouw bij merkregistratie, dient melding te worden gemaakt van de specifieke functie van Verweerder (en dan specifiek haar bestuurder: de heer VANHUYNEGEM). In de verklaring van de heer Y. GAUTAM (stuk 3 van Verweerder), die het hof in vraag stelde m.b.t. het bewijs omtrent de kennis en toestemming tot merkregistratie door Verweerder, wordt aangegeven deze “*op maandelijkse basis naar Amsterdam ging om de G&W te adviseren en bij te staan*”. Het is verwonderlijk dat dergelijke adviseur niet zou op de hoogte zijn van de vennootschapsrechtelijke vereisten noodzakelijk om een geldige licentie-overeenkomst aan te gaan waarbij een meerderheid van het bestuur van 2/3 wordt vooropgesteld en de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

De stelling dat dergelijke beslissingsbevoegdheid (en de onregelmatigheid van de licentie) niet tegenstelbaar zou zijn aan haar, kan niet in lijn worden gebracht met de taken die Verweerder (of minstens diens bestuurder) uitvoerde.

B.2. Conclusie

37. 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.

Verweester 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 Verzoekster m.b.t. de procedure voor het Benelux-Gerechtshof berekend op basis van het Reglement op de Procesvoering begroot op € 2.400 (4 punten x € 600).

C. BESLISSING

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer:

Vernietigt de doorhalingsbeslissing 3000266 van 18 oktober 2022.

Verklaart nietig het op 9 augustus 2019 aangevraagde en op 29 oktober 2019 ingeschreven gecombineerde woord/beeldmerk VAN WONDEREN STROOPWAFELS (Benelux-inschrijving 1400476) voor de waren in klasse 30: Biscuits, koekjes, pannenkoeken; cup cakes, wafels; taartdeeg, en gelast de doorhaling van de inschrijving daarvan;

veroordeelt Verweerster tot betaling aan Verzoekster van volgende bedragen:

- € 1.420 voor de procedure gevoerd voor het BBIE,
- € 2.400 voor de procedure voor het Benelux Gerechtshof.

Dit arrest is gewezen door S. Granata, eerste vice-president, M.Y Bonneur, plaatsvervangend rechter, en A. Morocutti, plaatsvervangend rechter.

Het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 6 februari 2024, door Th. Schiltz, president, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier, overeenkomstig artikel 1.60, lid 2, van het reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof.

A. van der Niet
Griffier

Th. Schiltz
President