



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000452
21 november 2023

Verzoeker: **NUBE, S.L**
Avenida 8 de Agosto 27
07800 Ibiza
Spanje

Gemachtigde: **Ploum**
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
Nederland

tegen

Verweerder: **World West Contintal Trading B.V.**
Rietbaan 11
2908 LP Capelle a/d IJssel
Nederland

Gemachtigde: **Advocatenkantoor De Leon**
Maliebaan 57
3581 CE Utrecht
Nederland

Betwiste merk: **Benelux inschrijving 704595**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 3 juni 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 Benelux inschrijving 704595 van het gecombineerde



woord-/beeldmerk , ingediend op 22 februari 2002 en ingeschreven voor diensten in klasse 41.

3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle diensten in klasse 41 (Diensten van een discotheek).

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 juni 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. Verweerder heeft van de laatste gelegenheid om te reageren geen gebruik gemaakt. De administratieve fase is afgerond op 29 november 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

A. Argumenten van verweerder

6. Als reactie op de ingestelde vordering tot vervalverklaring heeft de vertegenwoordiger van verweerder een e-mail ingediend waarin wordt aangegeven dat verweerder de rechtsgeldige houder is van het bestreden merk. Dit merk is in 2021 vernieuwd en in 2022 overgedragen aan verweerder. Verder wordt gesteld dat het onrechtmatig is om content van social media te verwijderen en dat verzoeker aansprakelijk zal worden gehouden voor de schade hiervan. Tot slot wordt verzoeker verzocht om te stoppen met zijn acties tegen verweerder.

B. Reactie van verzoeker

7. Verzoeker voert aan dat het ingediende bewijs van gebruik slechts een e-mail van de vertegenwoordiger van verweerder betreft. Deze e-mail is gericht aan verzoeker en is aan het Bureau in cc verstuurd. Deze e-mail niet kan worden aangemerkt als bewijs van gebruik, aangezien het geen informatie bevat over gebruik van het bestreden merk gedurende de relevante periode in het economisch verkeer in de Benelux. Evenmin heeft verweerder aangetoond dat er sprake is van een geldige reden voor niet-gebruik.

8. Verzoeker merkt verder op dat het feit dat het bestreden merk recent is vernieuwd, niks zegt over eventueel commercieel gebruik van het bestreden merk, nu de merkvernieuwing slechts een administratieve handeling is. Immers, voor het vernieuwen van een merk is geen daadwerkelijk gebruik vereist, aldus verzoeker.

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

III. BESLISSING**A. Juridisch kader**

10. 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 3 juni 2022. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 3 juni 2017 tot 3 juni 2022.

11. 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

12. 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

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.

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

13. 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

14. 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

B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

15. Verweerder heeft slechts een e-mail ingediend (zie punt 6). Deze e-mail betreft geen bewijs van gebruik van het bestreden merk. Immers, op grond van deze reactie kan de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het betwiste merk voor de diensten waarvoor het is ingeschreven niet worden beoordeeld. Verweerder heeft evenmin een geldige reden voor niet-gebruik gesteld of aangetoond.

16. Zoals verzoeker terecht opmerkt betekent het enkele feit dat de merkregistratie is vernieuwd niet dat er sprake is van normaal gebruik van het bestreden merk gedurende de relevante periode in de Benelux.

C. Conclusie

17. Verweerder heeft niet aangetoond, en zelfs in het geheel niet gesteld, 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

18. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000452 wordt in zijn geheel toegewezen.

19. Benelux inschrijving 704595 wordt vervallen verklaard en doorgehaald voor de diensten waarvoor het is ingeschreven.

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).

20. Verweerder 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 volledig wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 21 november 2023



Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Vincent Munier