



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000108
van 27 mei 2021

Verzoeker: **Industria de Diseño Textil S.A.**
Avenida de la Deputacion, Edeficio Inditex
15142 Arteixo, A Coruña
Spanje

Gemachtigde: **AKD N.V., mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht**
Bijster 1
4817 HX Breda
Nederland

tegen

Verweerder: **Cafe Automatic B.V.**
De Wel 32
3871 MV Hoevelaken
Nederland

Gemachtigde: **BINGH Advocaten, Matthijs Schonewille**
Byzantium, Stadhouderskade 14 A
1054 ES Amsterdam
Nederland

Bestreden merk: **Benelux inschrijving 821377**
ZARAZZO CAFFÈ

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 16 april 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 821377, ingediend op 17 april 2007 en ingeschreven op 18 april 2007, van het woordmerk ZARAZZO CAFFÈ.

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

Klasse 21: Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen; kartonnen bekertjes; koffiemolens, met de hand te bedienen; niet elektrische koffie- en theezetapparaten: koffiepotten en theepotten, al dan niet met filter (niet elektrisch, niet van edele metalen); koffiekannen en theekannen, al dan niet met filter (niet elektrisch, niet van edele metalen); koffiefilters (niet elektrisch) en plastic houders voor koffiefilters; koffiepercolators (niet elektrisch); cafetières (niet elektrisch, niet van edele metalen); koffieserviezen en theeserviezen (niet van edele metalen); koffiedozen en theedozen (niet van edele metalen); koffiebusjes en theebusjes (niet van edele metalen); koffieglazen en theeglazen; houders voor koffieglazen en theeglazen (niet van edele metalen); koffiekoppen en theekoppen (niet van edele metalen); koffiemokken en theemokken (niet van edele metalen); schoteltjes (niet van edele metalen); thee-eieren, theezeefjes, roomstelletjes, roomkannetjes, suikerpotjes en serveerbladen voor huishoudelijk gebruik, alle niet van edele metalen; thermoskannen; plastic bekertjes.

Klasse 30: Cacao, dranken op basis van cacao, chocolade en chocolade-extracten in poeder-, korrel- of vloeibare vorm; suiker, rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, brood, biscuits, koek, banketbakkers-- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist; gistpoeder; zout, mosterd; peper, azijn, kruidensausen; specerijen; kruiden voor het bereiden (zetten) van dranken; mengsels van kruiden voor het bereiden (zetten) van dranken; mengsels hoofdzakelijk bestaande uit kruiden met toevoeging van gedroogde vruchten voor het bereiden (zetten) van dranken; kruidenaftreksels, niet voor geneeskundig gebruik; ijs.

Klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; diensten van handelsondernemingen, te weten import en export van koffie, koffiesurrogaten, aromaten, aromatische preparaten voor voedingsdoeleinden, cacao-producten en dranken op basis van koffie; zakelijke bemiddeling bij de koop en verkoop van voornoemde producten; zakelijke administratie; administratieve diensten; beheer van gegevensbestanden; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; bevoorradingsdiensten voor derden [inkoop van producten en diensten voor andere ondernemingen]; boekhouding; commerciële evaluatie; professionele consultatie op zakelijk gebied; systematisering in een centraal bestand van gegevens; gegevensverzameling in een centraal bestand; import- en exportagentschappen; informatie over zaken; inlichtingen over zaken; marktonderzoek; marktstudie; public relations; publiciteit per post; statistische informatie; zakelijk onderzoek; zakelijke expertises; zakelijke recherches.

Klasse 43: Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); horecadiensten, te weten diensten verleend door personen dan wel instellingen met het doel het bereiden van voedsel of dranken voor consumptie; koffiehuisen, cafés, bars, restaurants.

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: "Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 30 april 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend, waarbij verweerder van gemachtigde is veranderd en voor zijn laatste reactie de op het voorblad van deze beslissing vermelde gemachtigde heeft aangeduid. De procedure is enige tijd op gezamenlijk verzoek geschorst. 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 18 januari 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verweerder

6. Verweerder dient als gebruiksbewijs een aantal stukken in, die hij als volgt omschrijft:

1. Coffee cup designs - 2014
2. Zarazzo Caffè stationery paper
3. Coffee cup design proposal – 2015
4. Images Zarazzo Caffè website, cups, coffee
5. Logo
6. Maintenance contract 2016
7. Coffee machine trial form 2015
8. Coffee machine at customer
9. Coffee at customer
10. & 11. Zarazzo Caffè coffee cups packaging
12. Coffee cups
13. & 14. Coffee 2018

B. Reactie van verzoeker

7. Verzoeker stelt dat het ingediende gebruiksbewijs niet kwalificeert als bewijs van normaal gebruik in de zin van artikel 2.27 BVIE. Hij meent dan ook dat het Bureau moet oordelen dat het betwiste merk wordt doorgehaald voor alle waren en diensten waartegen de vordering is gericht, met andere woorden voor alles behalve de volgende waren:

Klasse 30: Koffie, ook koffie verpakt in filterverpakking, dranken op basis van koffie, koffiedranken met melk, koffie-extracten, oploskoffie, koffievervangingsmiddelen, mengsels van koffie en koffievervangingsmiddelen; mengsels van koffie en melkpoeder; mengsels van koffie, melkpoeder en koffievervangingsmiddelen; koffie bevattend granen, vruchten en specerijen; thee, dranken op basis van thee, thee-extracten, thee- en koffievervangingsmiddelen.

8. Verzoeker geeft een opsomming van de rechtspraak over normaal gebruik. De stukken die verweerder heeft ingediend, volstaan daartoe volgens hem niet. Hij merkt op dat verweerder geen enkele toelichting heeft verschaft over het doel van indiening van de stukken, terwijl de bewijslast om aan te voeren en aan te tonen waarom het materiaal relevant is bij verweerder ligt. Verder merkt verzoeker op dat het merendeel van het materiaal ongedateerd is en dat het materiaal deels gebruik toont van een ander teken dan het merk zoals het is gedeponeerd, namelijk in combinatie met verschillende woord- en beeldelementen. Los van deze algemene opmerkingen becommentarieert verzoeker de afzonderlijke door verweerder ingediende stukken. Uit geen van deze stukken blijkt volgens verzoeker dat ook maar enige waar of dienst waartegen de vordering is gericht daadwerkelijk door verweerder en van het merk voorzien op de markt is gebracht.

9. Verzoeker concludeert dat geen normaal gebruik is aangetoond voor de waren en diensten waartegen de vordering is gericht. Hij verzoekt het Bureau dan ook om de betwiste inschrijving voor deze waren en diensten door te halen.

C. Laatste reactie van verweerder

10. Verweerder merkt op dat gebruik van een merk in een afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk wordt gewijzigd, ook als 'gebruik' kan worden gerekend. Hij wijst er in dit verband op dat het woord ZARAZZO duidelijk het dominante en onderscheidende bestanddeel van het merk is.

11. Verweerder stelt dat het bewijs dat hij in het geding heeft gebracht de gehele relevante periode van 15 april 2014 tot 15 april 2019 bestrijkt. Hij stelt dat het er met name om gaat of het gebruik van het merk door de merkhouder een werkelijk commercieel doel dient en benadrukt daarbij dat zelfs een gering gebruik al voldoende kan zijn om normaal gebruik aan te nemen. Verweerder stelt verder dat ook stukken voor zakelijk gebruik kunnen dienen om aan te tonen dat een bepaald merk normaal is gebruikt. Hij merkt daarbij op dat hij zich sinds zijn oprichting heeft geconcentreerd op de markt voor zakelijke afnemers van koffie en thee, die de producten vervolgens op de werkvloer aan hun werknemers aanbieden.

12. Uit de rechtspraak vloeit voort, zo stelt verweerder, dat wanneer een merk is ingeschreven voor verschillende waren of diensten, op basis van bewijs van gebruik voor een deel daarvan normaal gebruik voor alle waren of diensten kan worden aangenomen, wanneer de relevante waren of diensten binnen een homogene categorie vallen, welke kan worden bepaald aan de hand van het doel en de bestemming ervan. Verweerder noemt enkele voorbeelden van waren en diensten waarvoor dit naar zijn mening geldt. Voor het overige stelt verweerder dat het normale gebruik weldegelijk blijkt uit het overgelegde gebruiksbewijs, dat hij expliciet geen vrijwillige afstand doet van waren/diensten en dat zijn uitgangspunt is dat hij zijn merk over de volle breedte van de inschrijving normaal heeft gebruikt.

13. Verweerder concludeert dat het door hem aangetoonde gebruik een reëel economische exploitatie van het merk betreft en dat dit in de business-to-business koffiemarkt voldoende is om marktaandeel te behouden of te verkrijgen. Het merk is, zo stelt verweerder, normaal gebruikt gedurende de relevante periode en kan niet worden doorgehaald. Overigens merkt verweerder op dat hij dit met aanvullend materiaal kan onderbouwen; hij verzoekt het Bureau om hem op grond van regel 1.31 lid 2 onder f UR toe te laten om dit in het geding te brengen.

III. BESLISSING

A. Juridisch kader

14. 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.

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

16. 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.

17. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Gerecht van de Europese Unie (hierna: "Hof", "Gerecht", "HvJEU" of "GEU") 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 marktaandeel 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).

18. 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).

19. 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).

B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

20. De door verweerder ingediende stukken (supra, punt 6) omvatten het volgende:

1. Enkele ontwerptekeningen voor (bestelling van) koffiekoppen, waarop het jaartal 2014 is vermeld.
2. Een afbeelding van briefpapier.
3. Een aan verweerder gerichte offerte voor diverse (in totaal 144) koffiekoppen en -schotels, waarop het jaartal 2015 is vermeld.
4. Een afdruk van een website (zarazzo.nl), waarop wordt toegelicht dat Caffè Zarazzo voor iedere werkplek een koffie-oplossing op maat kan bieden. Verder enkele afbeeldingen van onder meer een zak koffiebonen, kopjes, kartonnen bekertjes en een koffiecorder.
5. Een afbeelding van het volgende logo (dat overigens ook op de overige stukken veelal in – min of meer – deze vorm zichtbaar is):



6. Een onderhoudscontract voor een koffiemachine van het merk Faema, gericht aan een restaurant in Almere (maar niet ingevuld en ondertekend), waarop "versie april 2016" is vermeld.
7. Een proefplaatsingsformulier voor koffiemachines (niet ingevuld en niet ondertekend).
8. Een afbeelding van een koffiemachine.
9. Een afbeelding van een zak koffie met een kop en schotel ernaast.
10. & 11. Twee afbeeldingen van kartonnen dozen (waarop het merk niet zichtbaar is).
12. Een foto van enkele koffiekopjes.
13. & 14. Afbeeldingen van een zak koffiebonen (houdbaarheidsdatum 11/JUL/2018).

21. De doorhalingsprocedure is een *inter partes* procedure. Het Bureau moet een beslissing nemen op basis van de stellingen van partijen en het is, zoals verzoeker terecht opmerkt, aan verweerder om het normaal gebruik met concrete en objectieve bewijstukken te onderbouwen. Verweerder is daarin onvoldoende geslaagd.

22. Verweerder stelt actief te zijn in de markt voor zakelijke afnemers voor koffie. De overgelegde stukken tonen weliswaar aan dat het (beeld)merk is afgebeeld op zakken koffiebonen, dat verweerder een website heeft, kopjes heeft besteld, een ontwerp voor een koffiecorder heeft, over briefpapier beschikt en contracten aanbiedt, maar niet dat er ook maar één product of dienst daadwerkelijk aan een afnemer is geleverd. Concrete gegevens waaruit dit kan blijken (zoals facturen en omzetcijfers) ontbreken. Zonder uit te gaan van waarschijnlijkheden of vermoedens kan dus niet worden aangenomen dat er überhaupt gebruik

– laat staan normaal gebruik voor de waren en diensten waartegen de vordering is gericht – van het betwiste merk heeft plaatsgevonden.

23. Geconcludeerd moet worden dat de stukken geenszins aard, tijdstip, omvang of plaats van gebruik van het betwiste merk in de Benelux bewijzen (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 gedurende de relevante periode aan te tonen.

C. Overige factoren

24. Gelet op deze conclusie kan worden voorbijgegaan aan de stellingen van partijen over gebruik in afwijkende vorm (supra, punten 8 en 10), het gebrek aan datering van een deel van de stukken (punten 8 en 11) en of er sprake is van homogene categorieën van waren of diensten (punt 12). Deze stellingen kunnen immers niet van invloed zijn op de uitkomst van deze beslissing.

25. Verweerder verzoekt het Bureau om in de gelegenheid te worden gesteld om aanvullende stukken in te dienen (supra, punt 13). In dit verband zij erop gewezen dat met de doorhalingsprocedure bij het Bureau in het belang van beide partijen een snelle en eenvoudige procedure is beoogd, waarvan het verloop wordt bepaald in regel 1.31 UR. In beginsel is voorzien in één schriftelijke ronde per partij, waarbij verweerder altijd het laatste woord heeft en er consequenties zijn verbonden aan het uitblijven van argumenten en reacties van partijen. Verweerder legt ook niet uit welke stukken hij precies wil indienen en waarom hij dat niet eerder heeft gedaan. Het Bureau oordeelt dan ook dat niet valt in te zien dat er gronden aanwezig zijn om partijen uit te nodigen om aanvullende argumenten of stukken in te dienen. Er is dan ook niet voldaan aan het bepaalde in regel 1.31, lid 2, sub f UR.

D. Conclusie

26. 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

27. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000108 wordt toegewezen.

28. Benelux merkinschrijving met nummer 821377 wordt doorgehaald voor de waren en diensten waartegen de vordering is gericht, te weten:

Klasse 21: [*alle waren*]

Klasse 30: Cacao, dranken op basis van cacao, chocolade en chocolade-extracten in poeder-, korrel- of vloeibare vorm; suiker, rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, brood, biscuits, koek, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist; gistpoeder; zout, mosterd; peper, azijn, kruidensausen; specerijen; kruiden voor het bereiden (zetten) van dranken; mengsels van kruiden voor het bereiden (zetten) van dranken; mengsels hoofdzakelijk bestaande uit kruiden met toevoeging van gedroogde vruchten voor het bereiden (zetten) van dranken; kruidenaftreksels, niet voor geneeskundig gebruik; ijs.

Klasse 35: [*alle diensten*].

Klasse 43: [*alle diensten*].

29. Benelux merkschrijving met nummer 821377 blijft gehandhaafd voor de waren waartegen de vordering niet is gericht, te weten:

Klasse 30: Koffie, ook koffie verpakt in filterverpakking, dranken op basis van koffie, koffiedranken met melk, koffie-extracten, oploskoffie, koffievervangingsmiddelen, mengsels van koffie en koffievervangingsmiddelen; mengsels van koffie en melkpoeder; mengsels van koffie, melkpoeder en koffievervangingsmiddelen; koffie bevattend granen, vruchten en specerijen; thee, dranken op basis van thee, thee-extracten, theevertretingsmiddelen.

30. 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, 27 mei 2021



Pieter Veeze
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens