



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**DOORHALINGSBESLISSING**  
**N° 3000575**  
**13 februari 2024**

**Verzoeker:** **Gallery Department LLC**  
Beverly Blvd. 7613  
90036 Los Angeles  
Verenigde Staten

**Gemachtigde:** **Linden & De Roeck**  
Avenue Louise 203/7  
1050 Brussel  
België

*tegen*

**Verweerder:** **FEWCH B.V.**  
Pieter Twentlaan 6 B  
2242 CS Wassenaar  
Nederland

**Gemachtigde:** **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**  
Postbus 645  
5600 AP Eindhoven  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux merk 607194**

D·E·P·T

**I. FEITEN EN PROCEDURE****A. Feiten**

1. Op 18 april 2023 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 merk 607194 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, door verweerder ingediend op 6 mei 1997 voor waren in de klasse 25:

3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle waren waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, te weten, Kledingstukken (klasse 25).

4. Op 7 juni 2023 is er in het register bij het betwiste merk een licentie aangetekend ten behoeve van Ditoga B.V.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

6. 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 april 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 verzoeker en tenslotte weer verweerder in de gelegenheid zijn gesteld om te reageren. De administratieve fase is afgerond op 1 december 2023.

**II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN****A. Argumenten van verweerder**

7. Verweerder geeft aan dat het merk DEPT sinds 1996 bestaat en sindsdien in de Benelux en in Duitsland is uitgegroeid tot een hoogwaardig merk dat alleen bij geselecteerde wederverkopers wordt verkocht en tussen 2000 en 2017 grote populariteit genoot bij het Benelux-publiek.

8. Door wijzigingen in de bedrijfsstrategie heeft het merk DEPT in de afgelopen jaren verschillende eigenaren gehad. Door deze vele overdrachten is de huidige eigenaar niet zelf de gebruiker van het merk

geweest gedurende de relevante periode. Uiteraard is er wel contact opgenomen met de vorige eigenaar en kan normaal gebruik worden aangetoond.

9. Verweerder dient verschillende bijlagen in waaruit normaal gebruik van het betwiste merk in de Benelux volgt en geeft daarbij een toelichting (bijlagen 1 tot en met 5). Bijlage 1 toont verkopen via het verkoopplatform Amazon over de periode 2020-2021. Deze verkopen vonden onder licentie plaats door Ditoga B.V. welke op Amazon handelde onder de handelsnaam Dept Fashion. De voor deze verkopen relevante licentieovereenkomsten tussen de voormalig merkhouders en Ditoga B.V., alsmede tussen de huidige merkhouders en Ditoga B.V. worden ingediend als bijlage 2. Bijlage 3 toont meerdere voorbeelden van gebruik van het merk DEPT voor kleding door wederverkopers. Bijlage 4 toont diverse voorbeelden van verkopen via verschillende tweedehandsverkoopplatforms. Naast de eerder genoemde verkopen door erkende wederverkopers bestaat er door de populariteit van het merk DEPT in de Benelux en Duitsland een levendige en omvangrijke handel in de verkoop van gebruikte kleding met het merk DEPT, onder andere door grote verkopers zoals Zalando, die in de gehele Benelux actief is, als wel via het tweedehandsverkoopplatform Marktplaats. In bijlage 5 is indirect bewijs opgenomen, zoals blogposts van influencers, DEPT-campagnes, artikelen over winkelopeningen, etalages en winkelinterieurs met vermelding van het merk DEPT.

10. Verweerder concludeert met het verzoek aan het Bureau de vordering tot vervallenverklaring af te wijzen.

#### **B. Reactie van verzoeker**

11. Verzoeker meent dat normaal gebruik niet is aangetoond en geeft per ingediend item een nadere toelichting. De Amazon-bestellingen (bijlage 1) zijn qua aantal verwaarloosbaar (37) en dekken de Benelux niet, aangezien het afleveradres niet is vermeld. Bovendien toont het document niet dat de verkoper de eigenaar is van het merk of dat het merk met toestemming wordt gebruikt. De licentieovereenkomst (bijlage 2) werd nooit geregistreerd in de relevante periode en kan dus niet worden tegengeworpen aan derden voor deze periode. De documenten in bijlage 3 bewijzen niet dat het merk binnen de relevante periode is gebruikt. Ook tonen de documenten niet dat het merk is gebruikt door de eigenaar of met diens toestemming. Het bewijsmateriaal in bijlage 4 vermeldt niet de prijs, plaats en datum of de verkoop van kleding met het merk DEPT. Het bewijsmateriaal in bijlage 5 valt buiten de relevante periode. De documenten tonen ook niet aan dat kleding met het merk DEPT is verkocht.

12. Verzoeker concludeert dat geen enkel document de verkoop van kleding met het merk DEPT bevestigt. Er is geen factuur ingediend. Zelfs als de documenten samen worden geanalyseerd, ontbreken er nog steeds gegevens die gebruik en de verkoop van kleding met het merk DEPT in de Benelux gedurende de relevante periode kunnen aantonen. Er ontbreekt systematisch informatie zoals de datum en/of plaats en/of gebruik als merk en/of de verkoop.

13. Verzoeker verzoekt het Bureau de merkschrijving geheel vervallen te verklaren en verweerder te verwijzen in de kosten.

#### **C. Reactie van verweerder**

14. Verweerder ontkent niet dat de periode 2000-2017, waarin het betwiste merk onder het Benelux publiek een grote populariteit genoot, buiten de relevante periode valt. Toch is deze informatie relevant.

Deze populariteit verklaart namelijk waarom er zo'n levendige handel is in de verkoop van pre-owned kleding van het merk DEPT, onder andere door grote verkopers als Zalando, die in de gehele Benelux actief is, als wel via het tweedehandsverkoopplatform Marktplaats.

15. Er zijn verder naast gedateerde stukken ook ongedateerde stukken ingediend. Deze zijn in de algemene beoordeling nog steeds relevant.

16. Verder is het niet nodig om aan te tonen dat er sprake is van een licentie tussen merkhouders en verkoper om het ingediende bewijs te beschouwen als gebruik van het merk in de zin van artikel 2.23bis BVIE.

17. Verweerder concludeert met het verzoek aan het Bureau om de vordering tot vervallenverklaring af te wijzen.

### **III. BESLISSING**

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

18. 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 18 april 2023. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 18 april 2018 tot 18 april 2023.

19. 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>.

20. 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 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

---

<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).

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>

21. In bepaalde gevallen kan gebruik ook normaal zijn, ook al is dit gebruik kwantitatief onbelangrijk.<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>

22. 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**

23. Verweerder heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- Bijlage 1: Overzicht van 37 verkopen van DEPT kleding door Dept Fashion, Netherlands via het verkoopplatform Amazon met betrekking tot de periode 1 januari 2020 tot en met 31 augustus 2022
- Bijlage 2: Licentieovereenkomsten tussen de oude merkhouders/huidige merkhouders en licentienemers Ditoga B.V.
- Bijlage 3: Afbeeldingen van winkels in Nederland waar DEPT kleding wordt verkocht en afbeeldingen van websites van wederverkopers Rosa Fashion Outlet, Uniq en Dept outlet waarop DEPT kleding wordt aangeboden (totaal 141 items)
- Bijlage 4: Advertenties voor tweedehands/pre-owned DEPT kleding via Zalando (172 items) en Marktplaats (33 items).
- Bijlage 5: DEPT campagnes (via GAAF en Lounge by Zalando) en artikelen over '20 years of DEPT' en winkelopeningen in Nederland

24. Uit bijlage 1 blijkt dat er in de relevante periode kleding onder het merk DEPT is verkocht via Amazon. Bijlagen 3 en 4 tonen verschillende advertenties voor DEPT kleding. Het Bureau begrijpt uit deze stukken dat de verkopen en aanbiedingen (mede) zijn gericht op het Benelux publiek. Hoewel uit het overzicht van verkopen (bijlage 1) niet blijkt dat er sprake was van levering in de Benelux, zoals verzoeker terecht stelt (zie hiervoor onder punt 11), acht het Bureau deze verkopen in combinatie met de op de Nederland gerichte advertenties (bijlagen 3 en 4) en bewijzen met betrekking tot DEPT campagnes en winkelopeningen in Nederland (bijlage 5) voldoende om vast te stellen dat er in de relevante periode daadwerkelijk kleding van het merk DEPT is verkocht in de Benelux.

---

<sup>5</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>6</sup> HvJEU 16 oktober 2003, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, punt 21 (La Mer).

<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).

25. Verzoeker heeft er verder op gewezen dat het aantal verkopen via Amazon verwaarloosbaar is (zie hiervoor onder punt 11). Het Bureau maakt uit het aantal verkopen (37 items), tezamen met het aantal ingediende advertenties (in totaal 219 items) en de informatie over DEPT campagnes en winkelopeningen (bijlage 5) echter op dat er sprake is van een reële commerciële exploitatie. Van louter symbolisch gebruik van het betwiste merk is geen sprake (zie hiervoor onder punt 20).

26. Aan verzoeker kan verder worden toegegeven dat van een deel van de documenten onduidelijk is of deze zien op de relevante periode (bijlagen 3 en 5). Verschillende documenten zien echter wel op de relevante periode (bijlage 1) of op een periode net na de relevante periode, te weten juni 2023 (bijlage 4). Het Bureau merkt in dit kader op dat het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn of van na de relevante periode zijn, niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. 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.<sup>9</sup>

27. Verzoeker voert verder aan dat uit de bewijzen niet volgt dat de verkoper van de kleding de eigenaar is van het merk of dat het merk met toestemming van de merkhouder wordt gebruikt (zie hiervoor onder punt 11). Gelet op de stellingen van verweerder, waaruit onder meer volgt dat er sprake was van verkopen via licentienemer Ditoga B.V. en wederverkopers (zie hiervoor onder punt 9), is er echter geen aanleiding om aan te nemen dat er geen sprake was van toestemming van de merkhouder. Het feit dat de licentie van Ditoga B.V. pas later is ingeschreven in het merkenregister, zoals verzoeker verder nog aanvoert (zie hiervoor onder punt 11), doet aan het bestaan van toestemming van de merkhouder niet af. Het feit of een licentie al dan niet is ingeschreven in het register, is niet van belang voor de vraag of er sprake is van normaal gebruik van een merk.

28. Het Bureau concludeert dat uit de ingediende stukken, in onderlinge samenhang beschouwd, voldoende blijkt dat er in de relevante periode sprake was van normaal gebruik van het betwiste merk voor kleding in de Benelux.

### **C. Conclusie**

29. Verweerder heeft aangetoond dat het betwiste merk in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal is gebruikt.

---

<sup>9</sup> Gerecht EU 7 september 2006, T-168/04, ECLI:EU:T:2006:245, punt 81 (Aire Limpio).

**IV. BESLUIT**

30. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000575 wordt afgewezen.
31. Benelux merkinschrijving 607194 blijft gehandhaafd.
32. De verzoeker is EUR 1.420 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 13 februari 2024



Marjolein Bronneman  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: Celine Vandelook