



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING**

N° 3000391

28 juli 2023

Verzoeker: **Sociedad Anónima Damm**
Calle Roselló 515
08025 Barcelona
Spanje

Gemachtigde: **Chiever B.V.**
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

tegen

Verweerder: **BOCKHOLD, naamloze vennootschap**
Reppelerweg 1
3950 Bocholt
België

Gemachtigde: **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Betwiste merk: **Benelux inschrijving 24112**

DAMBURGER

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 10 januari 2022 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 de Benelux inschrijving 24112 van het woordmerk DAMBURGER, ingediend op 3 mei 1971 en ingeschreven voor waren in klassen 32 en 33.

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

Cl 32 Bieren; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

Cl 33 Wijnen en spiritualiën en likeuren.

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 17 januari 2022. 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. De administratieve fase is afgerond op 14 oktober 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

A. Argumenten van verweerder

6. Allereerst stelt verweerder op een gestructureerde wijze verbonden te zijn met 'Brouwerij Martens', die het bier onder het merk DAMBURGER commercialiseert. 'Brouwerij Martens' heeft haar hoofdzetel in gemeente Bocholt België, alwaar een kasteelhoeve heeft gestaan met de naam 'Damburcht' of 'Damburg' en waarvan een heropgebouwd poortgebouw nog rest. Het DAMBURGER bier is een ode aan dit monument. 'Brouwerij Martens' produceert de DAMBURGER bieren in de laatste jaren voornamelijk met het oog op export. Volgens verweerder is het merk wel degelijk gebruikt voor de waren 'bieren'.

7. Inzake de beoordeling van het normaal gebruik stelt verweerder dat normaal gebruik niet omvangrijk hoeft te zijn, er een algemene beoordeling dient te worden gemaakt van het bewijsmateriaal in zijn geheel, het bewijsmateriaal moet dateren uit de relevante periode, gebruik van het merk met toestemming van de merkhouders als gebruik door de merkhouders wordt beschouwd en het aanbrengen

van het merk op waren of verpakkingen daarvan in de Benelux met het oog op uitvoer ook geldt als normaal gebruik.

8. Verweerder stelt dat er sprake is van merkgebruik door verweerder omdat het gebruik door 'Brouwerij Martens' plaatsvond met toestemming van verweerder.

9. Uit de talrijke gebruiksbewijzen tezamen, te weten facturen, reclamematerialen en verpakkingsmaterialen blijkt, volgens verweerder, dat hij het betwiste merk heeft gebruikt.

10. Volgens verweerder geven de reclamematerialen en verpakkingsmaterialen duidelijke aanwijzingen dat 'Brouwerij Martens' het betrokken bier produceert (voor Bockhold NV) en laten verschillende foto's ook de productiedatum van een aantal blikken zien.

11. Verweerder concludeert dat de gebruiksbewijzen normaal gebruik van het merk DAMBURGER aantonen. Zowel het merk DAMBURGER als 'Brouwerij Martens' zijn duidelijk zichtbaar op de gebruiksbewijzen. 'Brouwerij Martens' brengt het merk in de Benelux op de producten aan, verkoopt DAMBURGER vervolgens aan verschillende ondernemingen buiten de Benelux en daarmee lijdt geen twijfel dat zij het merk in de Benelux gebruikt.

12. Alleen al de facturen bewijzen normaal gebruik. Volgens verweerder dateren alle facturen uit de relevante periode. De bijkomende afbeeldingen van het verpakkingsmateriaal vullen de facturen aan. Sommige stukken zijn niet gedateerd maar dit doet niets af aan hun bewijswaarde, aldus verweerder. De bewijsstukken samengenomen tonen duidelijk aan dat het merk is gebruikt.

13. Het betwiste merk is niet vatbaar voor verval nu sprake is van voldoende gebruik, aldus verweerder. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook om de vordering tot vervallenverklaring af te wijzen en de verzoeker te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verzoeker

14. Allereerst gaat verzoeker in op de relatie tussen verweerder en 'Brouwerij Martens'. Volgens verzoeker blijkt niet uit de gebruiksbewijzen dat verweerder en 'Brouwerij Martens' op een gestructureerde wijze verbonden zijn. De stukken bevatten volgens verzoeker inderdaad aanwijzingen dat 'Brouwerij Martens' het betrokken bier produceert. Dat dit voor verweerder zou zijn blijkt niet uit de stukken.

15. Verzoeker merkt op dat er door verweerder geen bewijs wordt geleverd voor het gebruik van DAMBURGER voor de waren *'minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken'*.

16. Volgens verzoeker zijn de verkoopcijfers zo laag dat deze geen reële commerciële exploitatie aantonen zoals in de betrokken economische sector gerechtvaardigd is om marktaandeel te behouden of te verkrijgen.

17. Verzoeker legt statistieken van de Europese biermarkt en overzichten van exportvolumes van verzoeker 'Sociedad Anónima Damm' over en stelt dat deze aantallen aantonen dat verweerder te weinig bewijs heeft geleverd om normaal gebruik van DAMBURGER te bewijzen.

18. De aangeleverde facturen dateren uit de relevante periode tussen 10 januari 2017 en 10 januari 2022. Het overgrote deel van de overgelegde afbeeldingen en foto's van reclamemateriaal en

verpakkingsmateriaal is niet gedateerd. Omdat deze stukken mogelijk van voor 10 januari 2017 zijn, dienen deze buiten beschouwing te worden gelaten, aldus verzoeker.

19. Een klein volume van onder een merk in de handel gebrachte waren kan worden gecompenseerd door een hoge intensiteit of een zekere bestendigheid in de tijd van het gebruik van dat merk of omgekeerd. Hiervan is volgens verzoeker geen sprake. Het beperkte handelsvolume en de frequentie van drie à vier bierleveranties per jaar kan in de betrokken economische sector niet als normaal gebruik voor bier gelden.

20. Verzoeker concludeert dat het betwiste merk onvoldoende en niet normaal is gebruikt en daarom vatbaar is voor verval. Verzoeker vraagt het Bureau de vordering toe te wijzen, het betwiste merk vervallen te verklaren en verweerder te verwijzen in de kosten.

C. Nadere reactie verweerder

21. In tegenstelling tot hetgeen verzoeker beweert, houdt volgens verweerder het enkele feit dat een stuk niet gedateerd is niet in dat het buiten beschouwing moet blijven. Het is niet vereist dat elk stuk informatie moet verschaffen over de plaats, duur, wijze en de omvang van het gebruik. De afbeeldingen en foto's zijn relevant aanvullend bewijsmateriaal die samen met de facturen overtuigend bewijs van normaal gebruik vormen.

22. Normaal gebruik hoeft niet omvangrijk te zijn. De overgelegde facturen tonen dat er een voldoende groot volume DAMBURGER bier werd verkocht en bewijzen voldoende normaal gebruik, aldus verweerder.

23. Met betrekking tot de door verzoeker overgelegde statistieken van de Europese biermarkt en overzichten van exportvolumes van verzoeker 'Sociedad Anónima Damm' laat verweerder weten dat cijfers betreffende de bierproductie in België slechts een indicatie van de volledige markt betreffen, waarop zeer veel brouwerijen van verschillende groottes aanwezig zijn. Kleinere brouwerijen en 'kleine' bieren zullen een kleiner aandeel hebben, wat niet verhindert dat zij toch merkbescherming kunnen krijgen.

24. De berekening van het percentage DAMBURGER in de totale export van bier overgelegd door verzoeker is verkeerd en irrelevant, volgens verweerder. De frequentie van bierleveranties is evenmin relevant, in tegenstelling tot hetgeen verzoeker beweert. Er bestaat geen de minimis regel met betrekking tot normaal gebruik van een merk. Exportvolumes van verzoeker, overgelegd door verzoeker, zijn evenmin relevant volgens verweerder. De ingediende gebruiksbewijzen tonen aan dat er ettelijke duizenden liters DAMBURGER verkocht zijn. Zelfs indien dit slechts een beperkt percentage van de bierexport uit België zou bedragen, blijft dit voldoende om normaal gebruik aan te tonen, aldus verweerder.

25. 'Brouwerij Martens' gebruikte het betwiste merk wel met toestemming van de verweerder. De band tussen 'Brouwerij Martens' en verweerder hoeft niet bewezen te worden, aldus verweerder. Het is enkel noodzakelijk dat verweerder gebruiksbewijzen bijbrengt. Het VITAFRUIT arrest is mutatis mutandis perfect van toepassing op deze zaak. Indien 'Brouwerij Martens' het merk DAMBURGER had gebruikt zonder toestemming van verweerder, zou zij er geen belang bij hebben de bewijsstukken aan verweerder te onthullen. Dit is op zichzelf al voldoende om de band tussen 'Brouwerij Martens' en verweerder aan te tonen.

26. Verweerder voegt pagina's van de website van 'de Nationale Bank van België' bij met jaarrekeningen waaruit blijkt dat 'Brouwerij Martens' een dochtervennootschap is van verweerder. Volgens verweerder is er dan ook geen twijfel dat 'Brouwerij Martens' het merk DAMBURGER gebruikt voor en met toestemming van verweerder.

III. BESLISSING

A. Juridisch kader

27. Een vordering tot vervallenverklaring van een merk op grond van het ontbreken van normaal gebruik ervan kan bij het Bureau worden ingesteld.¹ 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.² De vordering tot doorhaling is ingediend op 10 januari 2022. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 10 januari 2017 tot 10 januari 2022.

28. 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.³

29. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie en 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.⁴ 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.⁵

30. 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.⁶ 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.⁷

31. 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.⁸

¹ Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a jo artikel 2.27, lid 2 BVIE.

² Overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

³ Overeenkomstig regel 1.41 jo 1.25 UR.

⁴ 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).

⁵ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁶ 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).

⁷ 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).

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

B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

32. Ter onderbouwing van zijn stelling dat het betwiste merk in de relevante periode is gebruikt voor 'bieren' dient verweerder de volgende documenten in:

1. 14 facturen en bijkomende documenten zoals paklijsten, certificaten met betrekking tot veiligheid van voedingsmiddelen, uitvoerverklaringen etc. van 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 afkomstig van 'Brouwerij Martens' aan diverse importeurs in Hong Kong China, Seoul Zuid-Korea, Maleisië Singapore, Guangzhou China, Nairobi Kenia, Verenigde Arabische Emiraten, Buenos Aires Argentinië, Beirut Libanon, Croydon Verenigd Koninkrijk. Op deze documenten is een deel van de informatie over afnemer en prijs weggelakt, maar wordt wel duidelijk dat ze betrekking hebben op 'bieren' en dat het gaat om tientallen, honderden tot duizenden boxen DAMBURGER per factuur. Een box bevat 24 tot 30 blikken of flessen van 0,33 tot 0,5 liter bier.
2. Afbeeldingen en foto's van verpakkingen, ontwerpen van verpakkingen, pallets, reclameposters, reclamebanners en blikken.

Aanvullende bewijsstukken

3. Geconsolideerde jaarrekeningen van Bockhold NV met betrekking tot de boekjaren 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021.

33. Zoals verzoeker ook stelt, volgt uit de facturen en de afbeeldingen en foto's van reclamematerialen en verpakkingsmaterialen niet direct dat het betwiste merk door verweerder zelf is gebruikt maar dat 'Brouwerij Martens' het betrokken bier heeft geproduceerd (zie punt 14). Echter, nu verweerder de gebruiksbewijzen heeft ingediend en blijkbaar heeft verkregen van 'Brouwerij Martens' is er geen reden om eraan te twijfelen dat er sprake is van gebruik van het merk met toestemming van verweerder, zoals verweerder ook stelt (zie punt 25)⁹. Gebruik van een merk met toestemming van de houder wordt beschouwd als gebruik door de houder.¹⁰ Ten overvloede merkt het Bureau nog op dat uit de overgelegde jaarrekeningen volgt dat 'Brouwerij Martens' een dochteronderneming is van verweerder en gebruik door ondernemingen die economisch verbonden zijn met de merkhouder ook wordt beschouwd als gebruik met toestemming van de merkhouder.

34. Verweerder stelt dat het aanbrengen van het betwiste merk op de betrokken waren en de verpakking daarvan in het Benelux-gebied met het oog op uitvoer geldt als normaal gebruik in het Benelux-gebied (zie punt 7). Nog los van het feit dat dit volgt uit artikel 2.23bis lid 5 BVIE, geldt dat deze stelling van verweerder door verzoeker niet wordt weersproken zodat dit als vaststaand tussen partijen heeft te gelden.

35. Net als verzoeker stelt het Bureau vast dat op een groot deel van de afbeeldingen en foto's van reclamematerialen en verpakkingsmaterialen geen datum vermeld wordt (zie punt 18). Een groot deel van de stukken, te weten de facturen bevatten echter wel een datum. Daarnaast zij erop gewezen dat het enkele feit stukken niet gedateerd zijn, niet noodzakelijkerwijs betekent dat deze buiten beschouwing moeten blijven, zoals verweerder ook stelt (zie punt 21). 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.¹¹ Dergelijke stukken kunnen een bevestiging opleveren of

⁹ HvJEU 11 mei 2006, C-416/04 P, ECLI:EU:C:2006:310, punt 51 (Vitafruit).

¹⁰ Overeenkomstig artikel 2.23bis lid 6 BVIE.

¹¹ HvJEU 17 juli 2008, C-488/06, ECLI:EU:C:2008:420, punt 72 (Aire Limpio).

bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode.¹²

36. De stelling van verzoeker dat de getoonde verkoopcijfers zo laag zijn dat geen reële commerciële exploitatie wordt aangetoond zoals in de betrokken economische sector gerechtvaardigd is om marktaandeel te behouden of te verkrijgen (zie punt 16), door verzoeker gestaafd met Europese bier statistieken en overzichten met exportvolumes van verzoeker, kan door het Bureau niet worden bijgetreden. Zoals reeds overwogen moet bij de beoordeling van het normaal gebruik rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden en beoogt dit niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik is van het merk (zie punten 29 en 30). Van normaal gebruik is sprake wanneer het merk 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. Op basis van de door verweerder overgelegde facturen kan worden vastgesteld dat er meer dan 20.000 boxen (iedere box telt 24 of 30 blikken of flessen) zijn verkocht. Een dergelijke afzet overstijgt voor de waren in kwestie louter symbolisch gebruik en toont aan dat verweerder er in voldoende mate in is geslaagd een afzet te vinden en te behouden om te kunnen spreken van normaal gebruik, naar het oordeel van het Bureau.

37. Het Bureau stelt vast dat niet voor alle waren gebruiksbewijzen zijn ingediend, zoals verzoeker ook opmerkt (zie punt 15). Bij het opsommen van de waren waarvoor het betwiste merk is gebruikt, merkt verweerder op dat het merk wel degelijk is gebruikt voor '*bieren*' (zie punt 6). Uit de door verweerder overgelegde stukken, in hun totaliteit beschouwd, blijkt naar het oordeel van het Bureau inderdaad genoegzaam dat het betwiste merk in de Benelux binnen de relevante periode normaal is gebruikt voor de waren '*bieren*' in klasse 32.

Conclusie

38. Op basis van de ingediende stukken wordt normaal gebruik van het betwiste merk in de Benelux voor een deel van de waren in klasse 32 vastgesteld, te weten '*bieren*'.

C. Conclusie

39. Verweerder heeft aangetoond dat hij het betwiste 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 klasse 32 aangeduide waren. Daarmee vervalt het betwiste merk voor de waren waarvoor normaal gebruik niet is aangetoond.

IV. BESLUIT

40. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000391 wordt gedeeltelijk toegewezen.

41. Het Benelux merk met nummer 24112 wordt doorgehaald voor:

Kl 32 Minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

¹² HvJEU 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, punt 31 (La Mer Technology).

KI 33 Wijnen en spiritualiën en likeuren.

Het Benelux merk met nummer 24112 blijft ingeschreven voor:

KI 32 Bieren.

42. 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, 28 juli 2023



Yvonne Noorlander
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet