

# Opgestaan is plaats vergaan? Nadere uitleg door het Gerecht over het depot te kwader trouw

Citeersuggestie: *Wieke During, 'Opgestaan is plaats vergaan? Nadere uitleg door het Gerecht over het depot te kwader trouw', IEF 13851, www.IE-Forum.nl.*

Het Gerecht heeft in haar arrest van 8 mei 2013 inzake de nietigheidsprocedure tegen het merk 'SIMCA' nadere uitleg gegeven aan het begrip kwade trouw uit Verordening nr. 207/2009 (hierna: Merkenverordening).<sup>1</sup> Het betreft in deze zaak onder meer de vraag in hoeverre er sprake kan zijn van kwade trouw, wanneer het merk door de derde ten tijde van de aanvraag niet meer werd gebruikt.

## Achtergrond van het geschil

Het letterwoord SIMCA is in 1934 door een Franse autoconstructeur bedacht en sinds de jaren 30 zijn er onder dit merk vele voertuigen verkocht. Het Franse merk 'SIMCA' is in 1935 voor het eerst aangevraagd en in 1978 door Automobiles Peugeot overgenomen, die het merk over de hele wereld intensief heeft gebruikt. Automobiles Peugeot behoort tot hetzelfde concern als GIE PSA Peugeot Citroën (hierna: interveniënte) en deze laatste heeft sinds de jaren 60 ook een Frans en een internationaal beeldmerk met betrekking tot het teken op haar naam staan. Aan het einde van de jaren 70 is interveniënte echter gestopt met het verhandelen van voertuigen onder het merk 'SIMCA'.

Joachim Wohler (hierna: vroegere houder) heeft op 5 december 2007 het woordmerk 'SIMCA' aangevraagd voor goederen in klasse 12 met de omschrijving 'vervoermiddelen: middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water (hierna: vervoermiddelen). Interviënte is een nietigheidsprocedure gestart tegen het merk en stelt dat de vroegere houder te kwader trouw was op het tijdstip van indiening van de aanvraag.

## Kwade trouw

Volgens artikel 53, lid 1, sub b Merkenverordening wordt een gemeenschapsmerk op vordering bij het BHIM nietig verklaard wanneer de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was. In de zaak Lindt & Sprüngli heeft het Hof van Justitie de wijze waarop het begrip kwade trouw moet worden uitgelegd nader gespecificeerd.

*'(...) de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub*

*b, van verordening nr. 40/94, rekening moet houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en met name met:*

- *het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één Lidstaat 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;*
- *de omvang van de bescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.<sup>2</sup>*

In tegenstelling tot de omstandigheden genoemd door het Hof van Justitie, werd het merk in het onderhavige geval ten tijde van de aanvraag van het litigieuze merk niet meer gebruikt door de merkhouder. Daarom wordt de vraag relevant of – in overeenstemming met de criteria uit Lindt & Sprüngli – een merk te kwader trouw kan worden aangevraagd, indien het eerdere merk ten tijde van de aanvraag niet meer werd gebruikt. Nadere uitleg voor in ongebruik geraakte (bekende) merken

Volgens het Gerecht zijn de opgesomde factoren uit het arrest Lindt & Sprüngli slechts voorbeelden van een geheel van factoren waarmee rekening kan worden gehouden bij beoordeling van de kwade trouw.

*'Bijgevolg moet worden geoordeeld dat bij de globale beoordeling (...) ook rekening kan worden gehouden met de oorsprong van het woord of letterwoord dat het litigieuze merk vormt en met het vroegere zakelijke gebruik ervan als merk, met name door concurrerende ondernemingen, alsook met de commerciële logica waarin de aanvraag tot inschrijving van*

<sup>1</sup> Gerecht 8 mei 2014, zaak T-327/12, [IEF 13839](#) (Simca Europe Ltd v BHIM).

<sup>2</sup> HvJ EU 11 juni 2009, zaak C-529/07, [IEF 7962](#) (Lindt & Sprüngli v Frans Houswirth), r.o. 53.

*het door dit woord of letterwoord gevormde  
gemeenschapsmerk past.*<sup>3</sup>

Dit is in overeenstemming met de logica van de criteria van het Hof die erin bestaat alle relevante factoren van het concrete geval globaal te beoordelen.<sup>4</sup>

### **Toepassing op het geschil**

Meer concreet hecht het Gerecht belang aan het feit dat de beeldmerken ingeschreven zijn gebleven en dat de vroegere houder wist dat de oudere merken, minstens als "historische" merken, bestonden ten tijde van de aanvraag en dat hij niet de vervallenverklaring van die merken heeft gevorderd. Een in ongebruik geraakt (bekend) merk kan dus over een zekere overblijvende bekendheid beschikken, hetgeen verklaart waarom de vroegere houder juist dit merk heeft willen registeren.

Daarnaast werd het merk door de vroegere houder niet vóór indiening van de aanvraag gebruikt en daarom kan volgens het Gerecht niet worden betoogd dat de vroegere houder met deze aanvraag beoogde te verhinderen dat derde ondernemingen zijn merk zonder zijn toestemming zouden gebruiken en daardoor verwarring zou kunnen ontstaan ten aanzien van de waren van de vroegere houder en die derden. Er kan aldus niet worden aangetoond dat er een andere commerciële logica bestond dan dat de vroegere houder de verwijzing naar de "historische" merken ten volle wilde benutten. Het feit dat de vroegere houder op een later moment daadwerkelijk onder dit litigieuze merk elektrische fietsen is gaan verhandelen, doet daar volgens het Gerecht niets aan af. De kwade trouw is namelijk niet gebaseerd op het feit dat de vroegere houder geen reëel belang zou hebben om waren onder het litigieuze merk te verhandelen, maar op zijn oogmerk om een ten gunste van een ander ingeschreven en bekend merk op parasitaire wijze te exploiteren.<sup>5</sup>

### **Conclusie**

Uit de nadere uitleg van het Gerecht volgt dat kwade trouw niet zomaar van de hand kan worden gewezen, gebaseerd op het enkele feit dat de oudere merken niet meer werden gebruikt ten tijde van het depot te kwader trouw. De oorsprong van het teken, het vroegere zakelijke gebruik daarvan en de commerciële logica waarmee het merk is aangevraagd, zijn relevante factoren die bij de globale beoordeling van de concrete

omstandigheden van het geval kunnen leiden tot kwade trouw.

*Wieke During*

---

<sup>3</sup> Gerecht 8 mei 2014, zaak T-327/12, [IEF 13839](#) (Simca Europe Ltd v BHIM), r.o. 39.

<sup>4</sup> Idem, r.o. 40.

<sup>5</sup> Idem, r.o. 74.