

sign as he could not rely on copyright rights, but that is not a function of a trade mark. Therefore, the filing of a trade mark cannot be used to uphold these rights which may not exist, or at least may not exist for the person claiming to own them.

Moreover, applying the above cited judgment and the previous findings it is clear that Banksy did not have any intention to use the EUTM in relation to the contested goods and services at the time of filing of the EUTM which is the relevant time period to be taken into consideration. He only began using the sign after the filing of the present application for a declaration of invalidity and stated that the use was only to overcome EU laws regarding the issue of non-use in relation to a trade mark dispute which shows that his intention was not to use the mark as a trade mark to commercialize goods and carve out a portion of the relevant market, but only to circumvent the law. These actions are inconsistent with honest practices. They show that his intention was to obtain, without even targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark.

Following from the case law cited above bad faith may apply if it transpires that the EUTM proprietor never had any intention to use the contested EUTM or if the intention in filing the EUTM was to obtain an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark. Therefore, for the reasons given above the proprietor's actions are inconsistent with honest practices as it had no intention to use the EUTM as a trade mark according to its function and thus the EUTM was filed in bad faith.

The parties also made arguments in relation to the US law and the proprietor's using of the EUTM to file US trade marks. However, as the application for bad faith is fully suc-

cessful as laid out above, and for reasons of procedural economy, the Cancellation Division will not comment on these arguments as they will not affect the outcome of the present decision.

Conclusion

In the light of the above, the Cancellation Division concludes that the application is totally successful and the European Union trade mark should be declared invalid for all the contested goods and services.

The application for a declaration of invalidity is also based on the grounds of Article 59 (1) (a) EUTMR in conjunction with Articles 7 (1) (b) and 7 (1) (c) EUTMR. However, as the application is fully successful as based on the ground of bad faith under Article 59 (1) (b) EUTMR, the Cancellation Division will not examine the request as based on these additional grounds or the arguments and evidence submitted in relation thereto, as said examination will not affect the outcome of the present decision.

Costs

According to Article 109 (1) EUTMR, the losing party in cancellation proceedings must bear the fees and costs incurred by the other party.

Since the EUTM proprietor is the losing party, it must bear the cancellation fee as well as the costs incurred by the applicant in the course of these proceedings.

According to Article 109 (1) and (7) EUTMR and Article 18 (1) (c) (ii) EUTMR, the costs to be paid to the applicant are the cancellation fee and the representation costs, which are to be fixed on the basis of the maximum rate set therein.

Noot

Kunstwerk of Kunstmerk? Merkdepot van Banksy is te kwader trouw

Jeroen MUYLDERMANS²

BANKSY EN “THE FLOWER THROWER”

Cette contribution dresse un tableau des règles relatives aux dépôts de marques de mauvaise foi et met en perspective la manière dont cette décision artistique s'y inscrit (ou non).

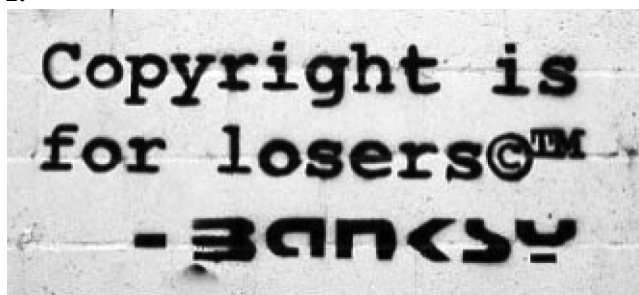
Deze bijdrage schetst een beeld van de regeling inzake merkdepots te kwader trouw en kadert hoe deze kunstige beslissing daarin (al dan niet) als gegoten past.

² Advocaat | Fencer.



1. Banksy is het pseudoniem van een Britse straatkunstenaar die anoniem opereert. De straatkunst combineert graffiti met een kenmerkende sjabloontechniek. De kunstwerken zijn vaak antikapitalistisch, politiek geïnspireerd of humoristisch van aard. In 2005 schilderde Banksy een reeks werken als aanklacht op de behandeling van het Palestijnse volk. Eén van de werken op de Westoever in Jeruzalem beeldt een gemaskerde jongeman af die, naar analogie met de gekende beelden van verzet uit de Palestijnse straten, een boeket gekleurde bloemen werpt in plaats van schadelijke projectielen. Het werk komt bekend te staan als “The Flower Thrower” of “The Flower Bomber”.

2.



Vanuit diens antikapitalistische visie op de maatschappij heeft de straatkunstenaar meermaals te kennen gegeven dat intellectuele eigendomsrechten als een soort privaat monopolie maar weinig beschermingswaardig zijn. “Copyright is for losers” is een lijfspreuk die Banksy veelvuldig verkondigt, onder meer in het straatbeeld. Ook in het door Banksy in 2006 uitgebrachte boek “Wall and piece”, waarvoor het werk “The Flower Thrower” als cover dient, verkondigt de kunstenaar dat iedereen zijn werk voor niet-commerciële doeleinden kan gebruiken. “The Flower Thrower” kent een grote verspreiding onder het publiek, mede doordat Banksy een website ter beschikking stelt waar het publiek de kunst-

werken in hoge resolutie kan downloaden om het voor allereerste private doeleinden te gebruiken.



You are welcome to use Banksy's images for non-commercial, personal amusement. Print them out in a colour that matches your curtains, make a card for your gran, submit them as your own homework, whatever.

But neither Banksy or Pest Control licence the artist's images to third parties. Please do not use Banksy's images for any commercial purpose, including launching a range of merchandise or tricking people into thinking something is made or endorsed by the artist when it isn't. Saying “Banksy wrote **copyright is for losers** in his book” doesn't give you free rein to misrepresent the artist and commit fraud. We checked.

3. Hoewel Banksy een *commercieel* gebruik van diens kunstwerken nooit heeft goedgekeurd, leidt het gebrek aan een adequate handhaving van intellectuele rechten op de werken vooral in het Verenigd Koninkrijk tot een heuse industrie van merchandising en consumptiegoederen, van kleding tot wenskaarten, die de kunst van Banksy zonder diens toestemming reproduceert. Eén van de doornen in het oog van Banksy is een hele reeks wenskaarten, onder meer met “The Flower Thrower”:



GEEN ANONIEM AUTEURSRECHT? DAN MAAR MERKENRECHT!

4. Enigszins in strijd met diens anti-establishment visie zoekt Banksy naar manieren om de rechten op de originele kunstwerken te handhaven. De beheersvennootschap van Banksy, Pest Control Office Limited, kiest niet voor de meest voor de hand liggende optie van het auteursrecht. Terwijl het weinig twijfel lijdt dat de werken van Banksy als originele werken van kunst bescherming genieten onder het auteursrecht, botst beroep op dit recht met de anonimiteit van Banksy. Als vehikel dat de rechten van Banksy zou beheren dient Pest Control Office, bij gebrek aan enig vermoeden van auteurschap, immers aan te tonen dat de vermogensrechten haar door de auteur op geldige wijze zijn overgedragen. Als corollarium van het recht op paterniteit geniet Banksy expliciet van het recht om kunstwerken onder een pseudoniem uit te brengen of zelfs volledig anoniem te blijven.³ Een bewijs van overdracht van het auteursrecht zou op zijn beurt evenwel de openbaarmaking van Banksy's naam vereisen en ingaan tegen die anonimiteit en het aura van mysterie waarin de kunstenaar opereert. Net die anonimiteit bepaalt mede de populariteit en waarde van zijn werken.

5.



Pest Control Office opteert voor bescherming via het merkenrecht. Daar speelt immers geen vereiste van openbaarmaking van identiteit en kan iedere natuurlijke of rechtspersoon “een teken” aanvragen als merk indien dat aan de specifieke beschermingsvereisten voldoet. In 2014 deponeert Pest Control Office de afbeelding van “The Flower Thrower” als Uniemark bij het Europese merkenbureau⁴ (hierna “Bureau”). Niet onbelangrijk is dat het merk zeer breed

wordt gedeponeerd, waarmee men aangeeft dat men een zo ruim mogelijke bescherming wil nastreven. De volledige lijst van waren en diensten volgens de Nice Classificatie dekt het volgende:

- klasse 02: verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconservingsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars;
- klasse 09: zonnebrillen; voorbespeelde schijven, banden en andere media met muziek en ander materiaal op het gebied van kunst en jeugdcultuur; software op het gebied van kunst en jeugdcultuur; computerspellen voor ontspanningsdoeleinden;
- klasse 16: drukwerken; schrijfbehoeften; foto's; aanplakbiljetten; boeken; stencils; materiaal voor kunstenaars; penselen; papier; beeldweergaveapparatuur; plaatjes, afdrucken, ingelijste foto's; lijsten; schilderijen;
- klasse 18: handtassen, etuis, aktetassen, portefeuilles, beurzen, veters, dozen, sleuteletuis of hoezen voor meubelen, alle van leder of kunstleder; reiskoffers en koffers; tassen, reisbenodigdheden; paraplu's;
- klasse 19: bouw materiaal; houten betimmeringen, ramen, wanden, vloeren, beschotten, deuren; beelden en sculpturen van steen, beton of marmer; wandtegels en vloertegels;
- klasse 24: weefsels en textielproducten; wandbekleding, wandkleden; dekens en tafellakens;
- klasse 25: kledingstukken, schoeisel en hoofddekels;
- klasse 27: matten, deurmatten en tapijten; vloerbedekking; wandbekleding, niet van textielmateriaal;
- klasse 28: speelgoederen, spellen en speeltjes; gymnastiek en sportartikelen; versierselen voor kerstbomen;
- klasse 41: opvoeding en opleiding; ontspanning; culturele activiteiten, kunsttentoonstellingen;
- klasse 42: grafisch ontwerp; diensten van kunstenaars die werken in opdracht.

Het Bureau aanvaardt de inschrijving van het Uniemark en geeft daarmee te kennen dat het als merk gedeponeerde teken inherent in staat is om de commerciële herkomst van waren of diensten onder het merk als afkomstig van één onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.⁵ Anders gezegd: het Bureau meent dat het rele-

³ Art. XI.165, § 2, vijfde lid WER; zie o.m. H. VANHEES, “De wettelijke regeling inzake auteurscontracten” in *Recht en Praktijk* (69), Mechelen, Kluwer, 2012, 87 en de daar aangehaalde rechtsleer.

⁴ Voluit het “Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie” (“BIEEU”) of in het Engels het European Union Intellectual Property Office (“EUIPO”) (zie art. 142 *et seq.* verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemark (*Pb. L.* 154/1, 16 juni 2017)) (Uniemarkenverordening of “EUMVo”): als agentschap van de Unie heeft het Bureau rechtspersoonlijkheid en is het de instantie belast met de administratieve procedures van inschrijving van Uniemarken. Het Bureau toetst het merk in het bijzonder op formele en absolute weigeringsgronden, voorzien in art. 7 EUMVo.

⁵ Art. 4 *jo.* art. 7, 1., b) EUMVo.

vante publiek het kunstwerk als dusdanig kan zien “als een merk” dat, wanneer aangebracht op waren of diensten, verwijst naar de commerciële herkomst daarvan. Het kunstwerk wordt een kunstmerk.

6.



Met de inschrijving van het Uniemerk heeft Pest Control Office een stok in de hand om op te treden tegen commercieel misbruik door derde partijen. Binnen de grenzen van het merkenrecht en de specifieke beschermingsomvang⁶ biedt de merkinschrijving immers een exclusief recht dat haar titularis toelaat om in de hele EU onder dezelfde voorwaarden op te treden tegen derde partijen die zonder toestemming gebruik maken van identieke of overeenstemmende tekens in de handel, in het bijzonder ter onderscheiding van de specifieke waren of diensten gedekt door het merk. Om te tonen dat men oprecht gebruik van zijn merk nastreefde, liet Banksy in een Londense kunstgalerie korte tijd werken zien die men daarna via een webshop – Gross Domestic Product – kon bestellen. De webwinkel bood evenwel slechts 17 artikelen aan; wie wilde meedingen naar een aankoop diende, volgens de algemene voorwaarden, enkele vragen over kunst te beantwoorden. Het antwoord diende best zo grappig mogelijk te zijn, want als schifting bij te grote vraag voor het beperkte aanbod zou een onpartijdige *stand-up comedian* de gelukkige kopers aanduiden. De verkoop van merchandising was duidelijk een stunt die nooit aan de vraag van de markt zou kunnen beantwoorden. In een verklaring op de deur van de winkel gaf Banksy ook onom-

wonden toe dat “*this shop has come about as a result of legal action*” en dat “*the best way to prevent this is to sell his own range of branded merchandise*”. In een anoniem interview in de Britse krant *The Guardian* verklaart de kunstenaar verder: “*Sometimes you go to work and it’s hard to know what to paint, but for the past few months I’ve been making stuff for the sole purpose of fulfilling trade mark categories under EU law.*” Banksy geeft daarmee te kennen enkel een symbolisch merkgebruik na te streven.



De producent van wenskaarten stelt op zijn beurt bij het Bureau een procedure tot nietigverklaring in tegen het Uniemerk op de grond dat het te kwader trouw zou zijn aangevraagd. Hij meent dat Banksy, of de beheerder van zijn rechten, niet op een eerlijke wijze aan het handelsverkeer wil deelnemen en geen normaal merkgebruik van “The Flower Thrower” nastreeft.

HET BEGRIP MERKDEPOT “TE KWADER TROUW” EN DE ZAAK *GOLDHASE*

7. Overeenkomstig artikel 59, 1., b) EUMVo wordt het Uniemerk op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard “wanneer de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader

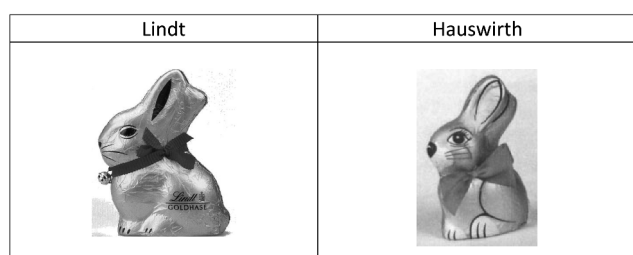
trouw was”. De notie kwade trouw in het merkenrecht is derhalve een uitermate rekbaar begrip waaraan de rechtspraak doorheen de jaren invulling heeft gegeven. Sinds de implementatie van de laatste merkenrichtlijn⁷ geldt die commu-

⁶ Art. 9 EUMVo.

⁷ Richtlijn (EU) nr. 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Pb. L. 336 van 23 december 2015, 1-26) (“Merkenrichtlijn”).

nautaire interpretatie overigens ook onverkort voor Benelux-depots.⁸

De eerste interpretatieve rechtspraak vloeit voort uit een zaak waar twee chocolade hazen het gevecht met elkaar aangingen. Oorsprong van de feiten in de zogenaamde zaak *Goldhase* ligt in Oostenrijk, wanneer twee concurrerende ondernemingen simultaan soortgelijke producten in een soortgelijke vorm en presentatie op de markt brengen; chocolade in de vorm van een konijn of haas in een gouden verpakking. De ene partij, kortweg “Lindt”, brengt al sinds de jaren 50 chocoladehazen op de Oostenrijkse markt, verpakt in een goudkleurige folie met rode en bruine opdruk, alsook een rood lint en belletje rond de hals. De andere partij, kortweg “Hauswirth”, brengt overeenstemmende chocoladehazen op de markt sinds de jaren 60:



In de jaren 2000 besluit Lindt over te gaan tot inschrijving van de verschijningsvorm van haar product, waarna zij enige tijd later een inbreukprocedure opstart tegen Hauswirth. Het is tegen die achtergrond dat de Oostenrijkse rechter vragen stelt over het belang van drie specifieke elementen ter beoordeling van kwade trouw, met name:

- 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 waarvoor inschrijving is aangevraagd (de zgn. kennis van het “voorgebruik”);
- 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 waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten.

8. Het antwoord van het Hof leert dat kwade trouw een uitermate open begrip is dat beoordeeld moet worden op het tijdstip van de indiening van de betwiste merkaanvraag en dat, hoe kan het ook anders, rekening moet houden met alle

omstandigheden van het geval.⁹ Het Hof preciseert de drie vooropgestelde criteria verder als volgt.

In de eerste plaats kan de kennis in hoofde van de deposant (het “behoren te weten”) van het voorgebruik door een derde partij van een verwarringswekkend teken voor dezelfde of soortgelijke waar, met name voortvloeien uit de algemene bekendheid in de betrokken economische sector van dat gebruik, waarbij deze bekendheid onder meer uit de duur van dat gebruik kan worden afgeleid. Hoe ouder dit gebruik, hoe waarschijnlijker immers dat de aanvrager er op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag kennis van had. Dit vormt een eerste indicatie van mogelijke kwade trouw. Het Hof zegt echter *expressis verbis* dat de loutere kennis van een verwarringswekkend voorgebruik niet volstaat om kwade trouw aan te nemen.¹⁰ De verwarring tussen tekens waarnaar het arrest *Goldhase* verwijst, dient begrepen te worden volgens de gebruikelijke rechtspraak, naar luidt waarvan de gelijkheid of overeenstemming van twee tekens dient te “worden onderzocht aan de hand van de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming. Dit onderzoek moet overigens berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen”.¹¹

Het tweede element, met name het oogmerk van de deposant op het tijdstip van de indiening van de aanvraag, is wellicht het belangrijkste criterium. Dit oogmerk is uiteraard een uitermate subjectief gegeven dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van elk individueel geval. Het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, kan in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager wijzen, in het bijzonder wanneer achteraf blijkt dat de aanvrager een teken als merk heeft laten inschrijven *zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen*. In dit geval wendt men het merk immers af van zijn essentiële functie, die er in bestaat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waar of dienst te waarborgen in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst.¹² Hoewel men de kwade trouw moet beoordelen op het tijdstip van de indiening van de aanvraag, geeft dit aan dat men rekening kan houden met objectieve omstandigheden die zich later voordoen, om daaruit de subjectieve ingesteldheid van de deposant op een eerder ogenblik af te leiden.

Tot slot moet de nationale rechter ook rekening houden met

⁸ Het gewijzigde art. 2.2bis, 2. van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (“BVIE”) hanteert hetzelfde open begrip van kwade trouw. Het wijkt daarmee uitdrukkelijk af van de expliciete voorbeelden van kwade trouw voorheen vervat in art. (oud) 2.4, f) BVIE (zie J. MUYLDERMANS, “De onwettigheid van de Benelux-regeling inzake depots te kwade trouw” (noot onder Cass. 7 oktober 2016), *IRDI* 2017, 38-42).

⁹ HvJ 11 juni 2009, C-529/07, *Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli*, ECLI:EU:C:2009:361, punten 35-37.

¹⁰ HvJ 11 juni 2009, C-529/07, *Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli*, ECLI:EU:C:2009:361, punten 39-40; HvJ 27 juni 2013, C-320/12, *Malaysia Dairy Industries*, ECLI:EU:C:2013:435, punt 37.

¹¹ Ger.EU 21 maart 2012, T-227/09, *Feng Shen Technology*, ECLI:EU:T:2012:138, punt 39.

¹² HvJ 11 juni 2009, C-529/07, *Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli*, ECLI:EU:C:2009:361, punten 41-45.

de mate van rechtsbescherming die de tekens genoten. Waar een derde reeds lange tijd een teken in het economisch verkeer heeft gebruikt en op basis van zijn eigen merites enige bekendheid geniet, kan van kwade trouw sprake zijn als de latere aanvrager van een merk als enige bedoeling had de voorgebruiker oneerlijk te beconcurreren. Niettemin kan het doel van de deposant ook legitiem zijn, in het bijzonder wanneer die op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag zelf reeds enige mate van rechtsbescherming door gebruik geniet en weet dat een derde – een nieuwkomer op de markt – van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen, hetgeen de aanvrager doet besluiten om dit teken te laten inschrijven teneinde het gebruik van deze presentatie te beletten. Het is dan net die mate van bekendheid die juist het belang van de aanvrager kan rechtvaardigen om zich van een ruimere rechtsbescherming van zijn teken te verzekeren.¹³

Het bovenstaande geeft aan dat de beoordeling van kwade trouw aan de hand van de zogenaamde drie-stappen-test in de zaak *Goldhase* geen eenvoudige oefening is. Het vereist een nauwgezet onderzoek van de criteria en een voorzichtige afweging van alle belangen.

Rekening houdende met alle omstandigheden van het geval: verfijning van kwade trouw als open norm in latere communautaire rechtspraak

9. Het begrip “kwade trouw” is een zeer open begrip dat zich niet laat definiëren of afbakenen in een wettekst. Het kan van toepassing zijn op een breed scala aan situaties. In de zaak *Goldhase* zelf al benadrukte de advocaat-generaal daarom dat kwade trouw wellicht nooit sluitend gedefinieerd zou kunnen worden, maar zich voordoet als elke inherente tekortkoming van een merkaanvraag (en niet zozeer het merk zelf) die de inschrijving fundamenteel gebrekkig maakt.¹⁴

Het Gerecht en het Hof van de Europese Unie hebben de rechtspraak in de zaak *Goldhase* in daaropvolgende jaren verder verfijnd en uitgewerkt. Zij benadrukken daarbij dat de in *Goldhase* opgesomde drie factoren slechts voorbeelden zijn van een geheel van factoren waarmee rekening kan worden gehouden bij de uitspraak over de eventuele kwade trouw van een merkaanvrager op het moment van de indiening van de aanvraag.¹⁵ Het algemene belang om inschrijving van merken tegen te gaan die abusief zijn of in strijd

met de eerlijke handelspraktijken zou gecompromitteerd worden indien kwade trouw exhaustief aan de hand van de criteria van *Goldhase* moet worden beoordeeld.¹⁶

10. In een reeks arresten legt de communautaire rechtspraak kwade trouw van een merkdepot daarom uit aan de hand van de basisdoelstellingen van het merkenrecht. Terwijl het begrip “kwade trouw” in de omgangstaal veronderstelt dat sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk, moet het begrip hier in de context van het merkenrecht worden begrepen, te weten die als instrument tot regeling van het economische verkeer. Waar een merkdepot niet in overeenstemming is met de basisgedachten van het merkenrecht, kan van kwade trouw sprake zijn.¹⁷ In dit verband streeft het merkenrecht de totstandkoming en de werking van de interne markt na. De regels inzake het Uniemerk en nationale merken beogen in het bijzonder bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging in de Unie, waarin elke onderneming, teneinde haar cliëntèle aan zich te binden door de kwaliteit van haar waren of diensten, tekens als merk moet kunnen inschrijven die de consument in staat stellen deze waren of diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Het Hof leidt daar, algemeen, uit af dat van kwade trouw sprake is wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een Uniemerk de aanvraag tot inschrijving van dat merk 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.¹⁸ Het Hof legt kwade trouw daarmee uit in het licht van de essentiële herkomst- en kwaliteitsfunctie van een merk.

Het begrip kwade trouw in de zin van Uniemerkenverordening en merkenrichtlijn heeft dus inzonderheid betrekking op een subjectieve beweegreden aan de zijde van de merkaanvrager, te weten een oneerlijke bedoeling of ander onzuiver motief. Dit veronderstelt gedrag dat afwijkt van de goede zeden of eerlijke zaken- en handelspraktijken.¹⁹ Om te beoordelen of een merkaanvrager te kwader trouw is, dient met name te worden nagegaan of hij van plan is het aangevraagde merk te gebruiken. Dat oogmerk van de aanvrager op het relevante tijdstip is een subjectief gegeven dat moet worden beoordeeld aan de hand van alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het

¹³. HvJ 11 juni 2009, C-529/07, *Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli*, ECLI:EU:C:2009:361, punten 46-52.

¹⁴. Concl. Adv. Gen. SHARPSTON, 12 maart 2009, C-529/07, *Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli*, ECLI:EU:C:2009:148, punten 35-37.

¹⁵. Ger.EU 14 februari 2012, T-33/11, *BIGAB*, ECLI:EU:T:2012:77, punt 20; Ger.EU 8 mei 2014, T-372/12, *SIMCA*, ECLI:EU:T:2014:240, punt 38.

¹⁶. Ger.EU 23 mei 2019, gevoegde zaken T-3/18 en T-4/18, *Ann Taylor*, ECLI:EU:T:2019:357, punt 58.

¹⁷. Zie in het bijzonder: HvJ 29 januari 2020, C-371/18, *Skykick*, ECLI:EU:C:2020:45, punt 74; HvJ 12 september 2019, C-104/18 P, *Stylo & Koton*, ECLI:EU:C:2019:724, punt 45; Ger.EU 21 april 2021, T-663/19, *Monopoly*, ECLI:EU:T:2021:211, punt 32.

¹⁸. HvJ 12 september 2019, C-104/18 P, *Stylo & Koton*, ECLI:EU:C:2019:724, punten 45-46.

¹⁹. Ger.EU 14 februari 2012, T-33/11, *BIGAB*, ECLI:EU:T:2012:77, punten 35-38.

tijdstip van indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als merk. Die beweegredenen zal normaal gezien worden vastgesteld aan de hand van objectieve criteria, waaronder met name de commerciële logica die de indiening van de inschrijvingsaanvraag volgt.²⁰

Bij die globale beoordeling kan ook rekening worden gehouden met de oorsprong van het bestreden teken en met het gebruik ervan sinds zijn ontstaan, met de commerciële logica die de indiening van de merkaanvraag voor dit teken volgt, alsook met de chronologische volgorde van de gebeurtenissen die deze indiening hebben gekenmerkt.²¹

Bewijslast van het depot te kwader trouw

11. Het staat aan de verzoeker die zich in een nietigheidsprocedure op de absolute nietigheidsgrond wil baseren, om het bewijs te leveren van de omstandigheden waaruit kan blijken dat de houder van een nationaal of Uniemerkt te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk.²² Het uitgangspunt is een vermoeden van goede trouw, tot bewijs van het tegendeel.²³ Dit betekent evenwel niet dat de merkhouders geheel passief kan blijven. Wanneer de verzoeker aan de hand van objectieve en met elkaar overeenstemmende omstandigheden aannemelijk maakt dat de merkhouders met de aanvraag een oneerlijk of sinister motief had, dient die laatste aannemelijk te maken dat hij het merk wel degelijk heeft aangevraagd om het conform de essentiële herkomstfunctie aan te wenden en te gebruiken. De merkhouders is immers best geplaatst om uitleg of een “plausibele verklaring” te verschaffen over de commerciële logica van een indiening.²⁴ Wanneer het merkdepot een “gebrek aan transparantie” vertoont bij de indieningsstrategie, dan wel indien de deposant daarover weigert uitleg te verschaffen, kan dit hem/haar zeker ten kwade worden geduid.²⁵ De bewijslast wordt daarmee enigszins verdeeld.

Het is tegen de achtergrond van die principes dat de kwade trouw van een depot moet worden beoordeeld. Zoals de Europese rechtspraak leert, zijn de omstandigheden *legio* waarin een depot te kwader trouw kan zijn aangevraagd.²⁶

Broad(er) filings (en de gebruiksplicht)

12. Een vaak voorkomende situatie is dat partijen een merk aanvragen voor een hele brede waaier aan waren en diensten. De algemene regel in de rechtspraak is dat men kwade trouw in principe niet kan afleiden uit de louter omvang van de omschrijving van de waren of diensten. Dit geldt des te meer wanneer het merk op dat tijdstip reeds in gebruik is *voor een deel* van die waren en diensten en de overige waren of diensten voorts passen binnen een commerciële logica.²⁷ Om die reden neemt de rechtspraak doorgaans aan dat het voor een onderneming in principe rechtmatig is een merk in te schrijven niet alleen voor de categorieën van waren en diensten die zij op het moment van de indiening in het handelsverkeer aanbiedt, maar ook voor andere categorieën van waren en diensten die zij voornemens is in de toekomst in het handelsverkeer aan te bieden.²⁸ Zulk gedrag wijkt op zich niet af van algemeen aanvaarde principes of eerlijke praktijken in handel en nijverheid.²⁹

Hoewel kwade trouw niet louter volgt uit de lengte van waren- en dienstenomschrijving, is het wel een indicatie in die zin. Dit zal in het bijzonder zo zijn wanneer die omschrijving “*kunstmatig was en commercieel gezien ontdaan van elke logica*”.³⁰ Er dient immers aan herinnerd te worden dat men na de inschrijving van het merk een daadwerkelijk gebruik eist, precies om artificiële conflicten te vermijden.³¹

In het licht daarvan is het bijvoorbeeld verdedigbaar dat een aanvraag voor alle mogelijke waren en dienstenklassen (zowel hoofd- of subklassen) een depot te kwader trouw uitmaakt, omdat het simpelweg onmogelijk is dat een onderneming dergelijke waren en diensten oprecht kan gebruiken,

²⁰ Ger.EU 7 juli 2016, T-82/14, *Luceo*, ECLI:EU:T:2016:396, punten 29-31.

²¹ Ger.EU 14 februari 2012, T-33/11, *BIGAB*, ECLI:EU:T:2012:77, punten 21-23.

²² Ger.EU 11 juli 2013, T-321/10, *Gruppo Salini*, EU:T:2013:372, punt 18; Ger.EU 7 juli 2016, T-82/14, *Luceo*, ECLI:EU:T:2016:396, punt 33; Ger.EU 7 november 2014, T-506/13, *URB*, ECLI:EU:T:2014:940, punt 26.

²³ Ger.EU 13 december 2012, T-136/11, *Pelikan*, ECLI:EU:T:2012:689, punt 57; Ger.EU 9 juli 2015, T-100/13, *Camomilla*, ECLI:EU:T:2015:481, punt 43. Dit algemene beginsel komt in het Belgisch recht ook tot uitdrukking in art. 2268 BW.

²⁴ Ger.EU 21 april 2021, T-663/19, *Monopoly*, ECLI:EU:T:2021:211, punten 43-44.

²⁵ Ger.EU 7 juli 2016, T-82/14, *Luceo*, ECLI:EU:T:2016:396, punt 127.

²⁶ Voor een overzicht, zie onder meer: J. MUYLDERMANS, “The many faces of bad faith. Het Benelux merkdepot te kwader trouw uitgelegd in overeenstemming met de Europese rechtspraak”, *Ing.-Cons.* 2019, 457-481.

²⁷ Ger.EU 7 juni 2011, T-507/08, *16PF*, ECLI:EU:T:2011:253, punten 88-89; Ger.EU 7 november 2014, T-506/13, *URB*, ECLI:EU:T:2014:940, punt 41.

²⁸ Ger.EU 14 februari 2012, T-33/11, *BIGAB*, ECLI:EU:T:2012:77, punt 25.

²⁹ Ger.EU 13 december 2012, T-136/11, *Pelikan*, ECLI:EU:T:2012:689, punten 54-55.

³⁰ Ger.EU 14 februari 2012, T-33/11, *BIGAB*, ECLI:EU:T:2012:77, punt 26.

³¹ Zie onder meer overw. 31 van Richtlijn (EU) nr. 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (*Pb.* L. 336, 23 december 2015, 1-26): “*Merken voldoen alleen aan hun doelstelling dat zij waren of diensten onderscheiden en consumenten in staat stellen gefundeerde keuzes te maken, wanneer zij daadwerkelijk op de markt worden gebruikt. Een gebruiksvoorwaarde is ook noodzakelijk om het totale aantal in de Unie ingeschreven en beschermde merken en bijgevolg het aantal conflicten daartussen te verminderen. Daarom is het van essentieel belang te bepalen dat een ingeschreven merk ook daadwerkelijk dient te worden gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven (...)*”

dan wel in licentie zou kunnen geven. Dergelijke merken zijn verstoken van elke commerciële logica. Zij zijn in de meerderheid van de gevallen ingegeven door een andere reden, bijvoorbeeld om een zo ruim mogelijke bescherming te bekomen tijdens de gratieperiode³² en daarmee mogelijks legitieme aanvragen te blokkeren.

13. Deze praktijken stuiten in de rechtspraak steeds meer op weerstand. In de zaak *Skykick* heeft de Engelse rechter prejudiciële vragen om uitleg gesteld aan het Hof van Justitie omtrent de indieningstrategie van de Britse omroep Sky. Die staat er om bekend dat zij (herhaaldelijk) depots verricht voor o.a. het woord SKY, voor niet alleen een zeer brede waaier aan waren en diensten in verschillende klassen (gaande van brandblusapparaten in klasse 09, tot schilders-ezel in klasse 16, zweepen in klasse 18 en visgerei in klasse 28), maar ook voor zeer vage omschrijvingen (zoals “computer software” of “telecommunicatie”). Deze merken dienen als grondslag voor oppositie- en inbreukprocedures tegen (gebruik van) merken in domeinen waar Sky geen (redelijk) belang bij heeft.

Bevraagd over mogelijke kwade trouw, slaat en zalft het Hof. Enerzijds bevestigt het de regel dat de aanvrager van een merk op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag of van het onderzoek ervan, niet verplicht is aan te duiden en zelfs niet precies hoeft te weten hoe hij dat aangevraagde merk zal gebruiken, en dat hij beschikt over een termijn van 5 jaar om een begin te maken met een daadwerkelijk gebruik dat strookt met de wezenlijke functie van het merk.³³ Met andere woorden: de kwade trouw van de aanvrager kan dus niet worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten. Anderzijds kan die gratieperiode niet als excuus dienen

voor elk gebrek aan commerciële logica of oprechte intenties: zo is er wel sprake van kwade trouw wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de aanvrager op het moment van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk.³⁴

14. Meer recent nog bevestigde het Gerecht dat de maker van het bekende bordspel Monopoly een merkdepot deels te kwader trouw had verricht. Het oneerlijk oogmerk bestond erin dat bescherming voor het merk niet enkel werd aangevraagd voor “bordspelen”, maar ook herhaaldelijk voor andere niet gerelateerde waren en diensten (zoals “computerspellen” of diensten van “ontspanning”). Deze bredere waren- en dienstenomschrijving was bedoeld om de beschermingsomvang van het merk artificieel te vergroten, terwijl er geen oprechte intenties tot gebruik bleken voor die bredere waren of diensten. Die afwezigheid van gebruiksin-tenties leidde het Gerecht in hoofdzaak af uit het feit dat het Uniemark voor bredere waren- en dienstenomschrijving een loutere herhaalde aanvraag (“repeat filing”) betrof van een reeks oudere merken van de titularis, en daarmee kennelijk bedoeld was om de gebruiksverplichting van die oudere merken en de gevolgen van een mogelijk verval wegens niet-gebruik te omzeilen.³⁵

15. De Europese rechtspraak lijkt daarmee te evolueren naar de invoering van de vereiste van een *bona fide intent-to-use*. Gelet op het belangrijke monopolierecht dat een Uniemark zijn titularis biedt doorheen de EU, is dat niet geheel onterecht.

DE BESLISSING VAN HET BUREAU

16. Is Banksy, of zijn vertegenwoordiger Pest Control Office, tegen deze achtergrond dan te kwader trouw wanneer hij “The Flower Thrower” als Uniemark heeft ingediend voor een brede waaier aan goederen en diensten? In haar beslissing van 14 september 2020 antwoordt de nietigheidsafdeling van het Bureau bevestigend en is zij opvallend streng:

- op het ogenblik van het depot in 2014 had Banksy geen enkele commerciële activiteit ontwikkeld die logisch

in lijn lag met de waren en diensten waarvoor het betwiste merk was aangevraagd;

- hoewel de kwade trouw beoordeeld moet worden op het ogenblik van het depot, blijkt uit latere omstandigheden dat Banksy enig gebruik pas aanvat in 2019, nadat de vordering tot nietigverklaring was ingesteld voor het Bureau;
- bovendien erkent Banksy, of zijn vertegenwoordiger Pest Control Office, dat dit gebruik bewust cynisch

^{32.} De titularis is niet verplicht om het merk te gebruiken in de eerste 5 jaren na zijn inschrijving. Het merk kan wegens niet-gebruik pas vervallen worden verklaard na afloop van die termijn. Deze gratieperiode is bedoeld om de merkhouders toe te laten het merk te ontwikkelen na de lancering ervan, ook voor andere waren en diensten dan de eigenlijke “kern” waren en -diensten (HvJ 21 december 2016, C-654/15, *Länsförsäkringar*, ECLI:EU:C:2016:998, punten 26-27).

^{33.} HvJ 12 september 2019, C 541/18, *Deutsches Patent- und Markenamt* (#darferdas?), EU:C:2019:725, punt 22.

^{34.} HvJ 29 januari 2020, C-371/18, *Skykick*, ECLI:EU:C:2020:45, punten 75-78.

^{35.} Ger.EU 21 april 2021, T-663/19, *Monopoly*, ECLI:EU:T:2021:211, punt 57; Ger.EU 13 december 2012, T-136/11, *Pelikan*, EU:T:2012:689, punt 27.

bedoeld was, om de vordering voor het Bureau te kunnen betwisten en, met een kunstzinnige kwinkslag, te laten uitschijnen dat de kunstenaar oprecht commerciële bedoelingen had;

- in het licht van deze duidelijke aanwijzingen van de afwending van het merk van zijn doel in het systeem van onvervalste mededinging, draait het Bureau de bewijslast om: wanneer alle feiten er op duiden dat Banksy of zijn vertegenwoordiger geen oprechte gebruiksintenties hebben, om daadwerkelijk marktaandeelen te verwerven op de interne markt voor de waren en goederen, komt het de titularis van het merk toe om een legitieme reden voor het depot aannemelijk te maken;
- het Bureau oordeelt dat verzet op basis van een merk tegen een partij die bewust voordeel wil halen uit de waarde van kunstwerken, terwijl men weet dat die auteur zijn niet-ingeschreven merken of auteursrechten niet kan afdwingen zonder diens persoon of bedrijf te schaden, niet als een “legitiem doel” kan gelden in het merkenrecht. Het Bureau heeft dan ook weinig begrip voor de smeebede: Banksy kiest zelf voor die anonimiteit en “*has also chosen to be very vocal regarding his dedain for intellectual property rights*”.

Conclusie luidt dat de feiten in de zaak aantonen dat Banksy het Uniemark enkel heeft aangevraagd met het doel om de onmogelijkheid zich te beroepen op het auteursrecht te omzeilen. Hoewel geen gebruiksplicht bestaat tijdens de vijfjarige gratieperiode van het merk, leidt het Bureau kwade trouw daar toch voornamelijk af uit en neemt het bijzonder aanstoot aan het feit dat Banksy (of zijn ondernemingsvehikel) nog geen begin van gebruik had gemaakt met het merk voor welke waren of diensten dan ook. Het Uniemark wordt afgerekend op de eigen verklaringen van Banksy (of zijn vertegenwoordiger) dat zulks geschiedde om het merkenrecht desgevallend artificieel in stand te houden. Kwade trouw wordt daarmee in essentie herleid tot nazicht van de gebruiksintenties aan de hand van subjectieve verklaringen in pers en op internet. Dat is streng. Men moet er voor waken dat kwade trouw van een depot (hier in 2014) niet louter kan afgeleid worden uit het gebrek van gebruik en gebruiksintenties, eens het einde van de gratieperiode nadert en de nietigheidsactie wordt ingesteld (hier in 2019).

17. Het ware misschien gepast geweest indien de nietigheidsafdeling de afkeer van de aanvrager voor intellectuele rechten minder zwaar had aangerekend, maar veeleer het gebrek aan commerciële logica van het depot: eerder dan subjectieve mediatieke verklaringen in de pers kon men de mogelijke kwade trouw wellicht afleiden uit objectieve omstandigheden als de brede omschrijving van de waren en diensten, gaande van “vernissen”, tot “zonnebrillen” tot “handtassen”, “paraplu’s”, “bouwmaterialen” en “versierselen

voor kerstbomen”, het gebrek aan commerciële logica daarvan, het verhinderingsoogmerk ten aanzien van de producent van wenskaarten of nog de wijze waarop de merchandising te koop werd aangeboden: de online verkoop van slechts 17 artikelen via een cynische loting en selectieprocedure kan men inderdaad bezwaarlijk beschouwen als een oprechte poging tot deelname aan het economisch verkeer voor dergelijke ruime waren- en dienstenomschrijving.

18. Voor zover bekend zou Banksy’s ondernemingsvehikel binnen de wettelijke termijn géén beroep hebben aangekend tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling van het Bureau. De nietigheid van het Uniemark is daarmee finaal.

Conclusie

19. Een merk kan wegens niet-gebruik pas vervallen worden verklaard 5 jaren na haar inschrijving. Gedurende de gratieperiode moet de merkhouders het merk niet normaal gebruiken en kan hij het exclusieve recht (*ius prohibendi*) in principe afdwingen tegenover derden. Zoals deze beslissing leert, impliceert dat *a posteriori* onderzoek naar de gebruiksplicht geen vrijgeleide om eender welk teken te deponeren in relatie tot eender welke waar of dienst. Reeds tijdens de gratieperiode kan het merk op de absolute nietigheidsgrond van kwade trouw botsen wanneer geen oprecht gebruik van het teken “als merk” wordt beoogd.

Het resultaat is enigszins opmerkelijk: de kunstenaar verliest een recht op een eigen werk. Het oordeel lijkt streng, maar is het eigenlijk niet: hoewel het oneerlijk kan overkomen dat de producent van wenskaarten slaat in zijn opzet het merk nietig te laten verklaren wegens kwade trouw, kan de houding van Banksy (of zijn vertegenwoordiger) oneerlijk worden beschouwd vanuit merkenrechtelijk oogpunt en de bijzondere context van het merkenrecht, te weten die van een onvervalste mededinging in het economisch verkeer. Gelet op het belangrijke monopolie dat een merkenrecht haar titularis biedt, is een gebruiksplicht en de sanctie van verval essentieel. In het verlengde daarvan is het ook niet onlogisch dat een merk reeds tijdens zijn gratieperiode nietig kan verklaard worden wegens kwade trouw, indien er objectieve omstandigheden zijn die toelaten te besluiten dat men het merk heeft aangevraagd niet met de bedoeling om het in het economisch verkeer oprecht “als merk” te gaan gebruiken voor de specifiek aangeduide waren en diensten.

Belangrijk daarbij blijft echter dat men kwade trouw niet louter kan vermoeden op basis van de vaststelling dat de aanvrager van het merk op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten.³⁶ Er moet meer aan de hand zijn. De subjectieve ingesteldheid van een “oneerlijk oogmerk” bekeken

³⁶ HvJ 29 januari 2020, C-371/18, *Skykick*, ECLI:EU:C:2020:45, punt 78.

tegen het licht van de herkomstaanduiding van een merk peilt men rekening houdende met alle omstandigheden van het geval, en moet in elk geval blijken uit objectieve feiten omtrent het merk zelf, de aangeduide waren en diensten, de commerciële logica daarvan, de geschiedenis of achtergrond van de merkhouders en feiten die ter kennis komen na datum van het betwiste depot. Wanneer die feiten toelaten om kwade trouw te vermoeden, draait de bewijslast enigszins en komt het de aanvrager toe om het depot te rechtvaardigen. Een “moreel” recht of auteursrecht op het kunstwerk, maakt daarvan nog geen kunstmerk, zo leert deze beslissing.

20. Betekent dit nu het einde van de mogelijkheid om een kunstwerk ook als kunstmerk te registreren en te gebruiken? Niet noodzakelijk. Kwade trouw moet in elk specifiek geval worden onderzocht. Het valt zeker niet uit te sluiten dat een kunstenaar of andere partij een bepaald werk “als merk” in de handel wenst te gebruiken, met de oprechte bedoeling om voor de door het merk gedekte waren of diensten een afzet te vinden die de consument in staat stelt in het kunstmerk een aanduiding van commerciële herkomst te zien. Bekende voorbeelden daarvan zijn onder meer het “melkmeisje” (1660) van schilder Johannes Vermeer of de Vitruviusman van Da Vinci.



21. In de meeste gevallen zal de grootste horde voor dergelijke “kunstmerken” niet die van kwade trouw zijn, maar wel die van het onderscheidend vermogen: een teken kan pas

als merk fungeren als het, in relatie tot de specifieke waar of dienst, door de relevante consument als zodanig “als een merk” wordt beschouwd. Hoewel de merkenregisters enkele, al dan niet ludieke en verdienstelijke, poging bevatten³⁷ ligt die vereiste voor vele kunstwerken (laat staan bekende of iconische werken), niet voor de hand. Zij zullen in de eerste plaats gewoon als een kunstwerk worden beschouwd, veeleer dan een teken dat duidt op de commerciële herkomst uit één bepaalde onderneming, die borg staat voor de kwaliteit van de gemerkte waar of dienst.³⁸



^{37.} Zoals het befaamde “Nachtwacht” van Rembrandt, gedeponeerd als Benelux-merk voor het chemisch element “Strontium” in klasse 01 (Benelux depot n° 1320813) of “De Schreeuw” van Edvard Munch, ingeschreven als Internationaal merk met aanduiding van de EU onder nr. 1179290 voor “alcoholische dranken” in klasse 33.

^{38.} Zie ook het arrest van het EVA-Hof van 6 april 2017 in zaak E-5/16, omtrent de registratie door de Noorse stad Oslo van verschillende werken van beeldende kunstenaar Gustav Vigeland als merk: in dat arrest geeft het EVA-Hof niet alleen te kennen dat dergelijke tekens mogelijks niet voldoen aan de vereiste van onderscheidend vermogen van art. 3, b) merkenrichtlijn, maar ook strijdig kunnen zijn met de openbare orde of goede zeden, in het bijzonder wanneer het kunstwerk een groot maatschappelijk belang heeft.

Hoewel het merkenrecht wellicht niet de meest gepaste route is om kunstwerken te beschermen tegen misbruik, is de discussie hiermee dus verre van afgesloten. In elk geval laat de onmogelijkheid zich te beroepen op het merkenrechten, de rechten onverlet die men kan putten uit het auteursrecht of de

oneerlijke mededinging. Maar dat impliceert *de minimis* dat men zich schikt naar de economische en juridische wetten die aan de grondslag van die bescherming liggen. Voor een anti-establishment kunstenaar ligt dat net iets moeilijker.