



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000225
van 28 juni 2021

Verzoeker: **De Brauw Blackstone Westbroek NV**
Postbus 75084
1070 AB Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: /

tegen

Verweerder: **Forbitex Int. B.V.**
Dorresteinweg 64
3762 KK Soest
Nederland

Gemachtigde: /

Bestreden merk: **Benelux inschrijving 748231**

AMALIA

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

1. Op 19 juni 2020 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 bestreden merk geen normaal gebruik is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux inschrijving 748231, door verweerder ingediend op 12 december 2003 en ingeschreven op 1 juli 2004, van het woordmerk AMALIA.

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

KI 23 Garens en draden voor textielgebruik.

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 10 juli 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten 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 in de gelegenheid gesteld 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 om een reactie is verzocht. De administratieve fase is afgerond op 1 december 2020.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**A. Argumenten van verweerder**

6. Verweerder stelt dat hij het bestreden merk AMALIA gebruikt. Hij legt vier facturen over als bewijs van gebruik.

B. Reactie van verzoeker

7. Verzoeker stelt dat verweerder geen normaal gebruik van het bestreden merk heeft aangetoond. De overgelegde gebruiksbewijzen betreffen slechts vier facturen. Verzoeker geeft aan dat een afzet vinden of behouden voor garens en draden niet gebeurt door het merk achteraf, nadat de afnemer de waar al heeft gekocht, op een factuur te vermelden. Uit de overgelegde bewijzen van verweerder blijkt niet dat het bestreden merk ook op een andere manier wordt gebruikt. Verzoeker merkt op dat het bestreden merk niet

op de website van verweerder, noch anderszins online te vinden is. Daarnaast heeft verweerder ook geen reclamemateriaal, brochures of advertenties overgelegd waaruit blijkt dat hij promotionele activiteiten verricht of probeert een afzet te vinden voor zijn producten door gebruik van het merk, aldus verzoeker.

8. Het gebruiksbewijs is verder ook niet afdoende volgens verzoeker omdat slechts een geringe afzet wordt aangetoond. Verzoeker stelt dat uit cijfers van het CBS blijkt dat de verkoopwaarde van textielgarens in Nederland in 2019 11 miljoen euro bedroeg. Verweerder legt hier enkele facturen over aan twee verschillende klanten betreffende de verkoop van 'AMALIA' garens, aldus verzoeker, voor een totaalbedrag van 4.144 euro (exclusief BTW). Gelet op de totale waarde van de markt heeft verweerder, naar mening van verzoeker, geen normaal gebruik aangetoond van het bestreden merk. Aanvullende gebruiksbewijzen die een wijder verspreid gebruik aantonen ontbreken.

9. Nu normaal gebruik van het bestreden merk niet bewezen is, vraagt verzoeker aan het Bureau om het bestreden merk door te halen.

C. Laatste reactie van verweerder

10. Verweerder heeft niet meer gereageerd op de argumenten van verzoeker.

III. BESLISSING

A. Juridisch kader

11. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan een vordering tot vervallenverklaring worden ingesteld bij het Bureau op grond van (onder meer) artikel 2.27, lid 2 BVIE. Het is in dat geval aan verweerder om aan te tonen dat hij zijn merk overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE 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.

12. De vordering tot doorhaling is ingediend op 19 juni 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 19 juni 2015 tot 19 juni 2020.

13. Overeenkomstig regel 1.41 jo 1.25 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te 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.

14. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk 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. 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 (zie ook Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

15. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

16. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch 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 (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

17. Verweerder dient volgende stukken in om normaal gebruik van het bestreden merk aan te tonen:

- Vier facturen d.d. 2020

18. Het Bureau stelt vast dat twee van de vier facturen gericht zijn aan een bedrijf in Nederland en dateren van 21 februari en 4 juni 2020. De facturen vallen binnen de relevante periode. De twee overige facturen zijn gericht aan een bedrijf in Frankrijk. Nu normaal gebruik van het bestreden merk moet aangetoond worden in de Benelux kan met deze twee laatste facturen geen rekening worden gehouden. Op de twee resterende facturen staat onder 'omschrijving' meerdere keren het bestreden merk 'Amalia' vermeld. De corresponderende bedragen bij de referentie 'Amalia' vertegenwoordigen samen voor de twee facturen een totale waarde van 1260 euro (exclusief BTW). Deze facturen bevatten geen aanwijzing welke goederen onder het bestreden merk AMALIA worden aangeboden.

19. Bij de beoordeling of van het merk normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, in het bijzonder de vormen van gebruik 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 deze waren of diensten, de kenmerken van de markt, de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk (HvJEU, La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50). Hoe kleiner de commerciële omvang van de exploitatie van het merk, des te noodzakelijker is het om aanvullend bewijsmateriaal over te leggen om eventuele twijfels over het normaal karakter van het gebruik weg te nemen (GEU, Vogue, T-382/08, 18 januari 2011, ECLI:EU:T:2011:9). Verweerder heeft enkel twee relevante facturen ingediend die slechts betrekking hebben op een beperkte kwantiteit, alsook zien op een heel korte periode. Enig aanvullend bewijsmateriaal, zoals reclamefolders, brochures of advertenties, ontbreekt. Enkel twee facturen indienen zonder aanvullend bewijs waaruit blijkt welke producten verkocht werden en welke inspanningen werden geleverd om van het merk voorziene producten op de markt te brengen zijn onvoldoende om normaal gebruik van het bestreden merk aan te tonen.

Conclusie

20. Op basis van de ingediende stukken kan geen normaal gebruik van het bestreden merk in de Benelux in de relevante periode worden vastgesteld.

C. Conclusie

21. Verweerder heeft niet aangetoond dat hij het bestreden merk in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in de Benelux normaal heeft gebruikt.

IV. BESLUIT

22. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000225 wordt toegewezen.

23. De Benelux inschrijving met nummer 748231 wordt doorgehaald.

24. De verweerder is 1.420 euro verschuldigd aan de verzoeker op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien het verzoek tot doorhaling geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 juni 2021

BOIP



Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens