

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2021/14/5

ARREST

Inzake:

BETAGROUP HOLDING

Tegen:

BENRUS HOLDINGS I

Procestaal: Frans

ARRET

En cause :

BETAGROUP HOLDING

Contre :

BENRUS HOLDINGS I

Langue de la procédure : le français

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
Curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

TWEEDE KAMER

Arrest van 18 oktober 2022

In de zaak C 2021/14

Inzake:

1. BETAGROUP HOLDING S.A., Route de Luxembourg 23, L-4761 Pétange, Luxemburg,
hierna ook te noemen Betagroup,

en

2. de heer BERNARD YASSE, Route de Luxembourg 23, L-4761 Pétange, Luxemburg,
hierna ook te noemen Yasse,

verzoekers,
vertegenwoordigd, door mr. Anaïs Bove, advocaat te Luxemburg, Luxemburg, die zich na het
verweerschrift van verweerster terugtrok uit deze zaak

tegen

BENRUS HOLDINGS LLC, South Main Street 321, Suite 400, 02903 Providence, Rhode Island,
Verenigde Staten van Amerika,

verweerster,
vertegenwoordigd door Andries Quataert te Diegem, België.

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

1. Bij op 13 september 2021 bij het Benelux-Gerechtshof – hierna: het hof – ingekomen
verzoekschrift, met bijlagen, hebben verzoekers het hof verzocht de doorhalingsbeslissing van het
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 13 juli 2021 onder nr. 3000243
– waarbij de door verweerster ingestelde vordering tot vervallenverklaring van het Beneluxmerk nr.
881989 wegens niet normaal gebruik is toegewezen en Betagroup is veroordeeld tot betaling van de
proceskosten van verweerster ter hoogte van € 1.420,- – te vernietigen en de vordering tot
vervallenverklaring alsnog af te wijzen, onder veroordeling van verweerster tot betaling van een
schadevergoeding ter hoogte van € 1.420,-.

2. Bij verweerschrift, ingekomen op 8 december 2021, heeft verweerster het verzoek bestreden en het hof verzocht de bij het verzoekschrift gevoegde gebruiksbewijzen ontoelaatbaar te achten en de doorhalingsbeslissing te bevestigen.
3. De proceduretaal is het Frans.

De feiten en het verloop van de procedure

4. Betagroup was houdster van het Beneluxwoordmerk BENRUS WATCH CO, ingediend op 24 april en op 10 augustus 2010 ingeschreven onder nummer 881989, voor de navolgende waren in klassen 8, 9 en 14 (hierna ook: het bestreden merk):

8: Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren; blanke wapens; scheerapparaten, al dan niet elektrisch.

9: Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; 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.

14: Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouerieën, edelstenen; tijdmeetinstrumenten en -toestellen.

5. Verweerster heeft op 2 oktober 2020 een vordering tot doorhaling van het bestreden merk ingediend overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE"), 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. De vordering is gericht tegen alle waren waarvoor het bestreden merk is ingeschreven.

6. Betagroep heeft de volgende gebruiksbewijzen ingediend:
 - een merklicentieovereenkomst;
 - screenshots;
 - een foto van drie horloges.

7. Het Bureau heeft geoordeeld dat de gebruiksbewijzen niet het bewijs leveren van de plaats, duur, omvang of wijze van gebruik van het bestreden merk in de Benelux en dus ontoereikend zijn om het daadwerkelijke gebruik tijdens de relevante periode aan te tonen. Het Bureau heeft geconcludeerd dat Betagroup niet heeft aangetoond dat zij het bestreden merk in de relevante periode in de Benelux normaal heeft gebruikt en dat er geen geldige reden is voor niet-gebruik. Het Bureau heeft daarom de vordering tot vervallenverklaring en doorhaling van het bestreden merk toegewezen en Betagroup in de proceskosten van verweerster, begroot op € 1.420,-, veroordeeld.

8. Verzoekers hebben – door verweerster onbetwist – gesteld dat het bestreden merk inmiddels is overgedragen aan Yasse, die blijkens het overgelegde uittreksel thans ook in het Beneluxmerkenregister als houder van het bestreden merk is ingeschreven.

De gronden van het beroep en het verweer

9. Verzoekers menen dat uit het reeds aangedragen en het in beroep aangedragen aanvullende bewijs blijkt dat het bestreden merk in de Benelux in de relevante periode – te weten vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering, derhalve van 2 oktober 2015 tot 2 oktober 2020 – normaal is gebruikt. Verzoekers menen dat de doorhalingsbeslissing van het Bureau moet worden vernietigd en dat de doorhalingsvordering afgewezen moet worden.

