

COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT
LUXEMBOURG, LE 26/11/2025
LUXEMBOURG

De griffier van het Benelux-Gerechtshof :
Le greffier de la Cour de Justice Benelux :

A. Van der Niet



ARREST (Tweede Kamer)

26 november 2025

in zaak C 2024/4

Tussen:

VERHOEF FUNDERINGSTECHNIEKEN B.V.

En:

OLIVIER N.V.

Procestaal: Nederlands

ARRÊT (Deuxième Chambre)

26 novembre 2025

dans l'affaire C 2024/4

Entre :

VERHOEF FUNDERINGSTECHNIEKEN B.V.

Et :

OLIVIER N.V.

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

1, rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxembourg
Tél.: +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 26 november 2025

in zaak C 2024/4

gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof

Tussen:

VERHOEF FUNDERINGSTECHNIEKEN B.V., gevestigd te Meerkerk,
Nederland,

verzoekende partij,

hierna: Verhoef,

vertegenwoordigd door Mr. L. Alberts, advocaat, gevestigd te
Hardinxveld-Giessendam, Nederland,

en:

OLIVIER N.V., gevestigd te Rumbeke, België,

verwerende partij,

hierna te noemen: Olivier,

vertegenwoordigd door Mr. T.E. Deurvorst, advocaat, gevestigd te Amsterdam,
Nederland, en A.S. Maes, gemachtigde, gevestigd te Kortrijk, België.

A. De procedure bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

- 1 Verhoef is houdster van het Benelux-woordmerk OLIVIERPAAL (hierna ook: het Merk) met nummer 909204, aangevraagd op 24 oktober 2011 en ingeschreven op 10 januari 2012 voor waren en diensten in de klassen 6, 7, 19 en 37.
- 2 Op 17 oktober 2022 heeft Olivier op grond van artikel 2.30bis, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) de doorhaling van het Merk gevorderd en dit op grond van artikel 2.2bis, lid 2 BVIE, namelijk dat de aanvraag om inschrijving van het betwiste Merk te kwader trouw is geschied.
- 3 Het Bureau heeft deze vordering met het kenmerk 3000492 in behandeling genomen.
- 4 Bij beslissing van 15 december 2023 verklaarde het Bureau de vordering van Olivier gegrond en werd de Benelux merkinschrijving met nummer 909204 geheel doorgehaald wegens kwade trouw bij de indiening van de aanvraag om inschrijving van het Merk.
- 5 Het Bureau vermeldde, samengevat, als redenen voor zijn beslissing:
 - het relevante tijdstip voor het beoordelen van het bestaan van kwade trouw is het tijdstip van indiening van de aanvraag van het Merk;
 - Verhoef had op het tijdstip van de indiening van de aanvraag van het Merk kennis van het gebruik van het teken OLIVIER (hierna ook: het Teken) door Olivier voor waren en diensten in de bouwindustrie, hetgeen onder meer volgt uit het feit dat Verhoef en Olivier op dat moment een handelsrelatie hadden;
 - het teken OLIVIER stemt overeen met het Merk terwijl het wordelement PAAL in het Merk beschrijvend is, het onderscheidend wordelement is dan ook Olivier;
 - de waren en diensten voor het Merk en het Teken stemmen overeen;
 - er is geen toestemming door Olivier voor het indienen van het Merk bewezen;
 - gezien de bestaande handelsrelatie tussen Verhoef en Olivier is een Merk gedeponeerd dat verwarringwekkend overeen stemt met het al lang door Olivier gebruikte teken OLIVIER, waaruit een oneerlijk oogmerk van Verhoef blijkt;
 - het teken OLIVIER geniet bekendheid in de bouwsector en daardoor een zeker mate van rechtsbescherming;
 - gelet op de omstandigheden van het geval moet ervan uit worden gegaan dat Verhoef de bedoeling heeft gehad om Olivier oneerlijk te beconcurreren;
 - het Merk is dan ook te kwader trouw ingediend.

B. Procedure voor het Benelux-Gerechtshof

- 6 Het beroep is gericht tegen de beslissing van het Bureau. Het omvat een verzoekschrift met bijlagen dat op 14 februari 2024 werd ontvangen bij de griffie van het Benelux-Gerechtshof (hierna "het Hof" genoemd).
- 7 Daarin vordert Verhoef de voormelde beslissing van het Bureau geheel of gedeeltelijk te herzien en de doorhaling van het Merk met nummer 909204 geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken. Verhoef vordert tevens Olivier te veroordelen in de proceskosten voor beide instanties.
- 8 Olivier heeft een op 22 april 2024 ter griffie ontvangen verweerschrift met bijlagen ingediend. Olivier vordert het beroep te verwerpen en Verhoef te veroordelen in de proceskosten.
- 9 Vervolgens heeft Verhoef een conclusie van repliek ingediend, met bijlagen, en Olivier een conclusie van dupliek, met bijlagen.
- 10 Tijdens de mondelinge behandeling op 11 december 2024 hebben de advocaten van partijen de standpunten mondeling toegelicht. Daarna hebben partijen arrest gevraagd.
- 11 De proceduretaal is het Nederlands.

C. De gronden van het beroep en het verweer

- 12 Verhoef legt aan haar beroep, samengevat, het volgende ten grondslag:
- Verhoef had op het ogenblik van de aanvraag om inschrijving op 24 oktober 2011 van het Merk geen kennis van het gebruik door Olivier van een aan het Merk gelijk of overeenstemmend teken voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten; ook de voorgezette contacten tussen de bedrijfsleider Vankeirsbilck van Olivier en Verhoef bewijzen die kennis niet;
 - het Bureau maakt onterecht geen onderscheid tussen Olivier en zustervennootschappen van Olivier, in het bijzonder NV Olivier Funderingstechnieken, opgericht op 29 oktober 2003;
 - de handelsrelatie die tussen Olivier en Verhoef bestond, onder meer gebaseerd op een licentieovereenkomst tussen beide vennootschappen gesloten op 19 december 2007 met betrekking tot het octrooi van Olivier, aangevraagd op 6 juni 1996 voor een grondverdringende boorpaal (in werking getreden op 1 januari 2008 en aangegaan tot en met 31 december 2019), en voor gebruik van dat octrooi door Verhoef, is gewijzigd sinds dat octrooi in een overeenkomst met betrekking tot octrooien tussen Olivier en NV Olivier Funderingstechnieken, in die laatste vennootschap blijkt te zijn onder gebracht, terwijl de aandelen van die laatste vennootschap bij overeenkomst van 29 april 2010 (hier verder: de Koopovereenkomst) zijn overgedragen aan een nieuwe

- groep, te weten, De Waal, en vervolgens, nogmaals, een vennootschap behorend tot de zogenaamde groep Willemen;
- ingevolge die overdracht, en, in het bijzonder de Koopovereenkomst (gesloten door de moedervernootschap N.V. Destel, tevens moedervernootschap van Olivier, en de heer Gerdi Vankeirsbilck, van de aandelen NV Olivier Funderingstechnieken aan, toen nog, de BVBA WIG-Palen en de NV. Les Pieux-De Waal Palen (later uiteindelijk op gegaan in de Groep Willemen)), geniet het Teken geen rechtsbescherming en is Olivier er niet meer de titularis van;
 - Olivier ontplooipte vanaf de overdracht van de aandelen ook geen activiteiten meer, in het bijzonder niet in de bouwindustrie of de funderingsbranche; dit volgde onder meer uit de noodzaak van naleving van het niet-concurrentiebeding door Olivier, opgenomen in en volgend uit de bedingen van de Koopovereenkomst;
 - een gedelegeerd bestuurder van NV Olivier Funderingstechnieken, de heer Olivier Rens, heeft Verhoef in 2010 op bevoegde wijze de toestemming verleend tot het registreren van het Merk;
 - Olivier heeft zich nooit bezig gehouden met waren/diensten waarvoor Verhoef het Merk in de klassen 6, 19 en 37 heeft geregistreerd en dit geldt ook voor overeenstemmende waren of diensten; op het moment van het depot van het bestreden Merk was er geen sprake van gelijke of soortgelijke waren en diensten;
 - Olivier toont niet aan dat zij haar handelsnaam nog gebruikte zodat deze geen rechtsbescherming meer had voor waren en diensten in de bouwindustrie; in het bijzonder is het normaal gebruik van de handelsnaam en het ongedeponeerd Teken in de Benelux ter onderscheiding van funderingstools, consultancy en andere activiteiten in de bouwindustrie op het ogenblik van de aanvraag van het Teken door Olivier niet bewezen;
 - het teken en dus ook het woordmerk OLIVIERPAAL waren als merk wel "vrij" ten tijde van de aanvraag door Verhoef;
 - kwade trouw in hoofde van Verhoef is derhalve niet bewezen; zij heeft zelf effort gestoken in het nadien geregistreerde Merk; zij wist niet en hoefde niet te weten dat Olivier op het ogenblik van de aanvraag tot registratie van het Merk, een gelijk of overeenstemmend Teken gebruikte voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten waardoor verwarring kon ontstaan met het Merk;
 - er kon immers geen oneerlijk of bedrieglijk oogmerk zijn in het aanvragen van de registratie van het Merk aangezien Olivier vanaf 2011 niet meer publiekelijk actief was; de oppositie van Olivier heeft daarentegen een oneerlijk oogmerk opzichts Verhoef;
 - Verhoef heeft eigen, legitieme belangen om de aanvraag van het Merk te doen;
 - ondergeschikt voert Verhoef aan dat zo kwade trouw wel bewezen zou worden geacht, het gebruik van het Merk te goede trouw is geworden door het tijdsverloop; dit blijkt uit de afwezigheid van gebruik van het teken door Olivier gedurende 10 jaar, het aanhoudend gebruik van het Merk door Verhoef, de toestemming door een bevoegde persoon en de door Verhoef gedane investeringen waarvan Olivier op de hoogte is;

- Verhoef doet nog een verder bewijsaanbod voor onderdelen van haar betoog in haar repliek.

13

Olivier heeft hier, samengevat, het volgende tegen aangevoerd:

- Olivier voert sinds 1987 deze familienaam als handelsnaam;
- zij heeft zich decennialang bezig gehouden met activiteiten in de ruime sfeer van het funderingstoebehooren, het maken van boorkoppen, boorbuizen, funderingstools en funderingstechnologie;
- in de handelsbenaming van de vennootschappen van de groep is steeds het woordelement "Olivier" terug te vinden;
- die handelsnaam is in meerdere landen in Europa gebruikt en in het bijzonder ook in de Benelux;
- op 6 juni 1996 verkreeg Olivier een octrooi op een zogenaamde verdringingsboor en het vervaardigen van een schroefpaal dat exclusief in licentie werd gegeven aan Verhoef; die schroefpaal werd in middens van de bouwindustrie "paal" genoemd, aldus ook in meerdere talen, en dit in combinatie met de handelsnaam van Olivier;
- na de overdracht van de onderneming Olivier Funderingstechnieken door de aandeelhouders aan de groep WIG-Palen en NV Les Pieux De Waal Palen (die nadien in handen van de Groep Willemen kwamen) zijn enkel de activiteiten van die technieken overgedragen, doch niet de handelsnaam "Olivier" zelf die Olivier bleef gebruiken, hoewel niet op geregistreerde wijze;
- zelfs na de overdracht van het octrooi, verwante octrooien en de rechten uit een licentieovereenkomst aan Olivier Funderingstechnieken bleven belangrijke activiteiten bij Olivier, zijnde onder meer het produceren van funderingstools en het ontwikkelen van funderingstechnologie;
- in een geheimhoudingsovereenkomst nopens een geotrooieerd klepsysteem in 2019 erkent Verhoef de jarenlange ervaring van Olivier inzake de productie van boorkoppen en paalfunderingsmachines;
- rekening houdend met alle omstandigheden is de registratie van het Merk duidelijk te kwader trouw gebeurd;
- uit die omstandigheden blijkt dat Verhoef wist of hoorde te weten dat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren bestond, waardoor verwarring kan ontstaan;
- er is overeenstemming tussen het Merk en de handelsnaam en het ongedeponeerd teken OLIVIER;
- het Merk en het teken OLIVIER gelden voor gelijke, minstens soortgelijke waren en diensten;
- de handelsnaam en het ongedeponeerd teken OLIVIER is in de Benelux normaal gebruikt ter ondersteuning van funderingstools, consultancy en andere activiteiten in de bouwindustrie;
- het teken OLIVIER en daarmee ook het Merk OLIVIERPAAL waren ten tijde van de registratie niet "vrij" en dat was Verhoef bekend;
- Verhoef wist wel degelijk dat Olivier haar eigen handelsnaam en dus het ongeregistreerd Teken voortdurend verder gebruikte;

- ook de voorwaarden van de overeenkomst over de overdracht van de vennootschap Olivier Funderingstechnieken en haar inhoud laten niet toe het tegendeel aan te nemen;
- Verhoef bewijst niet dat zij van een bevoegd persoon de toestemming heeft gekregen het Merk te registreren voor alle waren en diensten waarvoor het geregistreerd is;
- de toestemming tot het gebruik van het woord en de naam "Olivier" in die Koopovereenkomst, is beperkt tot een toestemming tot gebruik voor de eigen activiteiten van de overgedragen vennootschap;
- ook de zaakvoerder van Olivier heeft zo geen toestemming gegeven;
- Verhoef maakt geen gebruik van het Merk voor andere waren dan die van klasse 19, funderingspalen, in het bijzonder niet voor de klassen 6, 7 en 37, wat op haar kwade trouw wijst;
- een oppositie en een procedure ingesteld door Verhoef tegen Olivier voor de Rechtbank Den Haag, strekkende onder meer tot een verbod voor Olivier tot gebruik van haar handelsnaam en het teken OLIVIER in de Benelux, ondersteunen de conclusie van een registratie te kwader trouw;
- met de registratie poogt Verhoef mede het onmogelijk te maken voor Olivier om boorkoppen aan derden te verkopen, wat eveneens op haar kwade trouw wijst;
- er was een doorlopende handelsrelatie tussen beide partijen;
- uit de overeenkomsten die gepaard gingen met de overdracht van onder meer de aandelen van Olivier Funderingstechnieken -waaruit Verhoef veelvuldig citeert, met miskenning van de daarin opgenomen geheimhoudingsovereenkomst en zonder bewijs van toestemming voor de kennisname van de inhoud ervan- blijkt niet dat Olivier afstand heeft gedaan van haar aanspraken op haar handelsnaam en het ongedeponeerde Teken; dit is bewezen door artikel 10.2 van de zogenaamde "Koopovereenkomst Destel"; enkel octrooien zijn overgedragen in de Overeenkomst Octrooien, geen merken;
- niet alle door Olivier ontwikkelde funderingstools bevonden zich binnen de bescherming van octrooi EP 0 747 537 dat werd overgedragen;
- Verhoef kende die overeenkomsten niet ten tijde van de registratie van het Merk en kan er dus geen argumenten uit putten ter ondersteuning van haar beweerde goede trouw;
- Olivier heeft voortdurend een normaal gebruik gemaakt van haar handelsnaam en het ongedeponeerde Teken in de Benelux tussen 1987 en heden;
- dit wordt bewezen door gegevens op de door Olivier gebruikte websites en een artikel uit een vakblad;
- Olivier heeft handel gedreven met derden in de markt en dit al die tijd ook inzake de funderingsbranche;
- Olivier mocht ondanks de overdracht van voormelde NV ook boorkoppen en funderingstools blijven maken en deed zulks ook;
- Verhoef behoorde te weten dat de zogenaamde "toestemming" tot registratie van het Merk is gegeven door een daartoe onbevoegd persoon;

- de kwade trouw van Verhoef wordt nog aangetoond door haar lang stilzitten, het gegeven dat zij nog materialen aankocht bij Olivier, ook na de voormelde overdracht en de afwezigheid van bewijs dat Verhoef boorkoppen of funderingsmateriaal onder de naam van het Merk heeft door verkocht aan derden;
- het gedogen van enig voorgebruik door de deposant is niet bewezen daar Olivier niet wist van het depot van het Merk; kwade trouw kan daarom geen goede trouw geworden zijn;
- Olivier doet een verder bewijsaanbod door getuigen.

D. Beoordeling

1. Ontvankelijkheid van het beroep

- 14 Het beroep is ontvankelijk aangezien het bij verzoekschrift is ingesteld binnen een termijn van twee maanden vanaf de kennisgeving door het BBIE, zoals bepaald in artikel 1.15bis BVIE en artikel 4.2 van het Reglement op de procesvoering.

2. Juridisch kader

- 15 Op grond van artikel 2.30bis, lid 1, sub a en 2.2bis, lid 2 BVIE wordt een merk nietig verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is geschied.

- 16 De Benelux-merkregistratie is een rechtscheppende handeling in het[MR1.1][CV1.2][CV1.3][MR1.4] attributieve systeem van het Beneluxmerkenrecht. Rechtsbescherming ontstaat door de registratie, met als kerndatum de aanvraagdatum (de aanbieding tot inschrijving). Er is een correctiemechanisme ingebouwd waarbij het BVIE voorziet in de absolute nietigheidsgrond van de kwade trouw. Dit correctiemechanisme beoogt de bescherming van entiteiten die zich in hun rechten zien aangetast door het te kwader trouw gebruik maken van het attributief systeem. Aangezien 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 zelf (Benelux Gerechtshof 6 februari 2024, nr. C 2022/23; Conclusie J. Kokott, 14 april 2019 bij HvJ EU 12 september 2019, nr. C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724, Koton Magazacilik/EUIPO, r.o. 58).

- 17 Het begrip “kwade trouw” wordt noch door de Benelux noch door de Europese wetgever gedefinieerd maar betreft algemeen de aanwezigheid van een “oneerlijkheid” die “intentioneel” is. Bij de invulling van het begrip “kwade trouw” moet 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).

- 18 Het opzet/doel van de onderliggende regelgeving, het merkenrecht (en concreet het BVIE), is 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. 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 moet worden beoordeeld.
- 19 De Europese rechtspraak heeft in verschillende arresten algemene principes gesteld omtrent de merkenrechtelijke invulling van het begrip “kwade trouw”. Het betreft immers een autonoom begrip in het Europees recht met een noodzaak van een uniforme Unierechtelijke interpretatie in de verschillende lidstaten (cfr. HvJ EU 27 juni 2013, nr. C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd., r.o. 25).
- 20 Uit deze rechtspraak blijkt echter evenzeer dat dergelijke principes moeten ingevuld worden (of aangevuld met bijkomende concrete toepassingsvoorwaarden) afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van het geval.
- 21 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, nr. C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, Lindt & Sprüngli/Frans Hauswirth, hierna ook: 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.”

- 22 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 r.o. 46 van HvJ EU 12 september 2019 ‘Koton’ (zie hiervoor) een en ander samenvattend, is overwogen dat de absolute nietigheidsgrond 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 wel 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 –, om 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.

23 Het is verder Olivier die de kwade trouw moet aantonen en die moet bewijzen dat deze kwade trouw aanwezig was bij de inschrijving van het Merk. Goede trouw wordt vermoed tot bewijs van het tegendeel, hetgeen zich vertaalt in de bewijslast die bij Olivier komt te liggen (Ger.EU 13 december 2012, nr. T-136/11, ECLI:EU:T:2012:689, pelicantravel.com/BHIM, r.o. 57).

24 Anderzijds kan de bewijslast worden herschikt indien kwade trouw voldoende naar recht aannemelijk wordt 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. 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 betwiste merk na de aanvraag (cf. Ger.EU 29 juni 2022, nr. T-306/20, ECLI:EU:T:2022:404, Hijos de Moisés Rodríguez González, SAEUIPO, ro. 94).

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

25 Terecht overwoog het Bureau dat het relevante tijdstip voor het beoordelen van het bestaan van kwade trouw in hoofdte Verhoef het tijdstip van de indiening van de aanvraag van het betwiste Merk is. Er moet derhalve worden nagegaan of Olivier het gebruik van een gelijk of overeenstemmend Teken aantoonde voor overeenstemmende waren of diensten en of Verhoef dit op 24 oktober 2011 kende.

Kennis van de aanvrager van het gebruik van een gelijk of overeenstemmend Teken voor gelijke of soortgelijke waren?

Gelijkheid of overeenstemming Teken en Merk?

26 Het Teken en het Merk zijn woordmerken.

27 Het Merk OLIVIERPAAL is een woordmerk, waarbij het onderdeel “paal” beschrijvend is, zoals terecht beoordeeld door het Bureau. In zowel Merk als Teken, OLIVIER, is het dan onderscheidend element “Olivier”, wat gezien de gelijkheid van dat element evenwel leidt tot de vaststelling van overeenstemming tussen Merk en Teken. Door het beschrijvend bestanddeel “paal” in het Merk, is dit woord in de visuele totaalindruk van het Merk ondergeschikt, gelet op de plaatsing aan het einde van het Merk. Fonetisch zal de klemtoon van beide woordmerken liggen op het woordonderdeel “Olivier”. Vermits tot slot geen sprake is van een begripsmatige overeenstemming (Merk en Teken hebben op zich geen begripsmatige betekenis en dit wordt alleszins ook niet onderbouwd, in het

bijzonder niet door Verhoef), leidt dit alles tot het besluit, zoals terecht beoordeeld door het Bureau, dat Teken en Merk weliswaar niet gelijk doch wel overeenstemmend zijn.

Gebruik van het overeenstemmend Teken voor gelijke of soortgelijke waren en diensten door Olivier?

- 28 Van belang is of Oliver heeft aangetoond dat er gebruik bestond van het Teken OLIVIER op het ogenblik van de aanvraag tot registratie van het Merk en dat Verhoef hiervan kennis had. Verhoef betwist het gebruik van dit Teken door Olivier op het ogenblik van de indiening van de aanvraag.
- 29 Na onderzoek van alle door Olivier voorgelegde stukken en gegevens is aangetoond dat Olivier wel degelijk het gebruik van de handelsnaam en van het ongedeponeerd merk OLIVIER, zijnde het Teken, in de Benelux, op het relevante tijdstip (namelijk het tijdstip van indiening van de aanvraag van het betwiste Merk dus 24 oktober 2011) heeft bewezen.
- 30 In het bijzonder blijkt dit uit,
- bestelbons van de onderneming Olivier, waarop de naam “Betonfabriek Olivier” duidelijk is aangebracht, evenals het gegeven dat op zwaar materiaal van de Olivier eveneens die naam is aangebracht (cfr. productie 6), zoals op het bedrijfsgebouw van Olivier;
 - bevestigde documentatie die het deelnemen aan vakbeurzen aantoonst, zowel in als buiten België (in het bijzonder München, cfr. productie 8);
 - de vermelding van de werkwijze tot aanwending van de “Olivierpaal” met vermelding van de handelsnaam van Olivier in vakboeken en vaktijdschriften (cfr. productie 9, 13) gesteld o.m. ook in de Engelse taal en derhalve minstens deel ook gericht op een ruimer territoriaal gebied dan België en de Benelux (cfr. productie 9 en 11, tot Australië toe, productie 12);
 - de vermelding van dezelfde gegevens in een vaktijdschrift gericht op Nederland (cfr. productie 9 : “2005 Boren in Nederland”);
 - de bevestiging in historische beschrijvingen van gebruik van funderingspalen, waaronder “Olivierpalen”, voor het vakgebied, in 2016 en 2017 (respectievelijk productie 15 en 16, productie 17, verwijzend naar een wetenschappelijke publicatie uit 2005);
 - de uitgebreide reeks facturen voorgelegd als productie 18 waaruit een handelsactiviteit blijkt, gericht aan een, inmiddels, destijds, verbonden vennootschap Olivier Funderingstechnieken, doch ook aan een ruime groep derde-vennootschappen gelegen in het gebied van de Benelux, met duidelijke vermelding van de benaming “Olivier Industrie”, waarbij het woord “Olivier” en dus het Teken, geschreven is in een duidelijk onderscheidbaar apart lettertype;
 - het gegeven dat die reeks facturen van productie 18 een doorlopende periode van facturatie beslaat, zowel ruim voor, als na de aanvraag tot registratie, en dus gebruik met melding van het Teken ruim voor dat ogenblik aantoonst, evenals een doorlopend gebruik, tot na de registratie.

- 31 Onterecht betoogt Verhoef dat “geen” activiteit bewezen is door Olivier in de periode na de overdracht van de aandelen bedoeld in de Koopovereenkomst en dat die “hervat” is na het verstrijken van de periode van het niet-concurrentiebeding bedoeld in de Koopovereenkomst. In het bijzonder blijkt dat uit de doorlopende facturatie van verrichtingen door Olivier voorgelegd door deze als productie 18.
- 32 Dat in het bijzonder door Olivier ook na de overdracht van de aandelen van de vooraf afgesplitste onderneming NV Olivier Funderingstechnieken, bij voortduur, na het voormeld eerder gebruik van deze handelsnaam en het ongedeponeerde Teken OLIVIER, en dus het Teken, sprake was van een verder gebruik van dat Teken, toont Olivier aan door de volgende voorgelegde stukken :
- de vermelding in een vaktijdschrift “Magazine Beton & Staalbouw” (haar productie 2);
 - het gebruik op websites (door Olivier of samen met verbonden ondernemingen, maar met Olivier zelf apart vermeld) en dit eveneens in een onderdeel van de benaming van de websites (productie 3, met name olivierbf.be en olivierindustrie.be);
 - de reeks facturen van haar uitgaande na het ogenblik van deze indiening in productie 18.
- 33 Hoewel het daarbij bewijzen van gebruik betreft van na het ogenblik van de indiening tot registratie, ondersteunen zij de vaststelling van een ononderbroken gebruik van het Teken sinds 1987 in het territoriaal gebied van minstens de Benelux zoals aangevoerd door Olivier.
- 34 Dit gebruik is aangetoond tegenover derden, en niet, zoals aangevoerd door Verhoef, enkel voor zogenaamde “intra-company” of “intra-group” doeleinden. Verhoef houdt immers vol dat tussen 2003 en 2016 geen sprake was van een gebruik van het ongedeponeerde Teken door Olivier zelf. Dit wordt tegensproken door de door Olivier voorgelegde producties, in het bijzonder door de reeks facturen in productie 18 (en onder nr. 33, 35, 36 en 40) die ook voor precies die bedoelde periode activiteiten van Olivier aantonen en gebruik van het ongedeponeerde Teken, en dit ook voor derde ondernemingen, precies ook met betrekking tot waren zoals koppelingen, machines en werkzaamheden betreffende werktuigen dienstig in de werkzaamheden waarvoor Olivier materiaal in de markt aanbood. Dit geheel toont aan dat het niet enkel ging om zogenaamde in-company-verrichtingen. Het is dus niet zo dat is aangetoond dat Olivier zelf zich pas in het publieke domein terug is beginnen begeven na afloop van het octrooi in 2016. Bovendien is ook Verhoef zelf, die eveneens voorkomt als “klant” van Olivier in de voorgelegde facturen in de revelante periode voor maar ook na de aanvraag tot registratie van het Merk, daarbij eveneens een “derde”-vennootschap.
- 35 Verder slaat het Hof acht op de jaarrekening van Olivier (haar productie 7) met vermeldingen betreffende de boekjaren verbonden aan de kalenderjaren 2010 en 2011, die een omvangrijke omzet van Olivier zelf aantonen en dus in ieder geval een daadwerkelijke economische activiteit van precies die vennootschap zelf.

- 36 Het Teken genoot dus enige mate van rechtsbescherming vermits het gebruik ervan door Olivier is aangetoond op het ogenblik van de registratie van het Merk.
- 37 Verder stelt zich de vraag of Olivier aantoont dat zij op het ogenblik van de indiening van de aanvraag tot registratie van het Merk, met gebruik van het Teken, waren of diensten aanbood die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het Merk is geregistreerd. Verhoef voert aan dat dit niet zo was en roept in dat Olivier op het ogenblik van die indiening zich dus enkel bezig hield met zogenaamde "in-company" activiteiten van onderhoud en reparatie, niet naar buiten trad en dat nog enig zelfstandig handelend economisch bestaan door Olivier ook niet kon gezien of gemerkt worden door Verhoef wegens de overdracht van de NV Olivier Funderingstechnieken. Verhoef voert aan dat dat kwam omdat Olivier zich ook moest houden aan het al genoemde concurrentiebeding.
- 38 Het Merk werd geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 6, 7, 19 en 37, hetgeen alle waren en diensten betreffen terzake van bouwmaterialen, funderingspalen, machines en bouw- en installatiewerkzaamheden.
- 39 Olivier toont aan dat het niet geregistreerde Teken op het ogenblik van de registratie van het Merk werd gebruikt op de website olivierindustrie.be, en daarvoor, voor de overname van de vennootschap Olivier Funderingstechnieken op de website olivierbf.be. Tot voor de overname van haar aandelen is het duidelijk dat Olivier zelf gebruik maakte van het Teken voor waren en diensten in de funderingsbranche die minstens soortgelijk zijn aan die van het Merk. Doch ook na die overname bleef Olivier het Teken op bewezen wijze gebruiken, zijnde dan meer beperkt (gezien de funderingstechnieken bij de overgedragen vennootschap bleven) in de sector van het onderhoud van graafmachines en wielladers, de herstellingen en het onderhoud van industriële en bouwmachines zoals funderingsmachines, graafmachines en diepladers, doch ook voor de levering van producten zoals boorkoppen en koppelingen (zie producties vanaf nr. 18 van Olivier) en aanverwante producten. Deze werden ook geleverd aan Verhoef (zie bv. factuur dd. 31 maart 2010 aan Verhoef, productie vanaf nr. 18 van Olivier).
- 40 In concreto gaat het voor de door Olivier voorgelegde bewijzen van verrichtingen betreffende waren en diensten betreffende:
- boormachines, meer bepaald grondboren en machines bedoeld in klasse 7 (productie 6 van Olivier);
 - funderingstechnieken, alleszins ook nog tot de Koopovereenkomst (zoals bedoeld in klasse 37, productie 7 van Olivier) die overigens blijkbaar inzake advisering ook zijn voort gezet na de inwerkingtreding van de Koopovereenkomst (zie productie 7 van Olivier);
 - chassis voor funderingsmachines (klassen 7 en 37, productie 7 van Olivier);
 - werktuigen voor boringen (klassen 6, 7 en 19, zie onder andere foto's van schroefpaalkoppen op een beurs kort na de Koopovereenkomst met vermelding van het Teken op de stand, productie 7);

- werkzaamheden en verkoop betreffende materieel bedoeld in klasse 7 (kraan) in bv. 2007, en het maken van koppelingen (klassen 6, 19 en 37, productie 18 van Olivier), zoals voor Verhoef zelf.

- 41 De klassen van de waren en diensten die deze werkzaamheden van Olivier betreffen, slaan dus op dezelfde als die waarvoor het Merk is geregistreerd en zijn er op bewezen wijze zo niet geheel gelijk, maar wel soortgelijk aan. Uit die voorgelegde gegevens kan dan ook worden besloten dat het Bureau met reden overwoog dat het Teken op het ogenblik van de registratie van het Merk werd gebruikt door Olivier voor soortgelijke waren en diensten als die waarvoor het Merk is geregistreerd.
- 42 Evenzeer ten onrechte houdt Verhoef vol dat het gebruik van het Teken door Olivier is geschied opzichtsens een andere doelgroep en met gebruik van andere distributiekkanalen dan die van de waren en diensten van de klassen waarvoor het Merk is geregistreerd. In de bredere bouwindustrie van de funderingswerkzaamheden, advies ervoor en het maken van materiaal ervoor, betreft het wel degelijk dezelfde doelgroep en gelijke distributiekkanalen.
- 43 Onterecht houdt Verhoef ook vol dat door de overdracht van de onderneming Olivier Funderingstechnieken door de Koopovereenkomst, en wegens die overdracht, door, indirect, ook de overdracht van het houdsterschap van het octrooi en de licentie die eruit voortvloeit (zoals die gegeven aan Verhoef voor gebruik van het octrooi bij overeenkomst van 19 december 2007), Olivier niet meer zou bewijzen dat zij zelf van het Teken gebruik maakte.
- 44 Het gegeven dat de activiteiten binnen de schoot van NV Olivier Funderingstechnieken "mee" overgedragen werden bij de overdracht van de vennootschap, belet niet dat op grond van het hiervoor vermelde moet worden vastgesteld dat Olivier zelf wel degelijk ook door is gegaan met het gebruiken van het Teken voor het aanbieden van waren en diensten door haarzelf, die soortgelijk zijn aan die van de klassen waarvoor het Merk is geregistreerd. Verhoef besteedt in haar beroepsschrift en repliek zeer veel aandacht aan elementen die erop wijzen dat door de overdracht van de vennootschap NV Olivier Funderingstechnieken, Olivier zelf de controle verloor over het octrooi en de licentieovereenkomst. Verhoef maakte voor die overdracht van dat houdsterschap van dat octrooi door een licentieovereenkomst gebruik en is ervan gebruik blijven maken. Verhoef besteedt zeer veel aandacht aan het gegeven dat Olivier zich gedurende de duurtijd van het niet-concurrentiebeding uit de Koopovereenkomst moest onthouden van concurrentie met NV Olivier Funderingstechnieken. Dit alles belet echter niet dat, zoals hierboven is vastgesteld en aangetoond, Olivier zelf bewijst dat zij is blijven gebruik maken van het Teken, en meer in het bijzonder ook voor de waren en diensten hierboven bedoeld, en dit ook na het inwerkingtreding van de Koopovereenkomst. Of daarbij een inbreuk is gemaakt op het niet-concurrentiebeding is voor de hier gevoerde discussie irrelevant.
- 45 Het Hof wijst hoe dan ook op artikel 10.2 van de Koopovereenkomst waaruit volgt dat de Koopovereenkomst toeliet dat Olivier na de overdracht zijn naam "Olivier"

(in elk geval in de combinatie “Olivier Industrie”) bleef gebruiken. Dat wijst op het gegeven dat de Koopovereenkomst niet het verbod inhield op het economisch functioneren en het aanbieden van waren en diensten onder gebruik van het Teken door Olivier zelf na de inwerkingtreding ervan.

Kennis bij Verhoef?

- 46 Onterecht betoogt Verhoef dat zij geen kennis had van het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten door Olivier op het ogenblik van de aanvraag tot registratie van het Merk, te weten op 24 oktober 2011.
- 47 Men moet immers acht slaan op de tussen Olivier en Verhoef bestaande handelsrelatie zoals die nog bestond op 24 oktober 2011. Deze is onmiskenbaar aanwezig en blijkt alleen al uit het gegeven dat al van 19 december 2007 een licentieovereenkomst werd gesloten over het door Olivier gehouden octrooi tussen precies deze en Verhoef.
- 48 Die licentieovereenkomst is dus overgedragen samen met de overdracht van de aandelen in de NV Olivier Funderingstechnieken, maar onterecht doet Verhoef het voorkomen dat dat inhield dat op het ogenblik van de registratie van het Merk geen enkele handelsrelatie meer bestond met Olivier. Verhoef stelt zelf dat zij na kennisname van de overdracht van die NV en na een persbericht daarover producten is blijven afnemen van het “adres Schaapbruggestraat 26 te Rumbke”. Onterecht doet zij het voorkomen alsof zij niet wist dat Olivier zelf verder zelfstandig is blijven bestaan en verder aan het leveren van waren en diensten is blijven doen aan Verhoef. Dat zij daar kennis van had, blijkt uit het gegeven dat zij mails bleef ontvangen met gebruik van het Teken afkomstig van Olivier in het mailadres, facturen met het Teken erin en dat ook de website van Olivier bleef bestaan, zelfs indien dat aanvankelijk gebeurde op “gedeelde” wijze met de NV Olivier Funderingstechnieken (later gevolgd door een zelfstandige website).
- 49 Of Olivier zelf ook al dan niet overgenomen was door de overnemer van de genoemde NV, wat niet het geval was, en wat Verhoef blijkbaar suggereert wel te hebben gedacht, is evenwel niet relevant ter bepaling van de vraag of Verhoef kennis had van het verder aanwenden van het Teken door Olivier. Verhoef houdt voor in de mening te hebben verkeerd, tot de kennisneming van de inhoud van de Koopovereenkomst, dat het geheel der aandelen, en dus ook die van Olivier, overgedragen waren aan nieuwe aandeelhouders. Zelfs indien zij in die mening zou hebben verkeerd, belet zulks niet dat aangetoond blijft dat een handelsrelatie bestond, en is blijven bestaan, met Olivier, met aanwending van het Teken op een wijze gekend en zeker kenbaar door Verhoef.
- 50 Dit is in het bijzonder ook aangetoond door productie 19 van Olivier waaruit blijkt dat zij tussen 2007 en 2023 doorlopend boorkoppen en koppelingen kocht van Olivier en zelfs advies heeft gevraagd aan precies Olivier over de productie van Olivierpalen. Met reden voert Olivier aan dat in het geven van dat advies, gebruikt

is gemaakt van een eigen e-mailadres van precies Olivier zelf, dus zichtbaar, herkenbaar en derhalve gekend door Verhoef (productie 37 van Olivier).

- 51 Het is dan ook aangetoond dat Verhoef kennis had van het gebruik van het Teken door Olivier, en dit zowel voor als na de overname van de aandelen van de N.V. Olivier Funderingstechnieken, en in ieder geval op het ogenblik van de registratie van het Merk. De handelsrelatie die heeft bestaan tussen Verhoef en Olivier en bij voortduur ook bestond op dat ogenblik, is bewezen en toont tevens de kennis bij Verhoef van het gebruik van het Teken door Olivier aan, die een zelfstandige vennootschap was handelend in die relatie. De bewering van Verhoef dat Olivier een onrechtmatig handelen zou hebben gedaan, na de overname, tegenover de overnemers van N.V. Olivier Funderingstechnieken en die laatste vennootschap, en handelingen zou hebben gesteld in strijd met de bedingen van de Koopovereenkomst over die aandelen, is niet alleen niet klaarblijkelijk aangetoond, maar zou zelfs in dat geval geen afbreuk doen aan de vaststelling van het verder zetten van de handelsrelatie tussen Olivier en Verhoef met de al genoemde kennis van Verhoef over het gebruik van het Teken.
- 52 In het bijzonder merkt het hof daarbij op dat de Koopovereenkomst Olivier toelaat de eigen naam verder aan te wenden (zie hiervoor nr. 45). De bewering van Verhoef dat Olivier in haar handelsrelatie met Verhoef de bedingen van die overeenkomst, die Verhoef pas recent heeft kunnen inzien, zou hebben geschonden in het verder zetten van haar eigen leveringen van waren en diensten, onder meer ook aan Verhoef, is niet klaarblijkelijk aangetoond (en is op zich zelf irrelevant in dit geding). Het is niet aangetoond dat die leveringen moeten gezien worden als gebeurd "inzake het octrooi met Verhoef" en zelfs indien dat zo was, belet dat niet dat is aangetoond dat Verhoef alleszins zaken is blijven doen met Olivier, met kennis van gebruik van het Teken. Gelet op het gebruik van het Teken ten aanzien van de leveringen van waren en diensten gedaan aan Verhoef, en dit ook na de overdracht van de NV Olivier Funderingstechnieken, is bewezen dat Verhoef kennis had van het gebruik van het Teken precies ook door Olivier zelf als rechtspersoon.
- 53 De handelsrelatie die heeft bestaan tussen precies ook Olivier (en niet alleen NV Olivier Funderingstechnieken) en Verhoef voorafgaand aan de registratie van het Merk toont dus de kennis over het gebruik van het Teken door Olivier in die periode wel degelijk aan.
- 54 Verhoef citeert uitvoerig uit de bedingen van de Koopovereenkomst om te stellen dat zij geen kennis kon hebben van het gebruik van het Teken door Olivier op het ogenblik van de registratie van het Merk. Het Hof merkt op dat Verhoef over de inhoud van die overeenkomst, die tussen de betrokken partijen een beding van geheimhouding tegenover derden inhield, maar kennis kreeg na de overlegging ervan in een geding tussen partijen in Nederland en dit recent. Met reden voert Olivier aan dat deze overeenkomst en haar inhoud dus niet gekend waren door Verhoef op het ogenblik van de registratie van het Merk. Doch zelfs dan beletten de door Verhoef geciteerde bedingen betreffende de overdracht van octrooien, licentieovereenkomsten en een niet-concurrentiebeding voor een persoon de heer Vankeirsbilck, ook actief binnen Olivier, niet dat wel degelijk aangetoond is

dat Olivier zelf op het ogenblik van de registratie de hoger genoemde waren en diensten met gebruik van het Teken tegenover derden aanbood en verkocht. Dat door Olivier op grond van die overeenkomst binnen dat concurrentiebeding het aanbieden van bepaalde waren en diensten vanaf de overdracht uitgesloten was, doet geen afbreuk aan de hoger gedane vaststelling van het bij voortduur wel bestaan van het gebruik van het Teken voor andere waren en diensten, zijnde soortgelijke waren en diensten als die waarvoor het Merk is geregistreerd.

- 55 Naar het oordeel van het Hof is wel degelijk aangetoond dat Verhoef op het ogenblik van de aanvraag van het Merk kennis had van het Teken dat verwarringwekkend overeenstemt met het Merk.

Oogmerk van Verhoef?

- 56 De in hoofde van Verhoef bestaande kennis over het gebruik van het Teken door Olivier voor soortgelijke waren en diensten als die waarvoor het Merk is geregistreerd, vereist evenwel ook nog het bewijs van het oogmerk om Olivier te beletten die soortgelijke waren en diensten te verkopen of te vermarkten (GOLDHASE-arrest r.o. 39-41).

Toestemming tot registratie van het Merk?

- 57 Verhoef beroept zich op de volgens haar verkregen toestemming tot het doen van de aanvraag van het Merk, gegeven door de heer Olivier Rens op 23 augustus 2022 “namens” NV De Waal Solid Foundations en waarin hij stelt dat hij in september 2010 mondeling toestemming zou hebben gegeven om “Olivierpaal als Beneluxmerk” te registreren. Evenwel is bij nazicht van die toestemming door het hof niet gebleken dat zij bestaat en geldig is.
- 58 Vooreerst is zij ingetrokken (cfr. productie 22 van Olivier) zoals blijkt uit een bijlage bij een brief van 14 maart 2024 gericht aan Olivier, uitgaande van de, inmiddels Groep Willemen, waarin deze heer Rens deze eerder gedane verklaring intrekt.
- 59 Verder is niet bewezen dat de heer Rens persoonlijk enige bevoegdheid had tot het verlenen van een dergelijke toestemming in een tijdperk gesitueerd in “september 2010” voor de genoemde vennootschap en dit bij afwezigheid van bewijs dat hij als orgaan bevoegd was tot het verbinden van de vennootschap die enige toestemming zou hebben gegeven. Bovendien is daarbij van belang dat Verhoef, die zich niet beroept op een toestemming gegeven door Olivier en die dat ook erkent (cfr. beroepschrift neergelegd door haar op 14 februari 2024), een beweerdde toestemming inroept gegeven vanuit de N.V. Olivier Funderingstechnieken, die weliswaar het zeggenschap verwierf over het octrooi betreffende de hier bedoelde palen waarvan hoger sprake ingevolge de overname van haar aandelen door aandeelhouders, niet verbonden met Olivier, en dus ook over de daaraan verbonden licentieovereenkomst aan Verhoef, maar die niet de vennootschap of partij is die zich thans verweert tegen de bestreden registratie van het Merk. Vanwege Olivier, die zich beroept op het Teken waarvoor hoger is aangenomen dat daarvoor een gebruik op het ogenblik van de betwiste

aanvraag tot registratie van het Merk door Olivier is bewezen, ligt geen toestemming voor.

Oogmerk: beletten van betreden markt?

- 60 Verhoef heeft zich op het standpunt gesteld dat zij Olivier niet heeft verhinderd de markt te betreden maar die stelling volgt het Hof niet.
- 61 Dat Verhoef daadwerkelijk de bedoeling heeft gehad de toegang van Olivier tot de markt van de Benelux te verhinderen, blijkt al door haar oppositie tegen de aanvraag tot registratie voor waren en diensten door Olivier van het EU-woordmerk "Olivier" in klasse 7, en, klaarblijkelijk, een aanhangig rechtsgeding in Nederland strekkende tot het verhinderen van het gebruik van de handelsnaam gelijk aan het Teken en een merk gelijk aan het Teken door Olivier in de Benelux. Dit getuigt – mede gelet op de handelsrelatie tussen partijen – van de bedoeling van Verhoef om de toegang van een derde tot de markt middels gebruik van een merk, merken of een handelsnaam, gelijk aan het Teken, te verhinderen.
- 62 Verhoef roept nog in dat, zelfs in dergelijke omstandigheden, en met name wanneer verschillende producenten op de markt gelijke of overeenstemmende tekens gebruikten voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, zij een legitiem doel heeft nagestreefd met de aanvraag tot registratie van het Merk doordat zij het product zelf, de olivierpaal, heeft verbeterd met eigen effort, waaruit het Hof afleidt dat Verhoef een commerciële logica inroept voor de registratie, en doordat het gebruik van het Merk zou zijn gedoogd.
- 63 Echter is dat gedogen niet bewezen vermits Olivier op overtuigende wijze aantoonde dat zij pas kennis kreeg van de wil tot het haar beletten van het gebruik van haar Merk door de voornoemde oppositie en het rechtsgeding in Nederland. Een gedogen door Olivier, en in het bijzonder een passief gedogen met kennis van de registratie, vanaf het ogenblik van de bestreden registratie zelf, is niet aangetoond.
- 64 Verder kan eigen "effort" van Verhoef tot verbetering van het product na de registratie en dus de ingeroepen commerciële logica geen afbreuk doen aan het gegeven van de vaststelling van kwade trouw op het ogenblik van de registratie van het Merk. Zelfs met die beweerde "verbetering", en die logica buigt deze kwade trouw niet om in goede trouw. Het Bureau nam met reden aan dat de commerciële reden tot het kiezen van een merknaam waarvan het onderscheidend element OLIVIER overeen komt met de naam van Olivier en dus de handelsrelatie van Verhoef, werkzaam in dezelfde sector, niet logisch is.

Omvang van de rechtsbescherming van het Teken en van het Merk?

- 65 Hoger is uiteen gezet dat Olivier het gebruik van het Teken op het ogenblik van de registratie gedurende een geruime tijd heeft aangetoond. Dat heeft een zekere mate van rechtsbescherming tot gevolg.

66 Olivier heeft immers al geruime tijd het Teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waren en diensten en met dat Teken bekendheid in de bouwsector opgebouwd. De stelling van Verhoef dat de opgebouwde bekendheid van het Teken is verkocht is, zoals hiervoor al is overwogen, niet overtuigend. Het Teken vervulde dus zijn wezenlijke functie, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waren of dienst te waarborgen in die voege dat hij deze waren of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Het Bureau heeft terecht overwogen dat Verhoef aan het onderscheidende teken van Olivier enkel het beschrijvende bestanddeel "paal" heeft toegevoegd.

67 Het Hof acht zich voldoende ingelicht door alle voorliggende stukken en gegevens om te kunnen oordelen over het voorliggende en ziet dus geen noodzaak in te gaan op de verdere bewijsaanbiedingen van ieder van de partijen.

4. Conclusie

68 Met reden besloot het Bureau tot de doorhaling van de Benelux merkinschrijving met nummer 909204. Gelet op alle omstandigheden, en in het bijzonder onder meer de overeenstemming van het Merk en het Teken door het onderscheidend woordelement Olivier in beide, de soortgelijkheid van de waren en diensten van het Teken en waarvoor het Merk is aangevraagd, de voorgaande handelsrelatie tussen Verhoef en Olivier, het bewezen voorgebruik van het Teken door Olivier zodat daaraan een zekere mate van rechtsbescherming kan worden verleend, de bekendheid van Verhoef met het gebruik van het niet geregistreerd Teken door Olivier op het ogenblik van de aanvraag van het Merk, de afwezigheid van toestemming door Olivier voor de registratie van het Merk en de afwezigheid van een gedogen van het gebruik van het Merk door Olivier na de registratie, samen met de vaststelling van het niet gebruik van het geregistreerde Merk voor waren en diensten in de klassen 6 en 7 door Verhoef en de genoemde rechtsgedingen, is terecht aangenomen dat kwade trouw in hoofde van deze bestond op het ogenblik van de registratie van het Merk. De beslissing van het Bureau moet derhalve worden bevestigd.

69 Hieruit volgt dat het verzoek in beroep wordt afgewezen.

5. Kosten

70 Verhoef wordt als in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van het hoger beroep.

E. Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer, op tegenspraak:

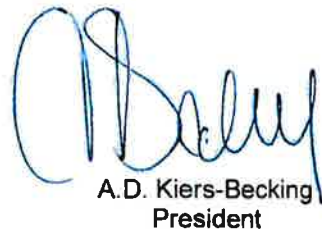
- wijst het verzoek in beroep af en bevestigt de bestreden beslissing van het Bureau,
- verwijst Verhoef in de kosten van het geding, vastgesteld op een bedrag van € 1.800,-.

Dit arrest is gewezen door C. Vanderkerken, rechter, M. Hornick, rechter, en M.P.J. Ruijpers, plaatsvervangend rechter.

Het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 november 2025 door A.D. Kiers-Becking, president, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier, overeenkomstig artikel 1.60, lid 2, van het Reglement op de procesvoering.



A. van der Niet
Griffier



A.D. Kiers-Becking
President