



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000151
van 14 december 2020

Verzoeker: **Vias institute cvba-vso**
Haachtsesteenweg 1405
1130 Brussel
België

Gemachtigde: **BAP IP - Brantsandpatents**
Charles de Kerchovelaan 17
9000 Gent
België

tegen

Verweerder: **NGM International B.V.**
Willemsplein 492
3016 DR Rotterdam
Nederland

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

Bestreden merk: **Benelux inschrijving 890327**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 11 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 bestreden merk geen normaal gebruik is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux-inschrijving 890327, door verweerder ingediend op 28 oktober 2010 en ingeschreven op 10 augustus 2011 voor waren in de klassen 29, 30, 31 en 32 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:



3. Gedurende de procedure heeft de verweerder de warenlijst beperkt door schrapping van klasse 32. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle waren waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, te weten:

- Kl 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.
- Kl 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.
- Kl 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.

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 21 oktober 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 9 juni 2020.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verweerder

6. Verweerder stelt zich toe te leggen op de export en distributie van verpakte levensmiddelen. In dit kader wijst hij op artikel 2.23bis, lid 5 BVIE waarin wordt gesteld dat als normaal gebruik wordt beschouwd het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking daarvan in het Benelux-gebied, uitsluitend met het oog op uitvoer. Verweerder gebruikt naar eigen zeggen het bestreden merk voor de export van diverse voedingsmiddelen, zoals mayonaise, gecondenseerde melk, spaghetti, tomatenpuree, mosterd, lunchvlees, chips en noedels. Verweerder gaat verder in op de export van mayonaise, in opdracht geproduceerd door een derde, onder het bestreden merk.

7. Verweerder concludeert dat het gebruiksbewijs aantoont dat het bestreden merk binnen de relevante periode normaal is gebruikt voor mayonaise. Aangezien mayonaise een kruidensaus en een condiment is, verzoekt verweerder het Bureau te concluderen dat het bestreden merk is gebruikt voor kruidensauzen en de vordering tot vervallenverklaring niet te honoreren voor deze waren.

B. Reactie van verzoeker

8. Verzoeker stelt dat de ingediende documenten onvoldoende zijn om normaal gebruik van het merk aan te tonen. Uit de stukken blijkt geen gebruik voor aan ander product dan mayonaise. Hetgeen volgens verzoeker ook af te leiden is uit de conclusie van verweerder.

9. De waar mayonaise komt echter volgens verzoeker niet voor in de warenomschrijving van het bestreden merk. Immers komt de lijst van waren in klasse 30 overeen met de zogenaamde "class heading". Verzoeker wijst op het beleid van het Bureau en het IP Translator-arrest van het Europese Hof van Justitie om te concluderen dat de hoofding enkel de waren dekt die er effectief in vermeld staan. Mayonaise is vermeld in de alfabetische lijst van klasse 30, maar is niet vermeld onder de hoofding. De betrokken merkomschrijving kan dan ook niet geacht worden om mayonaise te dekken, aldus verzoeker. Immers dient de warenomschrijving 'duidelijk en nauwkeurig' te zijn en dient er bij twijfel ten nadele van de merkhouders te worden geïnterpreteerd. Geen van de waren aangeduid door het bestreden merk kan volgens verzoeker worden beschouwd als een algemene categorie van waren die mayonaise omvat.

10. Verzoeker meent dat verweerder blijkt te beseffen dat mayonaise niet behoort tot de waren waarvoor het bestreden merk is ingeschreven. Anders zou er volgens verzoeker geen reden zijn om een definitie te verschaffen van de term 'condiment'. Echter, de warenomschrijving omvat ook niet de waar 'condiment' of een algemenere categorie die condimenten omvat. Mayonaise is volgens het woordenboek een saus van eieren, olie en azijn; het is dus geen kruidensaus, aldus verzoeker. Mayonaise en kruidensauzen, zoals bieslooksaus en dragonsaus, zijn afzonderlijke subcategorieën van sausen of condimenten. Mayonaise is echter geen subcategorie van kruidensauzen.

11. Verzoeker concludeert dat verweerder geen normaal gebruik heeft aangetoond van het merk voor de waren waarvoor het is ingeschreven, waardoor hij niet meer hoeft in te gaan op de overige stukken. Hij verzoekt het Bureau derhalve om het bestreden merk geheel vervallen te verklaren.

C. Laatste reactie van verweerder

12. Verweerder betwist de stelling van verzoeker dat hij het merk niet zou gebruiken voor producten anders dan mayonaise. Hij herhaalt met diverse producten vertegenwoordigd te zijn in veel verschillende markten in verschillende continenten. Verweerder vraagt voor wat betreft de Benelux de registratie niet voor alle waren te behouden, echter wel voor kruidensausen.

13. Verweerder acht bewezen dat er in de Benelux mayonaise wordt geproduceerd en vervolgens verkocht in landen buiten de Benelux. Aangezien verzoeker de bewijsstukken verder niet becommentarieert gaat verweerder ervan uit dat verzoeker het gebruik ook bewezen vindt.

14. Rest volgens verweerder nog de vraag of een kruidensaus ook een mayonaise kan zijn. Hij merkt in eerste instantie op dat ten tijde van het depot van het merk er nog geen sprake was van de beslissing in IP Translator en het heel gebruikelijk was om merkregistratie uitsluitend te verrichten door de aanduiding van de hoofding van een klasse, zodat hiermee het grootste deel van de in de alfabetische lijst van waren in deze klasse ook gedekt zou zijn. Bovendien worden alle ingrediënten van mayonaise vermeld in de warenomschrijving van het bestreden merk. Verweerder meent dan ook dat door de aanduiding van de hoofding van de klassen 29 en 30 het merk ook voor mayonaise is geregistreerd.

15. Onder verwijzing naar de "similarity"-tool stelt verweerder dat mayonaise in deze database als identiek wordt aangeduid aan kruidensausen door EUIPO. Voorts vindt verweerder bevestiging in de reactie van verzoeker waarin hij stelt dat mayonaise 'een saus van eieren, olie en azijn' is. Aangezien er een groot aantal mayonaises (een saus) op de markt zijn waar kruiden in zijn verwerkt (dus een kruidensaus), meent verweerder dat mayonaise ook een kruidensaus is of kan zijn.

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

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 11 september 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 11 september 2014 tot 11 september 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 handelstrategie 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. Verweerder dient om gebruik van zijn merk te bewijzen de volgende stukken in:

1. Ongedateerde schermafdruck van een webpagina (<https://ngm-int/brands/>) met daarop het bestreden beeldmerk;
2. Een overzicht van producten met daarop het beeldmerk (ongedateerde schermafdruck van de webpagina's <https://ngm-int.com/catalogue-bobs-2/> en <https://ngm-int.com/bobs-mayonnaise/>) en een kopie van wat lijkt een folder te zijn, eveneens ongedateerd;
3. Kopie van facturen van 'Van Wijngaarden's Zaanse' aan verweerder voor 'Bob's mayonnaise' (en verpakkingen daarvan) over de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 en drie facturen uit 2017 voor 'Bob's Holland Sauce';
4. Een overzicht van inkopen (boekingen op een crediteurenkaart) bij de leverancier van verweerder voor 'Bob's mayonnaise' en twee keer in 2017 voor 'Bob's Holland Sauce';
5. Ongedateerde schermafdrucken van de Wikipedia®-pagina's over de termen 'condiment' en 'mayonnaise'.

24. Met uitzondering van de ongedateerde schermafdruck met het overzicht van producten, zien de stukken nagenoeg in hun totaliteit op de waar 'mayonaise' (en diens verpakking). De enkele facturen en inkoopboekingen uit 2017 voor 'Bob's Holland Sauce', waarvan bovendien onduidelijk is wat precies de 'Holland sauce' inhoudt, zijn overduidelijk onvoldoende om instandhoudend gebruik hiervoor aan te tonen.

25. De stukken die betrekking hebben op mayonaise en te relateren zijn aan de relevante periode zijn inkoopfacturen voor orders naar landen buiten de Benelux, zoals Frankrijk, Israël, Mali, Kameroen. Zoals verweerder terecht opmerkt, stelt het BVIE in artikel 2.23bis, lid 5 dat 'als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd: [...] b. het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking daarvan in het Benelux-gebied, uitsluitend met het oog op uitvoer'.

26. Vooraleer na te gaan of de stukken volstaan om normaal gebruik aan te tonen, dient vastgesteld te worden of er sprake is van gebruik voor de waren die aangeduid zijn door de inschrijving. Zoals door partijen gesteld, bevat de warenomschrijving van het bestreden merk niet expliciet de waar 'mayonaise'.

27. Verweerder meent dat – aangezien het depot van het bestreden teken van voor het IP Translator-arrest dateert – het gebruik van klassetitels of de standaardhoofding van een klasse tot gevolg heeft dat het grootste deel van de in de alfabetische lijst van waren in deze klasse ook gedekt is. Het klopt dat het EUIPO voor dit arrest er een dergelijke praktijk op nahield. Dit is echter nooit het geval geweest voor het Bureau. Ruim voor het depot van het bestreden merk stelde het Bureau in de mededeling van 1 september 2002 inzake de te hanteren terminologie in de lijst van waren en diensten bij een depot, dat het depot wordt geacht te zijn verricht voor uitsluitend die waren of diensten die in de heading staan. Het gebruik van klassetitels impliceert dus niet dat de bescherming zich automatisch uitstrekt tot alle waren of diensten die zich mogelijk in deze klasse kunnen bevinden. Bovendien heeft het Bureau naderhand ook nog herhaaldelijk¹ mededelingen gedaan over het gebruik van klassetitels (class headings), de risico's die daaraan verbonden zijn, de verantwoordelijkheid van de merkhouders en de gevolgen voor bestaande en nieuwe inschrijvingen. Het argument van verweerder dat de waar 'mayonaise' onder de klassetitel valt en het merk daardoor hier ook op ziet, kan dan ook niet worden bijgetreden.

28. Verder meent verweerder dat 'mayonaise' onder de ruimere term 'kruidensausen' in klasse 30 van het bestreden merk valt en de stukken derhalve gebruik daarvoor aantonen. Ter ondersteuning wordt verwezen naar definities van Wikipedia, dan wel woordenboeken. Verweerder refereert bovendien ook nog aan de 'similarity'-tool van EUIPO.

29. In het reeds aangehaalde IP Translator-arrest² 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. Nu de stukken ter ondersteuning van normaal gebruik zien op 'mayonaise' en deze term zelf niet voorkomt in de warenomschrijving, dient vastgesteld te worden of 'mayonaise' gezien kan worden als een subcategorie van, dan wel of dit onder de normale en gebruikelijke betekenis van 'kruidensausen' valt. Het Bureau is van oordeel dat dit niet het geval is. Zoals de definitie die beide partijen aanhalen aangeeft, is er bij mayonaise in de basis geen sprake

¹ Mededeling inzake classificatie en het gebruik van de klasse-titels (zgn. class-headings) dd. 22 augustus 2012 (<https://www.boip.int/nl/document/mededeling-inzake-classificatie-en-het-gebruik-van-klasse-titels-zgn-class-headings>) en Mededeling inzake classificatie: onvoldoende duidelijke en nauwkeurige termen in klasse-titels (zgn. class-headings) dd. 20 november 2013 (<https://www.boip.int/nl/document/mededeling-inzake-classificatie-onvoldoende-duidelijke-en-nauwkeurige-termen-in-klasse>).

² HvJEU, C/307/10, 19 juni 2012, ECLI:EU:C:2012:361.

van kruiden. Hoewel er varianten bestaan met extra ingrediënten en kruiden, wordt hiervoor geen gebruik aangetoond. De waar 'mayonaise' waarop de ingediende stukken zien, valt derhalve niet onder de normale en gebruikelijke betekenis van 'kruidensausen' en is in dit opzicht ook geen subcategorie ervan. Hun doelstelling is verschillend, mayonaise is er niet op gericht een gerecht te kruiden en heeft daarmee een ander doel en een andere bestemming. Het Hof³ heeft immers geoordeeld dat het criterium van het doel en de bestemming van de betrokken waren of diensten essentieel is om een zelfstandige subcategorie van waren te onderscheiden. Er moet dus concreet worden nagegaan voor de waren waarvoor de verweerder het gebruik van dit merk heeft aangetoond, of deze een zelfstandige subcategorie vormen ten aanzien van de waren van de betrokken warenklasse, en dat de waren waarvoor het normale gebruik merk is aangetoond dus worden vergeleken met de categorie van waren waarop de inschrijvingsaanvraag voor dit merk betrekking heeft.

30. 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

31. 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

32. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000151 wordt toegewezen.

33. De Benelux merkinschrijving met nummer 890327 wordt doorgehaald.

34. 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 december 2020



Diter Wuytens
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

³ HvJEU, tigha, C-714/18 P, 16 juli 2020, ECLI:EU:C:2020:573.

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard