



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000118
van 14 augustus 2020

Verzoeker: **Renescience A/S**
Kraftværksvej 53, Skærbæk
7000 Fredericia
Denemarken

Gemachtigde: **Knijff Merkenadviseurs**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

tegen

Verweerder: **VolkerWessels Intellectuele Eigendom B.V.**
Podium 9
3826 PA Amersfoort
Nederland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark**
New Babylon City Offices
Anna van Buerenplein 21a
2595 DA Den Haag
Nederland

Bestreden merk: **Benelux inschrijving 310785**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 5 juni 2019 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 310785, door verweerder ingediend op 31 mei 1972 en ingeschreven voor waren in de klassen 6, 7, 12, 16 en 19 van het volgende beeldmerk:



3. Gedurende de procedure is gebleken dat het merk van verweerder door een overdracht inmiddels in het register ten name van VolkerWessels Intellectuele Eigendom B.V. staat. Hiermee treedt deze B.V. in de rechten van Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V., de voormalige houder van het merk.

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

- Cl 6 Gewalste en gegoten bouwmaterialen; rails en andere metalen materialen voor spoorwegen; ankers; aandrijfkettingen (niet voor voertuigen).
- Cl 7 Baggermachines, bouwmachines en andere machines voor zover niet begrepen in andere klassen.
- Cl 12 Voertuigen; vervoermiddelen te land, te water en in de lucht, met inbegrip van baggermolens en -schuiten.
- Cl 16 Papier en papierwaren (voor zover niet begrepen in andere klassen), karton en kartonwaren (voor zover niet begrepen in andere klassen), drukwerken, periodieken; foto's; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen), alle betrekking hebbend op een aannemings- en baggerbedrijf.
- Cl 19 Bouwmaterialen (niet van metaal), natuur- en kunststeen, cement, kalk, mortel, gips en grind; gres- en cementen buizen; wegebouw materiaal; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare huizen; monumenten van steen; schoorstenen.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. 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 7 juni 2019. In de loop

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.

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 19 februari 2020.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verweerder

7. Verweerder betoogt dat het bestreden merk normaal is gebruikt. Dit gebruik vindt plaats door verschillende ondernemingen die deel uitmaken van hetzelfde concern, aldus verweerder. Ter onderbouwing dient verweerder bewijzen van gebruik in, waaronder foto's van beurzen en bouwprojecten, bedrijfsbrochures, kopieën van tijdschriften, facturen en screenprints van Facebook. Daarnaast bevat de toelichting van verweerder een lijst met hyperlinks die verwijzen naar websites die volgens verweerder meer informatie over het gebruik van het merk in relatie tot verschillende soorten bouwprojecten bevatten.

8. Verweerder concludeert dat het gebruiksbewijs aantoont dat het bestreden merk binnen de relevante periode normaal is gebruikt voor alle waren waarvoor het is geregistreerd.

B. Reactie van verzoeker

9. Verzoeker stelt dat de ingediende documenten onvoldoende zijn om instandhoudend gebruik van het merk aan te tonen. Het bestreden merk wordt volgens verzoeker niet gebruikt zoals geregistreerd, omdat in de documenten het merk niet in zwart-wit, maar in kleur voorkomt. Dit doet afbreuk aan het kleurcontrast, alsmede het onderscheidend vermogen, aldus verzoeker. Verzoeker betoogt verder dat de stukken grotendeels ongedateerd zijn en geen aanwijzingen over de plaats van gebruik bevatten. Daarnaast stelt verzoeker dat de documenten betrekking hebben op dienstverlening in de bouw. De weergave van het merk op verschillende waren, zoals voertuigen, machines, pennen en kleding is enkel ter promotie van de dienstverlening van verweerder en kan niet als normaal gebruik van het merk voor deze waren worden beschouwd. Daarnaast merkt verzoeker op dat uit de foto's volgt dat bepaalde machines afkomstig zijn van een andere onderneming, aangezien op de machines ook een ander merk is afgebeeld.

10. Verzoeker stelt dat de ingediende tijdschriften betrekking hebben op een intern personeelsblad en dat deze niet worden verspreid met als doel om een afzetmarkt te vinden voor tijdschriften. Het gebruik van het merk in het kader van dergelijke drukwerken betekent derhalve niet dat het merk normaal is gebruikt voor waren in klasse 16, aldus verzoeker.

11. Met betrekking tot de verwijzing naar een aantal websites, door middel van de vermelding van een hyperlink, betoogt verzoeker dat van deze websites geen screenprints zijn ingediend.

12. 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 het bestreden merk vervallen te verklaren.

C. Laatste reactie van verweerder

13. Verweerder merkt op dat het gebruik van het merk in kleur er niet voor zorgt dat het merk in zijn vorm is aangetast. Eveneens wordt het kleurcontrast behouden. Volgens verweerder is het merk juist door de vorm onderscheidend. Om die reden is het gebruik van het merk in kleur voldoende om de merkregistratie in zwart-wit in stand te houden.

14. Verder betoogt verweerder dat een groot deel van de gebruiksbewijzen wel degelijk een datum bevatten, dan wel dat een datum herleidbaar is. Volgens verweerder zijn de facturen gedateerd, verwijzen social media pagina's naar data, zijn bepaalde projecten bewijsbaar binnen een bepaalde periode uitgevoerd en bevat een deel van de brochures, leaflets en personeelsbladen ook een datum. Verweerder dient bij zijn reactie screenprints in van de websites waarnaar de eerder genoemde hyperlinks (door verweerder vermeld bij de toelichting op de bewijzen van gebruik) verwijzen.

15. Verweerder stelt dat het gebruik van het merk op verschillende voertuigen en machines ook als normaal gebruik dient te worden beschouwd. Deze waren zijn noodzakelijk en onlosmakelijk verbonden met de dienstverlening. Voor grote bouwondernemingen geldt dat zij de beschikking hebben over een eigen vloot aan voertuigen en materieel, die soms ook worden verhuurd of verkocht aan derden. Het aanbrenge van het merk op deze waren dient derhalve ter vervulling van de merkfunctie, te weten het onderscheiden van de waren ten opzichte van andere aanbieders binnen dezelfde markt, aldus verweerder.

16. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve om het bestreden merk in stand te houden.

III. BESLISSING

A. Juridisch kader

17. 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.

18. De vordering tot doorhaling is ingediend op 5 juni 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 5 juni 2014 tot 5 juni 2019.

19. 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.

20. 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).

21. 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).

22. 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

23. Het Bureau stelt vast dat in de bewijzen van gebruik het bestreden merk niet in zwart-wit wordt weergegeven, maar in kleur (hierna: "het Logo"). Verweerder dient om gebruik van zijn merk te bewijzen de volgende stukken in:

1. Uittreksels uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met betrekking tot de concernstructuur van verweerder;
2. Foto's en screenprints waarop het Logo is te zien, met betrekking tot informatie over (de deelname aan) verschillende beurzen in Nederland, België en Duitsland tussen 2014 en 2019;
3. Verschillende promotionele uitingen, zoals brochures, bedrijfsinformatie, vacatures, foto's van enveloppen, briefpapier; helmen; pennen en vlaggetjes waarop het Logo staat vermeld;
4. Kopie van de algemene voorwaarden van Volker Rail Nederland B.V., met daarop het Logo;
5. Nieuwsberichten en informatie met betrekking tot de nominaties voor de NSTT No-Dig Awards 2017 en 2018;
6. Foto's van bouwprojecten waarop te zien is dat het Logo staat afgebeeld op machines, containers, vrachtwagens, borden en werkkleding, niet gedateerd;
7. Kopie van het tijdschrift 'De Werkvloer', van 2015, 2016, 2017 en 2018;
8. Kopieën van 46 facturen waarop het Logo staat afgebeeld, gericht aan verschillende partijen in Nederland, gedateerd tussen juli 2015 en september 2019, alsmede een kopie van een

overeenkomst, gedateerd april 2016, inzake aanneming van werk waarop het Logo staat afgebeeld;

9. Informatie over tenderinschrijvingen, inzake de aanleg van een windpark, gedateerd december 2018 en juni 2019;
10. Screenprints van verschillende berichten op Facebook met daarbij informatie over en foto's van bouwprojecten, waarbij het Logo onderdeel is van de profielfoto van de Facebook pagina, gedateerd tussen maart 2016 en april 2019;
11. Kopie van het magazine Vizier, gedateerd oktober 2018 en de krant Markant, gedateerd juni 2019.

24. Verder heeft verweerder in zijn toelichting meerdere hyperlinks opgenomen die verwijzen naar websites waarop meer informatie te vinden is over diverse bouwprojecten. Bij het indienen van zijn laatste reactie heeft verweerder screenprints van deze websites ingediend.

25. Anders dan verzoeker betoogt (zie alinea 9) is het Bureau in het onderhavige geval van oordeel dat het gebruik van het merk in kleur niet dermate afwijkend is dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk wordt aangetast, aangezien (de vormgeving van) het beeldmerk duidelijk zichtbaar is (HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers, ECLI:EU:C:2013:497).

26. Na bestudering van de ingediende gebruiksbewijzen stelt het Bureau vast dat deze onvoldoende aantonen dat het bestreden merk is gebruikt voor de waren waarvoor het is geregistreerd. De documenten geven informatie over verschillende bedrijven, gelieerd aan verweerder, die omvangrijke bouwprojecten uitvoeren, zoals de fundering van wegen, vernieuwing van een trambaan of de aanleg van een windpark. Het gaat derhalve om bedrijven die diensten aanbieden, hetgeen ook blijkt uit de ingediende facturen, die grotendeels betrekking hebben op het in rekening brengen van de gewerkte uren van specifieke werknemers die bij een bepaald project zijn ingezet. De bewijzen van gebruik bevatten ook foto's waarop te zien is dat het Logo is weergegeven op machines, voertuigen en containers, maar uit de stukken volgt niet dat verweerder, dan wel de aan verweerder gelieerde bedrijven, deze waren ook daadwerkelijk op de markt brengen. Verweerder betoogt nog dat er ook voertuigen en machines aan derden worden verhuurd (zie punt 15), dit blijkt echter niet uit de ingediende stukken.

27. Het Bureau merkt op dat het in het kader van de voornoemde dienstverlening (het uitvoeren van omvangrijke bouwprojecten) uiteraard voor de hand ligt dat gebruik wordt gemaakt van de waren waarvoor het bestreden merk is geregistreerd. In dat geval vindt het gebruik enkel plaats ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering. Dit valt niet aan te merken als merkgebruik van het bestreden merk voor de waren in de klassen 6, 7, 12 en 19, aangezien er geen intentie bestaat om een afzetmarkt te vinden voor deze waren, ten opzichte van waren die afkomstig zijn van andere ondernemingen (zie HvJEU Ansul, GEU Silk Cocoon en Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

28. Met betrekking tot de waren in klasse 16 is het Bureau van oordeel dat het afdrucken van het bestreden merk op kantoorartikelen, zoals pennen, briefpapier en brochures niet aantoont dat dit merk normaal is gebruikt voor de waren in klasse 16. Uit de stukken blijkt niet dat deze waren door verweerder op de markt worden gebracht. Dit geldt ook voor de tijdschriften, alsmede de krant die verweerder heeft ingediend. Uit de inhoud volgt dat deze bestemd zijn voor het personeel van de betreffende onderneming en verder blijkt niet uit de stukken of deze drukwerken ook aan een ander publiek zijn verspreid, noch

waar en op welke schaal verspreiding heeft plaatsgevonden. Voornoemde waren die betrekking hebben op klasse 16 worden hooguit gebruikt ter promotie van verweerder zelf. Dit soort gebruik valt niet aan te merken als merkgebruik voor de waren van verweerder in klasse 16 (zie naar analogie HvJEU, Wellness, C-495/07, 15 januari 2009, ECLI:EU:C:2009:10, alsmede HvJEU Ansul, GEU Silk Cocoon en Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

29. 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 waren waarvoor het is geregistreerd.

C. Conclusie

30. 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

31. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000118 wordt toegewezen.

32. De Benelux merkinschrijving met nummer 310785 wordt doorgehaald.

33. 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, 14 augustus 2020

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens