



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000559
26 maart 2024

Verzoekers: **Balnikker Holding B.V.**
Parnashofweg 71
2265 CR Leidschendam
Nederland

K.M.L. Holding B.V.
Elandstraat 29
2513 GL 's-Gravenhage
Nederland

Gemachtigde: **Labels B.V.**
Sophiastraat 34
4811 EM Breda
Nederland

tegen

Verweerder: **Warsame Gelle**
Pernisstraat 105
2729 ED Zoetermeer
Nederland

Gemachtigde: -

Betwiste merk: **Benelux merk 1003073**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 8 februari 2023 dienden verzoekers 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 merk 1003073 van het volgende beeldmerk, door verweerder ingediend op 6 oktober 2016 en geregistreerd op 23 december 2016 voor waren in de klasse 25:



3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle waren waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, te weten:

Klasse 25: Bedrukte T-shirts; Bikini's; Bloezen; Blouses; Bodywarmers; Bomberjacks; Bovenkleding; Bovenkleding voor dames; Bovenkleding voor heren; Bovenkleding voor meisjes; Bovenstukjes met capuchon; Boxershorts; Boxing shorts; Broeken (Lange -); Broeken (pantalons); Broeken voor de warming up; Broeken voor peuters; Broekjes; Broekpakken; Broekrokken; Button-down overhemden; Camouflagebroeken; Camouflagehandschoenen; Camouflagejassen; Camouflageshirts; Casual kleding; Coltruien; Coltruien [kleding]; Combinaties van korte broeken [kleding]; Colberts voor pakken; Confectiekleding; Dameshemden; Corduroy broeken; Dameskleding; Damesjassen; Damesbovenkleding; Dassen; Denim jasjes; Dikke jassen; Driedelige kostuums [kleding]; Driedelige pakken [kleding]; Enkelsokken; Fleece jacks; Fleece-truien; Formele avondkleding; Formele kleding; Gebreide vesten; Gebreide poloshirts; Gebreide kledingstukken; Gevoerde jacks; Gewatteerde jasjes [kledingstukken]; Gymkleding; Halflange overjassen; Halfhoge schoenen; Handschoenen; Handschoenen [kleding]; Handschoenen met geleidende vingertoppen die kunnen worden gedragen tijdens het gebruik van elektronische touchscreen apparatuur; Hemd; Herenkleding; Heren- en damesjasjes, -mantels, -pantalons, -vesten; Herensokken; Jassen; Jassen, aan twee kanten te dragen; Jeans; Jeanskleding; Jeanskledingstukken; Jersey [kleding]; Joggingbroeken; Joggingpakken; Joggingpakken [kleding]; Jongens kleding; Kinderkleding; Kleding voor babies; Kleding voor baby's; Kleding voor sport; Kleding voor sportdoeleinden; Kledingstukken voor baby's; Kledingstukken voor jongens; Kledingstukken voor kinderen; Korte broeken; Korte broeken van fleece; Korte broeken voor het tennissen; Korte joggingbroeken; Korte (onder) broeken; Lange broeken; Lange broeken voor kinderen; Lange jassen; Overhemden met lange mouwen; Overhemden met korte mouwen; Pantalons; Poloshirts; Polosweaters; Pullover; Sokken en kousen;

Spijkerjassen; Sportkleding; Sporttenuue; Sporttruien en (korte) broeken voor sport; Sweaters; Sweatshirts; Sweatshirts met capuchon; T-shirts; T-shirts met korte of lange mouwen; Trench coats; Trui; Zwemkleding voor heren en dames.

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 24 februari 2023. 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 verzoekers en tenslotte weer verweerder in de gelegenheid zijn gesteld om te reageren. De administratieve fase is afgerond op 22 augustus 2023.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

A. Argumenten van verweerder

6. Verweerder geeft aan dat hij zijn merk sinds de registratie in 2016 normaal heeft gebruikt. Ter ondersteuning van zijn standpunt geeft verweerder aan bewijsmaterialen bij te voegen van onder andere verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen en foto's. Deze documenten tonen volgens verweerder aan dat zijn merk actief wordt gebruikt en dat er commerciële activiteiten zijn die zijn merknaam en logo gebruiken om zijn producten te promoten.

7. Verweerder is ervan overtuigd dat de bewijsmaterialen voldoende zijn om de doorhalingsprocedure af te wenden en hoort het graag als het Bureau nog verdere informatie nodig heeft.

B. Reactie van verzoekers

8. Verzoekers merken allereerst op dat de gebruiksverplichting van een geregistreerd merk 5 jaar na de registratiedatum aanvangt, hetgeen in dit geval vanaf 24 december 2021 is. De vordering tot doorhaling is ingediend op 8 februari 2023. De periode die in aanmerking moet worden genomen voor het bewijs van normaal gebruik van het betwiste merk loopt daarom volgens verzoekers van 24 december 2021 tot 8 februari 2023.

9. Verzoekers geven vervolgens het juridisch kader weer en merken daarbij op dat het in casu gaat om de kledingmarkt die redelijk vluchtig is en een grote omloopsnelheid kent. In de regel zijn de volumes van kleding redelijk hoog om een marktaandeel te krijgen en te behouden.

10. Volgens verzoekers is het ingediende bewijs niet acceptabel en voldoet het niet aan de eisen die zijn opgenomen in de Regel DG van 1 december 2020 ten aanzien van de manier waarop bewijsstukken dienen te worden aangeleverd. Bovendien zijn de afbeeldingen op de bewijsstukken van een dermate

slechte kwaliteit, dat op basis van die stukken niet zonder twijfel is af te leiden wat wordt getoond en of die stukken daadwerkelijk gebruik van het merk op de markt bewijzen. Verzoekers verzoeken daarom het bewijs buiten beschouwing te laten, nu de ingediende bewijsstukken onvoldoende duidelijk zijn.

11. Verzoekers geven vervolgens per ingediend bewijsstuk nog een nadere toelichting waarom het bewijs onacceptabel is als bewijs van gebruik.

12. Verzoekers concluderen dat er geen sprake is van normaal gebruik van het betwiste merk voor de relevante producten in klasse 25. Verzoekers verzoeken het Bureau daarom de vordering toe te wijzen en de verweerder te verwijzen in de kosten van de procedure.

C. Nadere reactie van verweerder

13. Verweerder dient bij zijn nadere reactie nog aanvullende informatie in waaruit volgens verweerder duidelijk volgt dat er producten en diensten zijn afgenomen. Door gebruik te maken van een zelf ingekochte transferpers werden er volgens verweerder samples bedrukt met het haai logo. Hiervoor zijn onbedrukte t-shirts, hoodies etc. ingekocht om het logo op te bedrukken. Verweerder dient een factuur van de transferpers in, productinformatie met betrekking tot de transferpers, foto's waarop te zien is hoe de transferpers is gebruikt voor bedrukking van t-shirts met het haai logo en een factuur van Vistaprint d.d. 28 april 2022 gericht aan verweerder inzake papieren tassen en water-geactiveerde verpakkingstape.

III. BESLISSING

A. Juridisch kader

14. Een vordering tot vervallenverklaring van een merk op grond van het ontbreken van normaal gebruik ervan kan bij het Bureau worden ingesteld.¹ Indien het betwiste merk al meer dan vijf jaar is ingeschreven, zoals in dit geval, is het dan 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 8 februari 2023. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 8 februari 2018 tot 8 februari 2023.³

15. 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 gericht⁴.

16. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) 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

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

² Overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

³ De relevante periode loopt dus niet van 24 december 2021 tot 8 februari 2023 (zie hiervoor onder punt 8).

⁴ Overeenkomstig regel 1.41 jo 1.25 UR.

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 marktaandeelen 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.⁵ 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.⁶

17. In bepaalde gevallen kan gebruik ook normaal zijn, ook al is dit gebruik kwantitatief onbelangrijk.⁷ 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.⁸

18. 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.⁹

B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

19. Verzoeker wijst er terecht op dat de door verweerder ingediende bewijsstukken niet voldoen aan de regels die zijn opgenomen in de Regel DG van 1 december 2020 inzake het aanleveren van ondersteunende stukken en bewijsmiddelen (zie hiervoor onder punt 10). Het Bureau ziet in dit geval, gelet op de beperkte omvang van de ingediende stukken en het feit dat het merendeel van de stukken voldoende duidelijk is, echter geen aanleiding om het ingediende bewijsmateriaal geheel buiten beschouwing te laten, zoals verzoeker verzoekt. Het Bureau zal daarom hierna de ingediende bewijzen beoordelen en nagaan of er sprake is van normaal gebruik van het betwiste merk.

20. Verweerder heeft bij zijn eerste reactie de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- Bijlage 1: Enkele afbeeldingen van t-shirts en truien met daarop het betwiste merk of varianten daarop met daaronder onder meer de beschikbare maten en prijs van de producten variërend tussen de EUR 29,95 en EUR 69,95
- Bijlage 2: Afbeeldingen van tasjes en tape met daarop het betwiste merk
- Bijlage 3: Een foto van een sportteam uit Zoetermeer met t-shirts en truien waarop het betwiste merk of een variant daarop lijkt te staan
- Bijlage 4: Twee facturen van Tex Star gericht aan verweerder. Op de eerste factuur d.d. 15 september 2017 staan FRUIT OF THE LOOM t-shirts en RUSSELL sweatshirts vermeld voor een totaalbedrag van EUR 386,70. Op de tweede factuur d.d. 3

⁵ 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).

⁶ 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).

⁷ HvJEU 16 oktober 2003, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, punt 21 (La Mer).

⁸ 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).

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

- november 2020 staan B&C T-shirts en een REGATTA PROFESSIONAL bodywarmer vermeld voor een totaalbedrag van EUR 196,13
- Bijlage 5: Een factuur van Shurgard Self-Storage gericht aan verweerder d.d. 15 mei 2018 voor de huur en verzekering van een unit voor een totaalbedrag van EUR 189,-
- Bijlage 6: Vijf afbeeldingen van social media posts uit 2017 (4) en 2018 (1) waarop mensen te zien zijn met t-shirts waarop het betwiste merk of een variant daarop lijkt te staan en één social media post uit 2018 die alleen het betwiste merk toont

21. Het Bureau kan op basis van deze door verweerder ingediende bewijzen niet vaststellen dat het betwiste merk in de relevante periode (normaal) is gebruikt in de Benelux voor de waren waarvoor het betwiste merk is ingeschreven in klasse 25.

22. De afbeeldingen die zijn ingediend als bijlagen 1-3, die zoals verzoekers terecht aangeven deels van slechte kwaliteit zijn, bevatten geen datum. De afbeeldingen in bijlage 2 zien bovendien niet op gebruik voor kleding waarvoor het betwiste merk in klasse 25 is geregistreerd, maar op gebruik voor tassen en tape.

23. Bijlage 4 bevat twee facturen, waarvan alleen de tweede factuur binnen de relevante periode valt. De twee facturen tonen echter geen enkel verband met het betwiste merk. Het Bureau begrijpt uit de nadere reactie van verweerder dat het hier om de inkoop van onbedrukte t-shirts en hoodies gaat, die later door verweerder met een transferpers zouden zijn bedrukt met het betwiste merk (zie hiervoor onder punt 13). Er zijn echter geen facturen ingediend die zien op de verkoop van kleding met daarop het betwiste merk. Bijlage 5 betreft een factuur gericht aan verweerder die ziet op de huur en verzekering van een opslag unit. Deze factuur toont geen enkel verband met het betwiste merk.

24. Als bijlage 6 zijn zes social media posts ingediend. Op de vijf posts waarop mensen te zien zijn die t-shirts dragen is het betwiste merk niet goed zichtbaar. Daarnaast vallen vier van deze vijf posts buiten de relevante periode. Bovendien is onduidelijk of deze posts, die onder meer foto's tonen die zijn gemaakt in Aruba en Mexico, gericht zijn op het Benelux publiek. De zesde post waarop het betwiste merk wel goed zichtbaar is, toont geen verband met de waren waarvoor het betwiste merk is geregistreerd.

25. Al met al kan op basis van deze ingediende stukken niet worden vastgesteld dat het betwiste merk in de relevante periode in de Benelux is gebruikt. Voor zover er al sprake is geweest van gebruik van het betwiste merk, is dit gebruik, mede gelet op de aard van de waren en het niet uitzonderlijk hoge prijsniveau ervan, naar het oordeel van het Bureau bovendien zo gering dat het niet te beschouwen is als een reële commerciële exploitatie in het economische verkeer.¹⁰

26. Verweerder heeft bij het indienen van zijn nadere reactie nog enkele aanvullende bewijzen ingediend (zie hiervoor onder punt 13). Het Bureau is van oordeel dat deze stukken naar aard en inhoud, rekening houdend met het principe van hoor en wederhoor, geen aanleiding geven tot het inlassen van een extra ronde in de zin van artikel 1.31 lid 2 sub f UR, nu ook op basis van deze stukken niet kan worden vastgesteld dat er sprake is van (normaal) gebruik van het betwiste merk voor de in klasse 25 geregistreerde waren. De stukken die betrekking hebben op de door verweerder aangeschafte transferpers en de bedrukking van t-shirts daarmee tonen niet dat er sprake is geweest van gebruik van het betwiste

¹⁰ Vgl. BenGH (tweede kamer) 18 oktober 2022, C 2021/14, punt 15.6 (Benrus).

merk in het economische verkeer dan wel van een reële commerciële exploitatie. De ingediende factuur van Vistaprint heeft daarnaast geen betrekking op waren waarvoor het betwiste merk is geregistreerd.

C. Conclusie

27. Gelet op het voorgaande concludeert het Bureau dat op basis van de ingediende stukken, in onderlinge samenhang beschouwd, niet kan worden vastgesteld dat het betwiste merk in de relevante periode daadwerkelijk en afdoende (en dus normaal) is gebruikt voor de geregistreerde waren in klasse 25. Een geldige reden voor niet-gebruik is niet gesteld of aangetoond.

IV. BESLUIT

28. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000559 wordt toegewezen.

29. Benelux merkinschrijving 1003073 wordt vervallen verklaard en doorgehaald voor de waren waarvoor het is ingeschreven.

30. De verweerder is EUR 1.420 euro verschuldigd aan verzoekers op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 maart 2024



Marjolein Bronneman
(rapporteur)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: François Veneri