10. Verweerster heeft zich op het standpunt gesteld dat de eerst in beroep ingediende stukken als niet-toelaatbaar moeten worden beschouwd. Zij meent verder dat op basis van de overgelegde gebruiksbewijzen niet kan worden vastgesteld dat de desbetreffende waren onder het bestreden merk in de relevante periode in het Beneluxgebied op de markt zijn gebracht.

De beoordeling van het verzoek

Normaal gebruik

11. Van een merk wordt normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn herkomstfunctie, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt om voor de waren waarvoor het is ingeschreven een afzet te vinden of te houden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Normaal gebruik moet door verzoekers worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen. Bij de beoordeling of daarvan in het relevante gebied – de Benelux – sprake is, moeten alle relevante feiten en omstandigheden in aanmerking worden genomen aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of de commerciële exploitatie ervan in het economisch verkeer reëel is, zoals de kenmerken van en de gebruiken in de betrokken markt, de aard van de betrokken waren, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik en de frequentie en regelmaat ervan.

De gebruiksbewijzen

12. De gebruiksbewijzen dienen aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het bestreden merk voor de waren waarvoor het is ingeschreven.

13. Verzoekers hebben in aanvulling op de eerder overgelegde gebruiksbewijzen (zie r.o. 6 hiervoor) de navolgende bewijzen van gebruik overgelegd:

- kopieën van vijf facturen;
- kopie van de akte van oprichting en inschrijving in het handelsregister van Betagroup Holding S.A.;
- kopie van de akte van oprichting van Benrus Watch Co S.A.;
- marketing materiaal (een blocnote en visitekaartje).
- een uittreksel uit het Beneluxmerkenregister van het bestreden merk;
- een uittreksel uit het Beneluxmerkenregister van het op 4 september 2014 aangevraagde en op 5 december 2014 onder nummer 962666 geregistreerde woordmerk BENRUS voor waren in de klassen 3, 9, 14, 18 en 25 en diensten in de klasse 35;
- een uittreksel uit het Uniemerkenregister van het 19 september 2013 aangevraagde en op 26 juni 2014 onder nummer 12156428 geregistreerde woordmerk BENRUS WATCH CO voor waren in de klassen 9 en 14 en diensten in klasse 42.

14. Het door verweerster aangevoerde bezwaar tegen overlegging van de aanvullende stukken in onderhavige procedure wordt verworpen. Het is toegestaan in beroep nieuwe bewijsstukken ter onderbouwing van reeds voor het Bureau aangevoerde gronden of verweren over te leggen (vgl. Benelux Gerechtshof, 19 februari 2014 inzake Parfumerie ICI Paris XL / Publications France Monde (A 2013/1) en artikel 4.3 lid 1 onder (e) van het Reglement op de Procesvoering). Daarvan is sprake, nu Betagroup reeds in de procedure voor het Bureau heeft aangevoerd het bestreden merk normaal te hebben gebruikt.

15. Het hof stelt vast dat geen van de overgelegde stukken het gebruik van het bestreden merk ‘Benrus Watch Co’ als herkomstaanduiding voor waren waarvoor het is ingeschreven toont. Daar waar Benrus Watch Co is vermeld is dat gebeurd ter aanduiding van de onderneming en is dat gebruik aan te merken als handelsnaamgebruik. Echter, ook als het gebruik van het teken ‘Benrus’ zou worden beschouwd als normaal gebruik van het bestreden merk, dan nog is het hof van oordeel dat de reeds in de procedure voor het Bureau en de in beroep overgelegde gebruiksbewijzen, zowel afzonderlijk als in onderling verband beschouwd, onvoldoende zijn om normaal gebruik van het bestreden merk aan te tonen.

15.1 Aan de doelomschrijving van de vennootschap die het bestreden merk houdt en/of van de vennootschap die een gebruikslicentie voor het gebruik van dat merk heeft verkregen, kan geen bewijs voor daadwerkelijk gebruik van het bestreden merk worden ontleend. Datzelfde geldt voor de merklicentieovereenkomst die Betagroup is aangegaan met groepsmaatschappij Benrus Watch Co. Ook daaruit valt geen daadwerkelijk gebruik van het in licentie gegeven merk af te leiden. Een enkel vermoeden van daadwerkelijk gebruik volstaat niet.

15.2 Anders dan verzoekers aanvoeren kan uit het deponeren van het Beneluxwoordmerk Benrus ook geen daadwerkelijk gebruik, laat staan ‘voortdurend’ gebruik van het bestreden merk worden afgeleid. Dat geldt evenzeer voor het Uniewoordmerk Benrus Watch Co, dat overigens – zoals blijkt uit het door verzoekers overgelegde uittreksel blijkt – per 10 juni 2021 is doorgehaald (“Registration cancelled”).

15.3 De foto van drie horloges met het teken ‘Benrus’ op de wijzerplaat is niet gedateerd, zodat daaraan geen conclusies kunnen worden verbonden aangaande de periode waarin het bestreden merk is gebruikt. Datzelfde geldt voor het marketingmateriaal. Van de door verzoekers gestelde ‘hele reeks marketingproducten’ heeft zij alleen afbeeldingen van een blocnote en een visitekaartje overgelegd. Bij gebreke van enige toelichting bij deze stukken kan daaruit niet worden afgeleid dat deze in de Benelux en in de relevante periode publiek en naar buiten toe zijn gebruikt.

15.4 Verzoekers hebben aangevoerd dat de overgelegde screenshots de website benrus.lu betreffen. Op de screenshots is evenwel geen url kenbaar, zodat deze stelling niet met bewijsmiddelen wordt gestaafd. Evenmin is uit de screenshots af te leiden op welke datum deze zijn gemaakt. Afgaande op de vermelding ‘© Benrus Watch Co 2013’ onderaan de afgebeelde pagina’s, zijn deze in 2013 ontwikkeld, ruim voor de relevante periode (die aanvangt op 2 oktober 2015). Ook als aangenomen moet worden dat de screenshots zijn gemaakt van de website van verzoekers, kan daarom nog niet uit de overgelegde screenshots worden afgeleid dat de website in de relevante periode en in het relevante territorium actief was. Het hof merkt daarbij op dat de screenshots alleen pagina’s met Franstalige tekst bevatten.

15.5 Verzoekers hebben vijf facturen overgelegd, gedateerd 11 november 2015, 4 mei 2016, 11 december 2017, 24 januari 2018 en 6 januari 2020. Deze zijn gericht aan afnemers in respectievelijk Luxemburg, België, Frankrijk, Italië en België. De namen en adressen van deze afnemers zijn onzichtbaar gemaakt. De facturen zien op de levering van steeds één horloge voor een prijs variërend tussen de (afgerond) € 1424 en € 2574,- (incl. BTW). Van de gestelde verkoop van 150 horloges met het teken Benrus per jaar hebben verzoekers geen bewijs bijgebracht. Over de omzet van waren onder het bestreden merk in de relevante periode hebben verzoekers evenmin gegevens verschaft.

15.6 Verzoekers hebben er terecht op gewezen dat gebruik van een merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd. De verkoop van slechts vijf horloges in de relevante periode, waarvan drie aan afnemers in de Benelux en twee daarbuiten, is naar het oordeel van het hof, gelet op de aard van de waren waarvoor het daadwerkelijk gebruik van het bestreden merk is aangetoond (horloges) en het (blijkens de facturen) niet uitzonderlijk hoge prijsniveau daarvan, in aanmerking genomen de betrokken economische sector en voorts rekening houdend met de omstandigheid dat geen van de andere overgelegde gebruiksbewijzen het daadwerkelijke gebruik van het bestreden merk in de relevante periode in de Benelux aantoont, evenwel niet te beschouwen als een reële commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer.

16. Gelet op het voorgaande concludeert het hof dat op basis van de door verzoekers overgelegde gebruiksbewijzen niet kan worden vastgesteld dat Betagroup het bestreden merk in de relevante periode en in het relevante gebied daadwerkelijk en afdoende (en dus normaal) heeft gebruikt voor de waren waarvoor het bestreden merk is ingeschreven.

Slotsom

17. Het bovenstaande leidt ertoe dat het verzoek moet worden afgewezen en dat de beslissing van het Bureau moet worden bekrachtigd.

Proceskosten

18. Verzoekers zullen als de in het ongelijk gestelde partij hoofdelijk worden veroordeeld in de kosten van het beroep. Daar in deze zaak geen griffierecht is geheven, zullen de kosten begroot worden aan de hand van de inmiddels vastgestelde Liquidatietarieven als bedoeld in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering van het hof.

Beslissing:

Het Benelux gerechtshof, tweede kamer:

- bekrachtigt de doorhalingsbeslissing met nr. 3000243 die het Bureau op 13 juli 2021 heeft genomen;
- veroordeelt verzoekers hoofdelijk in de kosten van het beroep begroot op €600.

Dit arrest is gewezen door mr. R. Kalden, rechter, mr. S. Granata, rechter en mr. Th. Schiltz, plaatsvervangend rechter; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 oktober 2022, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.

A. van der Niet

Th. Schiltz