



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000143
van 25 januari 2021

Verzoeker: **Eysing Group B.V.**



Gemachtigde: **Louwers IP|Technology advocaten**
Postbus 440
5600 AK Eindhoven
Nederland

tegen

Verweerder:



Gemachtigde: -

Bestreden merk: **Benelux inschrijving 927005**

EYSINK

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 28 augustus 2019 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE")¹ 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 927005, door verweerder ingediend op 27 augustus 2012 en ingeschreven op 10 januari 2013, van het woordmerk EYSINK.

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

- Kl 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.
- Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren.
- Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

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 25 september 2019. 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 6 augustus 2020.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verweerder

6. Verweerder stelt druk bezig te zijn met het op de markt brengen van voertuigen onder het merk 'Eysink'. Hij geeft aan de voertuigen pas op de markt te brengen na een testperiode. Hij verwijst naar een aantal foto's in bijlage ter onderbouwing van de stelling dat deze testen plaatsvinden en er voertuigen zijn geproduceerd. Bovendien merkt verweerder op dat hij al jaren de naam 'Eysink', samen

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

met andere merken, naar buiten toe gebruikt op een zuil bij zijn pand. Naar eigen zeggen doet verweerder dit met als doel om Eysink in de toekomst weer te laten stralen bij de consument net als vroeger.

7. Verder heeft verweerder zich verdiept in de naam, website en de producten van de verzoeker. Hij stelt met verbazing vast dat deze de naam Eysink gebruikt in een logo wat een exact kopie is van het logo van verweerder. Verweerder spreekt de verwachting uit dat verzoeker zijn logo, naam, producten en website wijzigt.

8. Concluderend vraagt verweerder om de vordering af te wijzen.

B. Reactie van verzoeker

9. Verzoeker betwist nadrukkelijk dat er van daadwerkelijk (normaal) instandhoudend gebruik van het merk 'EYSINK' sprake is. Volgens hem is het ingeschreven merk na 1977 en in ieder geval binnen vijf jaren voor het indienen van het verzoek om vervallenverklaring niet normaal gebruikt. Er is zelfs volgens verzoeker helemaal geen sprake van gebruik door verweerder. Hij verwijst hiervoor naar de reactie van verweerder waarin hij stelt druk bezig te zijn met het op de markt brengen van voertuigen onder het merk, maar dit pas te doen na de testperiode en de Eysink in de toekomst wil weer laten stralen. Zelfs als dit waar zou zijn, meent verzoeker dat dit geen normaal instandhoudend gebruik van het merk oplevert. Hij voegt eraan toe dat er geen enkel geloofwaardig c.q. relevant bewijs wordt overgelegd van daadwerkelijk normaal gebruik, met name daadwerkelijke productie, promotie en/of verkoop van producten onder het merk 'Eysink'.

10. Verzoeker argumenteert dat verweerder zijn stellingen niet onderbouwt en bijvoorbeeld geen bewijs levert van de eventuele tests, laat staan van verkopen. Ook de stelling dat de voertuigen zijn geproduceerd en worden getest, had verweerder naar oordeel van verzoeker moeten onderbouwen. Zo ontbreekt enige indicatie over een eventuele goedkeuring door de RDW.

11. De aanwezigheid van een logo op een zuil is volgens verzoeker eerder ingegeven uit nostalgische overwegingen. Wat betreft de afbeeldingen van een scooter/scootmobiel met daarop een sticker met een logo met de vermelding 'EYSINK' geeft verzoeker aan dat het er alle schijn van heeft dat deze stickers op de motorblokken simpelweg ten behoeve van het verweer zijn aangebracht op (merkloze) scooters/scootmobielen uit China.

12. Uit alles blijkt dat er sinds 1977 geen normaal gebruik is geweest van het merk, ook niet door verweerder, aldus verzoeker.

C. Laatste reactie van verweerder

13. Verweerder distantieert zich van de aannemingen van verzoeker. Hij stelt dat er motoren, scooters en voertuigen onderweg zijn naar Nederland. Deze zijn dus al geproduceerd. Verder stelt verweerder bezig te zijn om zijn bestaande dealernetwerk uit te bouwen. Er is dus wel degelijk sprake van instandhouding, aldus verweerder. Bovendien zijn er in 2019 (en daarvoor) voertuigen verkocht onder de naam Eysink. Verweerder dient hiertoe stukken ter onderbouwing in.

14. Hij herhaalt verder alleen producten op de markt te brengen na een testperiode. Hij geeft aan een andere lijn te testen en ook deze tak van voertuigen pas op de markt te brengen als de kwaliteit gegarandeerd kan worden.

15. Onder verwijzing naar de stukken in bijlage stelt verweerder dat deze aantonen dat er voertuigen verkocht zijn en er 148 onderweg zijn. Deze zijn allemaal geproduceerd onder de naam Eysink en ook de typegoedkeuring is op naam van Eysink. Dergelijke procedures nemen tijd, dus dit toont volgens verweerder aan dat hij hier al lang mee bezig is. Alle COC-documenten (Certificate of Conformity) staan op naam van Eysink en de carters worden gefabriceerd met het logo. De aannemingen van verzoeker zijn dan ook volgens verweerder niet onderbouwd en er is wel sprake van instandhoudend normaal gebruik.

16. Verweerder verzoekt dan ook nogmaals om het verzoek tot vervallenverklaring van zijn merk niet te honoreren.

III. BESLISSING

A. Juridisch kader

17. 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.

18. De vordering tot doorhaling is ingediend op 28 augustus 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 28 augustus 2014 tot 28 augustus 2019.

19. 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.

20. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansil, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), 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. 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 tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

21. 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 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).

22. 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; Sonla Sonla Rykiel, reeds aangehaald).

B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

23. Verweerder diende in eerste instantie vijf foto's in, waarvan drie van een driewielscooter en twee van twee motoren voorzien van 'Eysink' in een gestileerd lettertype, hetzij voorop, hetzij voor de motoren als sticker aan de zijkant. Op de eerste foto bevindt zich ook een zuil met daarop verschillende merken, waaronder hetzelfde gestileerde 'Eysink'. De stellingen over de productie en testen werden verder niet onderbouwd.

24. In zijn tweede reactie vulde verweerder deze stukken aan met een proforma factuur van 17 maart 2020 voor de inkoop van honderdentien 50cc en achtenveertig 125cc scooters. Ook dient hij een aan hem geadresseerde factuur in van 14 april 2019 voor een aan hem geleverde Eysink Happy Life Electric driewielscooter met framenummer 002751. Een verkoopfactuur van 19 augustus 2019 voor de scooter met hetzelfde framenummer wordt eveneens ingediend. Tenslotte, dient verweerder nog een andere verkoopfactuur in van een 'demo Eysink VXL', gedateerd 18 april 2019. De verdere stellingen van verweerder inzake COC-documenten en carters worden niet met stukken onderbouwd.

25. Het door verweerder ingediende materiaal – zoals hiervoor opgesomd – is, met inachtneming van de voornoemde uitgangspunten, ten enenmale onvoldoende om normaal gebruik van het betwiste merk aan te tonen. Om die reden is verzoeker ook niet meer gevraagd te reageren op de door verweerder in zijn laatste reactie ingediende extra stukken. Er worden geen stukken ingediend voor de waren in de klassen 18 en 25. Voor wat betreft de waren in klasse 12 zegt het enkele bestaan van een enkele driewielscooter en twee motoren met daarop gestileerd weergegeven het merk, niets over het daadwerkelijk gebruik van het merk door verweerder binnen de relevante periode. Verweerder diende twee verkoopfacturen in, waarvan de eerste betrekking heeft op de verkoop van 1 driewielscooter, aangekocht een paar maanden eerder. Vermoedelijk de driewielscooter die op de ingediende foto's staat afgebeeld. Uit de enige andere verkoopfactuur die werd ingediend, kan niet worden opgemaakt welk product is verkocht. Geen enkel ander element laat toe dit af te leiden. Tot slot diende verweerder ook nog een inkoopfactuur in. Het betreft echter een proforma factuur van na de relevante periode. Deze zegt niet alleen niets over een daadwerkelijke aankoop, maar ook niets over gebruik binnen de relevante periode.

26. De overige stellingen van verweerder over voorbereidende werkzaamheden, zoals testen, COC-documenten en dergelijke worden met geen enkel stuk onderbouwd.

27. De doorhalingsprocedure is een *inter partes* procedure. Het Bureau moet hierin een beslissing nemen op basis van de stellingen van partijen en het is aan partijen om hun stellingen met concrete en objectieve bewijstukken te onderbouwen. Verweerder is daarin in dit geval onvoldoende geslaagd.

28. Geconcludeerd moet worden dat de stukken geenszins aard, tijdstip, omvang of plaats van gebruik van het betwiste merk in de Benelux bewijzen (zie in dit verband ook GEU, Vogue, T-382/08, 18 januari 2011, ECLI:EU:T:2011:9). De stukken zijn derhalve in niet toereikend om normaal gebruik gedurende de relevante periode aan te tonen.

C. Overige factoren

29. Uitsluitend het normaal gebruik van het betwiste merk staat ter discussie. Voor aspecten die daarop geen betrekking hebben, zoals gebruik door verzoeker van een overeenstemmend logo (zie punt 7), is in deze procedure geen plaats. Voor zover het geschil op dergelijke aspecten betrekking heeft, kunnen partijen overwegen het aan de bevoegde rechter voor te leggen.

D. Conclusie

30. Verweerder heeft niet aangetoond dat hij het betwiste 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.

IV. BESLUIT

31. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000143 wordt toegewezen.

32. De Benelux merkinschrijving met nummer 927005 wordt doorgehaald.

33. De verweerder is 1.420 euro verschuldigd aan verzoeker 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 2.30, lid 5 BVIE.

Den Haag, 25 januari 2021

BOIP



Diter Wuytens
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens