



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000203
van 27 september 2021

Verzoeker: **ETABLISSEMENTEN P. BRUGGEMAN, naamloze vennootschap**
Wiedauwkaai 56
9000 Gent
België

Gemachtigde: **De Clercq& Partners**
Edgard Gevaertdreef 10 a
9830 Sint-Martens-Latem
België

tegen

Verweerder: **InBev Belgium SPRL**
Boulevard Industriel 21
1070 Brussel
België

Gemachtigde: **Bird & Bird (Belgium) LLP**
Jean-Christophe Troussel, Guillaume de Villegas en Alizée Jolie
Louizalaan 235 box 1
1050 Brussel
België

Bestreden merk: **Benelux merk 42843**

PEETERMAN

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 februari 2020 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. Het verzoek tot doorhaling is op 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 het woordmerk PEETERMAN, Benelux merk 42843, aangevraagd op 18 oktober 1979 voor waren in klasse 32 en ingeschreven met inschrijvingsnummer 361383.

3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen de waren aangeduid in klasse 32, te weten:

Kl 32 Bier, ale en porter; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

4. De proceduretaal is 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 van partijen gebracht op 2 maart 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen hun argumenten en stukken ingediend. De procedure verliep volgens, de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 17 december 2020.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verweerder

6. Verweerder dient stukken in om het gebruik van het merk aan te tonen.

7. Verweerder geeft aan dat het PEETERMAN bier in de voorbije eeuw werd gebrouwen door (rechtsvoorgangers van) verweerder. Na het besluit van verweerder om dit bier niet langer te produceren is hij in 2018 benaderd door een investeerder (Patrick Vanoppen) met wiens besloten vennootschap (Goldor Invest BV) op 19 december 2018 een licentieovereenkomst is gesloten voor gebruik van het bestreden merk. Met het oog op de productie van het bier is er door Vanoppen en Goldor Invest een nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht (Brouwerij Breda). Verweerder geeft aan dat het gebruik door deze partijen ingevolge artikel 2.23, lid 6 BVIE als gebruik door hem geldt.

8. Volgens verweerder is Brouwerij Breda het bier in 2019 opnieuw gaan ontwikkelen. Ook heeft Brouwerij Breda in 2019 bij een andere brouwerij een eerste bestelling geplaatst voor de productie van het bier voorzien van het bestreden merk. Daarnaast heeft Brouwerij Breda opdracht gegeven om een nieuwe verpakking en logo te ontwikkelen voor het bier. Verweerder meent dan ook dat vaststaat dat in de eerste helft van 2019 belangrijke inspanningen zijn gedaan om het PEETERMAN bier nieuw leven in te blazen.

9. Verweerder geeft ook aan sinds juli 2019 het bier af te zetten op de markt. Dit wordt gedaan door verkoop op de eigen website en die van een derde, via supermarkten en cafés. Verweerder verwijst naar treffers op het online bierplatform Untappd, waarop blijkt dat het bier is geconsumeerd door individuen.

10. Ten slotte verwijst verweerder naar de inspanningen die zijn verricht ter promotie van het bestreden merk; merkt hij op dat het gebruik van het merk met name in België heeft plaatsgevonden, wat naar zijn mening voldoende is voor het aannemen van normaal gebruik in de Benelux; geeft hij aan dat de stukken ter ondersteuning van het gebruik grotendeels voorzien zijn van een datum die binnen de relevante periode valt of, voor zover dit niet zo is, dat de stukken het gebruik in die periode ondersteunen.

B. Reactie van verzoeker

11. Verzoeker verwijst naar een latere merkaanvraag door Goldor Invest BV, Benelux merk 1370248 (PEETERMAN, voor bier, aangevraagd 19 februari 2018) waartegen hij succesvol oppositie heeft gevoerd (oppositie 2014134, beslissing BBIE d.d. 20 december 2019). Destijds heeft verweerder het bestreden merk niet ingezet om zich tegen de inschrijving van dit latere PEETERMAN merk te verzetten. Verzoeker voert aan dat verweerder dit heeft nagelaten aangezien zijn merk niet voldeed aan de gebruikseisen. Verweerder zou het risico dat dit merk vatbaar zou worden voor vervallenverklaring op basis van artikel 2.27, lid 2 BVIE uit de weg hebben willen gaan.

12. Verzoeker geeft aan dat het bestreden merk al geruime tijd voor instelling van deze doorhalingsprocedure niet werd gebruikt en dat verweerder al voor instelling van de huidige procedure op de hoogte was van het feit de vervallenverklaring van het merk zou kunnen worden gevorderd. Volgens verzoeker zou verweerder sindsdien alles in het werk stellen om vervallenverklaring te vermijden.

13. Verzoeker voert aan dat de door verweerder aan partijen gegeven licentie pas na instelling van eerdergenoemde oppositie door verzoeker werd verleend, namelijk op 19 december 2018. Hieruit volgt volgens verzoeker dat verweerder geruime tijd voor instelling van onderhavige doorhalingsvordering op de hoogte was van het feit dat de doorhaling zou kunnen worden gevorderd.

14. Daarbij geldt volgens verzoeker dat het gebruik van het merk door derden alleen dan als gebruik door merkhouder kan worden gekwalificeerd als daarvoor tevoren toestemming is verleend, dit kan niet achteraf. Verzoeker meent dat er in dit geval geen sprake is van voorafgaande toestemming. Ook meent verzoeker dat gezien de strekking van de licentieovereenkomst, gebruik door andere partijen dan Goldor Invest zelf niet met toestemming van verweerder is gedaan. In dit verband verwijst verzoeker naar het feit dat de licentie overdraagbaar noch sub-licentieerbaar is.

15. Het ingediende gebruiksbewijs heeft alleen betrekking op de waar bier, aldus verzoeker.

16. Ingevolge artikel 2.27, lid 3 BVIE kan het hernieuwde gebruik door verweerder niet in overweging worden genomen. Verzoeker meent dat dit hergebruik binnen drie maanden voor instelling van deze doorhalingsprocedure is aangevangen en dat verweerder pas begon met (het voorbereiden van) het hernieuwde gebruik nadat hij kennis had genomen van het feit dat er een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld. Verzoeker concludeert dit op basis van de eerder door hem gevoerde oppositie tegen de aanvraag van Goldor Invest en op basis van de licentie verleend door verweerder aan Goldor Invest. Verweerder zou pas na via Goldor Invest te hebben vernomen dat tegen het bestreden merk een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld, een licentie op het bestreden merk hebben gegeven aan Goldor Invest. Daarom kan het gebruik in de periode tussen 20 november 2019 en 20 februari 2020, de drie maanden voor instelling van de onderhavige doorhalingsprocedure, naar zijn mening niet worden meegewogen.

17. Het gebruik dat blijkt schiet volgens verzoeker tekort. Het gaat om één bestelling van 8000 liter bier gedurende de in aanmerking te nemen periode. Een bestelling die bovendien volgens verweerder niet kan worden begrepen als gebruik met toestemming van verweerder. Het gebruik is volgens verzoeker mede te klein omdat verweerder een extreem grote brouwer is. De productie van bier voorzien van het bestreden merk valt naar zijn mening in het niet bij de totale bierproductie van verweerder.

18. Verzoeker vraagt om verweerder te verwijzen in de kosten van deze doorhalingsprocedure.

C. Laatste reactie van verweerder

19. Verzoeker draagt geen concreet bewijs aan voor zijn stelling dat verweerder kennis had van een mogelijke doorhalingsactie die tegen het merk zou worden ingesteld. Deze stelling moet daarom, volgens verweerder, worden verworpen. Hij meent dat verzoeker moet bewijzen dat hij deze kennis had. Verzoeker verbindt naar zijn mening enkel drie van elkaar losstaande feiten met elkaar en concludeert dan tot een bij verweerder bestaande kennis. Dit kan niet als bewijs worden gezien. Verweerder meent dat de stellingen van verzoeker uitsluitend speculatief zijn.

20. Verweerder verwijst daarnaast naar het feit dat verzoeker geen concrete datum noemt waarop hij op de hoogte zou zijn gebracht hiervan en geeft aan dat van een formele ingebrekestelling door verzoeker geen sprake is geweest. Verzoeker stelt dat naar zijn mening ook niet. Verweerder merkt daarbij op dat de door verzoeker ingestelde oppositie niet tegen hem was gericht maar tegen het merk van een derde.

21. Verweerder stelt dat hernieuwd gebruik van een merk niet geldt als dit pas een aanvang nam nadat merkhouder ervan op de hoogte was het door een doorhalingsactie zou kunnen worden getroffen, maar dat dit in casu niet het geval is. Dit geldt als deze kennis bestond en als er binnen drie maanden na het opdoen van deze kennis ook een doorhalingsactie wordt opgestart. Verweerder geeft aan dat hij, volgens de stellingen van verzoeker, deze kennis ten tijde van de eerdere oppositie (dus tussen 19 februari 2018 en 19 december 2018) zou hebben gehad. Doordat verzoeker de onderhavige doorhalingsactie pas ten vroegste een jaar later heeft ingesteld, kan een aangevangen gebruik in de drie maanden voor indiening van de onderhavige doorhalingsvordering dus niet (meer) worden genegeerd.

22. Naar mening van verweerder erkent verzoeker in zijn argumenten expliciet dat hij niet het bewijs hoeft te leveren van een voorafgaand aan derden gegeven toestemming hiertoe, om gebruik door hen als normaal gebruik van het merk te laten gelden. Volgens verweerder kan de eerdere, geopponeerde, aanvraag door Goldor Invest niet als gebruik van het PEETERMAN merk door hem worden gezien. Dit was een ander recht dan het in deze procedure bestreden merk. Verweerder geeft aan dat alle in deze procedure ingediende gebruiksbewijzen bovendien stammen uit de periode na verlening van de licentie op het bestreden merk aan Goldor Invest.

23. Verweerder geeft aan dat de licentie aan Goldor Invest niet exclusief is. Het gebruik van het merk door anderen dan Goldor Invest, zoals door Vanoppen en Brouwerij Breda, is met zijn toestemming geweest en dit hoeft verweerder ook niet aan te tonen. Verweerder merkt op dat het ingediende materiaal ook dusdanig is dat het onwaarschijnlijk is dat hij voor dit gebruik geen toestemming aan deze partijen zou hebben gegeven. Verweerder verwijst naar rechtspraak van het Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht") om zijn betoog te ondersteunen en merkt op dat naar zijn mening verzoeker dit ook heeft erkend. Daarnaast meent verweerder, nogmaals onder verwijzing naar rechtspraak van het Gerecht, dat gebruik door een derde zoals een producent of distributeur, met zijn toestemming, geldt als gebruik door hemzelf.

24. Verweerder stelt een legitiem belang te hebben bij de inschrijving van het bestreden merk voor alle aangeduide waren. Hierdoor kan hij in de toekomst zijn productengamma uitbreiden op een manier die gebruikelijk is. Hij verwijst naar de beslissing van het GEU inzake Aladin (GEU, Aladin, T-126/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:288) ter ondersteuning van zijn standpunt. Verweerder stelt dat het niet uit te sluiten valt dat hij in de toekomst ook andere dranken dan bier, die zijn opgenomen in de warenlijst van het bestreden merk, onder dit merk op de markt zal gaan brengen.

25. Over de omvang van het merkgebruik geeft verweerder aan dat enkel relevant is of zijn gebruik sinds 2018 kwalificeert als normaal gebruik. Dit gebruik hoeft niet over de totale relevante periode (20 februari 2015 tot 20 februari 2020) te hebben plaatsgevonden, gebruik gedurende een deel van deze periode kan volstaan. Naar zijn mening tonen de ingediende bewijzen dit aan: Er is sprake van een herontwikkeling van het merk in samenwerking met derden; hiertoe zijn navenante investeringen gedaan; het bier is als streekproduct op de markt gebracht; er is sprake van een verscheidenheid van afnemers en de ingediende bewijzen zijn niet uitputtend. Daarnaast geeft verweerder aan dat de verhouding van de omzet behaald met het bestreden merk in verhouding tot de totaalomzet van zijn onderneming evenmin relevant is. Het verwijt van verzoeker dat verweerder niet alle facturen van verkoop heeft ingediend heeft zijns inziens dus geen relevantie en kan bovendien ook aan verzoeker worden gemaakt gezien de door hem ingediende gebruiksbewijzen in de hemzelf aangehaalde eerdere oppositieprocedure.

26. Verweerder benadrukt dat voor het aantonen van normaal gebruik er geen sprake hoeft te zijn van een beoordeling van het commerciële succes van een merk.

III. BESLISSING

A.1 Normaal gebruik - Juridisch kader

27. 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.

28. De vordering tot doorhaling is ingediend op 20 februari 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 20 februari 2015 tot 20 februari 2020.

29. 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.

30. 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 GEU, 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).

31. 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).

32. 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).

A.2 Normaal gebruik - Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

33. Verweerder heeft de volgende stukken ingediend om het gebruik van het bestreden merk te bewijzen:

1. Licentieovereenkomst tussen verweerder en Goldor Invest, december 2018
2. Persberichten over het merk, 2013 en 2018
3. Verschillende uittreksels uit het handelsregister van de feitelijke gebruikers van het merk
4. Gegevens over bestelling van bier bij externe brouwer; mei-juli 2019
5. Facturen van brouwerij Breda BVBA voor levering PEETERMAN bier aan marktpartijen; juli 2019-maart 2020
6. Voorbeelden van verkoop op de markt aan consumenten; websites, supermarkten, horeca; deels gedateerd, periode juli 2019-maart 2020
7. Voorbeelden van promotie PEETERMAN bier
8. Vermelding van het PEETERMAN bier in bierliefhebbers app "Untappd"; oktober-december 2019

34. Het Bureau stelt vast dat een deel van het materiaal van buiten de relevante periode, februari 2015 - februari 2020, is en dat bij sommige stukken de datering ontbreekt. In algemene zin moet hieromtrent worden opgemerkt dat het feit stukken niet gedateerd zijn, niet noodzakelijkerwijs betekent dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen 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 stukken 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 in die zin HvJEU, La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50). Daarbij is de informatie die expliciet herleidbaar is naar de relevante periode wel leidend voor de totale beoordeling.

35. Tussen partijen staat vast dat het merk in de relevante periode opnieuw in gebruik is genomen. Verweerder geeft in dit verband aan dat in 2018 is gebeurd. Daarmee doet de situatie voorzien in artikel 2.27, lid 3 BVIE zich voor. Er moet dan ook worden vastgesteld of dit hernieuwde gebruik kwalificeert als normaal gebruik. Daarnaast moet, ingevolge de stellingen van verzoeker, ook worden onderzocht of dit gebruik pas een aanvang heeft genomen nadat verweerder kennis heeft genomen van de mogelijkheid dat de onderhavige, of een vergelijkbare, procedure zou kunnen worden ingesteld. Indien deze kennis is

ontstaan in de drie maanden die aan de daadwerkelijke instelling van deze doorhalingsprocedure voorafgingen, dan dient het gemaakte gebruik buiten beschouwing te blijven.

36. Blijkens de stukken is er, met name in Vlaanderen, bier met het merk PEETERMAN op de markt gebracht vanaf juli 2019. Dit is gedaan door middel van verkoop via het internet, via supermarkten en cafés. Ook heeft verweerder aangetoond dat eindconsumenten het bier op verschillende horecalocaties hebben besteld en gedronken in de relevante periode. Ook is er aangetoond dat er bier is geproduceerd, via een opdracht daartoe aan een externe leverancier. Dat het gezien de totaalomzet van verweerder, met al zijn merken wereldwijd, slechts een uiterst geringe hoeveelheid bier betreft doet niet ter zake. Beoordeeld moet worden of het gebruik dusdanig is dat er op een normale manier gebruik wordt gemaakt van het merk, namelijk voor het vinden van een afzet daarvan. Daarvan is ook sprake, zoals verweerder terecht opmerkt, als een biermerk wordt ingezet voor een streekbier. Het is niet zo dat er alleen sprake kan zijn van normaal gebruik van een specifiek merk als de totaalomzet van een onderneming gelijk is verdeeld over alle merken waarmee deze wordt behaald.

37. Verzoeker geeft aan dat verweerder niet aantoont dat de verschillende partijen die het merk daadwerkelijk hebben gebruikt hier toestemming van voor hadden. Nu verweerder het materiaal echter heeft ingediend en blijkbaar heeft verkregen van deze partijen is er reden om aan te nemen dat dit merkgebruik met zijn toestemming heeft plaatsgevonden als bedoeld in artikel 2.23bis, lid 6 BVIE (HvJEU, C-416/04 P, The Sunrider Corp/OHIM, 11 mei 2006, ECLI:EU:C:2006:310).

38. Ook volgens de stellingen van verweerder is het merk uitsluitend gebruikt voor bier. Anders dan hij stelt, kan het merk daardoor niet in stand blijven voor de andere aangeduide waren. In de door hem genoemde Aladin-beslissing (reeds aangehaald) van het Gerecht is bepaald dat, wanneer een merk werd ingeschreven voor een warencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die ieder zelfstandig kunnen worden bekeken, het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren alleen leidt tot bescherming voor die waren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Dit is anders als het merk werd ingeschreven voor waren die zo nauwkeurig afgebakend en beschreven zijn dat het niet mogelijk is daarbinnen belangrijke onderverdelingen te maken. Alleen dan dekt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor specifieke waren noodzakelijkerwijs de volledige categorie waaronder zij vallen.

39. Hier doet de situatie uit de Aladin-beslissing zich niet voor. Het merk is gebruikt voor bier, een product dat expliciet is aangeduid, naast andere waren, in klasse 32. Van gebruik voor een subcategorie van (één van) de genoemde waren is geen sprake. Dat verweerder in de toekomst wellicht ook andere waren onder het merk op de markt wil brengen en dat hij op dat moment belang zal hebben bij merkbescherming voor deze andere waren, maakt geen verschil. In het stelsel van rechtsverkrijging door inschrijving is er met het oog op mogelijke differentiatie/uitbreiding van producten en het gerechtvaardigde belang van de merkhouder bij een effectieve bescherming, voorzien in een initiële periode van vijf jaar zonder gebruikspllicht. Deze is voor dit merk echter verlopen en daarmee is ook de termijn verstreken waarin een alleenrecht op het merk voor waren waarvoor het nog steeds niet wordt gebruikt, rechtvaardig wordt geacht.

40. De stelling van verzoeker dat gebruiksbewijzen uit de periode van drie maanden voor instelling van deze doorhalingsprocedure buiten beschouwing moeten blijven berust op een verkeerde lezing van artikel 2.27, lid 3 BVIE. Dit luidt:

“Het verval van een merkrecht op grond van lid 2, kan niet meer worden ingeroepen, wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de in artikel 2.23bis bedoelde periode van vijf

jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt. Begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring wordt echter niet in aanmerking genomen, indien de voorbereiding van het begin van gebruik of van hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld.”

41. Deze bepaling regelt dat hernieuwd gebruik, nadat er een periode is verstreken waarin een merkrecht wegens niet-gebruik had kunnen vervallen, een vervalactie ertegen blokkeert. Daarnaast regelt deze bepaling een uitzondering op deze hoofdregel. Die uitzondering is van toepassing onder twee cumulatieve voorwaarden; hernieuwd gebruik kan verval alsnog niet stuiten als dit aanvangt terwijl merkhouder op de hoogte was van het feit dat hem een vervalactie boven het hoofd hing en als deze actie binnen drie maanden na verkrijging van deze wetenschap wordt ingesteld. Het is dus niet zo dat als gevolg van deze bepaling de feiten uit de periode drie maanden voorafgaand aan de instelling van deze doorhalingsprocedure niet kunnen worden meegerekend en gebruik van daarvoor wel.

42. Aan de twee gestelde voorwaarden is niet voldaan. Verzoeker toont ten eerste niet aan dat verweerder wist van een aanstaande doorhalingsactie. Hij stelt niet dat hij een sommatie aan verweerder heeft gestuurd en verweerder stelt deze evenmin te hebben ontvangen. Het door verzoeker gepresenteerde feitenrelaas waaruit deze kennis zou moeten worden afgeleid, is sterk speculatief. Van bewijs is geen sprake. Bovendien is het zo, zoals verweerder terecht opmerkt, dat als er kennis bij verweerder van een mogelijk in te stellen doorhalingsactie zou blijken, deze ruimschoots eerder dan drie maanden voor 20 februari 2020 bij hem zou hebben bestaan en dat het hernieuwde gebruik ook ruimschoots eerder is begonnen. De onderhavige procedure is in dat opzicht dan ook sowieso te laat ingesteld om het hernieuwde gebruik alsnog te kunnen diskwalificeren.

Conclusie

43. Op basis van de ingediende stukken wordt normaal gebruik van het bestreden merk in de Benelux voor een deel van de waren in klasse 32 vastgesteld.

B. Overige factoren

44. Feiten uit eerdere procedures, waar dan ook gevoerd, spelen geen rol in deze zaak. Het Bureau moet iedere aan hem voorgelegde zaak op basis van het specifieke dossier beoordelen. Daarbij moet het in artikel 2.30ter BVIE aangeduide beginsel van hoor en wederhoor in acht worden genomen. Een beginsel dat nader is uitgewerkt in regel 1.37 jo 1.21 UR. Het onderzoek is beperkt tot door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen.

C. Conclusie

45. 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 een deel van de in de klasse 32 aangeduide waren. Dat dit hernieuwde gebruik pas drie maanden voor instelling van deze procedure zou zijn aangevangen, nadat verweerder kennis had genomen van het voornemen tot instelling ervan, is niet aangetoond noch aannemelijk. Daarmee blijft het bestreden merk voor een deel van de waren in stand en vervalt het voor de overige.

IV. BESLUIT

46. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000203 wordt gedeeltelijk toegewezen.

47. Het Benelux merk met nummer 42843 wordt doorgehaald voor:

KI 32 Ale en porter; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

Het merk blijft ingeschreven voor:

KI 32 Bier.

48. 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, 27 september 2021



Camille Janssen
(*Rapporteur*)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard