



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000564
van 25 april 2024

Verzoeker: **Gimeau BV**

Gemachtigde: **Boekx Advocaten**
Leidsegracht 9
1017 NA Amsterdam
Nederland

tegen

Verweerder:

Gemachtigde: **Ploum**
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux merk 1472721**

GIMEAU

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 3 maart 2023 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 28 oktober 2022 aangevraagde en op 10 januari 2023 ingeschreven woordmerk GIMEAU (Benelux inschrijving 1472721) voor waren in klasse 3.
3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle waren van het betwiste merk, te weten:
 - Klasse 3: *Nagelgel; Nagellak; Nagelstickertjes; Valse nagels; Cosmetische nagelverzorgingsmiddelen; Toplaag voor nagellaak; Olie voor de nagelriemen; Basislaag voor nagellak.*
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 23 maart 2023. 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 13 juli 2023.

II. ARGUMENTEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verzoeker

6. Verzoeker, Gimeau B.V., houdt zich bezig met de verkoop van nagel(verzorgings)producten. Een van de oprichters van Gimeau B.V. is (hierna: " ") Volgens verzoeker is verweerder, Nicolas (hierna: " ") partner bij een private equity investeerdersbedrijf. Hij is ook de echtgenoot van (hierna: " ") is eigenaar van Maniac B.V. (hierna: "Maniac"), een concurrent van verzoeker.
7. Verzoeker betoogt dat verweerder na instructies van of in samenspraak met zijn echtgenoot het bestreden merk heimelijk heeft ingediend. Uit de feiten en omstandigheden die hierna chronologisch uiteengezet zullen worden, blijkt volgens verzoeker evident dat verweerder dit merk heeft gedeponeed met het enkele oogmerk om verzoeker dwars te zitten. Het merk is dus te kwader trouw aangevraagd.
8. Verzoeker schetst de geschiedenis van de oprichting van GIMEAU B.V. Voordat dit bedrijf oprichtte was zij als brandmanager werkzaam bij marketingbureau Colourcake. Omdat bekend was met de markt voor nagelproducten, ontstond begin 2022 het idee om een webshop te starten specifiek voor gelnagelstickers. Op 6 juli 2022 heeft zij in het handelsregister de eenmanszaak 'Gimeau' ingeschreven. Deze eenmanszaak is later omgezet naar een B.V.

9. De naam Gimeau is volgens verzoeker een verbastering van de naam van de tante van _____, die altijd een inspiratiebron is geweest.
10. In juli 2022 begon _____ de naam van haar onderneming Gimeau te voeren richting familie, externe partijen en instanties. Op 6 juli 2022 kocht _____ bij GoogleDomain de domeinnaam gimeau.com en enkele dagen later opende ze een zakelijke bankrekening onder de naam Gimeau. Op 15 juli 2022 werd het TikTok account @gimeau_official aangemaakt en op 30 augustus 2022 werd het Instagram account gimeau.official gelanceerd.
11. In augustus 2022 verkreeg _____ een zakelijk verkopersaccount op Bol.com en maakte ze de zakelijke emailaccounts irthe@gimeau.com en info@gimeau.com aan. Verder kocht ze in augustus 2022 de eerste nagelproducten in en was ze onder de naam Gimeau partij bij haar eerste inkoopovereenkomst.
12. In september 2022 worden de Duitse en Belgische domeinnamen verkregen, werd er drukwerk ingekocht en productverpakkingen, -dozen en -labels besteld. Op 16 september 2022 wordt Gimeau met een e-mailcampagne geïntroduceerd bij het publiek.
13. Op 25 oktober 2022 kondigde verzoeker met meerdere posts de start van Gimeau aan op Instagram en TikTok en op 27 oktober 2022 werd contact opgenomen met enkele grote modebladen om de start van de verkoop van Gimeau-producten aan te kondigen. Dit heeft later geleid tot publicatie in tal van bladen, aldus verzoeker.
14. Om de door haar bedachte naam Gimeau verder te beschermen schakelde _____ op 22 september 2022 een merkenbureau in om een merkaanvraag in gang te zetten voor het teken GIMEAU als gecombineerd woord-/beeldmerk voor onder meer 'cosmetica'. Verzoeker was in die periode ook bezig met de omzetting van haar bedrijf van een eenmanszaak naar een B.V. Uiteindelijk is de merkaanvraag (met nummer 1473604) op 15 november 2022 ingediend bij het Bureau. Verzoeker was op dat moment niet bekend met het bestreden merk.
15. Op 1 december 2022 lanceerde verzoeker de Gimeau-website en startte de verkoop van producten. Sindsdien is het bedrijf volgens verzoeker succesvol geweest.
16. Verweerder heeft op 15 december 2022 oppositie ingediend tegen het Gimeau-merk van verzoeker op basis van het bestreden merk, dat op 28 oktober 2022 is aangevraagd. Pas op dat moment raakt verzoeker bekend met deze registratie. Verweerder heeft volgens verzoeker geen ervaring in de cosmeticabranche. Zijn partner, _____ heeft dat wel. Zij is een van de oprichters van Maniac, een bedrijf dat gelijksoortige producten als GIMEAU verkoopt. Het adres van verweerder en het adres van Maniac zijn hetzelfde, aldus verzoeker.
17. Maniac, opgericht in februari 2022, verkoopt net als verzoeker gelnagelstickers. Een van de andere oprichters van Maniac, _____ (hierna: "_____") is een bekende van _____. In het kader van haar werkzaamheden bij marketingbureau Colourcake heeft _____ op 23 april 2022 contact gehad met _____. Een collega van _____ heeft vervolgens Maniac geholpen met het ontwerp van de website van Maniac, aldus verzoeker.
18. Verzoeker betoogt dat op 16 september 2023, de dag van de e-mailcampagne, _____ wordt gebeld door _____. In het telefoongesprek noemt _____ een "ordinaire" ondernemer, en ze beticht _____ ervan haar idee te hebben "gestolen". Een paar dagen later dreigt _____ per WhatsApp ook met juridische stappen, aldus verzoeker. Op 18 oktober 2022, ontvangt _____ een brief

van Maniac. Maniac beweert dat [redacted] vertrouwelijke informatie zou hebben ontvangen van Maniac en dat zij deze informatie op onrechtmatige wijze voor eigen doeleinden zou gebruiken. [redacted] zou zich ook schuldig maken aan slaafse nabootsing. Maniac sommeert [redacted] om alle "activiteiten die enigerlei wijze gerelateerd zijn aan die van Maniac B.V." te staken.

19. Op 25 oktober 2022 plaatste verzoeker vervolgens de eerste post over het merk GIMEAU op Instagram. Vervolgens heeft verweerder op 28 oktober 2022 de aanvraag voor het bestreden merk ingediend en is er op grond van dit merk oppositie tegen het merk van verzoeker ingesteld. Tot op heden maakt verweerder echter geen gebruik van het bestreden merk, aldus verzoeker.

20. Verzoeker heeft getracht om onderling tot een oplossing te komen met [redacted]. Op 17 januari 2023 verzocht de advocaat van verzoeker aan [redacted] om het bestreden merk door te halen. De advocaat van [redacted] reageerde echter afwijzend. [redacted] zou ten tijde van de aanvraag niet op de hoogte zijn geweest van het bestaan van Gimeau B.V., mede omdat verzoeker pas op 14 november 2022 als B.V. geregistreerd stond. Daarnaast wordt verzoeker beschuldigd van inbreuk op het bestreden merk. In een mail van 8 februari 2023 claimt de advocaat van [redacted] dat er – ineens – commerciële logica achter de aanvraag van het bestreden merk zou zitten. [redacted] zou ongeveer driekwart jaar geleden hebben bedacht om nagelproducten op de markt te gaan brengen, door middel van 'dropshipping', onder de naam 'GIMEAU'. Bij deze intentie is het echter gebleven, want het daadwerkelijke gebruik is door verzoeker niet vastgesteld.

21. Verzoeker betoogt dat [redacted] op de hoogte was van gebruik van het GIMEAU merk van verzoeker. Uit het telefoongesprek van 16 september 2023 blijkt dat [redacted] al vanaf dat moment op de hoogte was van het voornemen van verzoeker om nagelproducten onder de naam Gimeau te verkopen. De brief van Maniac aan [redacted] van 18 oktober 2022, tien dagen voor de aanvraag van het bestreden merk, vormt volgens verzoeker het meest overtuigende bewijs dat Maniac op de hoogte was van het gebruik van de naam GIMEAU door verzoeker, omdat Maniac schrijft: "*Inmiddels is ook gebleken dat u de intentie heeft deze producten binnenkort op de Nederlandse markt te brengen.*" De kennis van [redacted] dient gelijk te worden gesteld met die van [redacted] nu het verband tussen hen evident is, aldus verzoeker.

22. Het verweer van [redacted] dat hij niet op de hoogte had kunnen zijn, omdat het bedrijf GIMEAU B.V. op het moment van de aanvraag van het bestreden merk nog niet bestond, is volgens verzoeker ongeloofwaardig. Hij had op de hoogte kunnen zijn omdat [redacted] reeds een boos telefoontje had gepleegd en [redacted] op dat moment met haar eenmanszaak onder de naam GIMEAU actief was.

23. Volgens verzoeker is het bestreden merk enkel aangevraagd met het oogmerk om verzoeker te beletten het teken GIMEAU te gebruiken. Dit blijkt ten eerste uit de communicatie tussen [redacted] en Maniac. Ten tweede heeft de advocaat van [redacted] verzoeker gevraagd om haar merkaanvraag in te trekken en dreigt hij met een inbreukvordering. Verder voert [redacted] geen enkele economische activiteit uit met betrekking tot de waren waarvoor het bestreden merk is ingeschreven, aldus verzoeker. Dit staat in schril contrast met de intensiteit waarmee verzoeker – nu, maar ook al maanden vóór de aanvraag van het bestreden merk – het teken Gimeau gebruikt voor nagelproducten. Het enige wat [redacted] tot dusver met het bestreden merk heeft gedaan, is het invoeren ervan jegens verzoeker. Bovendien bestaat er geen commerciële logica voor [redacted] voor de aanvraag van het bestreden merk. Hij is nooit actief geweest in de cosmeticasector. Er is ook geen enkele feitelijke aanwijzing dat [redacted] daadwerkelijk voornemens is om nagelproducten onder dit merk te gaan produceren of aanbieden. De enkele bewering dat het teken Gimeau zal worden gebruikt als productnaam is onvoldoende om dit te weerspreken. [redacted] heeft helemaal niets gesteld over concrete plannen om nagelproducten onder het bestreden merk te gaan produceren en op de markt te introduceren. Dit blijkt ook uit het feit dat zijn bedrijf bij de Kamer van

Koophandel staat ingeschreven als "organisatie- en adviesbureau", actief in "business development en strategisch advies".

24. Het is ook uiterst onwaarschijnlijk dat toevallig op het teken Gimeau is gekomen. Hierboven is al uiteengezet dat deze naam persoonlijke betekenis heeft voor Zij bedacht deze naam immers als afgeleide van de naam van haar tante. Het woord 'Gimeau' zelf heeft geen enkele begripsmatige betekenis. Dit betreft derhalve ook een duidelijke aanwijzing dat er sprake is van kwade trouw, aldus verzoeker.

25. Met betrekking tot de omvang van de rechtsbescherming betoogt verzoeker dat het gaat om een teken dat niet beschrijvend is voor de betrokken waren. De omvang van de rechtsbescherming is derhalve ruim.

26. Verzoeker concludeert dat er sprake is van een depot te kwader trouw. De intentie van is slechts om het gebruik van het merk GIMEAU door verzoeker te frustreren. Er is dus sprake van een oneerlijke houding en een oneerlijk oogmerk. Het bestreden merk is niet ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk om afbreuk te doen aan de belangen van verzoeker op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken en die bovendien niets te maken heeft met de functies van het merk, zoals herkomstaanduiding.

27. Verzoeker verzoekt het Bureau op grond van het voorgaande om het bestreden merk nietig te verklaren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

28. Verweerder betoogt dat hij bij het raadplegen van het Benelux register om zijn registratiegegevens te verifiëren voor het eerst bekend werd met de merkaanvraag van verzoeker. Nu het ging om een identieke merkaanvraag voor identieke en overeenstemmende waren en diensten, heeft verweerder geheel volgens de standaardprocedure oppositie ingesteld.

29. Volgens verweerder ontving hij tot zijn grote verbazing na het instellen van de oppositie een sommatiebrief van verzoeker waarin hij werd gesommeerd het bestreden merk door te laten halen. Partijen zijn daarna in onderhandeling getreden, maar dit heeft niet geleid tot een schikking. Vervolgens is de onderhavige procedure door verzoeker gestart. Verweerder kan de beschuldigingen van verzoeker echter niet plaatsen. Verzoeker heeft een identiek merk aangevraagd voor identieke en overeenstemmende waren en diensten en enkel om die reden heeft verweerder oppositie ingesteld, aldus verweerder.

30. Anders dan verzoeker stelt, kan het gebrek aan gebruik van het bestreden merk op dit moment geenszins leiden tot een registratie te kwader trouw. Verweerder heeft het bestreden merk geregistreerd met de intentie om nagellak-gerelateerde producten te gaan 'dropshippen' naar Nederland. Dit gebruik is ook volledig in overeenstemming met de aangevraagde classificatie, aldus verweerder.

31. Volgens verweerder is de gebruiksintentie van het bestreden merk duidelijk en hoeft dit niet verder door verweerder te worden onderbouwd. Bovendien is een discussie over gebruik op dit moment volledig irrelevant voor de beoordeling van een depot te kwader trouw. Verweerder heeft zeer recent het bestreden merk geregistreerd en is de eerste vijf jaar na registratie niet gebonden aan een gebruiksplicht. Evenmin dient hij een intentie van gebruik aan te tonen, aldus verweerder.

32. Verweerder betoogt dat hij juist verstandig heeft gehandeld, door het bestreden merk te registreren voordat hij daadwerkelijk dit merk is gaan gebruiken. Op deze wijze heeft hij de exclusieve rechten op het teken verkregen en kan hij nu zijn plannen verder uiteenzetten zonder een beperking waar verzoeker nu tegenaan loopt.

33. Verweerder wijst erop dat verzoeker hem nimmer heeft benaderd toen de oppositietermijn voor het bestreden merk nog liep en ook niet nadat het bestreden merk succesvol was geregistreerd. Dit alles, terwijl verzoeker naar eigen zeggen al langer onder deze naam zou handelen. Het is dan ook opvallend dat verzoeker haar merkaanvraag pas heel recent heeft ingediend, en wel pas na de succesvolle registratie van het bestreden merk. Dit maakt niet dat de registratie van het merk van verweerder, vanwege het gestelde langere gebruik van verzoeker, een registratie te kwader trouw zou zijn.

34. Commercieel gezien zijn de handelingen van verzoeker eveneens niet te plaatsen, aldus verweerder. Verweerder betoogt dat de onderhavige procedure pas is gestart nadat de onderhandelingen tussen partijen waren mislukt. Volgens verweerder is deze nietigheidsactie nu juist een poging van verzoeker om hem dwars te zitten vanwege de eerder ingestelde oppositie. Dit is commercieel gezien alles behalve een logische volgorde van handelen, aldus verweerder.

35. Verweerder stelt dat hij tijdens de aanvraag van het bestreden merk niet op de hoogte was van het bestaan van verzoeker, sterker nog, op dat moment bestond Gimeau B.V. nog niet, aldus verweerder. Verweerder kon feitelijk dus niet weten van het bestaan van verzoeker en behoorde dit dus ook niet te weten. Dat verzoeker daarvoor wel al een eenmanszaak had, doet hier niet aan af, nu niet kan worden verwacht dat verweerder bekend zou zijn met het bestaan van een eenmanszaak van zo een geringe omvang of hier actief onderzoek naar doet.

36. Verweerder betoogt dat het verhaal van verzoeker een rookgordijn is vol met stellingen die worden gepresenteerd als feiten. Zo worden er allerhande relationele aspecten aangehaald alsook omstandigheden over derden die niets van doen hebben met het onderhavige geval. Mede gezien de objectieve toets die in het kader van een kwader trouw beoordeling gemaakt moet worden, zal verweerder zich niet laten verleiden om al deze gepretendeerde omstandigheden te weerleggen. Immers, zelfs als deze omstandigheden zich wél hadden voorgedaan (hetgeen verweerder vanzelfsprekend evident weerspreekt), had dit niet kunnen leiden tot enige kwader trouw aan zijn kant, aldus verweerder.

37. Verweerder stelt dat hij nimmer het oogmerk heeft gehad om verzoeker te beletten. Dit blijkt te meer uit het feit dat verweerder de oppositie niet tegen alle aangevraagde waren en diensten van de aanvraag van verzoeker heeft gericht, maar enkel tegen de voor hem meest bezwaarlijke waren. Deze terughoudende houding laat volgens verweerder zien dat hij niet het oogmerk heeft om verzoeker te beletten. Zelfs nadat verweerder bekend werd met de activiteiten van verzoeker, is hij, naar eigen zeggen, nooit overgegaan tot het aanvallen van het gebruik van het teken door verzoeker, terwijl dit wel een inbreuk is op zijn merkrechten. Verweerder heeft zich enkel gericht tot het "schoon" houden van het register en het voorkomen van verwarringsgevaar.

38. Tot slot kan verzoeker zich ook niet beroepen op een ruime beschermingsomvang van het teken Gimeau. De enkele stelling dat er sprake is van een ruime beschermingsomvang, omdat het teken niet beschrijvend is voor de betrokken waren, is ontoereikend, aldus verweerder.

39. Volgens verweerder heeft hij voor de naam Gimeau gekozen, omdat dit voor hem een verwijzing is naar een Franse gemeente waar hij vroeger op vakantie is geweest, namelijk Gimeaux. Verweerder is derhalve met een eigen gedachtegang tot registratie van het bestreden merk gekomen. Daarnaast geniet

het door verzoeker gebruikte teken Gimeau niet een dusdanig grote bekendheid dat er kan worden gesproken van ruime rechtsbescherming.

40. Verweerder concludeert op grond van het voorgaande dat er geen sprake is van kwade trouw. Verweerder verzoekt het Bureau om de vordering tot nietigverklaring af te wijzen en verzoeker te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Kwade trouw – juridisch kader

41. 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

42. Het BVIE, noch Merkenrichtlijn 2015/2436², 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.³

43. 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.⁴

44. 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.⁵

45. Bij de beoordeling of er sprake is van kwade trouw van de aanvrager van het merk in de zin van artikel 2.2bis, lid 2 BVIE moet volgens het HvJEU rekening worden gehouden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag en met name met:

- 1) het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;
- 2) het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten;

¹ HvJEU 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, punt 35 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli).

² Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking).

³ HvJEU 27 juni 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435, punt 25 (Malaysia Dairy).

⁴ HvJEU 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, punt 74 en de daar genoemde rechtspraak (Sky/SkyKick).

⁵ HvJEU 12 september 2019, C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724, punt 46 (Koton).

- 3) de omvang van de rechtsbescherming die het teken van die derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten.⁶

46. 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.⁷ De bewijslast voor het bestaan van kwade trouw ligt derhalve bij de partij die zich beroept op deze nietigheidsgrond.⁸ De goede trouw van de aanvrager wordt dus verondersteld totdat het tegendeel is bewezen.⁹

47. Indien echter wordt vastgesteld dat de objectieve omstandigheden van het concrete geval leiden tot de weerlegging van het vermoeden van goede trouw, is het aan de merkhouder om een plausibele verklaring te geven met betrekking tot de doelstellingen en de commerciële logica van de merkaanvraag. Dit betekent derhalve een verschuiving in de bewijslast en het aandragen van argumenten. De reden voor deze verschuiving is dat de merkhouder in kwestie het best in staat is om zijn of haar bedoelingen bij de merkaanvraag toe te lichten en gegevens te verstrekken die aantonen dat die bedoelingen ondanks de objectieve omstandigheden legitiem waren.¹⁰

A.2 Kwade trouw – het onderhavige geval

48. In het onderhavige geval betoogt verzoeker kort samengevat dat er sprake is van een depot te kwader trouw, omdat verweerder, die een relatie heeft met een concurrente van verzoeker (oprichter van Maniac), het teken GIMEAU heeft aangevraagd als merk, kort nadat er een conflict was ontstaan tussen (oprichter van verzoeker) en deze concurrente, met het enkele oogmerk om verzoeker dwars te zitten.

49. Het Bureau acht het nuttig om eerst de objectieve omstandigheden in de onderhavige zaak chronologisch onder elkaar te zetten met verwijzing naar de relevante bewijsstukken die door verzoeker zijn ingediend:

1. Op 6 juli 2022 heeft onder de naam 'Gimeau' een eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (*Bijlage 1: uittreksel KvK*).
2. 15 juli 2022 werd het TikTok account @gimeau_official aangemaakt en op 30 augustus 2022 krijgt het Instagram account de naam gimeau.official (*Bijlage 11 en 12: screenprints*).
3. Op 16 september 2022 verstuurt e-mails aan diverse contacten over de lancering van nagelproducten onder de naam GIMEAU met daarin foto's van de producten (*Bijlagen 16 en 18: kopie e-mails*).
4. Op 20 september 2022 hebben en (die werkzaam is bij Maniac, *Bijlage 28: screenprints website Maniac*) contact per WhatsApp. beschuldigt van het gebruiken van foto's van Maniac (*Bijlage 29: screenprint WhatsApp gesprek*).
5. Op 18 oktober 2022 ontvangt een brief van mr. A.E. van der Pauw, namens Maniac, waarin onder meer wordt gesteld dat er bij de producten die voornemens is op de markt te brengen sprake zou zijn van onrechtmatige slaafse nabootsing van Maniac's producten (*Bijlage 30: kopie brief*).

⁶ 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).

⁷ BenGH 21 november 1983, A-82-6 (Cow Brand II).

⁸ 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).

⁹ Gerecht EU 23 mei 2019, T-3/18 en T-4/18, ECLI :EU :T :2019 :357, punt 34 (Ann Tailor).

¹⁰ BenGH (tweede Kamer) 6 februari 2024, C 2022/23, punt 27 (van Wonderen Stroopwafels) en Gerecht EU 21 april 2021, T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, punten 43-44 (MONOPOLY).

6. Op 25 oktober 2022 wordt de start van Gimeau aangekondigd op Instagram en TikTok (*Bijlage 17: screenprints*).
7. Op 28 oktober 2022 dient verweerder, _____ een merkaanvraag in voor het teken 'Gimeau' voor onder meer nagelstickers.
8. Het adres van verweerder is hetzelfde adres als dat van Meddy B.V., een van de aandeelhouders van Maniac (*Bijlage 27: KvK uittreksel Maniac B.V. en Bijlage 36: KvK uittreksel*

50. Het Bureau zal aan de hand van de hiervoor door het HvJEU geformuleerde criteria, alsmede de vastgestelde objectieve omstandigheden, beoordelen of er sprake is van kwade trouw bij de aanvraag van het betwiste merk.

51. 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 punt 41). In dit geval dient daarom beoordeeld te worden of verweerder op 28 oktober 2022 kennis of veronderstelde kennis had van het gebruik van een aan GIMEAU gelijk of overeenstemmend teken voor gelijke of overeenstemmende waren en/of diensten en of op die datum de aanvraag van het bestreden merk kwalificeert als een depot te kwader trouw.

Sprake van kwade trouw?

52. In het licht van de hierboven genoemde objectieve omstandigheden (zie punt 49) is het Bureau van oordeel dat het vermoeden van goede trouw door verzoeker is weerlegd.

53. Ten eerste is van belang dat de tekens en de betrokken waren en diensten identiek, dan wel sterk overeenstemmend zijn. Dit wordt door partijen niet betwist.

54. Verder is naar het oordeel van het Bureau door verzoeker voldoende aannemelijk gemaakt dat _____ en _____ althans Maniac, op 20 september 2022 (de datum van het Whatsapp contact) en 18 oktober 2022 (de datum van de sommatiebrief van Maniac) ervan op de hoogte waren, dan wel behoorden te zijn, dat de naam GIMEAU werd gebruikt om nagelproducten op de markt te brengen. De discussie tussen _____ en Maniac gaat immers over de foto's van de nagelproducten en deze foto's zijn eerder door _____ onder de naam GIMEAU verspreid.

55. Daarnaast bestaat er een connectie tussen verweerder en Maniac, omdat een van de aandeelhouders van het bedrijf Maniac en verweerder hetzelfde adres hebben. Verzoeker heeft gesteld dat _____ de echtgenoot is van _____ (een van de oprichters van Maniac). Dit is door verweerder niet gemotiveerd betwist, zodat het Bureau hiervan uitgaat. Er bestaat dus een band tussen verweerder en Maniac, een partij die bekend was met het eerdere gebruik van het teken GIMEAU en die een conflict had met _____. In het licht van deze connectie is het Bureau van oordeel dat verweerder op het moment van aanvraag van het betwiste merk kan worden verondersteld bekend te zijn met het gebruik van een teken door verzoeker, te weten GIMEAU voor waren met betrekking nagelproducten, dat verwarringwekkend overeenstemt met het betwiste merk.

56. Het argument van verweerder, inhoudende dat verzoeker op het moment van de aanvraag van het bestreden merk niet bestond doet hier niet aan af. Artikel 2.30bis BVIE houdt geen beperking in omtrent de entiteit die zich op een inherente tekortkoming in de merkaanvraag kan beroepen. Verzoeker kan zich dan ook beroepen op kwade trouw op het moment van de merkaanvraag ten aanzien van de (toenmalige) voorgebruiker van het bestreden merk zelfs indien verzoeker op dat moment nog niet bestond.¹¹ Bovendien

¹¹ BenGH (tweede kamer) 6 februari 2024, C-2022/23, punt 29 (VAN WONDEREN STROOPWAFELS).

gaat het om de vraag of kennis had van het *gebruik* van het teken door een derde en niet of hij bekend was met de entiteit van verzoeker.

57. Het Bureau acht het ook voldoende aannemelijk dat verweerder een oneerlijk oogmerk heeft gehad bij het aanvragen van de naam GIMEAU en het doel had om verzoeker te beletten het teken GIMEAU te gebruiken voor nagelproducten. Immers, daags nadat het conflict tussen en Maniac ontstond heeft verweerder het bestreden merk aangevraagd.

58. De aanwezigheid van het conflict en de timing van de merkaanvraag zijn relevante omstandigheden die kunnen wijzen op kwade trouw.¹² Bovendien getuigt het aanvragen van een identieke naam voor identieke en overeenstemmende waren er naar het oordeel van het Bureau van dat het de bedoeling van verweerder was om zich de rechten van verzoeker op deze naam toe te eigenen.¹³ Dat verweerder dit doel had lijkt overigens te worden bevestigd door de oppositie die verweerder vervolgens heeft ingesteld tegen het door verzoeker ingediende merk GIMEAU (zie punt 28).

59. De omvang van de rechtsbescherming van het onderhavige teken is ook van invloed op de beoordeling van de vraag of er sprake is van een depot te kwader trouw. In dit kader overweegt het Bureau dat verzoeker (dan wel aanzienlijke inspanningen heeft verricht om onder deze naam producten op de markt te brengen. Daarnaast gaat het om een fantasiewoord met een inherent onderscheidend vermogen.

60. In het licht van de gemotiveerde stellingen van verzoeker (die met relevante stukken zijn onderbouwd) had het op de weg gelegen van verweerder om niet eenvoudigweg, zonder nadere motivering, alle stellingen van verzoeker te ontkennen. Door verweerder is onvoldoende een commerciële logica aangevoerd waarom hij een aanvraag heeft ingediend voor een merk dat vrijwel gelijk is aan het oudere teken GIMEAU voor dezelfde waren. Verweerder heeft enkel gesteld (zonder onderbouwing) dat hij voornemens is om nagelproducten op de markt te brengen. Dit is geenszins een goed gemotiveerde rechtvaardiging van de aanvraag van het merk.

Overige omstandigheden

61. Verweerder heeft verder aangegeven dat hij het recht had om oppositie in te stellen, alsmede dat zijn merk niet gebruikspliktig is en hij dus niet hoeft aan te tonen dat hij het merk gebruikt. Echter gezien de weerlegging van het vermoeden van goede trouw ligt het op de weg van verweerder om een plausibele verklaring te geven voor de registratie (zie punt 47). In de context van een kwade trouw procedure, kan de inschrijving van een merk door een aanvrager die geen enkel oogmerk heeft om het merk te gebruiken voor de waren of diensten waarop de inschrijving betrekking heeft, als kwade trouw worden aangemerkt, omdat de merkaanvraag dan niet gerechtvaardigd is in het licht van de doelstellingen van het BVIE en de Europese Merkenrichtlijn.¹⁴ Bovendien bestaat er geen rechtvaardiging om merken te beschermen, behalve als deze ook daadwerkelijk worden gebruikt.¹⁵

62. Tot slot doet het bestaan van het achterliggende conflict tussen partijen (zie punt 49 onderdeel 5), wat door verweerder niet gemotiveerd is betwist, vermoeden dat verweerder het bestreden merk heeft

¹² Gerecht EU 11 juli 2013, T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372, punt 30 (Gruppo Salini).

¹³ Gerecht EU 11 juli 2013, T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372, punt 32 (Gruppo Salini).

¹⁴ Gerecht EU 28 oktober 2020, T-273/19, ECLI:EU:T:2020:510, punt 35 (TARGET VENTURES).

¹⁵ Gerecht EU 21 april 2021, T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, punt 50 (MONOPOLY).

geregistreerd als reactie op dat conflict. Dit is evenmin gerechtvaardigd in het licht van de relevante merkenrechtelijke regelgeving.

Conclusie

63. Gelet op de omstandigheden van het geval en met name het feit dat (i) er een connectie bestaat tussen verweerder en Maniac, (ii) verweerder op het moment van de merkaanvraag bekend kan worden verondersteld met het eerdere gebruik van de naam GIMEAU voor nagelproducten door (iii) de merkaanvraag betrekking heeft op een identieke naam en identieke en overeenstemmende waren en (iv) er een conflict bestond tussen en Maniac op het moment van de merkaanvraag, gaat het Bureau ervan uit dat verweerder een oneerlijk oogmerk heeft gehad ten tijde van de indiening en dat de merkaanvraag is ingediend met de bedoeling om, op een manier die niet strookt met eerlijke praktijken, de belangen van verzoeker te ondermijnen en niet met de bedoeling om eerlijk zaken te doen.

B. Conclusie

64. 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

65. De vordering tot doorhaling met nummer 3000564 wordt toegewezen.

66. Benelux merkinschrijving met nummer 1472721 wordt doorgehaald.

67. 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, 25 april 2024



Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaat