



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000826
van 24 april 2026

Verzoeker: **Afix BV**
Comeniusstraat 2C
1817 MS Alkmaar
Nederland

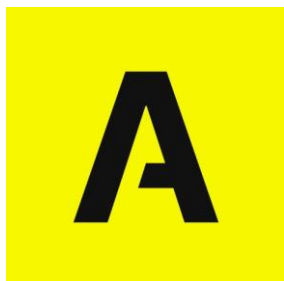
Gemachtigde: **Miero Advocatuur**
Deltaplein 324
2554 GS Den Haag
Nederland

tegen

Verweerder: **International Video Company B.V. t.h.o.d.n. The A-Team Agency**
Zekeringstraat 42
1014 BT Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Leopold Meijnen Oosterbaan Advocaten**
Raadhuisstraat 52C
1016 DG Amsterdam
Nederland

Bestreden merk: **Benelux merk 1515933**



SAMENVATTING

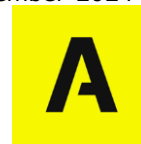
De vordering tot doorhaling van het bestreden merk wordt afgewezen. Verzoeker heeft niet aangetoond dat verweerder het bestreden merk te kwader trouw heeft ingediend.

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 augustus 2025 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in, op basis van de volgende grond: het bestreden merk is te kwader trouw ingediend (artikel 2.30bis(1)(a) BVIE in verbinding met artikel 2.2bis(2) BVIE).

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen het op 10 december 2024 aangevraagde en op 25



februari 2025 ingeschreven gecombineerde woord-/beeldmerk (Benelux inschrijving 1515933) voor diensten in de klassen 35, 41 en 42.

3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle diensten van het bestreden merk, te weten:

KI 35 Marketing; Productmarketing; Gerichte marketing; Marketing van producten; Marketing onderzoek; Promotionele marketing; Financiële marketing; Reclame en marketing; Informatie met betrekking tot marketing; Advisering met betrekking tot marketing; Affiliate marketing; Digitale marketing; Marketingbureaus; Marketingcampagnes; Bedrijfsmarketingdiensten; Aanbevelingsmarketing; Direct marketing; Advisering inzake marketing van chemische producten; Merchandising; Marketingstudies.

KI 41 Video' s (Productie van -); Film- en videoproductie; Productie van video's; Audio- en videoproductie en fotografie; Videobewerking; Productie van video-opnamen; Productie van muziekvideo's.

KI 42 Website-ontwerp; Ontwerp van websites; Onderhoud van websites; Ontwikkeling van websites; Ontwerp en ontwikkeling van websites; Ontwerp van internet websites; Computerwebsites voor derden; Ontwerp van webpagina' s.

4. De proceduretaal is Nederlands.

B. Verloop van de procedure

5. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau" of "BBIE") ter kennis van partijen gebracht op 7 augustus 2025. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten en stukken ingediend. De procedure verliep volgens de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 11 december 2025.

II. ARGUMENTEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verzoeker

6. Verzoeker is sinds 2008 actief onder de naam Afix met het bedenken, ontwikkelen, maken, onderhouden en hosten van websites, alsook met de exploitatie van een marketingbureau. Verzoeker geeft aan sinds 2016 onafgebroken het volgende logo te hanteren voor zijn diensten:



Dit logo is op 29 januari 2025 ingeschreven als Benelux merk voor diensten in de klassen 35 en 42 (spoedinschrijving 1518577).

7. Verweerder is op basis van het bestreden merk een oppositieprocedure gestart tegen het merk van verzoeker. Volgens verweerder vormt het bestreden merk een directe belemmering voor het rechtmatige gebruik en de registratie van het merk van verzoeker.

8. Het logo van verzoeker is aan de hand van input van verzoeker op 15 augustus 2016 ontworpen door [REDACTED] handelend onder de naam [REDACTED]. De intellectuele eigendomsrechten op het logo zijn per akte aan verzoeker overgedragen. Verzoeker dient stukken in om dit te onderbouwen.

9. Het logo is direct, althans in ieder geval sinds 21 oktober 2016, onafgebroken door verzoeker gebruikt, zoals blijkt uit de print-screen van de [REDACTED] van de website van verzoeker die als bijlage wordt ingediend.

10. Verzoeker licht toe dat het logo voldoet aan de auteursrechtelijke beschermingsvereisten van artikel 10 Auteurswet. Het logo geniet volgens verzoeker auteursrechtelijke bescherming.

11. Eind 2024 werd verzoeker er door derden op gewezen dat verweerder gebruikmaakt van (een aangepaste versie van) het logo. Meerdere derden hebben aangegeven dat het logo van verweerder verwarring wekt. Verzoeker dient stukken in om dit te onderbouwen.

12. Op 10 december 2024 heeft verzoeker verweerder gewezen op het inbreukmakend handelen en haar gesommeerd het inbreukmakend gebruik – althans het gebruik van (een aangepaste versie van) het logo – te staken en gestaakt te houden. Verweerder heeft dezelfde dag de ontvangst bevestigd en medegedeeld dat hij de inhoud van de sommatie in overweging zou nemen. Verzoeker dient stukken in om dit te onderbouwen. Nog diezelfde dag heeft verweerder echter het bestreden merk aangevraagd, bestaande uit (een aangepast versie van) het logo, als gecombineerd woord-/beeldmerk.

13. Het bestreden merk is identiek aan, althans in hoge mate overeenstemmend met het merk van verzoeker. Het gebruik van het bestreden merk leidt daardoor tot een aanzienlijk gevaar voor verwarring bij het relevante publiek. In de door verweerder gestarte oppositieprocedure tegen het merk van verzoeker geeft ook verweerder aan dat de tekens identiek zijn en dat er gevaar voor verwarring bestaat.

14. Verweerder was zich bij het depot van het bestreden merk ervan bewust dat verzoeker het logo reeds gebruikte en dat daardoor verwarringsgevaar bestond. Dit volgt niet alleen uit de voorafgaande sommatie van verzoeker, maar ook uit de eigen stellingen van verweerder in de oppositieprocedure, waarin zij zelf de visuele, fonetische en conceptuele overeenstemming tussen de tekens heeft benadrukt.

15. Voorts heeft verweerder het bestreden merk ingediend onmiddellijk na ontvangst van de sommatie van verzoeker. Deze handelwijze kan niet worden aangemerkt als een normale commerciële beslissing, maar dient te worden beschouwd als een poging om inbreukmakend gebruik achteraf te legitimeren en het rechtmatige gebruik door verzoeker te frustreren.

16. Verzoeker concludeert dat het bestreden merk te kwader trouw is gedeponeerd. Verzoeker verzoekt het Bureau het bestreden merk nietig te verklaren, de doorhaling van het bestreden merk te bevelen en verweerder te verwijzen in de kosten van deze procedure.

B. Reactie van verweerder

17. Verweerder The A-Team Agency, opgericht op 1 januari 2024, heeft de onderneming voortgezet van International Video Company V.O.F, opgericht op 1 augustus 2020, en is een digitaal marketingbureau dat zich bezighoudt met het helpen van organisaties bij het genereren van klanten via alle online platformen. The A-Team Agency werkt veel voor A-merken en zogenoemde A-players, zijnde mensen die excelleren in hetgeen ze doen. The A-Team Agency heeft voor wat betreft zijn huisstijl en naam een knipoog gemaakt naar de in de jaren tachtig van de vorige eeuw populaire televisieserie The A-Team. In zijn uitingen refereert verweerder aan de televisieserie The A-Team. Ook het bestreden merk is geïnspireerd op het logo van de televisieserie. Bij het ontwerpen van het A-team logo heeft verweerder gebruik gemaakt van het zogenoemde Stencil lettertype uit 1937, ontworpen door [REDACTED]. Verweerder onderbouwt het voorgaande met verschillende afbeeldingen.

18. Verweerder licht vervolgens de achtergrond van het geschil toe en geeft aan dat verweerder op het moment dat hij op 10 december 2024 een e-mail van verzoeker ontving, nog nooit van verzoeker had gehoord, hetgeen ook in een reactie op die e-mail van dezelfde dag aan verzoeker is aangegeven. Verweerder dient nog een andere e-mail van die dag van verzoeker in (die niet door verzoeker is overgelegd) waarin wordt aangegeven dat het Afix-logo van verzoeker is geregistreerd bij BOIP en dat dit logo sterke gelijkenis vertoont met het logo van verweerder.

19. Verweerder heeft vervolgens het Afix-logo opgezocht in het register van BOIP. Het betrof het volgende logo:



20. Verweerder meende geen gehoor te moeten geven aan het verzoek van verzoeker om de huisstijl te wijzigen nu zij nog nooit van Afix had gehoord, verweerder de huisstijl heeft laten ontwerpen geïnspireerd op de televisieserie The A-Team en van mening was dat de door verweerder gehanteerde naam en logo's niet lijken op het bij BOIP als beeldmerk geregistreerde Afix-logo.

21. Op 19 februari 2025 ontving verweerder een sommatiebrief. In deze brief beroept verzoeker zich voor het eerst op het (in punt 6 weergegeven) A-logo. Verweerder heeft in een reactie aangegeven dat het A-logo niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt en dat het door verweerder gehanteerde A-team logo, al aangenomen dat het A-logo van verzoeker wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, geen inbreuk maakt op het A-logo. Verweerder dient de sommatiebrief en de reactie van verweerder in.

22. Verweerder licht vervolgens toe dat er geen sprake is van kwade trouw zijdens verweerder. Verweerder geeft aan ten tijde van het depot, op 10 december 2024, alleen op de hoogte te zijn geweest van het Afix-logo en niet van het A-logo van verzoeker.

23. Verweerder betwist ook dat verzoeker het A-logo al sinds 2016 gebruikt. Op de screenshot van de  die door verzoeker is ingediend is alleen het Afix-logo zichtbaar. Het door verzoeker aangehaalde gebruik van het A-logo is slechts het gebruik van het A-logo als een technische browser-icoon van 16 bij 16 pixels. Het gaat om een klein logo dat slechts een navigatiefunctie binnen de browserinterface als logo voor een tabblad vervult. Dit gebruik betreft geen normaal gebruik van een logo als herkomstaanduiding voor geleverde diensten en wordt door het publiek derhalve ook niet als herkomstaanduiding waargenomen. Voorts heeft verzoeker op geen enkele wijze aangetoond dat hij het A-logo gebruikte voor de door hem aangeboden diensten. Het logo dat verzoeker gebruikt is het Afix-logo, zijnde ook het logo waar verzoeker zich in zijn e-mail van 10 december 2024 op beriep.

24. Verweerder had een legitiem motief bij de merkaanvraag en het vastleggen van zijn logo. De merkaanvraag is conform de functie van een merk en het merk wordt daadwerkelijk gebruikt voor de aangevraagde diensten. Het bestreden merk maakt bovendien onderdeel uit van een bredere merkidentiteit. Op het moment van aanvraag was verweerder in het geheel niet bekend met het A-logo van verzoeker. De stellingname van verzoeker dat de merkaanvraag zou zijn ingediend met als doel het hinderen van verzoeker is onjuist en bezijden de waarheid.

25. Verweerder had voor 10 december 2024 ook al de wens om zijn merken vast te leggen en werd zich door de e-mails van 10 december 2024, waarin beweerdelijke auteursrechten in stelling werden gebracht tegen de huisstijl van verweerder, opnieuw bewust van het belang van merkbescherming. Door de e-mails werd verweerder eraan herinnerd dat hij zijn merken nog niet had vastgelegd. Het besluit de merkaanvraag in te dienen geeft blijk van een reëel en legitiem motief.

26. De door verweerder ingestelde oppositie in februari 2025 tegen het A-logo van verzoeker is een regulier procesrechtelijk middel om verwatering van het beeldmerk te voorkomen en kan niet met terugwerkende kracht de intentie van verweerder op 10 december 2024 kleuren en vormt ook geen aanwijzing van kwade trouw. Volgens verweerder heeft verzoeker het A-logo juist te kwader trouw ingediend als merk.

27. Verweerder wijst erop dat de beweerdelijke auteursrechten van verzoeker op het A-logo onjuist zijn. Nog daargelaten dat verzoeker op het moment van depot van het bestreden merk überhaupt geen auteursrechten op het logo had (deze werden immers pas op 13 februari 2025 aan verzoeker overgedragen) komt het logo naar de mening van verweerder niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Verweerder licht vervolgens uitgebreid toe dat, ook al zou het logo voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, verweerder geen inbreuk maakt op de auteursrechten daarop.

28. Verweerder concludeert met het verzoek aan het Bureau om de vordering tot nietigverklaring af te wijzen met verwijzing van verzoeker in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Kwade trouw – juridisch kader

29. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan iedere partij bij het Bureau een vordering tot nietigverklaring instellen op grond van artikel 2.2bis, lid 2 BVIE. Artikel 2.2bis, lid 2 BVIE bepaalt dat een merk moet worden nietig verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving ervan te kwader trouw is

ingediend. Het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de verweerder is dus het tijdstip van indiening van de aanvraag van het merk.¹

30. Het BVIE, noch Merkenrichtlijn 2015/2436, bevat een definitie van het begrip "kwade trouw". Aangezien het hier een autonome bepaling van Unierecht betreft, dient deze eenvormig te worden uitgelegd en moeten de betekenis en de draagwijdte van het begrip "kwade trouw" worden bepaald met inachtneming van de context en het doel van de betrokken bepaling en de Merkenrichtlijn.²

Oneerlijke intentie van de aanvrager

31. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) heeft geoordeeld dat het begrip "kwade trouw" overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan veronderstelt dat er sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk en dat bij de uitlegging ervan rekening moet worden gehouden met de bijzondere context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer.³

32. Het HvJEU heeft verder verduidelijkt dat er sprake is van kwade trouw wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een merk de aanvraag tot inschrijving niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder te viseren – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding.⁴

33. Het oogmerk van de aanvrager van een merk is een subjectief gegeven dat evenwel op objectieve wijze moet worden vastgesteld door de bevoegde administratieve en rechterlijke instanties. Bijgevolg moet elke bewering van kwade trouw globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante feitelijke omstandigheden van het concrete geval. Enkel op deze manier kan de bewering van kwade trouw objectief worden beoordeeld.⁵

Relevante factoren

34. De volgende (niet limitatieve) factoren kunnen van belang zijn voor de beoordeling of er sprake is van een depot te kwader trouw:

- De kennis of veronderstelde kennis van de aanvrager dat de derde een ouder gelijk/gelijksoortig recht gebruikt/heeft;
- Mate van rechtsbescherming die het oudere recht van de derde geniet;
- Gelijkheid/gelijksoortigheid tussen het bestreden merk en het/de oudere recht(en);
- Waren en/of diensten in kwestie;
- Gevaar voor verwarring;
- Eerdere relatie tussen partijen;
- Herkomst van het bestreden merk en het gebruik ervan sinds de aanmaak;
- Chronologie van de gebeurtenissen voorafgaand aan de indiening van het bestreden merk;
- Eerlijke commerciële logica ten grondslag aan de aanvraag van het bestreden merk;
- Verzoek om een financiële vergoeding;

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

² Zie bijv. HvJEU 27 juni 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435, punt 25 (Malaysia Dairy).

³ Zie bijv. HvJEU 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, punt 74 en de daar genoemde rechtspraak (Sky/SkyKick).

⁴ HvJEU 12 september 2019, C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724, punt 46 (Koton).

⁵ HvJEU 19 juni 2025, C-17/24, ECLI:EU:C:2025:455, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (CeramTec/Coorstek).

- Patroon van het gedrag/de handelingen van de aanvrager.⁶

Bewijslast

35. De verzoeker die de nietigheid van een aanvraag inroept op grond van kwade trouw dient de relevante feiten en omstandigheden te stellen en onderbouwen.⁷ De bewijslast voor het bestaan van kwade trouw ligt derhalve bij de partij die zich beroept op deze nietigheidsgrond.⁸ De goede trouw van de aanvrager wordt dus verondersteld totdat het tegendeel is aangetoond.⁹ In geval van een weerlegging van het vermoeden van goede trouw, is het aan de merkaanvrager om aan te tonen dat de inschrijving deel uitmaakt van een legitieme commerciële strategie, door plausibele verklaringen te verstrekken over de nagestreefde doelstellingen en commerciële logica.¹⁰

A.2 Kwade trouw – het onderhavige geval

36. Een merkrecht wordt verkregen door registratie, waarbij het zogenoemde 'first-to-file' principe geldt. Daarbij wordt een merkrecht toegekend aan degene die als eerste een merkaanvraag heeft ingediend, zelfs wanneer een andere partij eerder gebruik van het merk kan aantonen. Kwade trouw vormt op dit principe een uitzondering en is bedoeld als een correctie ter voorkoming van misbruik van het depotstelsel.

37. Het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw is het tijdstip van indiening van de aanvraag van het bestreden merk (zie hiervoor onder punt 29). Het Bureau hanteert daarom in deze zaak 10 december 2024 als de relevante datum voor het vaststellen van kwade trouw.

38. Verzoeker betoogt kort gezegd dat verweerder het bestreden merk te kwader trouw heeft ingediend omdat verzoeker al sinds 2016 onafgebroken een op het bestreden merk gelijkend A-logo gebruikt, verzoeker verweerder heeft laten weten dat het door verweerder gebruikte A-logo verwarring wekt en dat verweerder onmiddellijk nadat hij een e-mail van verzoeker ontving met een sommatie inbreukmakend handelen te staken het bestreden merk heeft gedeponneerd.

39. Verweerder geeft in zijn reactie kort gezegd aan dat hij het bestreden merk, dat onderdeel uitmaakt van een bredere merkidentiteit van verweerder, zelf heeft ontworpen en dat hij een legitiem motief had om de merkaanvraag in te dienen. Daarnaast geeft verweerder aan dat hij ten tijde van het depot niet bekend was met het A-logo (maar alleen met het Afix-logo) van verzoeker. Ook betwist verweerder dat verzoeker het A-logo al sinds 2016 gebruikt.

40. Het Bureau heeft de door partijen aangevoerde stellingen en ingediende stukken bestudeerd. Op basis daarvan komt het tot de conclusie dat, ook als er veronderstellenderwijs van wordt uitgegaan dat verzoeker al sinds 2016 het in punt 6 weergegeven A-logo gebruikt, niet kan worden vastgesteld dat verweerder een oneerlijke intentie had op het moment van de merkaanvraag. Het Bureau acht voor dit oordeel de volgende omstandigheden van belang.

⁶ Common Communication CP13 'Te kwader trouw ingediende merkaanvragen', maart 2024, te vinden op de website van BOIP.

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

⁸ Gerecht EU 21 april 2021, T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, punt 42 (Monopoly).

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

¹⁰ HvJEU 19 juni 2025, C-17/24, ECLI:EU:C:2025:455, punt 64 en de daar genoemde rechtspraak (CeramTec/Coorstek).

41. Verweerder heeft het bestreden merk, dat onderdeel uitmaakt van een bredere merkidentiteit van verweerder, zelf ontworpen (zie hiervoor onder de punten 17 en 20). Verweerder gebruikte het bestreden merk daarnaast al voordat hij bekend raakte met verzoeker en zijn logo's (zie hiervoor onder punten 12 en 18). Verweerder had daarnaast een legitiem commercieel motief om de merkaanvraag in te dienen en gebruikt het bestreden merk overeenkomstig de wezenlijke functie van het merk (zie hiervoor onder de punten 24 en 25). Uit het feit dat verweerder de merkaanvraag heeft ingediend op de dag dat hij van verzoeker een sommatie ontving om inbreukmakend handelen te staken, kan naar het oordeel van het Bureau geen oneerlijke intentie van verweerder worden afgeleid. Zoals aangegeven gaat het depotstelsel uit van een 'first-to-file' principe (zie hiervoor onder punt 36). Van misbruik van dit stelsel is in dit geval geen sprake.

42. Het Bureau wijst er ten slotte nog op dat voor zover partijen een geschil hebben over zaken die los staan van de vraag of de merkaanvraag al dan niet te kwader trouw is verricht (zie bijvoorbeeld hiervoor onder de punten 10 en 27), zij een andere (gerechtelijke of alternatieve) wijze van geschilbeslechting kunnen overwegen.

B. Conclusie

43. Verzoeker heeft in deze procedure niet aangetoond dat verweerder het bestreden merk te kwader trouw heeft ingediend.

IV. BESLUIT

44. De vordering tot doorhaling met nummer 3000826 wordt afgewezen.

45. Benelux merkinschrijving met nummer 1515933 blijft gehandhaafd.

46. De verzoeker is 1.420 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 24 april 2026



Marjolein Bronneman
(rapporteur)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet