



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000113
van 10 juli 2020

Verzoeker: **Talpa Content B.V.**

Zevenend 45
1251 RL Laren
Nederland

Gemachtigde: **Chiever BV**

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

tegen

Verweerder: **Endemol Shine Nederland Producties B.V.**

MediArena 2
1114 BC Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

Gemachtigde: -

Bestreden merk: **Benelux inschrijving 883554**

doet-ie 't of doet-ie 't niet

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 3 mei 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 883554, door verweerder ingediend op 9 juni 2010 en ingeschreven op 10 september 2010 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41 van het woordmerk "doet-ie 't of doet-ie 't niet".

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

Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.

Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.

Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het produceren van televisieprogramma's; voornoemde diensten tevens verleend via internet.

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 6 juni 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure heeft verweerder bewijzen van gebruik ingediend en is daarop door verzoeker gereageerd. Verweerder is in de gelegenheid gesteld om als laatste te reageren, maar diens reactie werd na het verstrijken van de uiterste termijn ontvangen, zodat daarmee geen rekening zal worden gehouden bij het nemen van de beslissing. De procedure verliep conform de daaraan

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.

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 verweerder om een reactie is verzocht. De administratieve fase is afgerond op 27 november 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verweerder

6. Verweerder heeft gereageerd op het verzoek om bewijzen van gebruik in te dienen (een print screen van een promo en een flyer - zie verder onder III B) en geeft daarbij aan dat het format het afgelopen jaar meerdere keren is aangeboden aan diverse zenders. Verweerder vermeldt tevens dat "de huidige trend is dat oude formats, zo ook 'Doet-ie 't of doet-ie 't niet' bezig zijn met een opmars in het medialandschap" en dat verweerder momenteel plannen heeft om dit format en het merk op korte termijn te exploiteren.

B. Reactie van verzoeker

7. Verzoeker stelt in reactie op het overgelegde bewijs van gebruik dat de inhoud van het eerste bewijsstuk (print screen promo) niet is weergegeven, niet duidelijk is of het merk hierin gebruikt en ook niet bewezen is dat deze vertoond werden bij zogenaamde 'pitchmeetings'.

8. In reactie op de overgelegde flyer stelt verzoeker dat deze niet is gedateerd en het stuk als zodanig niet het normaal gebruik bewijst.

9. De stelling van verweerder "dat het format het afgelopen jaar meerdere keren is aangeboden aan diverse zenders" wordt op geen enkele wijze onderbouwd, aldus verzoeker, die daaraan toevoegt dat het enkele aanbieden van een format absoluut onvoldoende is om als normaal gebruik van het betwiste merk te kunnen gelden.

10. Verzoeker concludeert dat de ingediende stukken ontoereikend zijn om normaal gebruik van het merk aan te tonen en verzoekt het Bureau derhalve om de vordering tot doorhaling van het merk toe te wijzen en verweerder in de kosten te verwijzen.

C. Laatste reactie van verweerder

11. Verweerder heeft gereageerd op de reactie van verzoeker op de bewijzen van gebruik, maar deze stukken werden te laat ingediend, zodat daarmee geen rekening kan worden gehouden (zie overweging 5).

III. BESLISSING

A. Juridisch kader

12. 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.

13. De vordering tot doorhaling is ingesteld op 3 mei 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 3 mei 2014 tot 3 mei 2019.

14. 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.

15. Van een merk wordt 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 (zie HvJEU, Ansul, C-40/01, 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145). 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).

16. 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).

17. 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 Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

18. Verweerder dient om gebruik van zijn merk te bewijzen de volgende stukken in:

- 1) één print screen van de uploaddatum van een promo die is ontwikkeld door Endemol Shine ten behoeve van het format "Doet-ie 't of doet-ie 't niet". Volgens verweerder is de promo gebruikt ter ondersteuning van pitchmeeting(s) bij diverse zenders.
- 2) één flyer waarin het format nader is omschreven, bestaande uit onder meer een algemene formatomschrijving, de diverse uitgewerkte spelrondes en het spelverloop van het programma.

19. Alvorens in te gaan op de beoordeling van de overgelegde gebruiksbewijzen, stelt het Bureau vast dat het overgelegde materiaal sowieso uitsluitend betrekking heeft op een televisieformat en derhalve uitsluitend ziet op een deel van de diensten in klasse 41, te weten *'het produceren van televisieprogramma'*. Voor de overige waren en diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, werd geen materiaal overgelegd.

20. Het eerste bewijsstuk betreft een print screen van een geopende webbrowser met een zwart scherm en daarin een geopend tekstvenster met een verwijzing naar een .mov. bestand met als titel "DIHODIHN_PROMO_ENG_SUB" en daaronder de vermelding dat het bestand werd "geüpload op dinsdag 24 oktober 2017 om 16:03 door ES Box Admin". Volgens verweerder betreft dit een promo voor het televisieformat "Doet-ie het of doet-ie het niet". Dit laatste is uiteraard niet objectief te verifiëren door het Bureau aan de hand van alleen een (afgekorte) titel. Zo is bijvoorbeeld de content in het geheel niet zichtbaar, is niet duidelijk op welk platform de (beweerdelijke) content werd geüpload en door wie, welke personen er kennis van hebben genomen of hebben kunnen nemen, enzovoorts. Een dergelijk stuk kan uiteraard niet dienen als zelfstandig bewijsstuk.

21. Het tweede ingediende bewijsstuk betreft een flyer bestaande uit vier pagina's, waarvan twee inhoudelijke pagina's, een voorblad en een achterblad. Op de voorzijde is de titel "Doet ie 't of doet 'ie het niet" zichtbaar en het inhoudelijke deel beschrijft het format inclusief de verschillende spelrondes en de finale. Het stuk is niet gedateerd. Ook voor dit stuk geldt dat dit niet als zelfstandig bewijsstuk kan dienen. Buiten het feit dat het stuk sowieso ongedateerd is, is ook niet duidelijk of en in welke oplage dit is verspreid of wie er kennis van hebben genomen. Met enige goede wil kan op zijn hoogst een vaag vermoeden van een intentie van gebruik worden gelezen in de flyer, maar daarmee is er allerminst sprake van een bewijsstuk dat het normaal gebruik van het merk op de markt kan aantonen.

22. Het Bureau is van oordeel dat op basis van de twee overgelegde stukken, ook niet wanneer deze in hun onderlinge samenhang worden beschouwd, onmogelijk kan worden geconcludeerd dat het betwiste merk normaal is gebruikt voor enige dienst in klasse 41. Deze vaststelling moet immers berusten op concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen en kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen. Voor de overige waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven werd in het geheel geen bewijs van gebruik aangeleverd (zie overweging 19).

C. Conclusie

23. 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

24. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000113 wordt toegewezen.

25. De Benelux merkinschrijving met nummer 883554 wordt doorgehaald.

26. 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 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 10 juli 2020



Tomas Westenbroek
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens