



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**DOORHALINGSBESLISSING**  
**N° 3000489**  
**11 januari 2024**

**Verzoeker:** **Swinkels Family Brewers N.V.**  
De Stater 1  
5737 RV Lieshout  
Nederland

**Gemachtigde:** **Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V.**  
Fascinatio Boulevard 212  
3065 WB Rotterdam  
Nederland

*tegen*

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

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

**Bestreden merk:** **Benelux inschrijving 810445**




## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 7 oktober 2022 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot vervallenverklaring in, op basis van de volgende gronden:

- De grond voor vervallenverklaring voorzien in artikel 2.27, lid 2 BVIE, namelijk dat er van het bestreden merk geen normaal gebruik is gemaakt;
- De grond voor vervallenverklaring voorzien in artikel 2.27, lid 1, sub b BVIE, namelijk dat het bestreden merk als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt het publiek kan misleiden.

2. De vordering tot vervallenverklaring is gericht tegen Benelux inschrijving 810445 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend op 26 oktober 2006 voor waren in klassen 25, 32 en 33.

3. De vordering tot vervallenverklaring is gericht tegen alle waren.

Klasse 25 *Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.*

Klasse 32 *Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.*

Klasse 33 *Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).*

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 13 oktober 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen hun argumenten en stukken ingediend. Per abuis stuurde het Bureau de door verzoeker ingediende argumenten en stukken ter ondersteuning van de vordering tot vervallenverklaring niet door naar verweerder. In plaats daarvan verzocht het Bureau verweerder eerst gebruiksbewijzen over te leggen. Verzoeker werd vervolgens uitgenodigd te reageren op de gebruiksbewijzen, waarna verweerder weer in de gelegenheid werd gesteld te reageren. Verweerder legde hierbij bijkomende gebruiksbewijzen over. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor heeft verzoeker vervolgens een extra termijn van het Bureau gekregen om op de bijkomende gebruiksbewijzen te reageren. Tenslotte werd verweerder in de gelegenheid gesteld te reageren op de door verzoeker aanvankelijk ingediende argumenten en stukken ter ondersteuning van de vordering tot vervallenverklaring. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 5 september 2023.

## II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

### A. Argumenten verzoeker

6. Ter onderbouwing van de vordering tot vervallenverklaring schetst verzoeker allereerst de situatie. In 2016 heeft verweerder het bestreden merk, alsmede het merk H IT MUST BE A HOLLANDER (fig.), Benelux inschrijving 810444 (tevens onderwerp van een doorhalingsprocedure), gekocht van de Nederlandse onderneming "AP Holding B.V.". Verzoeker legt een kopie van de koopovereenkomst over. Verweerder is de moedermaatschappij van "Brouwerij Martens" gevestigd in Bocholt, België. Sinds tenminste 2017 wordt, op naam van en gebrouwen in de brouwerijen van "Brouwerij Martens", bier verkocht onder het bestreden merk. Verzoeker is houder van onder andere HOLLANDIA, Benelux inschrijving 1127709, HOLLANDIA Internationale inschrijving 1194976 en HOLLANDIA (fig.) Internationale inschrijving 1605629 die grote bekendheid genieten in onder andere Cuba. Enkele dagen voor de vordering tot vervallenverklaring werd voor verzoeker via een Facebookbericht duidelijk dat een grote voorraad bier onder het bestreden merk naar Cuba is verscheept. Deze omstandigheden lopen samen met het feit dat een oud-werknemer van verzoeker sinds enige tijd in dienst is bij "Brouwerij Martens".

7. Verzoeker meent dat het bestreden merk in de afgelopen 5 jaar voor geen van de waren waarvoor het is geregistreerd (voldoende) is gebruikt om van instandhoudend merkgebruik te spreken. In ieder geval is het bestreden merk niet gebruikt voor de waren in de klassen 25 en 33, alsmede niet voor de waren "*minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken*" in klasse 32.

8. Daarnaast stelt verzoeker dat niet als normaal gebruik wordt beschouwd het gebruik van het merk in afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het bestreden merk zoals ingeschreven wijzigt, ingevolge artikel 2.23bis lid 5 BVIE. Het bestanddeel "HOLLANDER" in het bestreden merk is weinig onderscheidend. Met zoveel woorden is dit ook gezegd in een eerdere rechtszaak tussen rechtsvoorgangers van partijen, nu in de betreffende zaak werd bepaald dat het merk van verzoeker "HOLLANDIA" is afgeleid van Holland, wat een geografische aanduiding is en weinig onderscheidend vermogen heeft.<sup>1</sup> Hierdoor zijn de beeldelementen essentieel voor het onderscheidend vermogen. Meer precies het zwarte vierkant, de daarin afgebeelde witte letters, de tekst "HOLLANDER" gecombineerd met de gestileerde letter "H" en de rode tulp geven onderscheidend vermogen aan het bestreden merk. Deze onderscheidende beeldelementen zijn volgens verzoeker niet terug te vinden op het merk zoals gebruikt door verweerder, waarmee het onderscheidend vermogen van het bestreden merk is gewijzigd. Ter ondersteuning van zijn argumenten dient verzoeker een aantal voorbeelden van gebruik door verweerder in, zoals door verzoeker aangetroffen op het internet.

9. Voor zover het Bureau meent dat het bestreden merk wel normaal is gebruikt voor de waren "*bieren*", betoogt verzoeker dat het bestreden merk voor deze waren vervallen moet worden verklaard vanwege misleidend gebruik. Het publiek zal het bestreden merk opvatten als oorsprongsbenaming voor het geografische gebied Holland. Dit wordt versterkt doordat het bestreden merk een tulp bevat, het symbool van de provincie Holland. Waar de voormalig merkhouder "AP Holding B.V." in Nederland was gevestigd, is "Brouwerij Martens" in België gevestigd en brouwt de betrokken bieren aldaar. Er is geen verband met een Hollandse bereidingswijze. Nu de waren niet meer afkomstig zijn van een Nederlandse merkhouder maar van een Belgische wordt het publiek misleid. Verweerder doet er niets aan deze misleiding weg te nemen. Gebruik van het nieuwe etiket, zoals gevonden op het internet, kan het publiek misleiden, aldus verzoeker.

---

<sup>1</sup> Gerechtshof Amsterdam 7 juli 2009, zaaknummer 200.000.224/01 KG (HOLLANDER).

10. Verzoeker concludeert dat het bestreden merk vervallen dient te worden verklaard primair vanwege niet normaal gebruik en subsidiair vanwege niet normaal gebruik voor de waren in klasse 25 en 33 en de waren "*minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken*" in klasse 32 en misleidend gebruik voor de waren "*bieren*" in klasse 32. Verzoeker verzoekt het Bureau verweerder te veroordelen in de kosten van deze procedure.

## **B. Reactie verweerder**

11. Verweerder geeft aan van verzoeker geen argumenten ter ondersteuning van de vordering tot vervallenverklaring te hebben ontvangen en neemt aan eerst te zijn uitgenodigd om gebruiksbewijzen over te leggen. Verweerder maakt daarbij het voorbehoud ten gepaste tijde argumenten inzake de tweede grond (het bestreden merk is misleidend door gebruik, artikel 2.27, lid 1, sub b BVIE) te willen indienen.

12. Verweerder legt bewijzen van gebruik over en stelt daarbij dat het bestreden merk wel degelijk is gebruikt tijdens de relevante periode in de Benelux, en wel voor "*bieren*" en "*alcoholvrije bieren*". Dit blijkt uit de talrijke gebruiksbewijzen, ingediend door verweerder. Verweerder geeft aan om commerciële redenen geen informatie vrij te geven over cliënteel en prijzen.

13. Verweerder laat weten dat de merkhouders "BOCKHOLD NV" op een gestructureerde wijze verbonden is met "Brouwerij Martens", die het bier onder het bestreden merk commercialiseert. Bovendien is er volgens verweerder sprake van toestemming van "BOCKHOLD NV" aan "Brouwerij Martens" om het bestreden merk te gebruiken.

14. Met betrekking tot de ingediende gebruiksbewijzen roept verweerder in herinnering dat ingevolge vaste rechtspraak het gebruiksbewijs niet omvangrijk hoeft te zijn, het Bureau een algemene beoordeling van het bewijsmateriaal in zijn geheel dient te maken, het gebruik niet tijdens de gehele periode van vijf jaar dient te zijn en bewijsmateriaal van buiten de relevante periode indirect bewijs kan vormen dat ook tijdens de relevante periode normaal is gebruikt.

15. Het merk zoals gebruikt door verweerder, is slechts minimaal gewijzigd ten opzichte van de registratie en deze wijziging het onderscheidend vermogen van het bestreden merk niet, aldus verweerder.

16. Het bestreden merk werd binnen de relevante periode in de Benelux op de betrokken producten aangebracht en verkocht aan ondernemingen binnen en buiten de Benelux. Het aanbrengen van het bestreden merk op waren of verpakkingen in de Benelux met het oog op uitvoer daarvan geldt ook als normaal gebruik. Het bestreden merk werd gebruikt in het juiste territoir, aldus verweerder.

17. Bijna alle verkoopfacturen hebben betrekking op de relevante periode. De verkoopfacturen die buiten de relevante periode vallen zijn nog steeds nuttig. Het bestreden merk werd gebruikt in de juiste periode, aldus verweerder.

18. De verkoopfacturen alleen al tonen dat er een groot volume bier onder het bestreden merk werd verkocht. Het bestreden merk werd dus voldoende gebruikt, aldus verweerder.

19. Verweerder concludeert dat het bestreden merk normaal werd gebruikt, dat de vordering tot vervallenverklaring dient te worden afgewezen en verzoekt het Bureau om verzoeker in de kosten te verwijzen.

**C. Nadere reactie verzoeker**

20. Met betrekking tot de opmerking van verweerder dat hij niet de door verzoeker ingediende argumenten ter ondersteuning van de vordering tot vervallenverklaring van het Bureau heeft ontvangen, laat verzoeker weten deze wel te hebben ingediend bij het Bureau. Nu het Bureau de argumenten kennelijk niet heeft doorgestuurd naar verweerder, laat ook verzoeker weten ervan uit te gaan dat het Bureau eerst de non-usus grond zal beoordelen.

21. In reactie op de door verweerder ingediende bewijzen van gebruik en bijbehorende argumentatie laat verzoeker weten dat hij deze zowel globaal als afzonderlijk heeft geanalyseerd en concludeert dat deze uit niets meer bestaan dan een aantal verkoopfacturen met bijkomende documenten en twee foto's van bierblikken. Geen van de documenten afzonderlijk alsmede tezamen verwijst naar het bestreden merk zoals ingeschreven, waardoor er volgens verzoeker geen sprake is van normaal gebruik.

22. Ten eerste zien de ingediende bewijzen alleen op "*bieren*", volgens verzoeker. Het bestreden merk staat reeds daarom gereed voor doorhaling wegens niet-gebruik met betrekking tot de overige waren. Ten tweede vallen 4 van de 33 ingediende verkoopfacturen buiten de relevante periode en dienen deze daarom buiten beschouwing te worden gelaten. Ten derde is het voor delen van de verkoopfacturen of gehele verkoopfacturen niet of onvoldoende duidelijk op welke blikken op de ingediende foto's deze betrekking hebben. Verzoeker maakt uit de verkoopfacturen op dat het om zeer beperkte hoeveelheden van bestellingen gaat. Ten vierde volgt uit de overlegde gebruiksbewijzen ook niet dat het bestreden merk zoals ingeschreven normaal is gebruikt voor de waren "*bieren*" aangezien er een merk in afwijkende vorm is gebruikt die het onderscheidend vermogen van het bestreden merk wijzigt. Dit kan geen normaal gebruik van het bestreden merk opleveren.

23. Uit de foto's van de blikken wordt niet duidelijk wanneer en waar deze op de markt zijn gebracht. Bovendien staat op geen van de blikken op de ingediende foto's het bestreden merk zoals ingeschreven. Verzoeker laat weten dat voor zover verweerder stelt dat alle onderscheidende elementen terug te vinden zijn, dit niet geldt voor de kleuren en dat de positionering van de verschillende elementen volstrekt anders is.

24. Wat betreft de combinatie van bewijzen, laat verzoeker weten dat een aantal facturen iets zegt over het percentage alcohol en zodoende gecombineerd kan worden met verschillende foto's waarop tevens een alcoholpercentage staat. De 29 verkoopfacturen die wel binnen de relevante periode vallen zien op de verkoop van 0.0%, 12.8% in 33cl en 50cl en 5% in 33cl en 50cl blikken bier. De foto's geven slechts informatie over een deel van de voornoemde blikken. En op sommige foto's is slechts een deel van een blik afgebeeld. Hieruit kan niet volgen dat het bestreden merk normaal is gebruikt, volgens verzoeker.

25. Volgens verzoeker heeft verweerder zich de afgelopen jaren van meerdere designs bediend. Ter illustratie voegt verzoeker enkele afbeeldingen bij. Op geen enkele manier heeft verweerder aangetoond dat de blikken op de foto's de producten genoemd op de verkoopfacturen zijn. Reeds om die reden kunnen de combinatie van verkoopfacturen en foto's niet leiden tot de conclusie dat het bestreden merk normaal is gebruikt.

**D. Nadere reactie verweerder**

26. In reactie dient verweerder argumenten alsmede bijkomende gebruiksbewijzen in. Verweerder laat nogmaals weten ervan uit te gaan dat het Bureau eerst de analyse van het gebruik zal maken en daarna pas de argumenten van verzoeker over het beweerd misleidend gebruik zal doorsturen.

27. Verweerder is van mening dat, in tegenstelling tot hetgeen verzoeker stelt, gebruik al voldoende is aangetoond. De bijkomende gebruiksbewijzen, te weten video's van blikken met verschillende alcoholpercentages gefilmd vanuit iedere hoek, ontwerpen van blikken met verschillende alcoholpercentages, facturen van de verpakkingsproducenten, een foto van een klantbezoek en foto's van het bier in koelkasten in een lokale Cubaanse winkel, neemt volgens verweerder iedere mogelijke twijfel weg. Het bestreden merk komt duidelijk terug op de bijkomende gebruiksbewijzen.

28. Het H-logo en het woordelement "HOLLANDER" vormen volgens verweerder de onderscheidende elementen. Verweerder vindt de interpretatie van het onderscheidend vermogen van het bestreden merk door het Gerechtshof Amsterdam vreemd.<sup>2</sup> Deze is bovendien niet relevant en niet bindend. Het merk zoals gebruikt is geenszins volstrekt anders dan het bestreden merk zoals geregistreerd. Het betreft slechts een kleine wijziging van de positie van elementen, hetgeen het onderscheidend vermogen niet wijzigt. Ook de gebruikte kleurencombinatie wijzigt het onderscheidend vermogen niet. De contrasten worden gerespecteerd. Verweerder haalt vervolgens rechtspraak aan die volgens hem vergelijkbaar is en waar het onderscheidend vermogen ook niet wijzigde.

29. Zelfs al zou verweerder meerdere designs hebben gebruikt de afgelopen jaren, zoals verzoeker beweert, staat dit de overweldigende gebruiksbewijzen niet in de weg, volgens verweerder.

30. Wat betreft de stelling van verzoeker dat uit de verkoopfacturen geen normaal gebruik zou volgen omdat de wijze waarop het merk zou zijn gebruikt hieruit niet duidelijk wordt, laat verweerder weten dat facturen quasi nooit beeldmerken weergeven. Dit is gebruikelijk in de handel. Verweerder acht dit argument van verzoeker dan ook ongegrond.

31. Verweerder is het niet eens met de stelling van verzoeker dat de verkoopfacturen slechts zeer beperkte hoeveelheden tonen. Bovendien, gebruik hoeft niet omvangrijk te zijn om te kunnen spreken van normaal gebruikt. Uit de verkoopfacturen van "Brouwerij Martens" blijkt dat er ettelijke duizenden liters HOLLANDER bier zijn verkocht in de relevante periode.

32. Uit de facturen van de verpakkingsproducenten aan "Brouwerij Martens" blijkt duidelijk dat de brouwerij een zeer groot aantal blikken bestelde waarop het bestreden merk stond. Een brouwer bestelt niet zomaar miljoenen blikken waarop een merk staat afgebeeld om ze vervolgens niet af te vullen en niet te verkopen, aldus verweerder.

33. Verzoeker beoordeelt ieder bewijsstuk op zichzelf. Er dient echter een globale beoordeling van de stukken gemaakt te worden om te kunnen bepalen of het bestreden merk gebruikt is, aldus verweerder.

#### **E. Laatste reactie verzoeker**

34. Verzoeker herhaalt eerdere argumenten en stelt dat verweerder niet in de gelegenheid gesteld had mogen worden om bijkomende gebruiksbewijzen in te dienen. Verzoeker meent dat er geen gronden aanwezig zijn waaruit dit zou volgen. Verweerder is immers voldoende in de gelegenheid gesteld om aanvullende argumenten en stukken in te dienen. De bijkomende gebruiksbewijzen dienen dan ook buiten beschouwing te worden gelaten door het Bureau, volgens verzoeker.

---

<sup>2</sup> Gerechtshof Amsterdam 7 juli 2009, zaaknummer 200.000.224/01 KG (HOLLANDER).

35. Voor zover het Bureau de bijkomende gebruiksbewijzen in beschouwing neemt, dan volgt uit de analyse dat geen van de stukken verwijzen naar het bestreden merk. De video's laten volgens verzoeker niet meer zien dan de foto's van de blikken welke verweerder eerder heeft ingediend. Ook is onduidelijk of al deze blikken tegelijk op de markt zijn gebracht en in welk land.

36. Wat betreft de ontwerpen van de blikken en de facturen van de verpakingsproducenten merkt verzoeker op dat een deel buiten de relevante periode valt. Deze stukken dienen buiten beschouwing te worden gelaten. Verder volgt uit de facturen van de verpakingsproducenten hooguit dat grondstoffen geleverd zijn. Uit de stukken blijkt niet dat er sprake is van marketing. Ook verkoopcijfers ontbreken. De stukken bewijzen niet het normaal gebruik van het bestreden merk.

37. De foto's van het klantbezoek en de gevulde ijskast bevatten ofwel geen datum ofwel vallen buiten de relevante periode. Volgens verzoeker zijn de foto's geënceneerd en zijn de blikken vermoedelijk uit de ijskast van verweerder zelf gehaald.

38. Volgens verzoeker verwijst verweerder ten onrechte naar gelijkaardige gevallen uit de rechtspraak waarin de variatie in het gebruik het onderscheidend vermogen van het merk niet wijzigt. De door verweerder aangehaalde voorbeelden betreffen uitsluitend beeldmerken met een sterk onderscheidend vermogen. De onderscheidende elementen van het bestreden merk zijn niet in de gebruiksbewijzen terug te vinden, aldus verzoeker.

#### **F. Laatste reactie verweerder**

39. Verweerder blijft bij de eerder ingediende bewijsstukken en argumenten.

40. Volgens verweerder zijn de bijkomende gebruiksbewijzen niet ontoelaatbaar nu het Bureau bij brief verweerder in de gelegenheid heeft gesteld te reageren op de argumenten van verzoeker. Verweerder heeft dan ook naar aanleiding van de brief van het Bureau gereageerd en hieraan bijkomende gebruiksbewijzen toegevoegd. Volgens verweerder volgt het uit het BVIE, het Uitvoeringsreglement en de geest van beide dat bijkomende gebruiksbewijzen toelaatbaar zijn. Er is overigens geen enkel artikel noch regel die dit verbiedt.

41. Verweerder geeft aan eerst door het Bureau te zijn uitgenodigd te reageren omwille van de bijkomende argumenten van verzoeker en in de laatste ronde omwille van de oorspronkelijke argumenten van verzoeker inzake de tweede grond, welke niet eerder aan verweerder waren doorgestuurd.

42. Dat uit de video's niet zou blijken dat de blikken allemaal tegelijk op de markt zijn gebracht, in welk land en in welke periode doet er niet toe. Dat is geen informatie die het Bureau nodig heeft over elk geïsoleerd bewijsstuk.

43. Wat het bezwaar van verzoeker tegen de ontwerpen van de blikken en de inkoopfacturen van bierblikken betreft, laat verweerder weten dat een brouwer niet zomaar miljoenen blikken bestelt om ze vervolgens niet af te vullen en te verkopen. De bewering dat er geen sprake is van marketing en verkoopcijfers is fout. Er liggen zeer duidelijke verkoopcijfers voor via de vele verkoopfacturen.

44. Het is voor verweerder niet duidelijk wat verzoeker bedoelt met "geënceneerd". Verweerder heeft niet de indruk willen wekken dat de foto's op verschillende locaties zijn gemaakt.

45. Wat betreft de gestelde misleiding door gebruik, stelt verweerder dat hiervan geen sprake is. Hiervoor dient sprake te zijn van werkelijk misleiding of voldoende ernstig risico van misleiding van de consument. Het merk betekent niet "bier dat gebrouwen is in Nederland", "HOLLANDER" is geen geografische aanduiding en is geen kwaliteit van een bier. Alluderen op "Holland" is niet voldoende om van misleiding of een voldoende ernstig risico te kunnen spreken. Op de verpakking staat onder andere "True Dutch Recipe". Dat er geen verband zou zijn met een Hollandse bereidingswijze houdt volgens verweerder geen steek. Een bereidingswijze houdt niet op met Hollands te zijn als deze buiten Holland wordt gebruikt. Het bier is volgens verweerder gebrouwen op basis van een Nederlands recept met de typische ingrediënten voor een Nederlands bier en de typische vlotte Nederlandse bier-stijl. Dat het bestreden merk een tulp bevat zal voor een deel van het relevante publieke een zwakke associatie met Nederland oproepen, maar geenszins tot misleiding leiden.

46. Welke vennootschap de eigenaar is van het merk, is geen kenmerk van een merk zelf of van de waren of diensten en is dus irrelevant. Met bijkomende elementen, zoals het onderschrift "True Dutch Recipe" of de afgebeelde rijhuizen elders op de verpakking hoeft geen rekening te worden gehouden nu deze geen deel uitmaken van het bestreden merk.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Normaal gebruik - Juridisch kader**

47. Een vordering tot vervallenverklaring van een merk op grond van het ontbreken van normaal gebruik ervan kan bij het Bureau worden ingesteld.<sup>3</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>4</sup> De vordering tot vervallenverklaring is ingediend op 7 oktober 2022. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 7 oktober 2017 tot 7 oktober 2022.

48. De bewijzen van gebruik moeten aanwijzingen bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het bestreden merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waartegen de vordering is gericht.<sup>5</sup>

49. 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.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a jo artikel 2.27, lid 2 BVIE.

<sup>4</sup> Overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

<sup>5</sup> Overeenkomstig regel 1.41 jo 1.25 UR.

<sup>6</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).



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>7</sup>

50. 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>8</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>9</sup>

51. 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>10</sup>

52. De waren waarvoor normaal gebruik moet worden aangetoond zijn de volgende:

Klasse 25      *Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.*

Klasse 32      *Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.*

Klasse 33      *Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).*

## **A.2. Ontvankelijkheid aanvullende gebruiksbewijzen**

53. Verzoeker stelt dat verweerder niet in de gelegenheid gesteld had mogen worden om bijkomende gebruiksbewijzen in te dienen en dat deze stukken derhalve buiten beschouwing moeten worden gelaten (zie punt 34). Verweerder stelt dat de bijkomende bewijzen wel meegenomen dienen te worden in de beoordeling (zie punt 40). Uit regel 1.31, lid 2, sub e UR kan naar het oordeel van het Bureau niet expliciet worden opgemaakt dat de reactie van verweerder gevraagd door het Bureau, op de reactie van verzoeker, geen ondersteunende bewijsstukken in de vorm van gebruiksbewijzen mag bevatten. Het Bureau neemt hierbij in ogenschouw dat als uitgangspunt geldt dat het bestreden merk een vermoeden van geldigheid geniet.<sup>11</sup> Op basis van artikel 1.31, lid 2, sub e UR kan niet worden uitgesloten dat aanvullende gebruiksbewijzen door verweerder worden ingediend als reactie op de argumenten van verzoeker worden ingediend. Het Bureau heeft vervolgens op grond van regel 1.31, lid 2, sub f UR verzoeker de kans gegeven om te reageren op de aanvullende bewijsstukken, in het licht van het beginsel van hoor en wederhoor zoals opgenomen in artikel 2.30ter, lid 1 BVIE, hetgeen verzoeker ook heeft gedaan.

54. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat bij de beoordeling van de vraag of het bestreden merk normaal is gebruikt ook rekening dient te worden gehouden met de door verweerder ingediende bijkomende gebruiksbewijzen.

<sup>7</sup> 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).

<sup>8</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>9</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>10</sup> Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

<sup>11</sup> Zie naar analogie Gerecht EU 13 september 2013, T-320/10, ECLI:EU:T:2013:424, punt 27 (Castel).

### A.3. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

55. Ter onderbouwing van zijn stelling dat het bestreden merk in de relevante periode normaal is gebruikt heeft verweerder de volgende documenten ingediend:

#### *Gebruiksbewijzen*

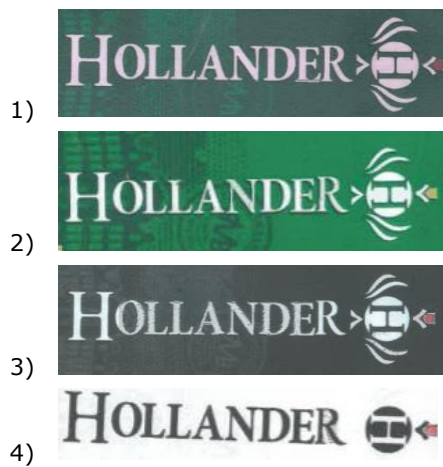
1. 33 verkoopfacturen met in de productomschrijving "HOLLANDER" uit de periode 17 januari 2017 tot en met 24 oktober 2022 van Brouwerij Martens N.V. aan importeurs in Honduras, Singapore, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, El Salvador, Honduras, Irak, Frankrijk, Nieuw Zeeland, Jordanië, Libanon en facturen voor een debiteur in Nederland te leveren in Qatar, debiteur in Nederland te leveren aan Israël, debiteur in Singapore te leveren in Maleisië, debiteur in Singapore te leveren in Bangladesh, debiteur in Nederland te leveren in Koeweit, debiteur in Oman te leveren in Koeweit, debiteur in Nieuw Zeeland te leveren in Vietnam, debiteur in Verenigde Arabische Emiraten te leveren in Oman, debiteur in Singapore te leveren in Maleisië, debiteur in Portugal te leveren in Cuba betreffende ruim een miljoen bierblikken met een inhoud van 33cl of 50cl;
2. Een foto van een verzameling "HOLLANDER" bierblikken waarop voorzijden van twee verschillende kleine blikken (0.0% en 5%), voorzijden van twee verschillende grote blikken (5% en 12,8%) en een achterzijde van een klein blik te zien zijn;
3. Een foto met twee aanzichten van een "HOLLANDER" bierblik (5%).

#### *Bijkomende gebruiksbewijzen*

4. Video's van drie verschillende "HOLLANDER" bierblikken rondom gefilmd, te weten 50cl blikken met 5% alcohol, 50cl blikken met 12,8% alcohol en 33cl blikken met 0.0% alcohol;
5. Verpakkingsontwerpen afkomstig van één leveranciers voorzien van goedkeuring en verpakkingsreferentienummers van "Brouwerij Martens" en voor "HOLLANDER" bierblikken van 33cl met 12,8% alcohol daterend van 5 mei 2017, 50cl met 12,8% alcohol daterend van 19 juli 2017, 33cl met 5% alcohol daterend van 16 februari 2017, 50cl met 5% alcohol daterend van 22 februari 2018, 33cl met 0.0% alcohol daterend van 17 december 2018, 50cl met 16,2% alcohol daterend van 12 juni 2019 en van 33cl met 5% alcohol daterend van 10 september 2019;
6. 31 facturen van twee verpakkingsleveranciers aan "Brouwerij Martens N.V." uit de periode 2017 – 2022 betrekking hebbende op miljoenen "HOLLANDER" bierblikken en voorzien van verpakkingsreferentienummers;
7. Foto's waarop "HOLLANDER" bierblikken te zien zijn, te weten een groepsfoto van een klantbezoek in Cuba en twee foto's gemaakt in een Cubaanse winkel van koelkasten met daarin "HOLLANDER" bierblikken.

56. Het Bureau constateert dat verweerder alleen bewijs van gebruik heeft ingediend voor "*bieren*" en "*alcoholvrije bieren*". Verweerder bevestigt dit ook (zie punt 12). Om die reden kan worden geconstateerd dat het merk niet normaal is gebruikt voor de overige waren.

57. In de gebruiksbewijzen, waaronder in de goedgekeurde verpakkingontwerpen (zie punt 55, stuk 5), wordt gebruik gemaakt van de volgende logo's:



58. Anders dan verzoeker stelt (zie punt 8) is het Bureau van oordeel dat voornoemde logo's kwalificeren als gebruik van het bestreden merk:



59. Wat betreft de stelling van verzoeker dat de afwijkende kleuren en positionering het onderscheidend vermogen van het bestreden merk wijzigt (zie punt 8), is het Bureau van oordeel dat deze elementen niet wezenlijk bijdragen tot het onderscheidend vermogen van het bestreden merk. Zulke wijzigingen leiden in beginsel niet tot de conclusie dat er sprake is van een wijziging van het onderscheidend vermogen van het betreffende merk.<sup>12</sup>

60. Verzoeker stelt nog dat het element "HOLLANDER" in het bestreden merk weinig onderscheidend vermogen heeft, waardoor de beeldelementen essentieel zijn voor het onderscheidend vermogen (zie punt 8). Volgens verzoeker ontbreken deze essentiële beeldelementen in de gebruikte logo's en wordt het onderscheidend vermogen van het bestreden merk hierdoor gewijzigd. Het Bureau is echter van oordeel dat het ontbreken van de golvende lijnen en de basis onder de letter "H" wijzigingen betreffen die, rekening houdend met het geheel aan woord- en beeldelementen, onvoldoende opvallend zijn om te concluderen dat het onderscheidend vermogen van het bestreden merk, in zijn geheel beschouwd, wordt aangetast door het gebruik van dit logo.

61. Het feit dat bepaalde documenten niet gedateerd zijn of afkomstig zijn van buiten de relevante periode, zoals opgemerkt door verzoeker (zie punten 22, 36 en 37), betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze buiten beschouwing moeten worden gelaten zoals verweerder ook stelt (zie punten 12, 14 en 17). Zelfs als een document gedateerd is na een bepaalde datum, kan het mogelijk zijn om er conclusies uit te trekken over

<sup>12</sup> <https://www.boip.int/nl/ie-professionals/wetgeving-beleid/beleid#gemeenschappelijkemededelingen>; zie ook HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, punt 23 (Specsavers).

een situatie die voor die datum bestond.<sup>13</sup> Bovendien ondersteunen deze documenten het andere bewijsmateriaal waarop een beroep wordt gedaan.

62. Met verweerder is het Bureau van oordeel dat het onwaarschijnlijk is dat miljoenen bierblikken worden ingekocht bij een verpakkingsproducent, om deze vervolgens niet af te vullen en niet te verkopen (zie punt 43). Op de goedgekeurde verpakkingsontwerpen zijn referentienummers te vinden die eveneens op facturen van de verpakkingsproducenten aan "Brouwerij Martens" zijn terug te vinden, waarmee voor het Bureau voldoende is komen vast te staan dat de facturen inzake geleverde verpakkingen betrekking hebben op de goedgekeurde verpakkingsontwerpen. Tevens zijn er 33 verkoopfacturen van "Brouwerij Martens" overgelegd, betrekking hebbend op meer dan een miljoen blikken bier. Hoewel de verkoopfacturen niet het betrokken beeldmerk tonen maar het element "HOLLANDER" noemen, ondersteunen de verkoopfacturen naar het oordeel van het Bureau het voornoemde bewijs. Het bewijs moet immers als geheel en in onderling verband worden bekeken. Ook indien de bewijskracht van een afzonderlijk bewijsmiddel beperkt zou zijn, kan het in aanmerking worden genomen bij de algemene beoordeling van de vraag of sprake is van normaal gebruik.

63. Op grond van het voorgaande is het Bureau van mening dat het geheel van het gebruiksbewijs en in onderling verband bekeken normaal gebruik van het bestreden merk in de Benelux en binnen de relevante periode laat zien voor een deel van de waren, te weten de waren "*bieren*" en "*alcoholvrije bieren*".

### **B.1 Misleiding – juridisch kader**

64. Wat gevaar voor misleiding betreft, dient eraan te worden herinnerd dat daarvoor is vereist dat een werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument kan worden vastgesteld.<sup>14</sup> Voor de vaststelling dat een merk het publiek kan misleiden moet het bewijs worden geleverd dat het bestreden merk op zich een dergelijk gevaar zou opleveren.

65. In het geval van artikel 2.27, lid 1, sub b BVIE betreft het moment van beoordeling van het misleidend karakter niet de situatie ten tijde van de merkaanvraag, zoals dit in artikel 2.2bis, lid 1, sub g BVIE het geval is, maar de situatie na de registratie van het betrokken merk.<sup>15</sup> Het verschil tussen de artikelen betreft het moment van beoordeling van het misleidend karakter van het merk. Het concept van "misleiding" is in beide artikelen verder identiek.

66. Nagegaan dient te worden of er na de registratie van het bestreden merk een tegenstrijdigheid is ontstaan tussen de informatie die het bestreden merk overbrengt en de kenmerken van de in de merkregistratie aangeduide waren.<sup>16</sup>

67. Er zal pas sprake zijn van misleiding wanneer de opgave van de waren en/of diensten zodanig is geformuleerd dat het niet-misleidende gebruik van het merk niet is gegarandeerd en er een voldoende ernstig gevaar bestaat dat de consument zal worden misleid. Enkel wanneer het merk een duidelijke verwachting wekt die zonder twijfel tegengesteld is aan bijvoorbeeld de soort, kwaliteit of plaats van herkomst van de waren en/of diensten, zal er sprake zijn van een voldoende ernstig gevaar dat de consument zal worden misleid.

<sup>13</sup> HvJEU 17 juli 2008, C-488/06, ECLI:EU:C:2008:420, punt 72 (Aire Limpio); BOIP 23 oktober 2008, oppositie beslissing nr. 2000904 (Y-TAG).

<sup>14</sup> Zie in die zin Gerecht EU 14 mei 2009, T-165/06, ECLI:EU:T:2009:157, punt 33 (Elio Fiorucci); naar analogie HvJEU 30 maart 2006, C-259/04, ECLI:EU:C:2006:215 punt 47 (Emanuel).

<sup>15</sup> Kamer van Beroep EUIPO 16 mei 2017, R 1289/2016-2, punten 14 en 20 (JOHN COR); Gerecht EU 29 juni 2022, T-306/20, ECLI:EU:T:2022:404, punt 66 (LA IRLANDESA 1943).

<sup>16</sup> Naar analogie Gerecht EU 27 oktober 2016, T-29/16, EU:T:2016:635, punten 45-50 (CAFFÈ NERO); Gerecht EU 13 mei 2020, T-86/19, EU:T:2020:199, punten 70-87 (BIO-INSECT Shocker).

68. Op grond van de voorgaande overwegingen moet worden vastgesteld of het bestreden merk kan leiden tot misleiding van het publiek.

69. De vordering tot vervallenverklaring betreft aanvankelijk alle waren van het bestreden merk. In zijn argumenten beperkt verzoeker de vordering tot vervallenverklaring op grond van de tweede grond, artikel 2.27, lid 1, sub b BVIE, tot de waren "*bieren*" (zie punt 9).

70. Dat als gevolg van een overdracht de huidige merkhouders niet in Nederland maar in België is gevestigd, zoals verzoeker stelt (zie punt 9), doet niet ter zake. Aangezien de betrokken warenomschrijving "*bieren*" geen aanwijzing bevat over de plaats van herkomst van deze waren en dus betrekking *kan* hebben op uit Holland of Nederland afkomstige waren, kan het betrokken merk niet misleidend worden geacht in de zin van artikel 2.27, lid 1, sub b BVIE.<sup>17</sup> De plaats van vestiging van een houder van een merk is bovendien niet noodzakelijkerwijs dezelfde als de plaats waar hij zijn daadwerkelijke activiteiten uitvoert of uit laat voeren. Het Bureau is van oordeel dat verzoeker niet, althans onvoldoende, heeft aangetoond dat er een tegenstrijdigheid is ontstaan tussen het bestreden merk en kenmerken van de waren "*bieren*".

71. De vordering tot vervallenverklaring op basis van artikel 2.27, lid 1, sub b BVIE wordt dan ook afgewezen.

### **C. Overige factoren**

72. Voor wat betreft de verwijzing naar eerdere rechtspraak in zaken welke vergelijkbaar zouden zijn (zie punten 8 en 28), wijst het Bureau er op dat het niet gebonden is aan eerdere beslissingen, al dan niet in gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak.<sup>18</sup>

### **D. Conclusie**

73. Wat betreft de eerste grond is het Bureau van oordeel dat verweerder voldoende 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 klasse 32 aangeduide waren, te weten "*bieren*" en "*alcoholvrije bieren*". Daarmee vervalt het bestreden merk voor de waren waarvoor normaal gebruik niet is aangetoond. Wat betreft de tweede grond is het Bureau van oordeel dat het bestreden merk niet als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouders, voor de waren "*bieren*" (zie punt 9) het publiek kan misleiden.

## **IV. BESLUIT**

74. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000489 wordt gedeeltelijk toegewezen.

75. Het Benelux merk met nummer 810445 blijft gehandhaafd voor:

*Kl 32 Bieren; alcoholvrije bieren.*

<sup>17</sup> Naar analogie Gerecht EU 29 juni 2022, T-306/20, ECLI:EU:T:2022:404, punt 71 (La Irlandesa 1943).

<sup>18</sup> Zie in die zin ook Gerecht EU 13 februari 2007, T-353/04, ECLI:EU:T:2007:47, punt 77 (CURON).

76. Het Benelux merk met nummer 810445 wordt doorgehaald voor:

KI 25 *Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.*

KI 32 *Minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.*

KI 33 *Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).*

77. 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, 11 januari 2024



Yvonne Noorlander  
(rapporteur)

Camille Janssen

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: Vincent Munier