



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**DOORHALINGSBESLISSING**  
**N° 3000339**  
**24 oktober 2023**

**Verzoeker:** **Pierre-Yves Thoumsin**  
Louizalaan 326/26  
1050 Brussel  
België

*tegen*

**Verweerder:** **Mobietec bvba**  
Industriepark 9a  
8587 Spiere-Helkijn  
België

**Hans Bruynooghe**  
Peerboommolenstraat 3  
8740 Pittem  
België

**Gemachtigde:** **Eubelius Advocaten**  
Louizalaan 99  
1050 Brussel  
België

**Betwiste merk:** **Benelux inschrijving 937044**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 30 augustus 2021 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 937044 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 10 april 2013 en ingeschreven op 12 augustus 2013 voor waren en diensten in de klassen 12, 37, 40 en 42:



3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle waren en diensten, te weten:

- |           |  |
|-----------|--|
| Klasse 12 | <i>Vervoermiddelen; bagagedragers, glasrastelen, raamroosters voor zover niet begrepen in andere klassen en bijhorende accessoires voor voertuigen en mobiele werkplaatsen voor zover niet begrepen in andere klassen, te weten ladderrollen en loopplaten.</i>          |
| Klasse 37 | <i>Ombouwen van voertuigen tot mobiele werkplaatsen; montage van bagagedragers, glasrastelen en bijhorende accessoires op voertuigen en mobiele werkplaatsen.</i>  |
| Klasse 40 | <i>Behandeling van materialen.</i>   |
| Klasse 42 | <i>Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; ontwerp en ontwikkeling van bagagedragers, glasrastelen, raamroosters, mobiele werkplaatsen en bijhorende accessoires voor voertuigen en mobiele werkplaatsen.</i> |

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 9 september 2021. 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 uitgenodigd 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 in de gelegenheid zijn gesteld om te reageren. Overeenkomstig regel 1.31, lid 2, sub f UR en gelet op het beginsel van hoor en wederhoor heeft verzoeker vervolgens nog

een extra termijn gekregen om aanvullende argumenten in te dienen, waarop verweerder vervolgens heeft gereageerd. De administratieve fase is afgerond op 27 oktober 2022.

## **II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN**

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

6. Verweerder heeft verschillende gebruiksbewijzen ingediend. Uit deze bewijzen volgt volgens verweerder dat reeds sinds de inschrijving van het betwiste merk in april 2013 voortdurend, zichtbaar en publiek gebruik is gemaakt van het merk als handelslogo en als onderdeel van haar handelsnaam.

7. Verweerder voert aan dat Mobietec het betwiste merk aanbrengt op alle (geprinte en digitale) facturen die zij uitstuurt naar haar klanten of naar derden (I.1 tot en met I.20). Ook is het betwiste merk afgebeeld op alle offertes (II.1 tot en met II.11) en leverbonnen (stukken III.1 tot en met III.11).

8. Ook op alle brochures en catalogi die Mobietec door de jaren heen heeft gebruikt en verspreid om haar producten te promoten is het betwiste merk op een herkenbare en opvallende wijze gebruikt (stuk IV.1). Daarnaast is het betwiste merk ook steevast weergegeven op alle overige reclame- en promotiematerialen van Mobietec (stuk IV.2).

9. Daarnaast gebeurt ook alle overige correspondentie met en communicatie aan klanten, leveranciers en derden steevast onder vermelding van het betwiste merk. Zo gebruikt Mobietec het betwiste merk in haar e-mail correspondentie (stuk V.1), alsook op al haar prijslijsten (stuk V.2) en bij de ondertekening van offertes en overeenkomsten (stuk V.3).

10. Het betwiste merk is verder afgebeeld op tal van handleidingen, montage-instructies, gebruiksaanwijzingen en informatiedocumenten die Mobietec steeds bij haar producten bezorgt en aan haar klanten ter beschikking stelt (stuk VI). Voorts brengt Mobietec het betwiste merk sinds 2013 aan op de verpakkingen van haar producten die zij exporteert naar onder meer 12 Europese landen, alsook op haar bedrijfswagens en beursstanden (VII, VIII.1 en VIII.2). Het betwiste merk is verder weergegeven op visite- en contactkaarten van Mobietec (stuk VIII.3). Ook wordt het betwiste merk intensief en voortdurend gebruikt op de bedrijfswebsite en andere sociale media pagina's van Mobietec, waaronder Facebook, Instagram en LinkedIn (stukken IX.1 tot en met IX.6).

11. Verweerder gebruikt het merk ook in verband met de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Mobietec produceert met name al meer dan vijftien jaar lang aluminium accessoires voor bedrijfsvoertuigen zoals dakdragers, bagagedragers, raamroosters, glasdragers, ladders en meer. Daarnaast zorgt Mobietec zelf voor de montage van deze accessoires op de voertuigen van haar klanten. Bijgevolg wordt het merk ontegensprekelijk – dagdagelijks – gebruikt voor de waren uit Nice klassen 12, 37 en 40. Voorts gebruikt Mobietec het betwiste merk eveneens voor de diensten uit klasse 42, aangezien Mobietec al haar producten zelf ontwerpt, ontwikkelt en optimaliseert in haar eigen R&D-afdeling.

12. Het gebruik van het betwiste merk is ook wijdverspreid. Mobietec verkoopt haar producten in heel België, via distributeurs die over het volledige Belgische grondgebied gevestigd zijn en via haar website. Daarnaast verkoopt Mobietec haar producten eveneens aan klanten in Nederland en Luxemburg.

13. Uit de stukken blijkt volgens verweerder ontegensprekelijk het voortdurende en ononderbroken gebruik van het betwiste merk in de relevante periode. Verweerder verzoekt daarom de vordering tot vervallenverklaring als ongegrond af te wijzen en verzoeker in de kosten te verwijzen.

## **B. Reactie van verzoeker**

14. Verzoeker voert aan dat de door verweerder ingediende gebruiksbewijzen niet aantonen dat het betwiste merk normaal is gebruikt

15. Stukken I-III tonen volgens verzoeker enkel facturen, offertes en leverbonnen voor het leveren en installeren van een aantal accessoires (zoals dakdragers, raamroosters, bagagedragers en ladders) op bestelwagens. Nergens worden accessoires voor personenwagens vermeld.

16. Stuk IV levert geen bewijswaarde aangezien het om loutere posters gaat die op een interne schijf zijn opgeslagen. Bovendien tonen meerdere pagina's niet aan voor welke waren of diensten het betwiste merk wordt gebruikt.

17. Stuk V.1 bevat slechts drie emailgesprekken. Dit is onvoldoende om normaal gebruik aan te tonen. Stuk V.2 bevat enkele e-mails en prijslijsten. Nergens wordt aangetoond dat deze informatie met de buitenwereld is gedeeld. Ook hier gaat het louter om intern gebruik. In ieder geval zijn de prijslijsten beperkt tot 'imperiaal' en 'glasrastelen'. Stuk VI, een handleiding, betreft ook een intern document. De handleiding is in ieder geval beperkt tot een aantal accessoires voor bedrijfswagens.

18. Stuk VII bevat foto's waarop het betwiste merk op enkele kartonnen dozen wordt getoond. Het stuk is niet gedateerd en er wordt niet aangetoond voor welke waren of diensten dergelijke dozen gebruikt worden. Uit de foto's uit stuk VIII waarop een bestelwagen, notitieblokken en visitekaartjes worden afgebeeld met daarop het betwiste merk kan ook niet worden afgeleid voor welke waren of diensten het betwiste merk wordt gebruikt. De overige foto's van stuk VIII betreffen enkel accessoires (zoals dakdragers en ladders) op bestelwagens. De informatie uit stuk IX heeft hoogstens betrekking op accessoires op bestelwagens.

19. De ingediende stukken volstaan volgens verzoeker niet om normaal gebruik aan te tonen. In ieder geval hebben de ingediende stukken slechts betrekking op een beperkt aantal waren. Indien men al zou aannemen dat de stukken volstaan om normaal gebruik van het betwiste merk aan te tonen, dan kan dit in geen geval verder reiken dan accessoires voor bestelwagens en dus zeker niet voor personenwagens of voor voertuigen in het algemeen.

20. Verzoeker verzoekt het Bureau de vordering tot vervallenverklaring gegrond te verklaren met verwijzing van verweerder in de kosten.

## **C. Nadere reactie verweerder**

21. In reactie op de argumenten van verzoeker merkt verweerder op dat de documenten wel degelijk met de buitenwereld zijn gedeeld. Dat blijkt uit mails met klanten waarin de prijslijsten worden opgenomen (V.4) als ook uit een mail van een klant die reageert op de ontvangst van de catalogus van Mobietec (stuk IV.5). Verweerder voegt verder teneinde discussie te vermijden een aantal foto's toe van standplaatsen op beurzen in de periode 2018-2021. Verweerder dient ook nog een aantal nieuwe bewijsstukken in waaruit

blijkt dat het betwiste merk wel degelijk met de buitenwereld is gedeeld en in de relevante periode is gebruikt.

#### **D. Laatste reacties van partijen**

22. Verzoeker licht in zijn nadere reactie nogmaals toe dat de door verweerder ingediende bewijsstukken onvoldoende zijn om normaal gebruik aan te tonen. De bijkomende stukken veranderen daar volgens verzoeker niks aan.

23. Verweerder verwijst in zijn laatste reactie naar zijn eerdere verklaringen en herhaalt dat uit de overvloedige bewijsstukken ontegensprekelijk blijkt dat het merk voortdurend, intensief en wijdverspreid is gebruikt voor alle Nice klassen waarvoor het merk ingeschreven is.

### **III. BESLISSING**

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

24. Een vordering tot vervallenverklaring van een merk op grond van het ontbreken van normaal gebruik ervan kan bij het Bureau worden ingesteld.<sup>1</sup> Het is in dat geval aan verweerder om aan te tonen dat hij zijn 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.<sup>2</sup> De vordering tot doorhaling is ingediend op 30 augustus 2021. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 30 augustus 2016 tot 30 augustus 2021.

25. De bewijzen van gebruik moeten aanwijzingen 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.<sup>3</sup>

26. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Gerecht van de Europese Unie (hierna: HvJEU en Gerecht EU) wordt van een merk een 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. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.<sup>4</sup> 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.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a jo artikel 2.27, lid 2 BVIE.

<sup>2</sup> Overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

<sup>3</sup> Overeenkomstig regel 1.41 jo 1.25 UR.

<sup>4</sup> HvJEU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

<sup>5</sup> Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

27. Het Gerecht EU heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.<sup>6</sup> Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.<sup>7</sup>

28. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar 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.<sup>8</sup>

## **B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

29. Ter onderbouwing van zijn stelling dat het betwiste merk in de relevante periode normaal is gebruikt heeft verweerder de stukken genummerd I tot en met X ingediend. Dit betreft de volgende documenten:

Stuk I:	Facturen aan klanten met het betwiste merk
Stuk II:	Offertes met het betwiste merk
Stuk III:	Leverbonnen met het betwiste merk
Stuk IV:	Brochures en reclamemateriaal met het betwiste merk
Stuk V:	Externe communicatie met het betwiste merk
Stuk VI:	Handleidingen, montage-instructies, gebruiksaanwijzingen en informatiedocumenten met het betwiste merk
Stuk VII:	Verpakkingen van de producten met het betwiste merk
Stuk VIII:	Bedrijfswagens en bedrijfsmateriaal met het betwiste merk
Stuk IX:	Website en social mediapagina's met het betwiste merk
Stuk X:	Promotiemateriaal

30. Het Bureau is van oordeel dat uit deze ingediende bewijzen, in onderlinge samenhang beschouwd, kan worden geconcludeerd dat het betwiste merk in de relevante periode normaal is gebruikt voor aluminium accessoires voor bedrijfsvoertuigen, zoals dakdragers, glasrastelen, raamroosters, glasdragers, ladders etc. Uit de stukken blijkt dat verweerder deze producten in de relevante periode onder het betwiste merk heeft ontwikkeld, aangeboden, gepromoot en geleverd in de Benelux. Ook blijkt uit de stukken dat verweerder deze producten monteert voor haar klanten. Anders dan verzoeker aanvoert, blijkt uit de stukken, in totaliteit bezien, naar het oordeel van het Bureau ook voldoende dat het betwiste merk publiek en naar buiten toe is gebruikt.

31. Gelet op het voorgaande kan normaal gebruik van het betwiste merk worden vastgesteld voor

---

<sup>6</sup> Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

<sup>7</sup> Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

<sup>8</sup> Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

- Klasse 12 *Bagagedragers, glasrastelen, raamroosters voor zover niet begrepen in andere klassen en bijhorende accessoires voor voertuigen en mobiele werkplaatsen voor zover niet begrepen in andere klassen, te weten ladderrollen en loopplaten.*
- Klasse 37 *Montage van bagagedragers, glasrastelen en bijhorende accessoires op voertuigen en mobiele werkplaatsen.*
- Klasse 42 *Ontwerp en ontwikkeling van bagagedragers, glasrastelen, raamroosters, mobiele werkplaatsen en bijhorende accessoires voor voertuigen en mobiele werkplaatsen.*

32. Aan verzoeker kan worden toegegeven dat uit de overgelegde stukken niet volgt dat verweerder het betwiste merk heeft gebruikt voor de overige waren en diensten waarvoor het betwiste teken is ingeschreven. Uit de stukken blijkt niet dat het betwiste merk is gebruikt voor Vervoermiddelen (klasse 12), Ombouwen van voertuigen tot mobiele werkplaatsen (klasse 37), Behandeling van materialen (klasse 40) en Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten (klasse 42). Verweerder heeft het normaal gebruik voor deze waren of diensten ook niet toegelicht en ook geen geldige reden voor niet-gebruik gesteld of aangetoond.

### **C. Overige factoren**

33. Voor zover verzoeker beoogt te stellen dat als al normaal gebruik voor bepaalde waren en diensten zou worden aangenomen dit beperkt zou moeten worden tot normaal gebruik in relatie tot bestelwagens en niet zou moeten zien op bijvoorbeeld accessoires in relatie tot voertuigen in het algemeen (zie hiervoor onder 15, 17, 18 en 19), merkt het Bureau op dat het geen aanleiding ziet om een dergelijk onderscheid aan te brengen in de omschrijving van waren en diensten van het betwiste merk, nu het geen duidelijke zelfstandige subcategorieën betreft. Het Bureau merkt in dit verband tevens op dat de houder van het betwiste merk een legitiem belang heeft om zijn assortiment van waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, uit te breiden.<sup>9</sup>

### **D. Conclusie**

34. Verweerder heeft voor een deel van de waren en diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven aangetoond dat er in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering sprake is geweest van normaal gebruik in het Benelux-gebied.

35. Voor een ander deel van de waren en diensten is geen normaal gebruik of een geldige reden voor niet-gebruik aangetoond. Voor deze waren en diensten kan de vordering tot doorhaling worden toegewezen.

## **IV. BESLUIT**

36. De vordering tot doorhaling met nummer 3000339 wordt gedeeltelijk toegewezen.

37. Benelux inschrijving 937044 wordt voor de Benelux doorgehaald voor:

- Klasse 12 *Vervoermiddelen.*  
Klasse 37 *Ombouwen van voertuigen tot mobiele werkplaatsen.*

---

<sup>9</sup> HvJ EU 22 oktober 2020, C-720/18 en C-721/18, ECLI:EU:C:2020:854, punt 36 e.v. (Ferrari).

- Klasse 40 *Behandeling van materialen.*  
Klasse 42 *Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten.*

38. Benelux inschrijving 937044 blijft gehandhaafd voor de volgende waren en diensten (omdat normaal gebruik daarvoor is aangetoond):

- Klasse 12 *Bagagedragers, glasrastelen, raamroosters voor zover niet begrepen in andere klassen en bijhorende accessoires voor voertuigen en mobiele werkplaatsen voor zover niet begrepen in andere klassen, te weten ladderrollen en loopplaten.*  
Klasse 37 *Montage van bagagedragers, glasrastelen en bijhorende accessoires op voertuigen en mobiele werkplaatsen.*  
Klasse 42 *Ontwerp en ontwikkeling van bagagedragers, glasrastelen, raamroosters, mobiele werkplaatsen en bijhorende accessoires voor voertuigen en mobiele werkplaatsen.*

39. 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, 24 oktober 2023



Marjolein Bronneman  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet