



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000313
van 29 december 2022

Verzoeker: **Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd.**
3F, Baidu Campus, Shan gdi 10th Street 10
100085 Haidian District, Beijing
China

Gemachtigde: **Leeway Advocaten**
James Wattstraat 100
1097 DM Amsterdam
Nederland

tegen

Verweerder: **Baidu Europe BV**
Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Bavelaar & Bavelaar Advocaten**
Postbus 11014
1001 GA Amsterdam
Nederland

Bestreden merk: **Benelux merk 823415**



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

1. Op 16 juni 2021 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in, op basis van de volgende gronden:

I. Het bestreden merk is niet normaal gebruikt (artikel 2.27(2) BVIE).

II. De aanvraag van het bestreden merk is te kwader trouw ingediend (artikel 2.2bis(2) BVIE).

2. De onder II genoemde grond is voorwaardelijk. Verzoeker verzoekt het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "Bureau" of "BBIE") nadrukkelijk om alleen een beslissing over deze nietigheidsgrond te nemen, wanneer het zou oordelen dat het merk niet op basis van de onder I genoemde grond vervallen moet worden verklaard.

3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux-inschrijving 823415, ingediend op 20 maart 2007 en ingeschreven op 7 augustus 2007, van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



4. De vordering is gericht tegen alle waren en diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, te weten:

Klasse 16: Drukwerken op het gebied van computers, multimediatproducten, interactieve producten en on line diensten; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); tijdschriften, nieuwsbrieven, week- en maandbladen, gedrukte publicaties; handboeken, folders, brochures en catalogussen; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); computerdiskettebakjes; papier (voor zover niet begrepen in andere klassen) en schrijfbehoeften, telefoon- en adresboekjes, agenda's, dagboeken, kalenders, overdrukplaatjes en stickers voor bumpers; onderdelen van alle voornoemde goederen.

Klasse 35: Publicitaire promotie van de belangen van computergebruikers en ten behoeve van bon line gebruikersdiensten; ter beschikking stellen van computerdatabases.

Klasse 36: Leasing van communicatieapparatuur en van e-mailbrievenbussen; leasing van computers.

Klasse 38: Communicatie per computer, computer-intercommunicatie; telecommunicatie; telex-, telegram- en telefoondiensten; verhuur en huur van communicatieapparatuur en van e-mailbrievenbussen; elektronische bulletinboards [telecommunicatie]; elektronische overdracht van gegevens en documenten via de computer, elektronische toezending van gegevens en boodschappen; verhuur van toegangstijd en het verlenen van toegang tot een elektronisch computerbulletinboard.

Klasse 42: Computeradvisering en computerontwerpdiensten; onderzoek naar en ontwikkeling van hardware en software; updating van software; computertimesharing; verhuur van computers; computerondersteund ontwerpen en ingenieursdiensten; analyse van computersystemen;

computerprogrammering; computerdiensten met betrekking tot multimedia en/of interactieve producten.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Bureau ter kennis gebracht van partijen op 22 juni 2021. 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").

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

A. Argumenten van verzoeker

7. Verzoeker licht toe dat hij (Baidu) een in het jaar 2000 in China opgerichte multinationale technologische onderneming is, gespecialiseerd in zowel internet-gerelateerde diensten en producten als in artificiële intelligentie. Sinds vele jaren is Baidu, zo stelt verzoeker, een van de grootste ondernemingen ter wereld in deze sector, die soms ook de Chinese Google wordt genoemd. Baidu is al enige tijd de op één na grootste internetzoekmachine ter wereld, en exploiteert daarnaast onder meer een kaartendienst, een online encyclopedie, een cloudopslagdienst en een discussieforum. Baidu ging in 2005 naar de beurs op Wall Street en is sinds eind 2007 als eerste Chinese bedrijf aan de Nasdaq-100 genoteerd, hetgeen tot aanzienlijke media-aandacht heeft geleid, ook in de Benelux.

8. Verweerder (Baidu Europe) is een Nederlandse onderneming met een, zo stelt verzoeker, "schimmige en inconsistente" oprichting en handelsgeschiedenis. De onderneming is in 2003 als eenmanszaak opgericht door een (in de woorden van verzoeker "beruchte, op geld beluste") natuurlijke persoon onder de (handels)naam "ICT Project" en heeft sindsdien eenentwintig verschillende handelsnamen aangenomen. In 2012 is de vennootschap in zijn huidige rechtsvorm opgericht. In 2015 is de enige aandeelhouder van Baidu Europe BV een in Singapore gevestigd bedrijf geworden, waarvan de enige aandeelhouder de heer Michael Gleissner is, volgens verzoeker een van de meest beruchte "merkontrollen" in de geschiedenis.

9. Verzoeker merkt op dat deze zaak niet op zichzelf staat. Er zijn nog vier andere doorhalingsprocedures tussen dezelfde partijen (op basis van kwade trouw en/of niet-gebruik) bij het Bureau aanhangig. Bij het nemen van een beslissing in deze zaak is het volgens verzoeker van belang dat het Bureau ook het grotere geheel voor ogen houdt, omdat andere registraties en aanvragen het patroon in de gedragingen van verweerder ondersteunen.

10. Als primaire grond voor doorhaling stelt verzoeker dat het betwiste merk vervallen moet worden verklaard omdat er gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar geen gebruik van is gemaakt. Verzoeker stelt dat hij uitgebreid (internet)onderzoek heeft verricht, waaruit blijkt dat voor zover er gebruik heeft plaatsgevonden, dit duidelijk moet worden gekwalificeerd als 'token use' en niet als normaal gebruik in het handelsverkeer overeenkomstig een of meer functies van een merk. De verschillende websites van

verweerder hebben enkel een landingspagina met geen enkele werkzame functionaliteit en de daarop voorkomende links (algemene voorwaarden, privacy policy, bedrijfs- en contactinformatie, login...) werken niet. Op de in 2017 gecreëerde Facebook-pagina is slechts een handvol duidelijke 'spookberichten' te vinden. De app 'Baidu TV' werkt niet en heeft volgens de Google Chrome Webstore slechts één gebruiker. De Facebook-pagina van Baidu Europe - aangemaakt op 13 februari 2017 - bevat niet meer dan een handvol berichten die duidelijk 'spookberichten' zijn. Op een kantoorgebouw in de Limburgse plaats Swalmen (die in tegenstelling tot wat verweerder beweert ruim 55 kilometer van de High Tech Campus Eindhoven verwijderd is en een onlogische vestigingsplaats vormt) is een logo van Baidu Europe aangebracht, maar er vindt geen enkele activiteit plaats in het gebouw, dat volgens lokale media al geruime tijd leeg staat. Verweerder is, kortom, volgens verzoeker niets meer dan een 'spookbedrijf' en er is geen bewijs van enig normaal gebruik van het betwiste merk. Het door verweerder ingediende materiaal volstaat volgens verzoeker niet om dit te weerleggen, aangezien geen van de stukken normaal gebruik van het betwiste teken, door de houder (of licentienemer), als merk, in de vorm waarin het is gedeponeerd, in het relevante territorium, voor de relevante waren en diensten en binnen de relevante periode aantoonst en daarnaast de authenticiteit van verschillende stukken kan worden betwijfeld.

11. Als subsidiaire grond voor doorhaling stelt verzoeker dat het betwiste merk nietig moet worden verklaard omdat de aanvraag om inschrijving van het merk te kwade trouw is ingediend. De kwade trouw geldt volgens verzoeker voor de oorspronkelijke aanvrager en de malafide activiteiten zijn voortgezet onder leiding van de heer Gleissner. Gezien de hiervoor geschetste bekendheid van Baidu is het volgens verzoeker zeer onwaarschijnlijk dat verweerder daarvan niet op de hoogte was. De enige reden om het merk aan te vragen en geregistreerd te houden is volgens verzoeker om de belangen van Baidu te schaden op een wijze die niet in overeenstemming is met eerlijke praktijken en om hem de toegang tot de markt te belemmeren. Verzoeker verwijst naar verschillende nieuwsberichten, waaronder een interview in het tijdschrift 'Business Insider Nederland' (getiteld 'Groninger wil cashen via naam Baidu'), waaruit volgens verzoeker blijkt dat de oorspronkelijke aanvrager maar één doel had, namelijk het betwiste merk voor veel geld aan de hoogste bidder te verkopen. De huidige 'ultimate beneficial owner' (uiteindelijke eigenaar), Michael Gleissner, is volgens verzoeker berucht voor het kapen van merken (hetzij door het aanvragen van enorme aantallen merken, hetzij door het kopen van merken) en de aankoop van het bestreden merk past naadloos in deze modus operandi. Verzoeker merkt nog op dat het hiervoor omschreven 'token use' ook een sterke aanwijzing vormt van kwade trouw en dat het duidelijk niet de subjectieve bedoeling van verweerder was en is om deel te nemen aan het handelsverkeer overeenkomstig eerlijke praktijken.

12. Verzoeker verwijst naar verschillende publicaties en gerechtelijke uitspraken, die volgens hem (het patroon van) kwade trouw van verweerder bevestigen. Voor wat betreft een uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland uit 2013, waarin de vorderingen van Baidu tegen Baidu Europe zijn afgewezen, geldt volgens verzoeker dat deze, anders dan verweerder stelt, geen *res judicata* vormt. Verzoeker wijst er in dit verband op dat de bepalingen in het BVIE hierover inmiddels zijn gewijzigd en dat de rechtbank destijds over andere rechtsmiddelen en feiten heeft geoordeeld. De uitspraak heeft in elk geval geen invloed op de door verzoeker aangevoerde grond van niet-gebruik, aangezien verweerder het bestreden merk evenmin daadwerkelijk in het economisch verkeer heeft gebruikt tussen 2013 en heden, althans niet gedurende de afgelopen vijf opeenvolgende jaren.

13. Verzoeker concludeert dat het bestreden merk vervallen moet worden verklaard wegens niet-gebruik dan wel, als voorwaardelijk verzoek, nietig moet worden verklaard wegens kwade trouw en dat verweerder in de kosten moet worden verwezen.

B. Argumenten van verweerder

14. Verweerder stelt dat de onderneming Baidu Europe sinds 2003 actief is, eerst als eenmanszaak en sinds 2012 als besloten vennootschap, als internet services provider met focus op software consultancy, automatisering en web-portal design. In oktober 2015 is de toenmalige eigenaar in onderhandeling getreden met Michael Gleissner om de aandelen in Baidu Europe aan een van de heer Gleissner's bedrijven te verkopen. De heer Gleissner is, zo stelt verweerder, een zeer succesvolle seriële ondernemer, filmproducent, director, screenwriter en acteur, die sinds 2002 investeert in tal van bedrijven wereldwijd, onder meer in technologische en internet bedrijven, vooral in China, Taiwan en Japan. In de merkenwereld is Gleissner bekend vanwege het aanvragen en verdedigen van talrijke merken die eigendom zijn van zijn bedrijven. Hij is echter geen 'trademark squatter' of 'trademark troll', zoals gesteld wordt door merkenprofessionals in verschillende gespecialiseerde media. De merkenstrategie van de heer Gleissner, die sinds meerdere jaren wenkbrauwen heeft doen fronsen in de merkenwereld, is deel van zijn huidige en toekomstige businessplannen die hij onderneemt en onderzoekt, naast zijn huidige actieve ondernemingen. Gleissner is niet geïnteresseerd in de verkoop van zijn merken. Alle merken van zijn bedrijven zijn bedoeld om normaal in het handelsverkeer te worden gebruikt en het is alleen aan hem om te beslissen wanneer en hoe een merk zal worden gebruikt, zo stelt verweerder.

15. De aankoop van Baidu Europe was echter geen onderdeel van Gleissner's merkenactiviteit, die slechts onderdeel is van zijn zakelijke belangen en plannen in Chinese, Japanse en Taiwanese bedrijven. Baidu Europe is en was altijd een Nederlands bedrijf. Gleissner was geïnteresseerd om het bedrijf over te nemen omdat het een internetbedrijf is dat reeds voorbij de start-up fase was en hij al lange tijd actief is met bedrijven op dat gebied. De aankoop en overdracht was in december 2015.

16. Jaren voordat Gleissner de onderneming overnam lagen Baidu en Baidu Europe al met elkaar in de clinch. In 2010 heeft Baidu enkele EU-merken aangevraagd waartegen oppositie is ingediend door Baidu Europe. Baidu heeft vervolgens de nietigverklaring van (onder meer) de in de onderhavige procedure betwiste merkinschrijving gevorderd in een procedure voor de Rechtbank Noord-Nederland, die de vorderingen in 2013 heeft afgewezen. Verder is er een procedure over een Uniemerk gevoerd, waarin de vordering van verzoeker in 2015 door de Board of Appeal van OHIM (inmiddels genaamd EUIPO) is afgewezen. Verzoeker is dus in beide gevallen in het ongelijk gesteld, maar heeft, zo stelt verweerder, nog altijd verzuimd de proceskosten te betalen. Deze uitspraken zijn definitief en hebben volgens verweerder, anders dan verzoeker stelt, wel degelijk betrekking op dezelfde gronden, waardoor ze *res judicata* vormen en het Bureau er niet nogmaals over kan oordelen. Verweerder stelt verder dat verzoeker het Bureau tracht te misleiden omdat hij heeft verzuimd om deze belangrijke informatie te vermelden.

17. Er is en was, kortom, volgens verweerder geen sprake van kwade trouw aan zijn zijde. Volgens verweerder is de waarheid dat het nu juist verzoeker is die hem al bijna sinds het begin van zijn bestaan lastig valt en zijn merken tracht in te pikken. Verzoeker lijkt de betrokkenheid van de heer Gleissner te zien als opportuniteit om de Baidu-merken nogmaals aan te vallen na de eerdere mislukte pogingen daartoe.

18. Verweerder stelt dat Baidu Europe vanaf 2003 tot vandaag actief is. Lang voordat Gleissner bij de onderneming betrokken raakte was er al normaal gebruik in het handelsverkeer, zoals volgens verweerder ook door de rechter is vastgesteld. Een van de huidige plannen is om een tech-campus te starten in de plaats Swalmen (nabij Eindhoven) voor Chinese bedrijven waarin Gleissner investeert, als hub naar de westerse wereld. Verweerder heeft gezocht naar geschikte locaties en een pand verworven dat het wil inrichten als bar die de plaats aantrekkelijk moet maken voor jonge techwerkers. Om lokale goodwill te creëren, heeft verweerder een sportteam gesponsord. Hoewel immigratieproblemen en de Covid-pandemie de realisatie hebben vertraagd, zijn deze plannen nog steeds lopende zaken. Verweerder stelt verder dat hij geaccrediteerd ICAN-registrar is, bedrijfswagens en een bedrijfspand heeft waarop zijn logo is afgebeeld. Dit bewijst volgens hem duidelijk dat Baidu Europe geen spook- of brievenbusfirma is maar een zelfstandig bedrijf dat niets met Baidu te maken heeft.

19. Naast stukken in verband met de in de vorige alinea beschreven stellingen, legt verweerder als bewijs van gebruik nog de volgende stukken over:

- Drie credit notes (d.d. 11.03.2019, 11.04.2019 en 11.05.2019) van Team Internet AG gericht aan verweerder met als omschrijving "2019-02[03/04] Parking Revenu (bf1sitematrix)" en "2019-02[03/04] Parking Revenu (bf1sitematrix_tier2)". (stuk 1A)
- Drie facturen (d.d. 20.06.2019, 15.07.2019 en 20.08.2019) van verweerder aan Vubiquity Management Limited (te Londen, UK), met als omschrijving "BAIDU TV Channel Package – Fashion Television monthly licence". (stuk 1B)
- Twee facturen (d.d. 15.07.2019 en 15.08.2019) van verweerder aan FUEL TV EMEA SA (te Alfragide, Portugal), met als omschrijving "BAIDU TV Channel Package – distribution fee – Data transfer charges". (stuk 1C)
- Drie facturen (d.d. 24.07.2019, 20.08.2019 en 15.09.2019) van verweerder aan A1 Telekom Austria AG (te Wenen, Oostenrijk), met als omschrijving "BAIDU TV Channel Package – Fashion Television HD/SD monthly content fee". (stuk 1D)
- Een verklaring onder ede van een persoon die stelt projectmanager te zijn geweest bij Baidu Europe BV en in de jaren 2017 en 2018 deels verantwoordelijk voor een software applicatie "Baidu TV" en de ontwikkeling, het testen en uitrollen ervan bij verschillende klanten. (stuk 1E1)
- Een verklaring onder ede van een persoon die stelt 'Head of Payout' te zijn geweest bij Fashion One Television LLC, uitzender van het televisiekanaal Fashion One, en dat zijn verantwoordelijkheden omvatten het catalogiseren van alle informatie voor het afspelen en doorzoeken van televisieshows in de Fashion One app, die ter beschikking werd gesteld door de exclusieve Europese distributeur Baidu Europe BV. (stuk 1E2)
- Een aanslag van de Nederlandse Belastingdienst betreffende vennootschapsbelasting over 2017. (stuk 1F)
- Een print van een website die volgens verweerder betrekking heeft op "Baidu TV app". (stuk 1G)
- Twee facturen (d.d. 15.06.2020 en 04.12.2020) van verweerder aan BeCenter (te Reuver, Nederland), met als omschrijving "BAIDU ACCESS – Starter kit" en "BAIDU ACCESS – toegangscontrole software" (stuk 1H).

20. Verzoeker kwalificeert dit gebruik volgens verweerder ten onrechte als 'token use'. Ook een bescheiden gebruik kwalificeert als normaal gebruik en de regels voor Baidu Europe zijn niet anders dan de regels die gelden voor alle anderen. Baidu Europe was en is nog steeds geen spookbedrijf en kan zelf bepalen hoe, wanneer en in welke mate het zijn merken gebruikt. Volgens verweerder toont het door hem ingediende materiaal duidelijk normaal gebruik van het betwiste merk aan.

21. Verweerder stelt dat de beslissing van het Bureau niet mag worden gebaseerd op de speculatieve argumenten van verzoeker. Hij concludeert dat de vordering tot doorhaling moet worden afgewezen op beide gronden en dat verzoeker, als verliezende partij, in de kosten van de procedure moet worden veroordeeld.

III. BESLISSING

A.1 Grond I: normaal gebruik - juridisch kader

22. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan bij het BBIE een vordering tot vervallenverklaring worden ingesteld 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 normaal heeft gebruikt in het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, of dat er een geldige reden is voor niet-gebruik.

23. De vordering tot doorhaling is ingediend op 16 juni 2021. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 16 juni 2016 tot 16 juni 2021.

24. 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.

25. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Gerecht van de Europese Unie¹ 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, inzonderheid 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 merk². 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 gebruikt³.

26. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd⁴. 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 merk⁵.

¹ Hierna: "HvJEU" en "Gerecht EU".

² HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul).

³ Gerecht EU 12 maart 2003, T-174/01, ECLI:EU:T:2003:68 (Silk Cocoon); Gerecht EU 8 juli 2004, T-203/02, ECLI:EU:T:2004:225 (Vitafruit); Gerecht EU 8 november 2007, T-169/06, ECLI:EU:T:2007:337 (Charlott).

⁴ Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223 (Hipoviton); Gerecht EU 30 april 2008, 131/06, ECLI:EU:T:2008:135 (Sonia Sonia Rykiel).

⁵ HvJEU 11 mei 2006, C-416/04 P, ECLI:EU:C:2006:310 (Vitafruit).

27. Verder is niet vereist dat een merk gedurende de gehele relevante periode wordt gebruikt, zo lang het gebruik maar binnen deze periode plaatsvindt⁶. Evenmin is vereist dat het merk in het gehele relevante territorium wordt gebruikt of dat er veel klanten zijn; zelfs een minimaal gebruik kan immers volstaan om normaal gebruik aan te tonen⁷.

28. Hierbij geldt nadrukkelijk wel 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 bewijzen⁸.

A.2 Grond I: normaal gebruik - beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

29. Verweerder is er niet in geslaagd normaal gebruik van het betwiste merk te bewijzen. Zijn stellingen en stukken (zie met name supra, punten 18 en 19) zijn er vooral op gericht om te betogen dat hij geen 'spookbedrijf' is en dat er geen sprake is van 'token use'. Wat hij echter moet aantonen is 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 (supra, punt 24). Het enige materiaal dat daarop betrekking lijkt te hebben is hetgeen hiervoor onder 19 is opgesomd. Verweerder, die verder zeer uitvoerig is in zijn betoog, licht echter niet of nauwelijks toe wat hij met deze stukken beoogt te bewijzen.

30. Het ingediende materiaal schiet op alle punten te kort. Het maakt niet of onvoldoende duidelijk waar het gebruik precies zou hebben plaatsgevonden (binnen of buiten de Benelux), wat de duur, de omvang en de wijze van het gebruik is en op welke waren of diensten het gebruik betrekking heeft. Verweerder maakt zelfs op geen enkele wijze duidelijk op welk van de waren of diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven (zoals opgesomd onder punt 4) het door hem gestelde gebruik betrekking zou hebben.

31. De stellingen en stukken van verweerder zijn, met andere woorden, onvoldoende om enig daadwerkelijk gebruik van het betwiste merk voor de relevante waren en diensten, binnen de relevante periode en het relevante grondgebied aan te tonen, laat staan gebruik dat als normaal gebruik voor deze waren en diensten zou kwalificeren.

B. Conclusie

32. Partijen verwijzen naar een uitvoerige voorgeschiedenis. Dit is echter niet relevant met betrekking tot de vraag die voorligt in de onderhavige procedure, te weten of er sprake is van normaal gebruik van het betwiste merk. De conclusie kan kort zijn: verweerder is er niet in geslaagd om normaal gebruik binnen het Benelux-gebied van het betwiste merk voor de waren en diensten waarvoor het is geregistreerd in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering tot doorhaling aan te tonen. Het betwiste merk wordt dus vervallen verklaard.

⁶ Gerecht EU 16 december 2008, T-86/07, ECLI: EU:T:2008:577 (Deitech).

⁷ HvJEU 11 mei 2006, C-416/04 P, ECLI:EU:C:2006:310 (Vitafruit).

⁸ Gerecht EU 12 december 2002, T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316 (Hiwatt); Gerecht EU 6 oktober 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292 (Vitakraft); Gerecht EU 30 april 2008, 131/06, ECLI:EU:T:2008:135 (Sonia Sonia Rykiel).

33. Aangezien de vordering tot doorhaling slaagt op basis van grond I, hoeft aan een beoordeling van de (door verzoeker voorwaardelijk aangevoerde) grond II (kwade trouw) en alles wat daarover door partijen is aangevoerd niet te worden toegekomen.

IV. BESLUIT

34. De vordering tot doorhaling met nummer 3000313 wordt toegewezen.

35. Benelux merkinschrijving met nummer 823415 wordt vervallen verklaard.

36. 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, 29 december 2022



Pieter Veeze
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar: Vincent Munier

