



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000148
2 september 2022

Verzoeker: **Uccello Limited**
12 New Fetter Lane
EC4A 1JP Londen
Verenigd Koninkrijk

Gemachtigde: **Bird & Bird LLP**
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
Nederland

tegen

Verweerder: **Unicclaim B.V.**
Badhuiskade 24
2586 EP Den Haag
Nederland

Gemachtigde: **The Legal Group Advocaten**
De Lairesestraat 107
1071 NX Amsterdam
Nederland

Bestreden merk: **Benelux merk 1273337**

NEO

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 26 september 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 betwiste merk geen normaal gebruik is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux merk 1273337 van het woordmerk NEO, door verweerder ingediend op 9 augustus 2013 en ingeschreven (met nummer 943148) op 11 december 2013 voor waren in klasse 9 en diensten in de klassen 38 en 42.

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

Klasse 9 Elektronische toestellen, apparaten en instrumenten; telecommunicatieapparatuur ook ten behoeve van mobiele netwerken, wifi en andere elektronische netwerken.

Klasse 38 Telecommunicatiediensten.

Klasse 42 Ontwerpen en ontwikkelen van computers, software en van de in klasse 9 genoemde waren; advisering over toepassing en gebruik van de in klasse 9 genoemde waren.

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 18 oktober 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen stukken ingediend. In de procedure is een algemeen uitstel verleend vanwege de Coronapandemie. Daarnaast is de behandeling ervan op verzoek van partijen enige tijd opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 26 januari 2021. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR").

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

A. Argumenten van verweerder

6. Verweerder heeft verschillende soorten bewijzen van gebruik ingediend. Volgens verweerder toont het gebruiksbewijs aan dat het bestreden merk normaal is gebruikt gedurende de relevante periode.

7. Verweerder licht in zijn begeleidend schrijven toe dat hij op 1 januari 2018 een licentie voor gebruik van het merk heeft gegeven aan ONE Telecom BV en One Mobility BV die namens verweerder het merk gebruiken. Dit gebruik blijkt uit het ingediende materiaal, waarvan volgens verweerder meer beschikbaar is. In zijn ogen voldoen de ingediende stukken echter om normaal gebruik van het bestreden merk aan te tonen. Verweerder concludeert dat gebruik voor alle aangeduide waren en diensten uit het materiaal blijkt

nu duidelijk is dat het merk is aangebracht op mobiele telefoons. Onder dat gebruik moet naar zijn mening ook gebruik voor de software die voor deze telefoons is ontwikkeld worden begrepen.

B. Reactie van verzoeker

8. Verzoeker betoogt dat het door verweerder ingediende gebruiksbewijs geen normaal gebruik van het betwiste merk aantoont. De stukken van verweerder zijn naar mening van verweerder te vaag en onsamenhangend. De voor de begrijpelijkheid ervan benodigde toelichting ontbreekt. De zes door verweerder als bijlage 1 ingediende brochures zijn deels ongedateerd en voor zover zou worden aangenomen dat de stelling van verweerder dat deze uit februari 2014 zijn juist is, vallen deze buiten de relevante periode. Naar mening van verzoeker kunnen enkel de folders gedateerd januari 2015 respectievelijk juli-augustus 2017 in overweging worden genomen. De brochures uit bijlage 3 van verweerder vallen naar mening van verweerder allemaal buiten de relevante periode, deze zijn van daarna.

9. De ingediende facturen zijn volgens verzoeker eveneens voor het merendeel van buiten de relevante periode is.

10. Volgens verzoeker is het getoonde gebruik niet gemaakt door merkhouders maar door een ander. Toestemming van merkhouders voor dit gebruik blijkt naar zijn mening niet. Bovendien zou enkel gebruik binnen dezelfde onderneming blijken. Dit kwalificeert naar mening van verzoeker, waarbij hij verwijst naar rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie ('HvJEU'), niet als normaal gebruik. Voor dit laatste is gebruik ten overstaan van daadwerkelijke of potentiële klanten voorwaarde.

11. De brochures die werden ingediend bevatten naar mening van verzoeker geen informatie over de verspreiding ervan. De ingediende facturen zijn verzonden door One Mobility en GSMSHOP en zijn, hoewel de geadresseerden zijn weggelakt allemaal gericht aan winkels van One Mobility en GSMSHOP. Verzoeker verwijst naar het gehanteerde debiteurnummer op de facturen en naar resultaten van eigen onderzoek op het internet naar de adressen op de facturen. Hierop zijn, zo heeft hij vastgesteld, telkens winkels van One Mobility respectievelijk GSMSHOP gevestigd. Verzoeker geeft aan dat verweerder zelf meent dat dit winkels van hemzelf zijn

12. De aangetoonde gefactureerde bedragen tonen extreem weinig gebruik aan. Er blijkt enkel verkoop van zeer lage aantallen, in een markt waar zeer grote aantallen worden verkocht op jaarbasis. Een dergelijke omzet kan niet anders dan als symbolisch worden beschouwd, aldus verzoeker.

13. Verzoeker meent daarnaast dat verweerder niet aantoont de getoonde telefoons met het bestreden merk ook zelf op de markt te hebben gebracht. Gegevens over de herkomst van de telefoons die te zien zijn ontbreken. Verzoeker merkt op dat verweerder niets toont over ontwikkeling, fabricage, invoer in de EU en CE-markering.

14. Het materiaal heeft naar mening van verzoeker enkel betrekking op smartphones en kan dus geen gebruik aannemelijk waren voor de overige waren en diensten van het merk.

C. Laatste reactie van verweerder

15. Volgens verweerder hanteert verzoeker een verkeerd criterium ter bepaling van de periode waarin het gebruik moet worden aangetoond. Verweerder stelt zich op het standpunt dat er gebruik moet worden aangetoond in de vijf jaren volgend op de inschrijving van het merk.

16. Verweerder bestrijdt dat er ongedateerde brochures werden ingediend en verwijst naar het eerder ingediende materiaal. Hij stelt dat producten met het merk worden aangeboden in de brochures van One Mobility en GSMSHOP. De ingediende facturen staan volgens verweerder op naam van consumenten die smartphones met het merk hebben gekocht en zijn verzonden namens drie entiteiten, One B.V., One Retail BV en One Mobility BV. Deze mogen namens merkhouder het merk gebruiken, aldus verweerder.

17. GSMSHOP BV behoort volgens verweerder tot hetzelfde concern als de ONE vennootschappen. Deze BV heeft diverse franchiseovereenkomsten gesloten. One retail BV verkoopt de smartphones aan deze franchisenemers.

18. Verweerder merkt daarnaast op dat bewijsstukken van verzoeker van buiten de relevante periode zijn, met name waar het gaat om eigen internet onderzoeken.

19. Met betrekking tot het merk en zijn eigenaren geeft verweerder aan dat het in eerste instantie is aangevraagd door One BV dat daarna zijn naam heeft gewijzigd in Professional Telecom BV. Deze vennootschap is failliet gegaan, waarna het merk door de curator werd overgedragen aan verweerder. Onder het concern van verweerder vallen onder meer One Mobility BV en One BV.

20. De productie van de telefoons is volgens verweerder van 2013 tot 2017 uitbesteed aan de Chinese fabrikant Gosund. Thans, zo geeft verweerder aan, is dit in handen van One Mobility BV die de productie heeft uitbesteed aan de Chinese fabrikant Meizu. Terzake verwijst verweerder naar een bankafschrift en een businessplan die als bijlage zijn ingediend.

21. Verweerder benadrukt dat er voor normaal gebruik geen sprake moet zijn van een groot commercieel succes. Verweerder geeft aan dat zijn afzet niet in verhouding staat tot die van de grote bekende spelers op de smartphone markt en dit ook niet te ambiëren. Dit betekent nog niet dat er geen sprake kan zijn van normaal gebruik.

22. Ten slotte verwijst verweerder naar productbeschrijvingen van diverse modellen van zijn smartphone en merkt hij op dat bij het opstarten daarvan het merk verschijnt, waardoor het merk ook wordt gebruikt voor de software van de telefoon. Verweerder concludeert dat het merk normaal is gebruikt voor telefoons en dus ook voor telecommunicatiediensten. Bovendien is er software voor de telefoon ontwikkeld.

III. BESLISSING

A. Juridisch kader

Een vordering tot vervallenverklaring van een merk op grond van het ontbreken van normaal gebruik ervan kan bij het Bureau worden ingesteld¹. Het is in dat geval aan verweerder om aan te tonen dat hij zijn 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-gebruik². De vordering tot doorhaling is ingediend op 26 september 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 26 september 2014 tot 26 september 2019.

23. De bewijzen van gebruik moeten aanwijzingen 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 gericht³.

24. Volgens de rechtspraak van het HvJEU 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, met name 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.⁴ 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.⁵

25. 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.⁶ Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.⁷

26. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar 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.⁸

¹ Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a jo artikel 2.27, lid 2 BVIE.

² Overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

³ Overeenkomstig regel 1.41 jo 1.25 UR.

⁴ HvJEU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

⁵ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁶ Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

⁷ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁸ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

27. Verweerder heeft de volgende documenten ingediend:

- 1) Diverse brochures. Twee van One Mobility (november 2013, ongedateerd), drie van GSMSHOP (november 2013, februari 2014, juli-augustus 2017), twee van One Mobility en GSMSHOP gezamenlijk (november 2013 en november 2019).
- 2) Facturen. 14 gedateerd 25-10-2013, 14 van 28-11-2014, 1 gedateerd 24-1-2017, 1 gedateerd 29-1-2018.
- 3) Franchiseovereenkomsten tussen GSMSHOP BV en diverse individuen. 5 stuks respectievelijk ongedateerd, versie 1 juli 2009; november 2017; maart 2012; oktober 2009 en juni 2009.
- 4) Bankafschrift d.d. 14-10-2013; Betaling door One BV aan Gosund, €393,43.
- 5) Business plan van One Mobility BV voor NEO Smartphones, oktober 2016.
- 6) Technische specificaties voor vijf typen NEO Smartphones.
- 7) Facturen voor drukwerk gericht aan GSMSHOP BV, vijf stuks; januari 2013, februari 2015, januari 2016, januari 2017 (2).
- 8) Foto van een NEO smartphone.

28. De ingediende facturen tonen de verkoop van een zeer beperkt aantal telefoons (in totaal 126) over een periode van meer dan vijf jaar. De facturen hebben daarbij datums die ver uiteen liggen; tussen de twee eerste series van veertien facturen (voor 70 respectievelijk 35 telefoons) zit iets meer dan een jaar, de twee latere facturen zijn op hun beurt meer dan twee en dan weer één jaar later gedateerd (totaal 21 stuks). De verkoop is dan ook als zeer klein te kwalificeren op de totale markt voor smartphones en loopt in de loop van de relevante periode ook significant terug. Bovendien wordt de aangetoonde afzet niet constant gehaald, maar gaat dit in onregelmatige series, zowel in aantallen als tijd.

29. De twee eerste series van facturen, ieder veertien stuks, zijn gericht aan dezelfde veertien adressen. Verzoeker heeft stukken ingediend ter ondersteuning van zijn stelling dat op deze adressen winkels van gsm shop en One Mobility zijn gevestigd. Dit blijkt niet direct uit de facturen aangezien daarop de geadresseerden zijn weggelakt. Verweerder stelt hiertegenover enkel dat het zou gaan om facturen gericht aan eindafnemers maar levert daarvoor geen nader bewijs. Het Bureau acht de gemotiveerde stelling van verzoeker dus niet, althans onvoldoende weersproken en neemt deze dan ook over. Daarbij moet worden opgemerkt dat de aantallen per factuur en de vermelde straatadressen verkoop aan consumenten ook onwaarschijnlijk maken. Aangezien GSMSHOP en One Mobility blijkens eigen zeggen van verweerder onderdeel zijn van zijn concern, betreft het dus verkoop binnen de eigen onderneming en dit gebruik kan niet als normaal gebruik worden gekwalificeerd⁹.

⁹ Zie HvJEU 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145.

30. De ingediende brochures tonen eerder gebruik ter promotie van de winkels van gsm shop en One Mobility. De NEO telefoon, althans een telefoon waarop geen merk zichtbaar is maar waar wel het merk naast is vermeld, is één van de toestellen die hierin te zien is als zijnde te koop in deze winkels, naast telefoons van Apple, Samsung, LG, Huawei, Sony, Blackberry en abonnementen van providers actief op de Nederlandse markt. De ingediende facturen van drukkers van brochures zijn niet te linken aan de ingediende brochures. Hoewel de datering ervan wel aansluit bij die van de brochures, kan niet worden vastgesteld hoeveel brochures er zijn gemaakt. Informatie over verspreiding van deze brochures ontbreekt geheel.

31. De franchiseovereenkomsten tonen enkel aan dat er winkels met de naam gsm shop bestaan. Het businessplan vermeldt weliswaar Meizu als fabrikant van telefoons maar niet blijkt dat Meizu ook daadwerkelijk toestellen heeft geproduceerd. Het vermoedelijk hiertoe ingediende rekeningafschrift toont enkel aan dat er één keer een zeer minimaal bedrag aan deze Chinese partij werd betaald. Het is niet aannemelijk dat hiermee de productie van een partij smartphones kan worden betaald. De ingediende technische beschrijvingen van de verschillende types NEO telefoons vormen een aanwijzing dat er is nagedacht over de capaciteiten van de telefoon, deze maken geenszins aannemelijk dat ze ook op de markt zijn gebracht. Enige informatie over wat er met deze beschrijvingen is gedaan ontbreekt.

32. De stukken die zijn ingediend hebben, voor zover dat ze gebruik tonen, enkel betrekking op smartphones. Verweerder stelt dat daarmee ook gebruik van het merk voor software is aangetoond aangezien het merk op het scherm verschijnt bij opstarten van de smartphone. Het Bureau kan niet in deze stelling meegaan. De software is, voor zover er iets over het gebruik ervan blijkt, onderdeel van de smartphones. Deze is noodzakelijk om de smartphone te laten functioneren. Van het aanbieden van deze software als losstaand product is geen sprake, althans dit blijkt niet¹⁰.

Conclusie

33. Het gebruiksbewijs, in onderlinge samenhang beschouwd, laat zien dat het betwiste merk NEO wellicht in beperkte maar duidelijk ook te beperkte mate is gebruikt voor de waar smartphones. Voor de overige aangeduide waren en diensten is geen gebruik gebleken. Op basis van de stukken kan niet worden vastgesteld of dat gebruik gericht was op het relevante publiek in de Benelux. Het Bureau acht het normaal gebruik van het betwiste merk in de Benelux binnen de relevante periode dan ook niet bewezen voor de waren en diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven.

C. Conclusie

34. 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.

¹⁰ Zie ook: Gerecht EU 16 juni 2015, Teflon, T-660/11, ECLI:EU:T:2015:387.

IV. BESLUIT

35. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000148 wordt in zijn geheel toegewezen.

36. Benelux merk 1273337 (inschrijving 943148) wordt doorgehaald voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven.

37. De verweerder is 1.420 euro verschuldigd aan verzoeker op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt een executoriale titel op grond van artikel 2.30, lid 5 BVIE.

Den Haag, 2 september 2022



Camille Janssen
(rapporteur)

Marjolein Bronneman

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard