



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000039
van 3 september 2019

Verzoeker: **Axcez Trading AB**

Box 4021
46104 Trollhättan
Zweden

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**

New Babylon City Offices, Anna van Buerenplein 21A
2595 DA Den Haag
Nederland

tegen

Verweerder: **Henk G. van den Brink**

Schenklaan 3
2497 AV Den Haag
Nederland

Gemachtigde: **Advocatenkantoor Roctus van Bergen & Partners**

Lange Leemstraat 53
2018 Antwerpen
België

Bestreden merk: **Benelux inschrijving 926150**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 16 augustus 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 926150, door verweerder ingediend op 13 september 2012 en ingeschreven op 10 december 2012 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25 en 41, van het volgende merk:



3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen een deel van de waren en diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, te weten:

Klasse 25: Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

4. De proceduretaal is het 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 gebracht van partijen op 17 augustus 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 31 januari 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verweerder

6. Verweerder merkt ten eerste op dat verzoeker op geen enkele wijze heeft aangetoond dat hij belanghebbende is in de zin van artikel 2.30bis lid 1, sub a BVIE. Op grond hiervan betoogt verweerder dat de vordering tot vervallenverklaring ongegrond moet worden verklaard.

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.

7. Daarnaast betoogt verweerder dat het merk wel degelijk normaal is gebruik in de relevante periode. Verweerder stelt dat in 2014 twee keer het evenement 'NOPEISDOPE' heeft plaatsgevonden in Bloemendaal. Ter onderbouwing hiervan heeft verweerder twee screenprints van de website 'partyflock' met daarop de aankondiging van het evenement 'NOPE IS DOPE *two areas*' in maart 2014 en 'NOPE IS DOPE *at the beach*' in juni 2014 ingediend. Volgens verweerder heeft dit evenement een aparte ruimte met het thema 'dope' waar ook een eigen 'line-up' aan artiesten optreedt.

8. Verweerder stelt ook dat het merk normaal is gebruikt voor kledingstukken en hij verwijst hierbij naar een factuur waaruit volgt dat er bij een ontwerp bureau negen T-shirts zijn besteld met daarop het DOPE-logo afgedrukt. Ook heeft verweerder twee foto's van zwarte T-shirts met daarop het DOPE logo weergegeven op de voorkant ingediend.

9. Verweerder verzoekt het Bureau om de vordering tot nietigverklaring van zijn merk ongegrond te verklaren.

B. Reactie van verzoeker

10. Verzoeker betoogt dat de regeling van vervallenverklaringen bedoeld is om het register schoon te houden van niet-geldige inschrijvingen. Volgens verzoeker geldt er geen hoge drempel voor het aannemen van ontvankelijkheid en dient het begrip 'belanghebbende' ruim te worden uitgelegd. Daarnaast stelt verzoeker dat er in dit geval sprake is van een concurrentieverhouding tussen de betrokken partijen, aangezien het betwiste merk is ingeschreven voor kleding en verzoeker ook kleding op de markt brengt. Volgens verzoeker is hij derhalve wel degelijk belanghebbende.

11. Met betrekking tot de ingediende stukken stelt verzoeker dat deze ontoereikend zijn om instandhoudend gebruik aan te tonen. Verzoeker merkt in dit verband op dat op de screenprints het merk niet is weergegeven zoals het is ingeschreven, aangezien het woord DOPE niet afzonderlijk wordt gebruikt, maar als één geheel in de aanduiding 'NOPE IS DOPE'. Daarnaast zien deze documenten in het geheel niet op de waren als genoemd in klasse 25 van het betwiste merk, nu het gebruik van het teken 'NOPE IS DOPE' enkel betrekking lijkt te hebben op de organisatie van een evenement.

12. Verder betoogt verzoeker dat uit de ingediende factuur niet blijkt dat de betreffende T-shirts door verweerder zijn verkocht aan derden. De factuur ziet op de inkoop van de T-shirts, maar niet op de verkoop, aldus verzoeker. Daarnaast blijkt uit de factuur dat het gaat om slechts negen T-shirts. Dit aantal is, gezien de aard van de betrokken markt, onvoldoende om aan te nemen dat het merk normaal gebruikt is voor kleding. Verzoeker betoogt ook dat het erop lijkt dat de T-shirts enkel worden gebruikt in het kader van de organisatie van het hiervoor genoemde evenement. Volgens verzoeker levert het gebruik van het merk voor illustratieve en/of promotionele doeleinden echter geen normaal gebruik op.

13. Verzoeker stelt dat verweerder zich niet beroept op het bestaan van een geldige reden, die het gebrek aan normaal gebruik rechtvaardigt.

14. Verzoeker concludeert dat de ingediende stukken ontoereikend zijn om normaal gebruik van het merk aan te tonen in de afgelopen vijf jaar en verzoekt het Bureau derhalve om de registratie van het betwiste merk door te halen voor wat betreft klasse 25.

C. Laatste reactie van verweerder

15. Verweerder merkt op dat de T-shirts ook zijn verkocht aan klanten, zowel naar aanloop van het evenement, als na afloop daarvan. Verweerder verwijst verder naar de inhoud van de eerder ingediende argumenten.

III. BESLISSING

A. Voorafgaande opmerking inzake het begrip 'belanghebbende'

16. Verweerder stelt dat verzoeker geen belanghebbende is (zie punt 6). Verzoeker heeft deze stelling gemotiveerd betwist, aangezien hij heeft betoogd dat hij belang heeft bij het onderhavige doorhalingsverzoek, omdat hij ook kleding op de markt brengt en derhalve een concurrent is van verweerder (zie punt 10). Verweerder heeft in zijn laatste reactie deze stellingen niet betwist, zodat het Bureau uitgaat van de juistheid hiervan.

17. Overigens merkt het Bureau in dit kader het volgende op. De geldende wettekst van artikel 2.30bis lid 1 sub a BVIE ten tijde van het indienen van het onderhavige verzoek luidde als volgt: "*Een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van de inschrijving van een merk kan bij het Bureau worden ingediend: a. door iedere belanghebbende (...)*". Dit vereiste wordt in het BVIE niet nader toegelicht. Het Bureau is echter van oordeel dat de regeling van vervallenverklaring is bedoeld om het register te zuiveren van niet-geldige inschrijvingen en dat het begrip 'belanghebbende' derhalve ruim dient te worden uitgelegd.

18. Bovendien vermeldt de considerans bij de Merkenrichtlijn² in overweging 31 het volgende: "*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, of, indien het niet binnen vijf jaar vanaf de datum van voltooiing van de inschrijvingsprocedure daarvoor wordt gebruikt, dat het mogelijk dient te zijn het vervallen te verklaren.*" Hieruit kan worden afgeleid dat met vervallenverklaring van niet-gebruikte merken tevens een algemeen belang is gediend en dat in dit licht de enkele stelling dat er geen sprake is van een specifiek particulier belang bij verzoeker niet de conclusie rechtvaardigt dat hij geen belanghebbende is in de zin van artikel 2.30bis lid 1, sub a BVIE (zie ook Rb Den Haag 9 juli 2003, BIE 2004, 80, Montana/Farbo, ECLI:NL:RBSGR:2003:AR6788).

19. Daarnaast volgt ook uit rechtsoverweging 35 van het arrest van het Benelux-Gerechtshof (BenGH) van 18 november 1988 inzake KIM (NJ 1989, 299), luidende: "*dat dit stelsel er op neerkomt dat, als de (...) voorwaarden van verval van het merkrecht zijn vervuld, het is overgelaten aan hen die daarbij belang menen te hebben, te beslissen of zij vervallenverklaring van dit merkrecht willen vorderen*

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

(...)”, dat het begrip belanghebbende genoemd in de voorloper van artikel 2.30bis lid 1, sub a BVIE (artikel 14C BMW) ruim moet worden opgevat.

20. Tenslotte kan in dit kader ook gewezen worden op de regeling van artikel 63, lid 1 Uniemerkerverordening, dat geen bijzonder belangvereiste stelt, hetgeen is bevestigd door het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) in de zaak Color Edition (HvJEU, 25 februari 2010, C-408/08 P, ECLI:EU:C:2010:92). Deze regeling is overgenomen in de huidige tekst van artikel 2.30bis lid 1, sub a BVIE.

21. In het licht van het voorgaande is het Bureau derhalve van oordeel dat de hierboven genoemde omstandigheden (zie punt 10 en 16) voldoende zijn om verzoeker als belanghebbende als bedoeld in artikel 2.30bis lid 1, sub a BVIE aan te merken.

B. Juridisch kader

22. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan een vordering tot vervallenverklaring worden ingesteld bij het Bureau 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.

23. De vordering tot doorhaling is ingediend op 16 augustus 2018. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 16 augustus 2013 tot 16 augustus 2018.

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. Van een merk wordt 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 (zie 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 tevens Gerecht van de EU (hierna: “GEU” of “Gerecht”), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

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. Het Gerecht stelt 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).

C. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

28. In het licht van voornoemde uitgangspunten is het door verweerder ingediende materiaal, te weten twee screenprints met daarop de aankondiging van twee evenementen in 2014, één factuur uit 2017 en twee ongedateerde foto's, onvoldoende om normaal gebruik van het betwiste merk voor de waren genoemd in klasse 25 aan te tonen.

29. Allereerst heeft de aankondiging van de twee 'NOPE IS DOPE' evenementen op de website van 'partyflock' geen enkele betrekking op de waren 'kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis'.

30. Daarnaast volgt uit de ingediende factuur, die verwijst naar de inkoop van een aantal T-shirts met daarop de aanduiding DOPE, niet dat deze T-shirts daadwerkelijk op de markt zijn gebracht en waar of wanneer dit heeft plaatsgevonden. Verweerder heeft ook twee foto's ingediend waarop een zwart T-shirt met op de voorkant het woord DOPE, weergegeven in gestileerde rode letters, te zien is. Deze foto's tonen evenmin aan of, in welke hoeveelheid en waar de waren zijn verkocht. De stelling van verweerder dat hij onder het merk DOPE kleding op de markt heeft gebracht wordt verder op geen enkele manier met bewijsstukken (zoals verkoopbonnen, catalogi, advertenties, omzetcijfers e.d.) onderbouwd. Bovendien zijn de onderhavige waren bestemd voor een breed publiek in de gehele Benelux. Om die reden alleen al is het aantal van negen T-shirts, gezien de grootte van de potentiële markt, veel te beperkt om aan te tonen dat er sprake is van normaal gebruik van het merk voor kleding.

31. Geconcludeerd moet worden dat de stukken geenszins aard, tijdstip, omvang of plaats van gebruik van het betwiste merk in de Benelux bewijzen voor de waren in klasse 25 (zie in dit verband ook GEU, Vogue, T-382/08, 18 januari 2011, ECLI:EU:T:2011:9). De stukken zijn derhalve niet toereikend om normaal gebruik voor deze waren gedurende de relevante periode aan te tonen.

D. Conclusie

32. 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

33. De vordering tot gedeeltelijke vervallenverklaring met nummer 3000039 wordt toegewezen.

34. De Benelux merkinschrijving met nummer 926150 wordt doorgehaald voor de volgende waren:

Klasse 25: Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis.

35. 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, 3 september 2019

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens