



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**DOORHALINGSBESLISSING**  
**N° 3000162**  
**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

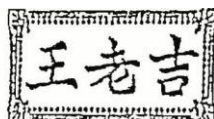
*tegen*

**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 855223**

王老吉

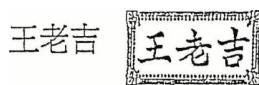


## I. FEITEN EN PROCEDURE

### 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 855223, door verweerder ingediend op 22 oktober 2008 en ingeschreven voor waren in de klassen 5, 30 en 32 van het volgende merk:



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 bestreden merk duidelijk vermeld in dit bewijs. Het bewijs van gebruik bestaat uit screenprints van verschillende webshops, foto's van producten, facturen en inkooporders, een verklaring

van de directeur van Wong Lo Kat (Enterprises) Limited en de directeur van Multi Access Limited, alsmede een overzicht van verkoopcijfers en kopieën van verschillende licentie- en overdrachtsovereenkomsten.

7. Verweerder stelt dat uit het materiaal blijkt dat het gaat om Chinese kruidenthee en instant drankmixen voor het maken van rietsap, wortelsap en honingkruiden. De screenprints laten volgens verweerder zien dat deze producten onder het bestreden merk worden aangeboden in de Benelux en de foto's geven informatie over wat voor soort producten het gaat. 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 getuigenverklaringen, alsmede de verschillende licentie- en overdrachtsdocumenten tonen aan dat het merk met toestemming van de merkhouders wordt gebruikt voor het op de markt brengen van de voornoemde producten in de Benelux, aldus verweerder.

8. Verweerder benadrukt dat zelfs minimaal gebruik van het merk kan volstaan om normaal gebruik te kunnen vaststellen.

9. 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.

10. 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**

11. Verzoeker stelt dat de ingediende stukken ontoereikend zijn om instandhoudend gebruik van het merk aan te tonen. Met betrekking tot de screenprints betoogt verzoeker dat het grootste deel hiervan buiten de relevante periode valt en dat op de producten niet het merk zoals geregistreerd staat afgebeeld. De foto's van de producten laten evenmin het merk zoals geregistreerd zien. Op een aantal verpakkingen wordt weliswaar een rechthoekig vlak getoond met daarin drie Chinese tekens, maar dit teken wijkt af van het merk zoals geregistreerd, aldus verzoeker.

12. Verder bevatten de screenprints en foto's volgens verzoeker geenszins aanwijzingen over de plaats, duur, omvang en wijze van gebruik dat is gemaakt van het merk in de Benelux. Dit materiaal laat immers niet zien of er daadwerkelijk producten via deze webshops zijn verkocht aan consumenten in de Benelux, hoeveel producten er zijn verkocht en in welke periode, aldus verzoeker.

13. Verzoeker betoogt ook dat op de facturen en inkooporders het bestreden merk niet valt te herkennen. Daarnaast merkt verzoeker op dat deze documenten in de Chinese taal zijn en dat niet kan worden vastgesteld of de bijgevoegde vertaling juist is. Bovendien hebben deze documenten enkel betrekking op de verkoop van producten tussen twee bedrijven 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 labels met adressen in het Verenigd Koninkrijk en Australië. Deze documenten laten derhalve niet zien hoeveel producten er daadwerkelijk zijn geëxporteerd naar de Benelux, aldus verzoeker. Ook merkt verzoeker op dat een deel van de facturen en inkooporders buiten de relevante periode vallen.

14. Met betrekking tot de getuigenverklaringen merkt verzoeker op dat deze verklaringen geen betrekking hebben op het onderhavige bestreden merk. Daarnaast bewijzen de verkoopcijfers (in Hong Kong dollars) en de licentie- en overdrachtsovereenkomsten niet 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 webshops waar de screenprints betrekking op hebben de producten hebben afgenomen van de merkhouders, dan wel van een gelicentieerde partij.

15. Mocht het Bureau van oordeel zijn dat wel is aangetoond dat er producten onder het merk in de Benelux op de markt zijn gebracht, dan stelt verzoeker zich op het standpunt dat sprake is van onvoldoende gebruik. Verzoeker betoogt dat het in de onderhavige zaak gaat om gangbare producten die regelmatig door consumenten worden gekocht. Volgens verzoeker zijn de aantallen verkochte producten gering en is levering aan één enkele afnemer in de Benelux onvoldoende om te kunnen spreken van 'normaal gebruik'. Bovendien is op geen enkele wijze gebruik aangetoond voor waren in klasse 5. Verzoeker merkt in dit kader op dat verweerder zijn stelling dat de producten betrekking hebben op medische thee niet heeft onderbouwd en dat er derhalve vanuit moet worden gegaan dat de thee in kwestie 'gewone' kruidenthee is.

16. 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 de registratie van het betwiste merk door te halen.

### C. Laatste reactie van verweerder

17. Verweerder betoogt dat het merk bestaat uit twee varianten van hetzelfde Chinese woord, te weten

王老吉 en . Het gebruik van één van de twee Chinese woorden kan als gebruik van het bestreden merk worden beschouwd, omdat de weglating van één van de twee varianten als toelaatbare weglating kan worden beschouwd, aldus verweerder. Ook is volgens verweerder vaak op de verpakkingen beide variaties te zien. Verweerder betwist dan ook de stelling van verzoeker dat op de screenprints, de afbeeldingen van de producten, alsmede de facturen het merk niet te zien is. Ter onderbouwing verwijst verweerder naar afbeeldingen van deze documenten, met daarop het merk omcirkeld of gearceerd.

18. 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. Daarnaast betoogt verweerder dat de onderhavige waren zich specifiek op het Chinese en Aziatische publiek richten en de verkopen zich beperken tot gespecialiseerde verkoopkanalen. In het licht van deze marktsituatie is serieus geprobeerd een commerciële positie te verkrijgen op de relevante markt, aldus verweerder. Het is volgens verweerder niet relevant dat het materiaal geen bewijs van verkoop bevat.

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

20. Volgens verweerder richt het bestreden merk zich op het Benelux publiek van Aziatische afkomst, met name die met een Chinese, Japanse of Koreaanse achtergrond en worden de waren verkocht in Aziatische (online) speciaalzaken. Derhalve is het in aanmerking komende publiek een specifieke groep die

de Chinese taal zal begrijpen, dan wel herkennen. Volgens verweerder zijn de onderhavige producten gezondheidsdrankjes en wordt kruidenthee in de Chinese gemeenschap opgevat als medische thee.

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

### **III. BESLISSING**

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

22. 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.

23. 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.

24. 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.

25. 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).

26. 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).

27. 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

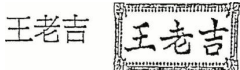
betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).


## B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

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

1. 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);
2. Afbeeldingen van verpakkingen van verschillende theeproducten en aanmaak sap;
3. Kopieën van 14 facturen en inkooporders gedateerd tussen 3 januari 2014 en 31 oktober 2019;
4. Verklaring van de directeur van Wong Lo Kat (Enterprises) Limited, alsmede een overzicht van verkoopcijfers en kopieën van verschillende licentie- en overdrachtsovereenkomsten;
5. Verklaring van de directeur van Multi Access Limited, alsmede kopieën van verschillende licentie- en overdrachtsovereenkomsten.

29. Allereerst merkt het Bureau op dat in de stukken het merk niet wordt gebruikt zoals geregistreerd.

Verweerder geeft als uitleg dat het beeldmerk  twee keer hetzelfde Chinese woord betreft. Om die reden bevatten de verpakkingen niet het beeldmerk zoals geregistreerd in zijn geheel, maar het linker- of rechterdeel los van elkaar (zie alinea 17). Het Bureau heeft vastgesteld dat op een aantal productafbeeldingen en op de facturen de Chinese tekens 王老吉 staan afgebeeld. Daarnaast bevat een deel

van de productafbeeldingen het teken .

30. In principe wordt het 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). De vraag of het gaat om gebruik waarmee het onderscheidend vermogen van het bestreden merk wordt gewijzigd kan echter in het midden blijven, omdat het Bureau van oordeel is dat de ingediende gebruiksbewijzen onvoldoende aantonen dat het bestreden merk is gebruikt in de Benelux voor de waren waarvoor het is geregistreerd.

31. Het Bureau stelt vast dat slechts één screenprint, die betrekking heeft op één webshop, een datum bevat die binnen de relevante periode valt. De overige screenprints, alsmede de foto's van de producten (nrs. 1 en 2) vallen buiten de relevante periode of zijn niet gedateerd. In algemene zin kan worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet zijn gedateerd of buiten de relevante periode vallen, niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kunnen daaruit mogelijk conclusies worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008, ECLI:EU:C:2008:420). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van

de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie HvJEU 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50).

32. De facturen en inkooporders (nr. 3) zijn in het Chinees en verweerder heeft hierbij een vertaling gevoegd. Verzoeker betwist niet dat de vertaling juist is, maar stelt enkel dat de juistheid van de vertaling niet kan worden gecontroleerd (zie alinea 13). Het Bureau ziet echter geen reden om aan te nemen dat de vertaling van de facturen en inkooporders onjuist zou zijn.

33. Een deel van de facturen valt buiten de relevante periode. De overige facturen en inkooporders laten zien dat het gaat om verschillende thee- en sapproducten die zijn verhandeld tussen twee bedrijven gevestigd in Hong Kong. Het merk, althans het deel 王老吉, staat op de facturen vermeld. Deze stukken laten echter niet duidelijk zien hoeveel producten vervolgens in de Benelux op de markt zijn gebracht. Weliswaar is aan een deel van de facturen en inkooporders een label met een adres in Nederland bevestigd, maar op grond hiervan kan niet worden vastgesteld dat de producten waar de facturen en inkooporders betrekking op hebben ook daadwerkelijk naar dat adres zijn verstuurd. Aanvullende gegevens die betrekking hebben op de verzending en ontvangst van de producten ontbreken. Bovendien bevatten de facturen en inkooporders ook labels met een adres in het Verenigd Koninkrijk en in Australië. Dit doet vermoeden dat een deel van de producten waar de facturen en inkooporders betrekking op hebben ook naar deze adressen is gestuurd. Om die reden is het niet duidelijk hoeveel producten er nu daadwerkelijk aan het Nederlandse bedrijf zijn verkocht.

34. De getuigenverklaringen en licentie- en overdrachtsdocumenten bevatten geen informatie over de aard, tijdstip, omvang of plaats van gebruik van het merk in de Benelux. Hieruit kan enkel worden geconcludeerd dat verweerder het merk in licentie heeft gegeven aan bedrijf in Hong Kong en dat hierbij toestemming is verleend om het merk in de Benelux te gebruiken.

35. Bij de beoordeling of van het merk een 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 reëel is. Het is met name van belang of het gebruik in de betrokken economische sector als gerechtvaardigd wordt geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen. Ook van belang zijn de aard van de betrokken waar of dienst, de kenmerken van de betrokken markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (HvJEU, La Mer Technology, reeds geciteerd). Echter, hoe kleiner de commerciële exploitatie van het merk is, des te groter is de noodzaak dat de verweerder extra gegevens aanvoert op grond waarvan eventuele twijfels omtrent het normale gebruik van het bestreden merk kunnen worden weggenomen (GEU, Vogue, T-382/08, 18 januari 2011, ECLI:EU:T:2011:9).

36. De waren waarvoor het bestreden merk is geregistreerd, zoals kruidenthee en sapdranken, zijn bestemd voor het algemene publiek. Dit zijn immers gangbare consumptiegoederen die op een dagelijkse basis worden genuttigd. Verweerder betoogt dat de waren bestemd zijn voor een specifiek publiek, echter (Chinees) kruidenthee wordt niet enkel genuttigd door het publiek van Aziatische afkomst of met een Aziatische achtergrond. Daarnaast worden dergelijke producten ook verkocht in (Aziatische) supermarkten waar de consument in het algemeen zijn of haar boodschappen doet.

37. De ingediende facturen en inkooporders hebben betrekking op een totaal van ongeveer 400 dozen thee (met 100 of 50 zakjes in een doos) en 12 dozen aanmaak sap, een hoeveelheid die in het licht van de

onderhavige geregistreerde waren, gezien de potentiële markt, zeer marginaal te noemen is. Zoals hierboven reeds aangegeven is het bovendien niet duidelijk hoeveel producten er daadwerkelijk vanuit Hong Kong naar de Benelux zijn geëxporteerd, aangezien de export labels ook verwijzen naar een adres in het Verenigd Koninkrijk en Australië. Daarnaast valt slechts één screenprint die betrekking heeft op de verkoop van een zakje kruidenthee via een Nederlandse webshop binnen de relevant periode. Het aanbieden van de waren in de Benelux wordt verder niet ondersteund door ander, neutraal, bewijs. Bewijs dat aantoonde dat de producten daadwerkelijk aan consumenten in de Benelux zijn verkocht, zoals verkoopfacturen, ontbreekt ook. De stukken bevatten verder geen informatie over de verkoop van de waren in klasse 5.

38. Het ingediende materiaal laat derhalve onvoldoende zien of de waren onder het merk in de Benelux op de markt zijn gebracht en wat bij benadering de omvang is van het gebruik. Zoals hiervoor opgemerkt (zie alinea 27) kan het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet het 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, Vogue, reeds geciteerd).

39. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat op basis van de overgelegde stukken niet kan worden geconcludeerd dat het bestreden merk normaal is gebruikt voor de waren waarvoor het is geregistreerd.

### **C. Conclusie**

40. 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**

41. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000162 wordt toegewezen.

42. De Benelux merkinschrijving met nummer 855223 wordt doorgehaald.

43. 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