**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**DOORHALINGSBESLISSING**

**N° 3000031**

**van 11 juni 2020**

| | |
|---|---|
| **Verzoeker:** | **Aiwa Corporation, A Delaware Corporation**<br>965 W Chicago Avenue<br>Chicago, Illinois 60642<br>Verenigde Staten van Amerika |
| **Gemachtigde:** | **Linden & De Roeck**<br>Avenue Louise 379, bte 21<br>1050 Brussel<br>België |
| | *tegen* |
| **Verweerder:** | **Aiwa Co., LTD**<br>1-6-3, Higashi-gotanda, Shinagawa-ku<br>Tokyo<br>Japan |
| **Gemachtigde:** | **Novagraaf Nederland BV**<br>Postbus 22722<br>1100 DE Amsterdam<br>Nederland |
| **Bestreden merk:** | **Benelux inschrijving 509422** |

aiwa

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 26 juli 2018 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE")[1] een vordering tot doorhaling in, op basis van de grond voor vervallenverklaring voorzien in artikel 2.27, lid 2 BVIE, namelijk dat er van het bestreden merk geen normaal gebruik is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux-inschrijving 509422, ingediend op 28 november 1991, van het volgende merk:

aiwa

3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle waren waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, te weten:

> Klasse 9: Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische (voor zover niet begrepen in andere klassen), fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en - instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers; brandblusapparaten.
> Klasse 11: Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.
> Klasse 14: Edele metalen en hun legeringen en produkten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.
> Klasse 15: Muziekinstrumenten.
> Klasse 16: Papier, karton en hieruit vervaardigde produkten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters, clichés.
> Klasse 28: Spellen, speelgoederen, speelkaarten; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen.

4. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

[1] In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

5. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 27 juli 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Aangezien de vordering uitsluitend vervallenverklaring wegens niet-gebruik betreft, is overeenkomstig regel 1.31, lid 2 UR eerst verweerder in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren door bewijzen van gebruik in te dienen dan wel te motiveren dat er een geldige reden voor niet-gebruik bestaat, waarna verzoeker en tenslotte weer verweerder om een reactie is verzocht. De administratieve fase is afgerond op 16 april 2019.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

### A. Argumenten van verweerder

6. Verweerder schetst allereerst zijn geschiedenis. Hij merkt op dat AIWA van oudsher een zeer succesvolle en bekende fabrikant en handelsmerk is voor audio / hifi-apparaten en apparatuur wereldwijd. Het bedrijf werd in 1951 opgericht en veranderde in 1959 zijn naam in Aiwa Co., Ltd. Het merk AIWA werd overgenomen door Sony Corporation, die AIWA-producten bleef verkopen tot ongeveer 2008, waarna de productie van nieuwe AIWA-apparatuur werd stopgezet. Na het stopzetten van de productie is Sony, zo stelt verweerder, nog wel doorgegaan met het aanbieden van reparatiediensten voor AIWA-producten. Verweerder voegt daaraan toe dat het aanbod van producten onder het merk AIWA ook niet volledig is gestaakt, maar enkel aanzienlijk is verminderd.

7. In 2015 begon verzoeker – het Amerikaanse Aiwa Corporation – met het wereldwijd aanvragen (of overnemen) van AIWA-merken onder andere in klasse 9, zo stelt verweerder, die daarbij aangeeft dat de Amerikaanse entiteit geen enkele band heeft met hemzelf of met Sony Corporation en ook geen toestemming heeft voor het gebruik van het merk AIWA.

8. Verweerder stelt dat er in 2016 door een leverancier van Sony Corporation plannen zijn gemaakt om de merkrechten AIWA te kopen en wereldwijd te laten herleven. In februari 2017 werd daartoe een overeenkomst ondertekend, waarna in april 2017 verweerder als rechtspersoon is opgericht, waaraan de merkrechten zijn overgedragen. Verweerder stelt kort daarna actief te zijn gestart met onderhandelingen met verschillende bedrijven met als doel licentieovereenkomsten af te sluiten in Europa. Deze onderhandelingen zijn in verschillende landen succesvol geweest en hebben in de Benelux geresulteerd in een licentieovereenkomst met een Belgische onderneming. De voorbereidingen om het merk AIWA weer te doen herleven zijn dan ook volgens verweerder, die van zowel de overeenkomst van overdracht (uit februari 2017) als de voornoemde licentieovereenkomst (uit februari 2018) een kopie overlegt, in een vergevorderd stadium.

9. In 2017 is Aiwa Corporation (verzoeker), zo stelt verweerder, gestart met het indienen van doorhalingsacties tegen AIWA-merken in vele rechtsgebieden, waaronder Duitsland, Frankrijk, Spanje, de Europese Unie en de Benelux.

10. Verweerder merkt op dat bij de beoordeling of er al dan niet voldoende gebruik is gemaakt van het merk AIWA in de Benelux rekening moet worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden. Hij stelt daarbij dat er niet alleen sprake is van een zeer extensief gebruik in het verleden, maar dat er momenteel ook een – tijdelijke – geldige reden is voor niet-gebruik van het merk. Verweerder stelt daartoe dat veel van zijn licentienemers, omdat zij "waarschuwingsbrieven" van verzoeker hebben ontvangen, niet durven te starten met het hernieuwde gebruik van het merk AIWA en hebben besloten om de uitkomst van de doorhalingsacties af te wachten alvorens met handelsactiviteiten te beginnen. Verweerder verwijst in dit verband ook naar de licentieovereenkomst, waarin is bepaald dat "the trademark is properly registered in the name of its principal". De doorhalingsacties van verzoeker vormen, kortom, volgens verweerder omstandigheden zijn die zich buiten zijn wil voordoen en die hem het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maken, zodat hij een geldige reden voor niet-gebruik heeft.

11. Voor zover het Bureau van mening mocht zijn dat er geen geldige reden is voor niet gebruik, voert verweerder nog aan dat Sony na het stopzetten van de productie van nieuwe AIWA-producten in 2008 reparatiediensten is blijven aanbieden en dat ook de verkoop van reserveonderdelen en gebruikte goederen door derden als normaal gebruik is te kwalificeren. Verweerder legt enkele uitdraaien over van websites waarop producten als pickup snaren en -naalden, cassetterecorders, afstandsbedieningen, een luidspreker en een televisietoestel worden aangeboden en een website van een firma die aangeeft Aiwa cassettedecks te repareren, onderhouden, restaureren en reviseren.

12. Verweerder verzoekt de doorhalingsactie af te wijzen en het betwiste merk in het Benelux-register ingeschreven te laten.

**B. Reactie van verzoeker**

13. Verzoeker geeft allereerst een samenvatting van wet- en regelgeving over verval wegens niet-gebruik en merkt op dat verweerder bewijs van gebruik moet indienen over de periode juli 2013 tot juli 2018.

14. Verzoeker geeft vervolgens zijn visie op de achtergrond van het geval. Hij merkt in dit verband op dat verweerder een volledige desinteresse heeft getoond in het merk AIWA, dat hij sinds 2005 stelselmatig merkinschrijvingen heeft laten vervallen en al in januari 2003 plannen had voor een nieuw logo. Verzoeker merkt verder op dat verweerder nooit heeft opgetreden tegen of gereageerd op inschrijvingen van verzoeker. Tenslotte stelt verzoeker dat hij verder verschillende malen heeft getracht te onderhandelen met verweerder, zonder resultaat. Verzoeker vindt dan ook dat de door verweerder aangevoerde omstandigheden die zich buiten zijn wil zouden hebben voorgedaan en die hem het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maken, duidelijk niet aan de orde zijn. Onderhandeling was immers niet buiten de macht van verweerder.

15. Verzoeker benadrukt dat verweerder zelf erkent dat hij het merk niet meer gebruikt sinds 2008. Met betrekking tot de stelling van verweerder dat hij het merk daarna nog zou hebben gebruikt voor reparatiediensten en de door verweerder ingediende bijlagen met uitdraaien van websites waarop AIWA-producten nog zouden worden aangeboden, merkt verzoeker op dat deze geen informatie over de duur, omvang en wijze van het gebruik geven, dat geen van de stukken gedateerd is, dat op geen van de

stukken wordt verwezen naar verweerder als de merkhouder en dat geen enkel document betrekking heeft op AIWA reparatiediensten. Verzoeker voegt daaraan toe dat er geen gegevens voorliggen over omzet, facturen of marketingmateriaal. Het materiaal toont dan ook, volgens verzoeker, geen gebruik van het merk aan voor enige waar of dienst. Voor wat betreft de reparatiediensten stelt verzoeker dat dit in het geheel niet is aangetoond en dat al helemaal niet is aangetoond dat deze diensten onder het merk AIWA zijn aangeboden; verzoeker wijst er in dit verband op dat verweerder stelt dat Sony de reparatiediensten zou zijn blijven aanbieden.

16. Voor wat betreft de stelling van verweerder dat hij met voorbereidingen voor hernieuwd gebruik bezig zou zijn, merkt verzoeker op dat een economisch belang bij overdracht van een merk geen relevant gebruik oplevert. Van normaal gebruik is geen sprake wanneer een merk in de privésfeer of enkel intern binnen een bedrijf of groep bedrijven wordt gebruikt, maar is vereist dat het in overeenstemming met zijn wezenlijke herkomstfunctie publiek en naar buiten toe wordt gebruikt in het kader van een commerciële activiteit met het doel voor de waren of diensten een afzet te verzekeren. Verzoeker voegt daaraan toe dat het feit dat een merk iconisch en algemeen bekend is, de merkhouder niet ontslaat van de verplichting om normaal gebruik te documenteren.

17. Voor wat betreft de stelling van verweerder dat hij een geldige reden voor niet-gebruik zou hebben, verwijst verzoeker naar de richtsnoeren van EUIPO en merkt op dat volgens de rechtspraak het enkele risico op rechtszaken of doorhalingsacties deel uitmaakt van het normale zakelijk verkeer van de merkhouder en niet als geldige reden wordt erkend. De door de huidige en vorige merkhouder gevoerde ondernemingsstrategie is volgens verzoeker geen goede reden voor niet-gebruik, temeer omdat verzoeker nu juist verschillende keren heeft getracht met verweerder te onderhandelen, zonder hierop enig antwoord te ontvangen. Voor zover er al enige reden voor niet-gebruik zou zijn, merkt verzoeker op dat daarvan slechts voor een deel van de relevante periode – namelijk de eerste 7 maanden van 2018 – sprake kan zijn, hetgeen het gebrek aan gebruik gedurende de overige 4 jaar en 5 maanden niet rechtvaardigt of verklaart.

18. Verzoeker concludeert dat duidelijk is dat verweerder het merk niet heeft gebruikt binnen de relevante periode, voor geen enkele van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven, en dat er geen geldige reden voor niet-gebruik bestaat. Hij verzoekt dus om volledige doorhaling / vervallenverklaring van de betwiste merkinschrijving, met kostenveroordeling te zijnen bate.

**C. Laatste reactie van verweerder**

19. Verweerder betwist de stelling van verzoeker dat hij geen interesse in het merk AIWA zou hebben getoond. Het enkele feit dat hij het merk van Sony heeft gekocht impliceert volgens verweerder al het tegendeel. Verder heeft hij voorbereidingen getroffen om de EU-markt te betreden en onderhandeld over licentieovereenkomsten.

20. Verder betwist verweerder de stelling van verzoeker dat als de onderhandelingen waren voortgezet, partijen tot een oplossing hadden kunnen komen. Hij stelt dat de onderhandelingen in feite nog steeds gaande zijn, zij het zeer langzaam, en dat dit mede te wijten is aan het gedrag van verzoeker. Verweerder merkt in dit verband op dat het er de schijn van heeft, hoewel hij dit uiteraard niet met

bewijs kan staven, dat verzoeker de onderhandelingen opzettelijk vertraagt om de uitkomsten van diverse doorhalingsacties af te wachten.

21. Verweerder herhaalt tenslotte dat hij reeds concrete plannen heeft gemaakt en in uitvoering gebracht om het merk AIWA ook in de Benelux te laten herleven, maar dat de licentienemer gezien de "waarschuwingsbrieven" van verzoeker, waarvan hij er enkele overlegt, niet met het hernieuwde gebruik durft te starten. Hij verwijst in dit verband naar een beslissing van het Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht")[2], waarin naar hij stelt in een vergelijkbare situatie is geoordeeld dat er een geldige reden was voor niet-gebruik.

22. Verweerder verzoekt dan ook nogmaals om de doorhalingsactie af te wijzen en het betwiste merk ingeschreven te laten.

## III. BESLISSING

### A.1 Normaal gebruik - algemeen

23. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan bij het BBIE een vordering tot vervallenverklaring worden ingesteld op grond van (onder meer) artikel 2.27, lid 2 BVIE. Het is in dat geval aan verweerder om aan te tonen dat hij zijn merk overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt of dat er een geldige reden is voor niet-gebruik.

24. Overeenkomstig regel 1.41 jo 1.25 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het betwiste merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waartegen de vordering is gericht.

25. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (HvJEU, Ansul, C-40/01, 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145). In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie GEU, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68; Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346; Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

[2] GEU, C=Holdings/EUIPO - Trademarkers (C=commodore), T-672/16, 13 december 2018, ECLI:EU:T:2018:926.

26. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

27. Hierbij geldt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

28. De vordering tot doorhaling is ingediend op 26 juli 2018. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 26 juli 2013 tot 26 juli 2018.

29. Partijen zijn het erover eens dat verweerder in 2008 is gestopt met de productie van nieuwe AIWA-apparatuur en dus in die zin geen gebruik heeft gemaakt van het betwiste merk binnen de relevante periode. Verweerder stelt echter twee zaken, waarop hieronder nader zal worden ingegaan, te weten:

- Dat hij nog reparaties aan de apparatuur is blijven verrichten en dat er nog onderdelen en gebruikte goederen worden aangeboden.
- Dat hij plannen heeft om het merk te laten herleven en daartoe voorbereidingen heeft getroffen, maar dat het gedrag van verweerder hem daarvan heeft weerhouden, hetgeen een geldige reden voor niet-gebruik vormt.

30. Voorafgaand stelt het Bureau overigens vast dat het betwiste merk is ingeschreven voor een ruime lijst van waren (zie supra, punt 3) en dat geen van beide partijen iets heeft opgemerkt over op welke van deze waren het door verweerder gestelde en door verzoeker betwiste normale gebruik (of de geldige reden om dat niet te doen) precies betrekking heeft.

### A.2 Normaal gebruik – voor reparaties en onderdelen

31. Verweerder stelt dat zijn rechtsvoorganger Sony Corporation ook na 2008 reparatiediensten is blijven aanbieden en dat er nog onderdelen en gebruikte goederen (door derden) worden aangeboden, hetgeen normaal gebruik van het merk AIWA zou vormen.

32. Volgens de rechtspraak neemt de omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de markt bevonden, niet weg dat sprake is van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van die waren of voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen (HvJEU, Ansul, reeds aangehaald). Er moet dan wel sprake zijn van normaal gebruik voor de waren

(onderdelen) of diensten (reparatie) met betrekking tot de producten in kwestie en dit gebruik moet gebeuren door de merkhouder.

33. Nog los van het feit dat de door verweerder overgelegde stukken (zie supra, punt 11), zoals verzoeker terecht opmerkt (zie supra, punt 15), geen van alle zijn gedateerd en er dus überhaupt geen gebruik binnen de relevante periode uit kan worden afgeleid, moet worden vastgesteld dat deze ten enenmale onvoldoende zijn om normaal gebruik aan te tonen. Het enkele feit dat er op een paar websites nog een paar onderdelen en reparaties worden aangeboden met betrekking tot producten die al lange tijd niet meer worden geproduceerd, volstaat bij gebrek aan enige informatie over plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik daarvan al niet om normaal gebruik aan te tonen voor deze onderdelen en reparaties, laat staan voor de producten waarvoor deze bestemd zijn. Bovendien blijkt uit de stukken niet dat verweerder op enigerlei wijze bij het aanbieden van de onderdelen en reparaties zou zijn betrokken.

**A.3 Geldige reden voor niet-gebruik**

34. Verweerder stelt verder dat hij plannen heeft om het merk AIWA nieuw leven in te blazen en bezig is met voorbereidingen daartoe, maar dat zijn licentienemers niet durven te beginnen met gebruik vanwege het conflict tussen partijen en de "waarschuwingsbrieven" die zij van verzoeker hebben ontvangen. Hij meent dat dit een geldige reden voor niet-gebruik oplevert.

35. In verband met het begrip geldige reden moet worden vooropgesteld dat dit restrictief moet worden uitgelegd. Het Hof heeft geoordeeld dat, gelet op de doelstelling van het vereiste van normaal gebruik, het in strijd zou zijn met de opzet van de bepaling om hieraan een te ruime draagwijdte te geven. Het gaat enkel om belemmeringen die een voldoende rechtstreeks verband houden met een merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen (HvJEU, Häupl, C-246/05, 14 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:340).

36. Het Gerecht heeft daarbij gepreciseerd dat het moet gaan om externe omstandigheden die losstaan van de merkhouder en niet om omstandigheden die verband houden met zijn commerciële problemen, en daarbij expliciet geoordeeld dat het feit dat een procedure tot vervallenverklaring tegen een merk is ingesteld geen geldige reden voor niet-gebruik vormt (GEU, Naazneen Investments/OHIM - Energy Brands (SMART WATER), T-250/13, 18 maart 2015, ECLI:EU:C:2016:178, bevestigd door HvJEU, C-252/15 P, 17 maart 2016, ECLI:EU:C:2016:178).

37. Dat geldt naar oordeel van het Bureau ook in casu. Uit niets blijkt dat er externe omstandigheden zouden zijn op grond waarvan het voor verweerder (of zijn rechtsvoorganger) onmogelijk of onredelijk zou zijn om het gebruik van het betwiste merk voort te zetten. De merkhouder heeft kennelijk op een gegeven moment de commerciële keuze gemaakt om te stoppen met het gebruik van het merk. Het merk is dus als gevolg van een door de merkhouder zelf gemaakte keuze vatbaar geworden voor vervallenverklaring. Wanneer er vervolgens een partij komt die het verval inroept, kan de merkhouder zich daartegen naar oordeel van het Bureau niet verweren door te stellen dat dit voor hem een geldige reden voor niet-gebruik van zijn merk zou vormen.

38. Verweerder verwijst nog naar een beslissing van het Gerecht waarin er naar zijn mening in vergelijkbare omstandigheden zou zijn geoordeeld dat er wel sprake was van een geldige reden (supra, punt 21). Los van het feit dat het Bureau niet gebonden is aan een dergelijke beslissing en elk geval

rekening houdend met alle relevante omstandigheden op zijn eigen merites moet beoordelen, lijken de omstandigheden ook niet vergelijkbaar. In de door verweerder genoemde zaak was immers sprake een zeer specifiek feitenverloop en handelingen die werden gekwalificeerd als "frauduleus", "misleidend" en "intimiderend" en gesteld noch gebleken is dat er zich in het onderhavige geval omstandigheden hebben voorgedaan die daarmee vergelijkbaar zijn.

**B. Overige factoren**

39. Beide partijen doen veronderstellingen omtrent de intenties van hun wederpartij en maken er melding van dat zij – tot op heden kennelijk tevergeefs – trachten te onderhandelen (zie supra, punten 14 en 20). Het Bureau merkt op dat in deze procedure uitsluitend het normale gebruik van het betwiste merk, dan wel het bestaan van een geldige reden voor niet-gebruik daarvan, ter discussie staat. Voor aspecten die daarop geen betrekking hebben is in deze procedure geen plaats. Voor zover het geschil op dergelijke aspecten betrekking heeft, kunnen partijen overwegen het aan de bevoegde rechter voor te leggen.

**C. Conclusie**

40. Verweerder heeft niet aangetoond dat hij het betwiste merk in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt of dat er een geldige reden is voor niet-gebruik.

**IV. BESLUIT**

41. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000031 wordt toegewezen.

42. Benelux merkinschrijving met nummer 509422 wordt doorgehaald.

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

Den Haag, 11 juni 2020

BOIP

Pieter Veeze *(rapporteur)* Diter Wuytens Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens