



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000264
van 20 juni 2022

Verzoeker: **AI Brand, Inc.**
90 Gold Street, 3rd Floor
94113 San Francisco, CA
Verenigde Staten van Amerika

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

tegen

Verweerder: **IDEXO Holding B.V.**
Flight Forum 810
5657 DV Eindhoven
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Bestreden merk: **Benelux inschrijving 964407**

ANGELLIST

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 6 november 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, 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-inschrijving 964407 van het woordmerk ANGELLIST, door verweerder ingediend op 5 augustus 2014 en ingeschreven op 8 januari 2015 voor waren in klasse 9 en diensten in de klassen 35, 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 Computer hardware; computersoftware te gebruiken voor het zoeken, verzamelen, indexeren en organiseren van informatie binnen individuele werkstations, PC 's of computernetwerken; computersoftware voor elektronische mail en werkgroep communicatie via computernetwerken; computersoftware voor het creëren van informatie-indexen, website-indexen of indexen van andere informatiebronnen.

Klasse 35 Extractie en het ophalen van informatie en het zoeken van gegevens door middel van wereldwijde computernetwerken.

Klasse 38 Het verschaffen van elektronische mailfaciliteiten; communicatie via computernetwerken; het verschaffen van toegang voor meerdere gebruikers tot beschermde verzameling van informatie door middel van wereldwijde computerinformatie netwerken.

Klasse 42 Het verschaffen van software interfaces beschikbaar via een netwerk om gepersonaliseerde on-line informatiediensten te creëren; het ontwerpen van informatie-indexen, website-indexen en indexen van andere informatiebronnen met betrekking tot wereldwijde computernetwerken; ter beschikking stellen van zoekmachines [software] voor het internet ten behoeve van het verschaffen van informatie vanuit raadpleegbare indexen en informatie-databases, inclusief tekst, elektronische documenten, databases, grafische en audiovisuele informatie, door middel van wereldwijde computerinformatie netwerken.

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 21 december 2020.. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen stukken 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 ten slotte weer verweerder om een reactie is verzocht. Verweerder heeft van

die laatste mogelijkheid echter geen gebruik gemaakt. De administratieve fase is afgerond op 10 september 2021.

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 bij de gebruiksbewijzen ook toe dat de merkhouder gelieerd is aan Anaconda Beheer B.V. Door laatstgenoemde werden activiteiten verricht voor ANGELLIST in de Europese Unie en door de merkhouder werden alle activiteiten verricht die specifiek zagen op de Benelux. Beide genoemde entiteiten maken gebruik van de merknaam ANGELLIST binnen de Europese Unie. In dit verband verwijst verweerder ook naar BioQ Group N.V. Anaconda Beheer B.V. sloot met hen een licentieovereenkomst over het betwiste merk, maar door het faillissement van BiQ Group N.V. was het betwiste merk niet meer in het beheer van BiQ Group N.V. Na overleg met de curator kon verweerder het betwiste merk terugkrijgen uit de failliete boedel. Door het faillissement van BiQ Group N.V. was er evenwel een achterstand van veel projecten die door deze N.V. waren gestart.

8. Nu verweerder meent dat het door hem ingediende gebruiksbewijs laat zien dat het betwiste merk normaal gebruikt is, verzoekt hij het Bureau om de vordering tot vervallenverklaring van zijn merk af te wijzen.

B. Reactie van verzoeker

9. Verzoeker betoogt dat het door verweerder ingediende gebruiksbewijs geen normaal gebruik van het betwiste merk aantoont. De stukken die zijn ingediend door verweerder bevatten geen aanwijzingen over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het merk. Er blijkt niet uit dat het merk is gebruikt gedurende de relevante periode en zeker niet voor de relevante waren en diensten. Het indienen van enige documentatie met wat vage verwijzingen naar het merk, zonder nadere onderbouwingen aangaande het feitelijk gebruik zijn daartoe onvoldoende, aldus verzoeker.

10. Ten aanzien van de ingediende stukken en de argumenten van verweerder, zoals besproken in punt 7, merkt verzoeker op dat de toelichting die wordt gegeven over bepaalde omstandigheden onvoldoende is en er worden ook geen onafhankelijke stukken aangeleverd om te verklaren waarom er verder tot het moment dat verzoeker diens vordering instelde geen of slechts in zeer beperkte mate acties ondernomen zijn en waarom de betreffende omstandigheden in dit geval in ogenschouw zouden moeten worden genomen. Verzoeker meent dan ook dat deze opmerkingen van verweerder buiten beschouwing gelaten moeten worden.

11. Verzoeker vraagt het Bureau dan ook de vordering tot vervallenverklaring in zijn geheel toe te wijzen, Benelux merkregistratie nr. 964407 ANGELLIST door te halen en de verweerder te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Juridisch kader

12. 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.

13. De vordering tot doorhaling is ingediend op 6 november 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 6 november 2015 tot 6 november 2020.

14. 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.

15. 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 GEU, 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).

16. 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).

17. 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

18. Verweerder heeft de volgende documenten ingediend:

- i) Een factuur van juni 2016 voor "intake en begeleiding bij aanvraag bedrijfsfinanciering";

- ii) Een ongedateerde presentatie over Angellist en de door (de onderneming) Angellist aangeboden waren en diensten;
- iii) Een samenwerkingsovereenkomst van 30 juni 2017 tussen de onderneming "Angellist" en een partij gevestigd in Luxemburg, waarin de partij in Luxemburg een mandaat verkrijgt om contact op te nemen met personen of rechtspersonen om deze toe te laten treden tot het bedrijf "Angellist";
- iv) Een intern participatieplan van april 2018 dat is opgesteld om externe partijen die betrokken zijn bij de opzet van Angellist nader te informeren over de mogelijkheden om te participeren in de onderneming;
- v) Een ongedateerde prospectus van Angellist die o.a. de investeringsplannen van Angellist en waarbij het verwachte rendement van de jaren 2015 t/m 2022 wordt weergegeven;
- vi) Een joint-venture overeenkomst van september 2014 die is gesloten tussen Domus Aegis en BiQ Group voor de looptijd van vijf jaar;
- vii) Een factuur van 25 februari 2016 voor lidmaatschap van BIQ Group van het European Business Angels Network;
- viii) Een LinkedIn bericht van 28 februari 2017 van een persoon die zich afvraagt wat de plannen van Angellist in Europa/ Nederland zijn en om die reden een keer kennis zou willen maken;
- ix) Een lijst met websites en URL-adressen van Angellist;
- x) Licentieovereenkomst van april 2015 tussen Anaconda Beheer B.V. en BiQ Group N.V. ten aanzien van het Uniemerkt ANGELLIST;
- xi) Een akte van cessie tussen BiQ Group N.V. en Anaconda Beheer B.V. waarin de merkrechten van BiQ Group N.V. aan Anaconda Beheer B.V. worden gecedeerd;
- xii) Een verklaring namens Anaconda Beheer B.V. waarin wordt verklaard dat Anaconda Beheer B.V. het Uniemerkt ANGELLIST heeft gebruikt vanaf 2014 en dat tot op heden nog steeds gebruikt;
- xiii) Een verklaring over het feit dat de merkhouders is gelieerd aan Anaconda Beheer B.V. en dat beiden activiteiten hebben verricht voor ANGELLIST in de Benelux en Europa;
- xiv) Afschrift van de argumenten die in een lopende procedure bij het EUIPO werden ingediend (een doorhalingsactie tegen het Uniemerkt ANGELLIST).

19. Een (groot) deel van de stukken die verweerder heeft overgelegd zijn stukken die zijn ingediend in de lopende doorhalingsactie op grond van non-usus tegen het Uniemerkt ANGELLIST. Die stukken hebben echter betrekking op het normale gebruik van het Uniemerkt ANGELLIST, dat wordt gehouden door een andere merkhouders dan het betwiste merk en dat is ingeschreven voor deels andere waren en diensten. Verweerder heeft nagelaten toe te lichten waarom het gebruiksbewijs voor het Uniemerkt relevant zou zijn in deze procedure die betrekking heeft op een ander merk. Het bewijs voor gebruik van het Uniemerkt ziet hoe dan ook niet (specifiek) op de Benelux. Zo is in de procedure bij het EUIPO door verweerder ook gebruiksbewijs geleverd voor Duitsland hetgeen natuurlijk geen bewijs kan vormen voor gebruik van het betwiste merk in de Benelux.

20. De stukken maken niet duidelijk voor welke waren en diensten er zou zijn gebruikt. De omschrijving "intake en begeleiding bij aanvraag bedrijfsfinanciering" op de enkele overgelegde factuur is dusdanig vaag dat daaruit niet kan worden opgemaakt welke waren of diensten dit zou betreffen. Ook het enkele feit dat er domeinnamen worden gehouden draagt niet bij aan het aantonen van merkgebruik. Daaruit volgt immers niet dat de domeinnamen daadwerkelijk in gebruik zijn en zelfs als dat wel het geval zou zijn, blijkt niet

welke waren en diensten er op de website(s) met die domeinnamen worden aangeboden. De stukken over de verhouding tussen de door verweerder verschillende genoemde partijen (BiQ Group N.V., Anaconda Beheer B.V. en de merkhouders) gaan niet in op de activiteiten van deze partijen onder het betwiste merk. Ook de overeenkomsten geven geen duidelijkheid daarover. De factuur voor een lidmaatschap van het European Business Angels Network toont enkel dat de vermeende vorige merkhouders daarbij was aangesloten. De relevantie van het laatstgenoemde stuk is voor het kunnen vaststellen van het gebruik van het betwiste merk niet duidelijk. Hooguit blijkt daaruit dat BiQ Group N.V. zich bezighield met "iets financieels".

21. Op basis van de stukken kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is van gebruik van enige omvang. De enkele factuur van nog geen EUR 500 is van zeer beperkte omvang en geen van de overige stukken geeft informatie over afzet van de waren en diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven.

Conclusie

22. Het gebruiksbewijs, in onderlinge samenhang beschouwd, laat zien dat het betwiste merk ANGELLIST wellicht in beperkte mate is gebruikt, maar op basis van de stukken kan niet worden vastgesteld of dat gebruik gericht was op het relevante publiek in de Benelux, voor welke waren of diensten het merk is gebruikt en/of wat de omvang daarvan zou zijn geweest. 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

23. 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

24. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000264 wordt in zijn geheel toegewezen.

25. De Benelux merkinschrijving met nummer 964407 wordt doorgehaald voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven.

26. 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, 20 juni 2022



Camille Janssen
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens