



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**DOORHALINGSBESLISSING**  
**N° 3000161**  
**van 26 april 2021**

**Verzoeker:** **Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co., Ltd.**  
Room 106, Shuangshan Avenue No. 3  
Nansha District  
Guangzhou, Guangdong  
China

**Gemachtigde:** **Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V.**  
Koninginnegracht 19  
2514 AB Den Haag  
Nederland

*tegen*

**Verweerder:** **Multi Access Limited**  
Palm Grove House, P.O. Box 438  
Road Town, Tortola  
Britse Maagdeneilanden

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

**Bestreden merk:** **Benelux inschrijving 853675**  
  
WANG LAO JI

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 30 oktober 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 853675, door verweerder ingediend op 17 oktober 2008 en ingeschreven voor waren in de klassen 5, 30 en 32 van het volgende merk: WANG LAO JI

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

*Kl 5 Chinese medicijnen; kruiden voor medicinaal gebruik.*

*Kl 30 Thee, waaronder kruidenthee; niet-medicinale kruidenproducten bedoeld voor de bereiding van thee.*

*Kl 32 Niet-alcoholische dranken; preparaten voor de bereiding van dranken.*

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 november 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 21 oktober 2020.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

### **A. Argumenten van verweerder**

6. Verweerder dient bewijzen van gebruik in. Volgens verweerder staan de producten die worden aangeboden onder het merk WANG LAO JI duidelijk vermeld in dit bewijs. Het bewijs van gebruik bestaat uit informatie van Wikipedia, screenprints van verschillende webshops, foto's van producten, facturen en inkooporders, alsmede verschillende licentie- en overdrachtsovereenkomsten.

7. Verweerder licht toe dat WANG LAO JI de transliteratie is van het teken 王老吉 in het Mandarijns. De producten die onder het merk 王老吉 worden verkocht zijn voornamelijk gericht op Aziatisch sprekende

mensen of mensen met een Aziatische afkomst die in de Benelux wonen. Dit deel van het publiek zal het merk 王老吉 derhalve opvatten en uitspreken als WANG LAO JI, aldus verweerder.

8. De Wikipedia pagina's bevatten volgens verweerder informatie over de herkomst van het merk WANG LAO JI. Verweerder betoogt dat het merk betrekking heeft op Chinese kruidenthee en instant drankmixen voor het maken van rietsap, wortelsap en honingkruiden. Verweerder stelt verder dat de facturen en inkooporders aantonen dat deze producten via een onderneming in Hong Kong worden gedistribueerd naar een bedrijf in Nederland, hetgeen blijkt uit de export labels die aan de facturen en inkooporders zijn bevestigd. De screenprints en foto's laten volgens verweerder zien dat deze producten mede onder het merk 王老吉 worden aangeboden in de Benelux via verschillende webshops. De verschillende licentie- en overdrachtsdocumenten tonen aan dat het de merkhouder toestemming heeft gegeven voor het op de markt brengen van de voornoemde producten in de Benelux, aldus verweerder.

9. Verder betoogt verweerder dat het relevante publiek niet alleen de Benelux-consument in het algemeen betreft, maar ook het Beneluxpubliek van Aziatische afkomst, met name die met een Chinese, Japanse of Koreaanse achtergrond. Verweerder stelt dat de geregistreerde waren onder meer betrekking hebben op Chinese medicijnen en kruiden en gebruikelijk zijn voor de traditionele Chinese geneeskunde en de Chinese keuken. De producten worden dan ook verkocht in gespecialiseerde Aziatische winkels met klanten die meestal een Chinese of Aziatische achtergrond hebben en Chinese karakters kunnen lezen en begrijpen, aldus verweerder.

10. Tot slot merkt verweerder op dat kruidenthee geneeskundige eigenschappen heeft, hetgeen algemeen bekend is en dat het gebruik van kruiden voor het behandelen van ziektes in China een lange geschiedenis heeft.

11. Verweerder concludeert op grond van het voorgaande dat het bestreden merk normaal is gebruikt en verzoekt het Bureau om de vordering tot vervallenverklaring van zijn merk af te wijzen.

## **B. Reactie van verzoeker**

12. Verzoeker betoogt dat de ingediende stukken ontoereikend zijn om instandhoudend gebruik van het merk aan te tonen. De Wikipedia pagina's bevatten geen informatie over het gebruik van het merk WANG LAO JI. Met betrekking tot de screenprints betoogt verzoeker dat het grootste deel hiervan buiten de relevante periode valt of in het geheel het woordmerk WANG LAO JI niet bevat. Op de foto's van de producten is evenmin het woordmerk te zien. De producten die zijn afgebeeld tonen enkel Chinese tekens op de verpakking, aldus verzoeker.

13. Het merk WANG LO JI wordt slechts vermeld in de omschrijving van een blikje theedrank dat via verschillende webshops wordt verkocht. Het blikje zelf bevat dit merk niet. De datum vermeld op de screenshots van de betreffende webpagina's valt bovendien buiten de relevante periode, aldus verzoeker.

14. Met betrekking tot de stelling van verweerder dat WANG LAO JI de transliteratie is van het teken 王老吉 betoogt verzoeker dat het merk zoals geregistreerd een woordmerk betreft. Verzoeker stelt ook dat Chinees geen officiële taal is in de Benelux, zodat ervan uit moet worden gegaan dat de betekenis van het teken 王老吉 bij (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek onbekend is.

15. Verzoeker stelt dat de facturen en inkooporders evenmin het woordmerk WANG LAO JI bevatten. Daarnaast betoogt verzoeker dat deze documenten in de Chinese taal zijn en dat niet kan worden vastgesteld of de bijgevoegde vertaling juist is. Daarnaast hebben deze documenten enkel betrekking op de verkoop van producten in Hong Kong. Een deel van de documenten bevat weliswaar een exportlabel met een adres in Nederland, maar daarnaast vermeldt een aantal facturen en inkooporders ook export labels met adressen in het Verenigd Koninkrijk en Australië. Deze documenten laten derhalve niet zien hoeveel producten er daadwerkelijk in de Benelux op de markt zijn gebracht, aldus verzoeker. Ook merkt verzoeker op dat een deel van de facturen en inkooporders buiten de relevante periode vallen.

16. Met betrekking tot de licentie- en overdrachtsovereenkomsten merkt verzoeker op dat hieruit niet blijkt dat er onder het merk daadwerkelijk producten op de markt zijn gebracht in de Benelux. Verzoeker betoogt ook dat deze documenten niet aantonen dat de houders van de webshops de producten hebben afgenomen van de merkhouder, dan wel van de bedrijven die een licentie hebben op het gebruik van het merk.

17. Verzoeker merkt ook op dat verweerder zijn stelling dat de producten betrekking hebben op medische thee niet heeft onderbouwd en dat er derhalve van moet worden uitgegaan dat de thee in kwestie 'gewone' kruidenthee is.

18. Volgens verzoeker toont het materiaal geenszins aan dat er onder het bestreden merk producten zijn verkocht aan het publiek in de Benelux, hoeveel producten er zijn verkocht en in welke periode. Verzoeker concludeert derhalve 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 de registratie van het betwiste merk door te halen.

### **C. Laatste reactie van verweerder**

19. Volgens verweerder richten de onderhavige producten zich specifiek op het Chinese en Aziatische publiek en worden deze verkocht via gespecialiseerde kanalen. Verweerder betoogt verder dat in de Benelux ongeveer 200.000 mensen uit China, dan wel van Chinese afkomst, wonen. Dit betreft de doelgroep van de merkhouder en dit specifieke publiek zal weten dat WANG LAO JI identiek is aan de Chinese karakters 王老吉. De weergave van deze Chinese tekens zal door dit deel van het publiek in de Benelux derhalve als het merk worden opgevat, aldus verweerder.

20. Verder merkt verweerder op dat gebruiksbewijzen die buiten de relevante periode vallen ook kunnen worden meegenomen in de beoordeling aangezien dit een bevestiging van de omvang van het merkgebruik gedurende de relevante periode kan opleveren.

21. Verweerder betoogt dat het niet relevant is of de producten die via de webshops worden verkocht afkomstig zijn van de merkhouder of van een derde (licentienemer). Het is immers voldoende als de merkhouder bewijst dat het merk door een derde is gebruikt, aldus verweerder.

22. Volgens verweerder zijn de onderhavige producten gezondheidsdrankjes en wordt kruidenthee in de Chinese gemeenschap opgevat als medische thee.

23. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve om te concluderen dat het bestreden merk normaal is gebruikt.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Juridisch kader**

24. 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.

25. De vordering tot doorhaling is ingediend op 30 oktober 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 30 oktober 2014 tot 30 oktober 2019.

26. 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.

27. 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).

28. 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).

29. 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**

30. Verweerder dient om gebruik van zijn merk te bewijzen de volgende stukken in:

1. Screenprint van Wikipedia met informatie over Chinese kruidenthee genaamd Wong Lo Kat, dan wel Wanglaoji;
2. Screenprints van webpagina's, opgezocht via web.archive.org, van verschillende webshops in de Benelux, te weten liroy.nl, orientalwebshop.nl, thuisbezorgd.nl, dunyongfoodservices.com, himhim.be, herbsplaza.com (1 screenprint is gedateerd op 20 maart 2018, de overige screenprints dateren van 10 januari 2020);
3. Afbeeldingen van verpakkingen van verschillende theeproducten en aanmaak sap;
4. Kopieën van 14 facturen en inkooporders gedateerd tussen 3 januari 2014 en 31 oktober 2019;
5. Kopieën van verschillende licentie- en overdrachtsovereenkomsten.

31. Na bestudering van de ingediende gebruiksbewijzen stelt het Bureau vast dat het woordmerk WANG LAO JI enkel wordt genoemd bij de omschrijving van een blikje thee. Het blikje zelf bevat deze aanduiding niet. Dit product wordt via verschillende webshops in de Benelux aangeboden, maar de screenprints hiervan vallen buiten de relevante periode. Daarnaast wordt geenszins duidelijk hoeveel van deze blikjes daadwerkelijk in de Benelux zijn verkocht. Het woordmerk WANG LAO JI komt niet voor in de overige stukken. Het overige materiaal is derhalve onvoldoende ondersteunend om te kunnen concluderen dat het bestreden merk normaal is gebruikt.

32. Verweerder betoogt dat het woordmerk een transliteratie is van het teken 王老吉. Volgens verweerder zal dit Chinese teken door het in aanmerking komend publiek worden begrepen als WANG LAO JI en gebruik van het teken 王老吉 kan derhalve worden beschouwd als gebruik van het bestreden woordmerk (zie alinea 7).

33. Dit standpunt van verweerder kan niet worden gevolgd. Het gaat immers om het gebruik van het merk zoals het is geregistreerd. Weliswaar wordt gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (zie in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007, ECLI:EU:C:2007:514; HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers, ECLI:EU:C:2013:497), maar het gaat hier niet om gebruik van een ingeschreven merk waarbij enkel elementen zijn toegevoegd of weggelaten. Het betreft een woordmerk in het Latijnse alfabet dat is gewijzigd naar Chinese tekens. Door deze aanpassing is het woordmerk compleet verdwenen. Het gaat hier dus niet om een ingeschreven merk dat wordt gebruikt in een vorm die slechts op verwaarloosbare punten afwijkt van de vorm waarin het is ingeschreven, zodat de twee tekens kunnen worden geacht globaal equivalent te zijn (zie in die zin GEU 23 februari 2006, T-194/03, Bainbridge, ECLI:EU:T:2006:65). Het argument dat een deel van het publiek het teken 王老吉, zal begrijpen als WANG LAO JI speelt geen rol bij deze beoordeling van de vraag of het merk is gebruikt zoals het is geregistreerd.

34. 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**

35. 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**

36. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000161 wordt toegewezen.

37. De Benelux merkinschrijving met nummer 853675 wordt doorgehaald.

38. 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, 26 april 2021



Eline Schiebroek  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens