BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

DOORHALINGSBESLISSING

N° 3000077

van 11 mei 2021

Verzoeker:	**Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd.** No. 2, North Section, 5F, Building 1, No. 9 Shangdi East Road, Beijing China
Gemachtigde:	**Arnold + Siedsma (Amsterdam)** Postbus 71720 1008 DE Amsterdam Nederland
	tegen
Verweerder:	**3D Fashion IP B.V.** Hazenkoog 4 1822 BS Alkmaar Nederland
Gemachtigde:	**Onel Trademarks** Leeuwenveldseweg 12 1382 LX Weesp Nederland
Bestreden merk:	**Benelux inschrijving 762269** DIDI

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 16 januari 2019 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 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 762269, door verweerder ingediend op 25 februari 2005 en ingeschreven op 9 maart 2005 voor waren en diensten in de klassen 14, 18, 25 en 35 van het woordmerk DIDI.

3. De vordering is initieel gericht tegen alle waren en diensten van het bestreden merk. Bij de indiening van zijn argumenten beperkt verzoeker de vordering tot doorhaling uitsluitend nog tot de waren en diensten waarvoor hij meent dat verweerder geen bewijs van normaal gebruik heeft aangetoond, te weten:

- Kl 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.
- Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren.
- Kl 25 Schoeisel.
- Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij inkoop, verkoop, import, export van alle producten genoemd in klassen 14, 18 en 25; commerciële advisering met betrekking tot aan- en verkoop van producten; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering en planning, alsmede andere dergelijke zakelijke assistentie bij de exploitatie van detailhandelsbedrijven gespecialiseerd in kleding en bij de commercialisatie van de producten van voornoemde bedrijven; reclame, verkoopprromotie en publiciteit t.b.v. detailhandelsbedrijven gespecialiseerd in kleding; administratieve diensten in het kader van het opstellen en afsluiten van franchiseovereenkomsten met betrekking tot de in klasse 35 genoemde diensten.

4. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

5. De vordering tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 24 januari 2019. 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 januari 2020.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verweerder

6. Verweerder stelt dat DIDI een van de meest bekende modemerken in Nederland is. Kleding, tassen, sieraden maar ook cosmetica worden verkocht in eigen winkels (onder de naam DIDI) maar ook via derden.

7. Volgens verweerder heeft de verzoeker zelf een gebruiksonderzoek uitgevoerd, waarvan de uitkomst was dat het merk DIDI in gebruik is en als bekend wordt beschouwd in Nederland. Verweerder vraagt zich dan ook af waarom deze vordering is ingediend.

8. Verweerder dient materiaal in en concludeert dat dit aantoont dat het bestreden merk binnen de relevante periode normaal is gebruikt voor de betreffende waren en diensten, zowel in België als in Nederland. Bovendien meent verweerder dat op basis van het marktonderzoek geconcludeerd kan worden dat het bestreden merk kan gezien worden als een bekend merk, vooral in Nederland. Het bestreden merk is niet alleen een productnaam voor onder andere sieraden, tassen en kleding, maar is eveneens in gebruik als bedrijfsnaam en winkelnaam voor de verkoop van tal van producten.

B. Reactie van verzoeker

9. Verzoeker stelt zich op de positie dat verweerder slechts voor een zeer beperkt deel van de warenlijst bewijs van gebruik heeft ingediend. Naar aanleiding van het ingediende materiaal beperkt hij de vervalactie tot de waren en diensten waarvoor hij meent dat er geen gebruik werd aangetoond.

10. Verweerder heeft niet aan zijn bewijslast voldaan aldus verzoeker. Bovendien bevatten klasse 14 en 18 vage termen waardoor het merk per definitie daarvoor niet normaal kan zijn gebruikt. Verder ontbreekt materiaal voor een aantal waren of wordt er materiaal ingediend voor waren die niet vallen onder de gebruikte klassetitel.

11. In het bijzonder met betrekking tot het onderzoeksrapport is verzoeker van mening dat verweerder zijn stellingen onvoldoende onderbouwt. Bovendien is het volgens verzoeker op zijn minst onwaarschijnlijk dat uit een rapport dat in de achterliggende bodemzaak is ingebracht teneinde een vordering te onderbouwen die ziet op vernietiging van het merk wegens niet gebruik, zou blijken dat het merk juist normaal is gebruikt voor alle waren en diensten. Hoogstens toont het rapport aan dat er sprake is van gebruik voor de waren en diensten waar de vervalactie niet langer tegen is gericht. Bovendien kan uit dit rapport niet worden afgeleid op welke schaal er daadwerkelijk producten zijn verkocht en kan er niet uit afgeleid worden of er sprake is van normaal gebruik.

12. Ten slotte formuleert verzoeker nog een aantal andere punten van kritiek op het ingediende materiaal waaronder het ontbreken in de stukken van een link met het merk in kwestie, aangezien verweerder nog andere merken heeft, en de interpretatie van de gegevens over het loyaliteitsprogramma van verweerder.

13. Verzoeker concludeert dat verweerder geen normaal gebruik heeft aangetoond van het merk voor de waren en diensten waartegen de vervalactie nog is gericht. Hij verzoekt het Bureau derhalve om de vervalactie toe te wijzen.

C. Laatste reactie van verweerder

14. Verweerder betwist de stelling van verzoeker dat hij het merk niet zou gebruiken voor alle waren en diensten. Hij meent dat verzoeker de stukken niet in hun geheel beschouwt. Onder verwijzing naar rechtspraak van het Gerecht van de EU stelt verweerder dat niet noodzakelijk is dat er bewijs voorligt van elk product, maar dat normaal gebruik kan worden aangenomen voor waren die hoewel niet strikt identiek, in wezen niet van de waren waarvoor wel normaal gebruik is aangetoond verschillen en tot een enkele groep behoren die niet anders kan worden verdeeld dan op willekeurige wijze.

15. Wat betreft de opmerkingen van verzoeker over het loyaliteitsprogramma meent verweerder dat duidelijk blijkt dat er in Nederland 200.000 leden zijn. De assumpties van verzoeker over aankoopgedrag van die leden zijn ongeloofwaardig, aldus verweerder.

16. Ook de suggestie dat verweerder meerdere merken zou vermarkten is onjuist. Het gebruik van de door verzoeker aangehaalde merken is al jaren gestaakt, hetgeen volgens verweerder een korte zoekopdracht op internet had duidelijk gemaakt.

17. Als reactie op de opmerkingen van verzoeker over het promotiemateriaal stelt verweerder dat hij geen brochures maakt om zomaar brochures te maken.

18. Verweerder herhaalt dat hij meent dat het merk is gebruikt voor alle waren en diensten.

III. BESLISSING

A. Juridisch kader

19. 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.

20. De vordering tot doorhaling is ingediend op 16 januari 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 16 januari 2014 tot 16 januari 2019.

21. 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.

22. 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).

23. 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).

24. 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).

B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

25. Verweerder dient om gebruik van zijn merk te bewijzen de volgende stukken in:

1. een onderzoeksrapport van 17 december 2018 door Marco van der Wal;
2. facturen Nederland van 2015 t.e.m. 2019;
3. facturen België van 2017 en 2018;
4. DIDIMemberclub overzicht leden in België, Nederland en totaal;
5. promotiemateriaal: brochures, uitnodiging klantendagen, factuur PostNL
6. e-mail newsletters;
7. jaarrekeningen 2015, 2016 en 2017;
8. marktonderzoek GfK, januari 2016;
9. billboard campagne in Nederland, 2017;
10. foto’s van kleding, tasjes, sjaals, riemen en hoofddeksels, al dan niet met label zichtbaar;
11. stylebook herfst/winter 2016;
12. schermafdrukken websites Nederland;
13. foto’s winkels, overzichtskaart winkels in Nederland, winkel onder Wehkamp en franchise informatie;
14. artikelen in media en pers;
15. advertenties in magazines;
16. social media.

26. Het door verweerder onder 1 ingediende onderzoeksrapport stelt dat het woordmerk en de beeldmerkvarianten daarvan gebruikt worden voor meisjes- en dameskleding en accessoires. Onder de accessoires moeten volgens datzelfde rapport begrepen worden riemen, tassen en halskettingen. Tevens is er een loyaliteitsprogramma. Het onderzoek heeft op internet plaatsgevonden en focust zich op het gebruik van het merk en niet op normaal gebruik. Het stelt enkel vast dat er op bepaalde momenten activiteiten zijn geweest onder de onderzochte merken, zoals het bestaan van een website en webshop in verschillende België en Nederland, social media-accounts en enkele verwijzingen naar fysieke winkels in Nederland en België.

27. De ingediende facturen zijn afkomstig van DIDI FASHION B.V. en vermelden een rood logo met in witte letters DIDI pretty different:

Voor Nederland in de periode 2015-2019 worden er 18 facturen ingediend voor onder andere blouses, jurken, jasjes, tops, T-shirts, riemen en jeans. Voor België worden 9 facturen ingediend, voor dezelfde type waren. Bij de producten in kwestie wordt geen merknaam vermeld, enkel een omschrijving en productcode. In zijn begeleidend schrijven toont verweerder het verband tussen de productcode en het stylebook. Echter wordt niet voor alle jaren en seizoenen een dergelijk stylebook meegestuurd.

28. De overzichten van leden vermelden nergens het merk, behalve onder de naam van de ingelogde gebruiker. De uitnodigingen voor de klantenavonden tonen prominent wederom het voormelde "rode logo" en tevens ook "Didi" als woord. De stukken dateren van 2014, 2015, 2016 en 2017 en hebben betrekking op zowel België als Nederland. Het gros van de artikelen in de brochures zijn kledingstukken voor meisjes en dames, zoals broeken, jassen, jurken, sjaals, tops en blouses. Verder wordt er ook af en toe een tas, ketting of armband aangeboden. Ten slotte, worden in de brochures ook enkele decoratie-artikelen getoond, zoals vazen. Hierbij dient opgemerkt dat het logo voor de meisjeskleding enigszins afwijkt van het rode logo. Het is roze en de tekst "pretty different" is vervangen voor "girls". Ter ondersteuning van de daadwerkelijke verzending van de stukken voegt verweerder een orderbevestiging van PostNL. Deze bevestiging vermeldt echter niet dat het gaat over een mailing met betrekking tot DIDI en de datum van aanbieding van de mailing komt niet overeen met enige brochure of uitnodiging die door verweerder werd meegestuurd.

29. Verweerder dient ook nog elektronische nieuwsbrieven in en statistieken hieromtrent. Deze nieuwsbrieven vermelden wederom het rode logo en onderin naast de URL didi.nl ook de categorieën producten die verweerder voorstelt, te weten jurken, tops, blouses, tunieken, broeken, jassen, accessoires, leggings, truien, vesten, colberts, rokken, basics, girls en sale.

30. De geconsolideerde jaarrekeningen van verweerder laten voor de jaren 2015, 2016 en 2017 de omzet van de vennootschap (met 9 geconsolideerde dochters) 3D Fashion B.V. zien. Een vennootschap die volgens het onderzoeksrapport dat als eerste stuk werd ingediend als activiteit heeft: *leasing of intellectual property and similar products, except copywrited works*. Het is dus onduidelijk in hoeverre deze bedragen eenduidig te linken zijn aan verkopen van producten en het leveren van diensten onder het woordmerk DIDI.

31. Ook het onderzoek van GfK focust zich op damesbovenmode. De gestelde vragen bevatten steeds het woord dameskleding of kleding.

32. De 2 facturen van de billboardcampagnes uit 2017 vermelden als adverteerder Didi Fashion B.V. en als campagne Didi. De foto’s van billboards tonen reclame-uitingen met daarop het logo vergezeld van een dame met een jas en de tekst "30% korting".

33. Verder dient verweerder ook nog foto’s in van losse productafbeeldingen van kledingstukken, hoofddeksels, tasjes en riemen. Een aantal van de afbeeldingen bevatten geen referentie aan het merk en kunnen dus in ieder geval niet dienen ter onderbouwing van enige claim. Het overgrote deel echter bevat het woord DIDI in licht gestileerde vorm, weergegeven op het label, hetzij in de kraag, hetzij aan de buitenkant van het product. Deze afbeeldingen zijn echter niet gedateerd en bevatten verder geen link met de andere stukken.

34. Het ingediende stylebook van herst/winter 2016 (de exemplaren voor de maanden september, oktober en november werden ingediend) bevat wederom een overzicht van verschillende kledingstukken en ook enkele tassen, kettingen en (oor-)ringen. Het is echter niet duidelijk of deze producten ook daadwerkelijk ooit zijn gefabriceerd of het publiek hiermee in aanraking is gekomen en of deze het merk droegen. De facturen die voor 2016 werden ingediend dateren immers van voor die periode. Bovendien heeft verweerder ook niet aangegeven waar de producten van de facturen teruggevonden zouden kunnen worden.

35. Voorts, dient verweerder ook nog afdrukken van zijn website (via de WaybackMachine) in, afdrukken van zijn social mediakanalen en afbeeldingen van (online) winkels. Op deze afdrukken is te zien dat er een website, social mediakanaal en winkels bestonden en hiervoor het rode logo werd gebruikt, of een licht gestileerde variant van het woordmerk als uithangbord of op uitingen in de winkel. Ook zijn er op sommige afdrukken producten te zien. Echter is niet duidelijk dat deze producten voorzien zijn van het (woord)merk.

36. Ten slotte, worden er artikelen en advertenties uit de media ingediend. In deze artikelen en advertorials wordt consequent over kleding en kledingwinkels gesproken, naast een artikel over de lancering van een bodycare-lijn, met als titel "perfect voor onder de boom: de allereerste bodycare-lijn van DIDI (ja, die van de kleding)".

37. Naar aanleiding van de indiening van deze stukken heeft verzoeker de draagwijdte van deze vervalactie beperkt (zie punten 3 en 9) en niet meer gericht tegen de waren juwelierswaren, bijouterieën (klasse 14), kledingstukken, hoofddeksels (klasse 25) en zakelijke bemiddeling bij de verkoop van juwelierswaren, bijouterieën, kledingstukken en hoofddeksels (klasse 35). Het Bureau stelt vast dat het ingediende bewijsmateriaal in zijn onderlinge samenhang beschouwd inderdaad betrekking heeft op de waren en diensten waartegen verzoeker zich niet meer richt.

38. Het Bureau dient dus louter nog te oordelen of de ingediende stukken normaal gebruik aantonen van de overgebleven waren en diensten.

39. Allereerst dient opgemerkt dat - zoals uit de bespreking hierboven blijkt - er in de stukken, naast enkele sporadische referenties aan het woord DIDI, veelal gebruik wordt gemaakt van een logo. Het betreft hier een eenvoudige stilering van het woord, al dan niet in een rood vierkant met een baseline eronder. De in het bewijsmateriaal gebruikte complexe tekens verschillen in wezen van het bestreden woordmerk door

de stilering in smalle hoofdletters, veelal in het wit op een rode of roze gekleurde vierkante achtergrond en, soms, de extra gestileerd handgeschreven woordelementen "pretty different", of "girls" onder het teken. Bijgevolg dient te worden onderzocht of deze variaties afbreuk kunnen doen aan het onderscheidend vermogen van het woordmerk waarvoor normaal gebruik dient te worden aangetoond.

40. Dienaangaande zij erop gewezen dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen of het dominerende karakter van een of meer bestanddelen van een samengesteld merk moet plaatsvinden op basis van de intrinsieke kwaliteiten van elk van deze bestanddelen en van de relatieve positie van de verschillende bestanddelen binnen de schikking van het merk (zie o.a. GEU, arrest Online Bus, T/135-04, 30 april 2005).

41. In casu vormen de woorden "pretty different" één lang woordelement, en staan zij onder de term "DIDI". In het overgelegde bewijsmateriaal is de grootte van de letters in die woorden nooit groter dan die in de term "DIDI", dewelke in hoofdletters wordt weergegeven in tegenstelling tot de woorden eronder. Door het kleinere lettertype en hun plaats is dit onderdeel duidelijk secundair. Bovendien gaat het om woorden met een aanprijzende of beschrijvende lading.

42. Het beeldelement van een gekleurd vierkant waarvan de randen kruissteken voorstellen, doet evenmin afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het woordmerk. Het gaat om een banale geometrische figuur waarbij de voorstelling doet denken aan een label dat met de hand in een kledingstuk wordt genaaid.

43. Gelet op deze overwegingen moet worden geconcludeerd dat de elementen waarvan het woordmerk DIDI vergezeld gaat in het gebruiksbewijs, het onderscheidend vermogen van dit merk niet aantasten.

44. Het geheel van stukken met daarop het logo dan wel het woordmerk in ogenschouw nemend, stelt het Bureau vast dat verweerder er niet in slaagt om voldoende bewijs te leveren dat er gedurende de relevante periode sprake is geweest van normaal gebruik van het merk voor de overgebleven waren en diensten. Zo ontbreekt het in de stukken immers aan enig materiaal met betrekking tot edele metalen en hun legeringen, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten (klasse 14), de waren in klasse 18, schoeisel in klasse 25 dan wel de overgebleven reclame-, administratieve en commerciële diensten in klasse 35.

45. Samen met verzoeker stelt het Bureau vast dat de term in klasse 14 "producten vervaardigd uit edele metalen of hiermee bedekt" en "uit leder en kunstleder vervaardigde producten" in klasse 18 als onduidelijke of onnauwkeurige termen dienen te worden beschouwd[1]. In het IP Translator-arrest[2] stelt het Hof dat richtlijn 2008/95 oplegt dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen. Overeenkomstig het beleid van het Bureau komen de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening van de partij die zich ervan bedient[3].

---

[1] zie: Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk inzake de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice v1.1 van 20 februari 2014.
[2] HvJEU, C/307/10, 19 juni 2012, ECLI:EU:C:2012:361.
[3] Mededeling inzake classificatie: onvoldoende duidelijke en nauwkeurige termen in klasse-titels (zgn. class-headings) van 20 november 2013.

46. Hoewel er in het materiaal een aantal afbeeldingen staan van (hand-)tasjes blijkt niet duidelijk uit de classificatie dat verweerder hiervoor bescherming zocht en ontbreekt het bovendien aan materiaal ter onderbouwing van de omvang van het gebruik, waardoor er geen normaal gebruik voor deze waren kan worden aangenomen.

47. Verweerder oppert terecht (zie punt 14) dat het niet noodzakelijk is dat er bewijs voorligt van elk product, maar dat normaal gebruik kan worden aangenomen voor waren die hoewel niet strikt identiek, in wezen niet van de waren waarvoor wel normaal gebruik is aangetoond verschillen en tot een enkele groep behoren die niet anders kan worden verdeeld dan op willekeurige wijze. Echter is er in casu hiervan geen sprake. Edele metalen, edelstenen of uurwerken zijn naar hun aard verschillend van de kettingen en armbanden waarvoor verweerder materiaal heeft ingediend. Hetzelfde geldt voor schoeisel wat een zelfstandige term in de classificatie is en als een van kleding of hoofddeksels te onderscheiden categorie is te beschouwen. Wat de diensten betreft is er enkel materiaal ingediend voor het verkopen aan consumenten van kleding en enkele accessoires. Los van de enkele pagina over de mogelijkheid van franchise is er verder hiervoor geen materiaal ingediend. Dit is een losstaande activiteit van de verkoop. Hetzelfde geldt voor de overige diensten die van nature voor derden worden verricht en niet voor zichzelf en waar het dus aan enig overtuigingsstuk ontbreekt.

48. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat op basis van de overgelegde stukken niet kan worden geconcludeerd dat het betwiste merk normaal is gebruikt voor de overgebleven waren en diensten waartegen de vervalactie gericht is en waarvoor het merk is geregistreerd.

C. Conclusie

49. 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 voor alle waren en diensten of dat er voor deze waren en diensten een geldige reden is voor niet-gebruik.

IV. BESLUIT

50. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000077 wordt toegewezen.

51. De Benelux merkinschrijving met nummer 762269 wordt doorgehaald voor wat betreft de waren en diensten waartegen de vervalactie uiteindelijk was gericht:

- klasse 14: Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.
- klasse 18 (alle waren)
- klasse 25: Schoeisel.
- klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij inkoop, import, export van alle producten genoemd in klassen 14, 18 en 25; commerciële advisering met betrekking tot aan- en verkoop van producten; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering en planning, alsmede andere dergelijke zakelijke assistentie bij de exploitatie van detailhandelsbedrijven gespecialiseerd in kleding en bij de commercialisatie van de producten van voornoemde bedrijven; reclame, verkoopprommotie en

publiciteit t.b.v. detailhandelsbedrijven gespecialiseerd in kleding; administratieve diensten in het kader van het opstellen en afsluiten van franchiseovereenkomsten met betrekking tot de in klasse 35 genoemde diensten.

52. De Benelux merkinschrijving met nummer 762269 wordt derhalve gehandhaafd voor de volgende waren en diensten waartegen de vervalactie uiteindelijk niet meer was gericht:

- klasse 14: Juwelierswaren, bijouterieën.
- klasse 25 Kledingstukken, hoofddeksels.
- klasse 35: Zakelijke bemiddeling bij verkoop van alle producten genoemd in klassen 14 en 25.

53. 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 mei 2021

Diter Wuytens *(rapporteur)*	Camille Janssen	Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens