



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000138
van 28 juni 2021

Verzoeker: **Plantics B.V.**
Westervoortseweg 73 BF
6827 AV Arnhem
Nederland

Gemachtigde: **Mr. J. Becker**
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
Nederland

tegen

Verweerder: **Plantic Technologies Limited**
51 Burns Road
Altona, Victoria 3018
Australië

Gemachtigde: **V.O.**
Carnegieplein 5
2508 DH Den Haag
Nederland

Bestreden merk: **Internationale inschrijving 820964**

PLANTIC

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 31 juli 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 internationale inschrijving, met aanduiding van de Benelux, 820964, door verweerder ingediend op 10 maart 2004, van het woordmerk PLANTIC.

3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle waren waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, te weten²:

- Kl 16 Biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen op basis van polymeren.
- Kl 17 Biologisch afbreekbare polymeren in geëxtrudeerde vorm voor gebruik in de vervaardiging; producten gemaakt van biologisch afbreekbare polymeren, voor zover niet begrepen in andere klassen.

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 6 augustus 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 23 juli 2020.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verweerder

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.

² De originele taal van het bestreden merk is het Engels:

Cl 16 Biodegradable polymer based packaging materials.

Cl 17 Biodegradable polymers in extruded form for use in manufacture; goods made from biodegradable polymers not included in other classes.

De Nederlandse vertaling van de warenlijst is toegevoegd om de leesbaarheid van deze beslissing te verbeteren.

6. Verweerder stelt dat de relevante periode voor het aantonen van gebruik begint vijf jaar voor de datum van instelling van de procedure, te weten 31 juli 2014 tot 31 juli 2019. Hij verwijst vervolgens naar een aantal geldende principes die van belang zijn bij de beoordeling of sprake is van normaal gebruik van een merk. Zo kan gebruik van het bestreden merk bij één enkele klant voldoende zijn voor bewijs van normaal gebruik. Verder moet rekening worden gehouden met de specifieke aard van de waren. Samenvattend moet uit het bewijs van gebruik duidelijk blijken dat de merkhouders serieus heeft geprobeerd een commerciële positie op de relevante markt te verwerven of in stand te houden, aldus verweerder.

7. Verweerder verschafft toelichting bij de aard van de waren, alsook bij zijn activiteiten. Hij geeft aan dat hij een ontwikkelaar is van bio plastics en een volledige dochteronderneming is van het Japanse bedrijf Kuraray. Hij levert en ontwikkelt technologieën voor biologisch afbreekbare en hernieuwbare alternatieven voor conventionele kunststoffen die worden gebruikt voor het verpakken van voedselproducten. Hij toont enkele voorbeelden van PLANTIC verpakkingsmateriaal. Onder verwijzing naar de klassen waarvoor het bestreden merk werd geregistreerd, legt verweerder uit wat polymeren zijn. De aard van de waren van het bestreden merk beïnvloedt volgens verweerder het over te leggen bewijs. De waren betreffen geen consumentenproducten maar worden verkocht in bulk en vervolgens getransformeerd tot eindproducten (verpakkingen van voedselproducten) waarop het bestreden merk niet wordt genoemd. Dit verklaart volgens verweerder waarom het overgelegde materiaal voornamelijk bestaat uit productspecificaties, een overzicht van verkoopactiviteiten, overeenkomsten met een van de afnemers en facturen.

8. Per categorie gebruiksbewijs geeft verweerder nadere toelichting. Hij legt een verklaring over van Stefan Corbus, die gedurende de relevante periode verantwoordelijk was voor het promoten en verkopen van PLANTIC producten in de Benelux. Daarnaast legt hij ook een overzicht van verkoop- en promotieactiviteiten over. Om aan te tonen dat de in het overzicht genoemde activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden worden ook e-mails, bedrijfspresentaties, verkooporders en facturen ingediend.

9. Een van de grootste afnemers van de producten van verweerder in de Benelux is een Nederlands bedrijf, Profish. Verweerder legt een draft overeenkomst met Profish over uit 2012, alsook een aantal publicaties waarin de samenwerking wordt besproken. In de overeenkomst is volgens verweerder te lezen dat de samenwerking ten minste drie jaar geldig is en dus in elk geval tot en met 2016. Verder dient hij ter illustratie van de samenwerking met Profish nog een aantal facturen in, alsook een aantal productspecificaties waaruit blijkt dat de facturen betrekking hebben op de waren van het bestreden merk.

10. Tot slot legt verweerder ook nog promotiemateriaal over waaruit gebruik van het bestreden merk moet blijken. Als het maken van reclame parallel met de verkoop van waren plaatsvindt en er voor beide activiteiten bewijs is, bevestigt de reclame het normaal gebruik, aldus verweerder.

11. Op basis van de overgelegde gebruiksbewijzen meent verweerder dat gebruik van het bestreden merk genoegzaam is aangetoond in de Benelux in de relevante periode. Hij verzoekt het Bureau daarom deze doorhalingsvordering af te wijzen, het bestreden merk in de Benelux ingeschreven te laten en verzoeker te verwijzen in de kosten van deze procedure.

B. Reactie van verzoeker

12. Verzoeker meent dat geen van de ingediende stukken voldoende bewijs leveren om gebruik van het bestreden merk aan te tonen. Hij merkt op dat, toen hij door verweerder gesommeerd werd een

beweerdelijke merkinbreuk te staken, hij direct om gebruiksbewijzen heeft gevraagd. Daarop is toen geen reactie meer gekomen en ook aan de sommatie is verder geen gevolg meer gegeven.

13. Verzoeker geeft duiding bij het toepasselijke juridische kader en in het bijzonder bij het normaal gebruik, de bewijslast en de relevante periode. Wat de vaststelling van de relevante periode betreft, miskent verweerder de toepassing van artikel 2.26, lid 3, sub c BVIE, aldus verzoeker. Zo tellen de laatste drie maanden voordat de (aankondiging tot het instellen van de) vordering tot doorhaling is ingesteld niet mee.

14. Er is geen normaal gebruik en dit blijkt volgens verzoeker uit een analyse van de gebruiksbewijzen. Een brochure die slechts dient ter toelichting van de commerciële relatie tussen verweerder en Kuraray is volgens verzoeker niet relevant. Verzoeker betwist verder dat verweerder verkoopkantoren heeft in de Benelux. Uit de website plantic.eu blijkt immers niet dat deze (mede) is gericht op de Benelux.

15. Aan de verklaring van Dhr. Corbus komt volgens verzoeker geen gewicht toe nu dit geen onafhankelijk bewijsmateriaal is. Onafhankelijke bronnen die de verklaring bevestigen ontbreken. Verzoeker merkt op dat Dhr. Corbus niet werkt voor verweerder en dat hij niets verklaart over gehanteerde prijzen, geproduceerde verkochte en/of geleverde aantallen, gemaakte omzetten, noch over (verkoop)cijfers of productiecapaciteit of -diversificatie. Volgens verzoeker is het ook opvallend dat de verklaring niet onder ede is gedaan.

16. Het overzicht van verkoop- en promotieactiviteiten is volgens verzoeker niet controleerbaar omdat verder bewijsmateriaal ontbreekt. Er kan niet uit worden afgeleid dat het merk normaal is gebruikt. De e-mails aan klanten van verweerder kunnen ook geen normaal gebruik aantonen nu het gebruik van het woord PLANTIC in deze ofwel aan te merken is als handelsnaamgebruik, ofwel wordt het teken PLANTIC gebruikt als de naam voor het materiaal (dus als soortnaam of beschrijvend). Verder legt verweerder nog twee facturen over van samen nog geen 700 euro exclusief BTW van UFC Flexibles gericht aan EVAL Europe. Uit de facturen blijkt louter soortnaam- of beschrijvend gebruik. Enige toelichting over de relatie tussen EVAL en verweerder ontbreekt. Naast het feit dat het gefactureerde bedrag zeer beperkt is, blijkt uit de facturen ook niet dat het merk is gebruikt voor de ingeschreven waren in de klassen 16 en 17.

17. De overeenkomst met Profish is volgens verzoeker niet relevant nu deze dateert van buiten de relevante periode. Bovendien is er geen sprake van merkgebruik. Het teken PLANTIC wordt louter gebruikt als soort aanduiding of als handelsnaam. Verder is de overeenkomst ook niet ondertekend.

18. De publicaties zijn ook niet relevant nu ze dateren van buiten de relevante periode, aldus verzoeker.

19. Wat de facturen aan Profish betreft, meent verzoeker dat deze niet consistent zijn (zodat vragen rijzen bij de juistheid van de inhoud), deels buiten de relevante periode vallen en het per saldo slechts enkele facturen betreft in een zeer korte periode. Nu enige controleerbare informatie over de omvang van de orders, de prijzen en de hoogte van de facturen ontbreekt omdat deze gegevens weggelakt zijn, kan aan de facturen geen betekenis worden gehecht.

20. Verweerder toont dus slechts enkele kwetsieve bewijsstukken, van slechts één klant waarvan de commerciële omvang niet kan worden vastgesteld. Verzoeker stelt dat dit onvoldoende is voor normaal gebruik. Hij merkt bovendien op dat verweerder in zijn argumenten niets gezegd heeft over de gehanteerde prijzen, noch over de aantallen die zouden zijn geleverd of over de beweerdte omzetten bij Profish. Bewijs

omtrent de hoogte van het totaalbedrag van deze vermeende orders ontbreekt, alsook betalingsbewijzen waaruit blijkt dat de facturen daadwerkelijk betaald zijn. Verder is de suggestie van verweerder dat de relatie met Profish wel drie jaar heeft geduurd onjuist nu er slechts enkele facturen voorliggen in een periode van een paar maanden die niets zeggen over de commerciële omvang. Volgens verzoeker is er ook geen bewijs overgelegd van extern merkgebruik nu ieder bewijs van verkoop of aanbod in de supermarkt of enig ander kanaal ontbreekt, wat gezien de aard van de waar, verpakkingen, opmerkelijk is.

21. Verzoeker geeft nog mee dat bij dit alles moet bedacht worden dat de markt van de Nederlandse verpakkingindustrie alleen al 6,5 miljard euro per jaar bedraagt en dat de verwachte omzet van flexibele verpakkingsmaterialen in West-Europa op 40 miljard dollar wordt geraamd en wereldwijd op bijna 140 miljard dollar. Verweerder heeft in zijn argumenten niets gesteld over de eigen commerciële omvang van het merk in de Benelux (of daarbuiten).

22. Ook de productspecificaties leveren volgens verzoeker geen bewijs van normaal gebruik van het bestreden merk nu er op elke pagina te lezen staat 'internal use only'. De stukken dateren bovendien niet uit de relevante periode en nergens blijkt dat in de verpakking het merk PLANTIC wordt gebruikt (de naam wordt louter als handelsnaam gebruikt). De zogezegde afname van Profish in een heel korte periode van een beperkt aantal verpakkingen betreft geen normaal gebruik omdat de waren ongemerkt zijn. Het argument van verweerder, dat de aard van de waren invloed heeft op het over te leggen bewijs, in die zin dat de aard van deze specifieke waren meebrengt dat het niet gebruikelijk is dat het merk wordt gebruikt op verpakkingen, labels in brochures of catalogi, bestrijdt verzoeker met klem.

23. Het overige promotiemateriaal bevat ook geen bewijs van normaal gebruik van het bestreden merk.

24. Verzoeker besluit dat het overgelegde bewijs geen daadwerkelijk normaal gebruik van het bestreden merk kan aantonen voor de betrokken waren in de klassen 16 en 17. Hij verzoekt het Bureau daarom het bestreden merk door te halen en verweerder te verwijzen in de kosten van deze procedure.

C. Laatste reactie van verweerder

25. Verweerder meent dat de argumenten van verzoeker inhoudelijk onvoldoende grond bieden om te concluderen dat het bestreden merk niet normaal is gebruikt. Hij betwist alle argumenten van verzoeker uitdrukkelijk en handhaaft de reeds eerder overgelegde bewijsstukken en bijbehorende argumenten. Verder merkt hij op dat hij inderdaad nog geen verder gevolg heeft gegeven aan de sommatiebrief, doch simpelweg om strategische redenen. Deze procedure staat los van de inbreukprocedure.

26. Verweerder maakt enkele algemene bedenkingen omtrent het juridisch kader teneinde aan te tonen dat de argumenten van verzoeker in hun kern onjuist zijn. Zo merkt hij op dat ongedateerd bewijs in het kader van de algemene beoordeling toch relevant kan zijn en dat documenten in hun onderlinge samenhang moeten worden gezien, rekening houdend met alle feiten en omstandigheden. Verder stelt hij dat gebruik van een handelsnaam in bepaalde gevallen als gebruik 'voor waren' kan gelden. Gezien de aard van de waren, zijn, zoals al werd toegelicht, niet alle producten voorzien van het merk PLANTIC. Wel wordt het teken zo gebruikt dat er een verband ontstaat tussen de handelsnaam en de relevante waren, aldus verweerder. Ook de stelling van verzoeker als zou het bestreden merk gebruikt worden als soortnaam wordt door verweerder betwist. Verweerder voert aan dat het bestreden merk hier niet door toedoen of nalaten van de merkhouders in de handel gebruikelijke benaming van het product is geworden, maar juist

consequent als merk wordt gebruikt, mede door de toevoegingen van het TM- en ®-teken. Als laatste weerlegt verweerder nog de stelling van verzoeker dat de overgelegde bewijzen louter voor intern gebruik zijn bedoeld. Het overgelegde bewijs laat namelijk duidelijk zien dat het gaat om gebruik gericht op potentiële klanten van de waren en dus als extern gebruik.

27. Ter ondersteuning van zijn argumenten dient verweerder nog een aantal aanvullende stukken in. Zo legt hij een aantal webpagina's over waaruit blijkt dat de distributie van relevante waren onder het bestreden merk wordt verricht door de Belgische onderneming Eval Europe N.V., de Belgische tak van het moederbedrijf van verweerder, Kuraray. Gebruik door een andere partij dan de merkhoudster (hier een ander dochterbedrijf van het moederbedrijf van verweerder) maakt niet dat geen sprake is van rechtshandvend gebruik. Indien waren worden geproduceerd door de merkhoudster maar door de distributeur op de markt worden gebracht, geldt dit ook als gebruik van het merk.

28. De verklaring van Dhr. Corbus dient volgens verweerder ter toelichting en verbinding van de overgelegde stukken. Als bewijs dat Dhr. Corbus bereid is zijn verklaring onder ede te bevestigen legt verweerder nu een notariële onder ede bevestigde verklaring van Dhr. Corbus over. Dat de stellingen van Dhr. Corbus niet onderbouwd zouden zijn wordt volgens verweerder weersproken door de diverse voorbeelden van e-mails van Dhr. Corbus over verkoopmomenten en presentaties bij potentiële klanten. Deze bevestigen zijn verantwoordelijkheid en activiteiten als verkoper van verpakkingsproducten onder het bestreden merk in West-Europa waaronder de Benelux.

29. Wat het overzicht van verkoop- en promotieactiviteiten betreft, benadrukt verweerder dat dit moet worden gezien in relatie tot de zeer gedetailleerde e-mails en corresponderende gegevens. Uit deze documenten blijkt dat de contactmomenten hebben plaatsgevonden. Verweerder betwist dat het merk in de e-mails als handelsnaam, dan wel als soortnaam zou worden gebruikt (hij legt aanvullende stukken over waarin het bestreden merk wordt gebruikt in combinatie met het ®- teken) en dat een deel van het bewijs interne documenten betreft. Dat het merk niet zichtbaar is op de verpakkingen, alsook dat de e-mails slechts vijf contactmomenten betreffen is volgens verweerder niet relevant.

30. Verweerder legt een uittreksel over van de Facebookpagina van Profish, alsook van diverse webpagina's in de relevante periode die verwijzen naar PLANTIC. Daarnaast legt hij nu ook de ondertekende versie van de draft overeenkomst met Profish over. Verweerder meent dat dit document samen met de publicaties over de samenwerking en de al ingediende facturen laat zien dat gevolg is gegeven aan de inhoud van de overeenkomst en dat afzet is gevonden voor de relevante waren onder het bestreden merk. Hij legt ook uit dat de publicaties over de overeenkomst met Profish daadwerkelijk werden gepubliceerd.

31. Wat betreft de facturen, stelt verweerder dat bewijs van betaling geen voorwaarde is om als relevant te worden beschouwd. Daarnaast geeft verweerder aan dat het merk zichtbaar is op de facturen. Het feit dat het merk als logo is weergegeven maakt dit niet anders nu het beeldelement louter decoratief is en het onderscheidend vermogen van het merk niet wijzigt.

32. Verweerder betwist de stelling van verzoeker dat geen advertentiemateriaal is overgelegd. Als aanvullend bewijs legt verweerder nog promotiemateriaal over van producten onder het bestreden merk op de IFFA Trade show, een bekende handelsbeurs in de EU in de sector van verkoop van vleesproducten. Afbeeldingen van de stand waar producten onder het merk PLANTIC worden gepromoot worden overgelegd.

33. Om deze redenen besluit verweerder dat hij normaal gebruik van het bestreden merk heeft aangetoond in de relevante periode. Hij verzoekt het Bureau nogmaals om de doorhalingsvordering af te wijzen, het bestreden merk ingeschreven te laten en verzoeker te verwijzen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A. Juridisch kader

34. 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.

35. De vordering tot doorhaling is ingediend op 31 juli 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 31 juli 2014 tot 31 juli 2019

36. 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.

37. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk 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. 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 ook Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

38. 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 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).

39. 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 Rykiel, reeds aangehaald).

B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

40. Verweerder dient volgende stukken in om normaal gebruik van het bestreden merk aan te tonen:

1. Brochure 'From nature, for our future' - Plantic - Kuraray
2. Getekende verklaring Stefan Corbus, Market Development Engineer voor PLANTIC, van Kuraray EVAL Europe N.V., d.d. 22 november 2019
3. Excel overzicht van bedrijven met adres, contactpersoon en sector, alsook de contactdatum en het type contact
4. Documentatie contactmomenten:
 - a. Verschillende e-mails over meetings
 - b. Presentatie 'From nature - for future', d.d. 17 maart 2017, MilkoPac Turnhout, S. Corbus
 - c. 2 facturen van UFC flexibles d.d. december 2018 (t.w.v. 623,15 euro) en mei 2019 (t.w.v. 187,55 euro)
5. Overeenkomst met Profish, 'Agreement for Profish trays in Plantic EcoPlastic', d.d. 17 april 2012
6. Verschillende publicaties:
 - a. Perspublicatie 'Profish doubles up on sustainability' d.d. februari 2013
 - b. Media artikelen over de overeenkomst met Profish
 - c. 'Plantic lands fish market entry' d.d. mei 2013, www.packagingnews.com.au
 - d. Eco Plastic EHB certificate of compliance, d.d. 30 januari 2014
 - e. Brochure 'Nieuwe verpakking' Profish, niet gedateerd
7. Facturen en gerelateerd materiaal:
 - a. Vijftien facturen gericht aan Profish tussen 29 juli 2014 en 31 maart 2015
 - b. Negen leveringsbonnen met een datum tussen 29 juli 2014 en 16 december 2014
 - c. Zeven opdrachtbevestigingen met een datum tussen 22 juli 2014 en 13 december 2014
8. Zes productspecificaties, die dateren uit 2013 en werden herzien in april 2015
9. Presentatie, AH en Plantic, en brochure, 'introducing eco plastic', beide niet gedateerd

41. In zijn tweede reactie heeft verweerder deze stukken nog aangevuld met de volgende stukken:

10. Aanvullende informatie over de commerciële relatie tussen Plantic Technologies Ltd., Kuraray en Eval Europe N.V.
 - a. Uittreksel webarchive van www.evalevoh.com d.d. 21 april 19
 - b. Uittreksel www.plantic.com, Kuraray and Eval division, niet gedateerd
 - c. Uittreksel www.kuraray.eu, betreffende een artikel over PLANTIC
 - d. Brochure 'from nature, for our future'
11. Notariële verklaring door dhr. Stefan Corbus d.d. 25 juni 2020
12. Printscreens betreffende de relatie tussen Profish en Plantic Technologies
 - a. Facebook uittreksels d.d. 7 maart 2013 'Profish introduceert nieuwe verpakking'
 - b. Print WaybackMachine d.d. 7 april 2013, www.profish.nl, Profish introduceert nieuwe verpakking
13. Ondertekende overeenkomst met Profish 'Agreement for Profish Food B.V. trays in Plantic ecoPlastic' ondertekend op 15 juni 2012
14. Bewijs deelname IFFA Trade show (Frankfurt)
 - a. Facebookuittreksels, 8 mei 2016

- b. www.packaginginsights.com
- c. Brochure IFFA, 2016, Frankfurt

42. Bij de beoordeling of van het merk normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, in het bijzonder de vormen van gebruik die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van deze waren of diensten, de kenmerken van de markt, de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk (HvJEU, La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50). Hoe kleiner de commerciële omvang van de exploitatie van het merk, des te noodzakelijker is het om aanvullend bewijsmateriaal over te leggen om eventuele twijfels over het normaal karakter van het gebruik weg te nemen (GEU, Vogue, T-382/08, 18 januari 2011, ECLI:EU:T:2011:9).

43. Na een analyse van alle ingediende stukken door verweerder stelt het Bureau vooreerst vast dat de ingediende stukken enkel betrekking hebben op een deel van de waren waarvoor het bestreden merk is ingeschreven te weten de verpakkingsmaterialen in klasse 16.

44. Verweerder moet normaal gebruik aantonen van het bestreden merk in de relevante periode in de Benelux. Hij legt vijftien facturen over (stuk 7.a) die alle gericht zijn aan het bedrijf Profish dat is gevestigd in Nederland. Twaalf facturen hebben een bestel- en verzendingsdatum binnen de relevante periode, drie facturen hebben een besteldatum buiten de relevante periode en een verzendingsdatum binnen de relevante periode. Het in elke factuur vermelde artikelnummer en de daarbij opgenomen beschrijving stemt overeen met de productcode die is opgenomen in een van de overgelegde productspecificaties (stuk 8).



Deze productspecificaties tonen gebruik van het bestreden merk in een grafische weergave voor verschillende soorten verpakkingschalen gemaakt van ecoPlastic in de kleur 'Profish blue'. Elke factuur betreft de verkoop van tussen de 10 000 en 15 000 stuks verpakkingsmateriaal. Voor een deel van de facturen worden ook de corresponderende leveringsbonnen, dan wel opdrachtbevestigingen overgelegd (stukken 7.b en 7.c). Hoewel de facturen geen prijzen vermelden bevatten zij samen met de productspecificaties duidelijke aanwijzingen over de plaats, duur, omvang en wijze van gebruik van het bestreden merk voor verpakkingsmateriaal. Dat geen betalingsbewijzen bij de facturen voorliggen doet niets af aan de aanwijzingen over normaal gebruik van het bestreden merk die volgen uit de facturen.

45. Gebruik van het bestreden merk in een beeldmerk kan normaal gebruik van het bestreden merk opleveren als de toegevoegde elementen het onderscheidend karakter van dit merk niet aantasten (zie in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007, ECLI:EU:C:2007:514). In casu zal het publiek de toegevoegde blaadjes opvatten als louter decoratief en de letter P als een herneming van de eerste letter van het woord PLANTIC. In relatie tot verpakkingsmateriaal betreft de tagline 'Changing the nature of plastics' een louter aanprijzende slogan. De gemiddelde consument zal gebruik van het beeldmerk dan ook opvatten als gebruik dat slechts op verwaarloosbare punten verschilt van het bestreden merk zodat gebruik in de grafische weergave hier ook kan gelden als normaal gebruik van het bestreden merk.

46. De productspecificaties werden opgemaakt in 2013 en gereviseerd in 2015, binnen de relevante periode. De enkele vermelding 'internal use only' op de specificaties betekent niet dat zij hier buiten

beschouwing moeten worden gelaten. De specificaties kunnen immers dienen om het voorwerp van de facturen te verduidelijken.

47. Verweerder dient een kopie in van de draft overeenkomst met Profish (stuk 5), alsook verschillende publicaties over deze samenwerking (stuk 6). Deze stukken dateren ofwel van voor de relevante periode of zijn niet gedateerd. Het feit dat enkele stukken een datum hebben buiten de relevante periode, brengt niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat deze door het Bureau buiten beschouwing moeten worden gelaten. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich vóór deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008, ECLI:EU:C:2008:420). Bovendien kunnen deze stukken de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225). Het Bureau zal steeds geval per geval de totaliteit van de ingediende stukken beoordelen om vast te stellen of er sprake is van normaal gebruik. De draft overeenkomst kan samen met de publicaties dienen ter ondersteuning van de facturen en productspecificaties. Uit de overeenkomst met Profish d.d. april 2012 blijkt dat deze werd aangegaan voor een periode van drie jaar, tot april 2015. De facturen van verweerder aan Profish dateren tussen juli 2014 en maart 2015 en bevestigen dus het bestaan van de overeenkomst met Profish. Dat de overeenkomst geen prijzen vermeldt doet hieraan niets af.

48. Verweerder legt ook een verklaring over van dhr. Corbus, market development engineer voor PLANTIC bij Kuraray EVAL Europe N.V. Dhr. Corbus legt uit dat hij zich bezighoudt met de verkoop en promotie van polymeer verpakingsproducten onder het merk PLANTIC in West-Europa, inclusief de Benelux, d.m.v. het geven van presentaties en overleg met potentiële klanten. Verder bespreekt hij de samenwerking met Profish en legt hij uit dat hij tijdens de relevante periode PLANTIC verpakking heeft gepromoot bij diverse partijen in Nederland en België. Als bijlage bij de verklaring gaat documentatie over deze contactmomenten. Het Bureau oordeelt dat aan de verklaring minder gewicht toekomt dan aan onafhankelijk bewijsmateriaal. Immers, de inschattingen van een partij in een geschil kunnen in mindere of in meerdere mate beïnvloed zijn door persoonlijke belangen ter zake. Dit wil echter niet zeggen dat een dergelijke verklaring in het geheel geen bewijskracht heeft, maar deze verklaring dient beoordeeld te worden in samenhang met ander bewijsmateriaal en naar de omstandigheden van het geval. In het algemeen zal dus ondersteunend materiaal nodig zijn omdat dergelijke verklaringen een geringere bewijskracht hebben dan onafhankelijke bronnen (zie in die zin GEU, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005, ECLI:EU:T:2005:200). Verweerder legt verschillende e-mails over waaruit blijkt dat meetings hebben plaatsgevonden tussen dhr. Corbus en potentiële klanten in Nederland en België in 2017-2018 om PLANTIC producten voor te stellen (stuk 4). Deze stukken ondersteunen de verklaring van dhr. Corbus.

49. Normaal gebruik wordt niet uitgesloten omdat alle gebruik dezelfde klant betreft, mits het merk publiek en naar buiten toe wordt gebruikt en niet louter binnen de onderneming die houder van het oudere merk is of binnen een distributienetwerk dat deze bezit of controleert (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald en GEU, Fairglobe, T-300/12, 8 oktober 2014, ECLI:EU:T:2014:864). Het Bureau oordeelt op basis van alle stukken dat verweerder serieus heeft geprobeerd een commerciële positie op de relevante markt te verkrijgen voor de waren in klasse 16 zodat sprake is van normaal gebruik van het bestreden merk voor deze waren. Dat verweerder geen omzetcijfers bekend heeft gemaakt staat niet in de weg aan deze vaststelling.

C. Overige factoren

50. Verzoeker meent, wat betreft de vaststelling van de relevante periode, dat verweerder de toepassing van artikel 2.26, lid 3, sub c BVIE, miskent (zie punt 13). Zo zouden de laatste drie maanden voor de (aankondiging tot het instellen van de) vordering niet meetellen. Het Bureau merkt op dat artikel 2.26, lid 3 vervallen is in de huidige versie van het BVIE. Voor zover verweerder hier echter zou willen verwijzen naar artikel 2.27, lid 3 BVIE, dat gaat over het in aanmerking nemen van begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring, stelt het Bureau vast dat deze bepaling hier niet van toepassing is nu normaal gebruik is aangetoond tussen 2014 en 2015 dus langer dan drie maanden voor het instellen van de vordering tot vervallenverklaring.

51. Verweerder heeft bij zijn laatste reactie nog nieuwe stukken ingediend (zie punt 27, stukken 10 tot en met 14). Verzoeker heeft het Bureau vervolgens verzocht hierop te mogen reageren. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor is het Bureau op grond van de aard en de inhoud van de aanvullende stukken van mening dat er in de onderhavige zaak geen redenen zijn die een verzoek aan de partijen rechtvaardigen om aanvullende argumenten in te dienen overeenkomstig regel 1.31, lid 2, sub f UR, aangezien de genoemde stukken niet van invloed zijn op de uitkomst van deze procedure en slechts de inhoud van de reeds ingediende stukken bevestigen.

D. Conclusie

52. Verweerder heeft aangetoond dat hij het bestreden merk in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt voor de waren in klasse 16, doch niet voor de waren in klasse 17.

IV. BESLUIT

53. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000138 wordt gedeeltelijk toegewezen.

54. De Internationale merkinschrijving, wat betreft de aanduiding voor de Benelux, met nummer 820964 wordt doorgehaald voor de waren waarvoor geen normaal gebruik is aangetoond:

- Klasse 17: Alle waren.

55. De Internationale merkinschrijving, wat betreft de aanduiding voor de Benelux, met nummer 820964 wordt niet doorgehaald voor de waren waarvoor normaal gebruik is aangetoond:

- Klasse 16: Alle waren.

56. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de vordering tot doorhaling gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 28 juni 2021



Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens