COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE

C 2021/12/7

ARREST

Inzake:

BV RoomeR

Tegen:

DE HEER MAARTEN MICHELS

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

BV RoomeR

Contre:

DE HEER MAARTEN MICHELS

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

1, rue du Fort Thüngen
L-1499 LUXEMBURG
TEL. (00 352) 28.11.33.30
info@courbeneluxhof.int

www.courbeneluxhof.int

GREFFE

1, rue du Fort Thüngen
L-1499 LUXEMBOURG
TÉL. (00 352) 28.11.33.30
info@courbeneluxhof.int

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

TWEEDE KAMER
C 2021/12/7

Arrest van 18 april 2023

in de zaak C 2021/12

Inzake

de vennootschap naar Belgisch recht
BV RoomeR,
gevestigd te België,
9000 Gent, Krevelstraat 2 bus 1, KBO nr. 0869 466 266,

verzoekster,

vertegenwoordigd door Mr. Frederik Cornette en mr. Thomas Poels-Ryckeboer,
advocaten te Borgerhout, België

Tegen

de Heer Maarten Michels,
wonende te Frankrijk, 04200 Châteauneuf-Miravail, Les Costoliers,

verweerder,

vertegenwoordigd door Mr. Bart Van Besien, advocaat te Mechelen, België

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

1. Bij op 2 september 2021 bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het hof) ingekomen verzoekschrift, met bijlagen, heeft verzoekster het hof, samengevat, verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 2 juli 2021 - waarbij de door verweerder gedane oppositie tegen de inschrijving van de aanvraag van het Benelux woord-/beeldmerk "Roomer" voor waren in de klassen 32 en 33 geheel is toegewezen en is beslist dat de merkaanvraag voornoemd niet wordt ingeschreven - te vernietigen, en heeft verzoekster het hof verzocht om,

opnieuw rechtdoende, de oppositie onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren en de inschrijving van de Benelux merkinschrijving met nummer 1395154 te bevelen op naam van verzoekster voor alle waren in de klassen 32 en 33.

2. Zij verzoekt verweerder te veroordelen tot de kosten van beroepsprocedure en de procedure voor het Bureau.

3. Verweerder heeft een verweerschrift ingediend, ingekomen op 18 november 2021. Daarin verzoekt hij de voornoemde beslissing van het Bureau te bevestigen en het verzoek van verzoekster af te wijzen, met veroordeling van verzoekster in de kosten van het geding voor dit hof en voor het Bureau.

4. Verzoekster heeft daartegen schriftelijk een repliek geuit, ingekomen op 6 januari 2022. Zij herneemt daarin haar verzoek zoals gesteld in het verzoekschrift en voegt eraan toe, in ondergeschikte orde, de beslissing aangaande de oppositie te willen aanhouden totdat een rechter zich ten gronde definitief heeft uitgesproken over de (mede-)eigendom van het ingeroepen oudere merk.

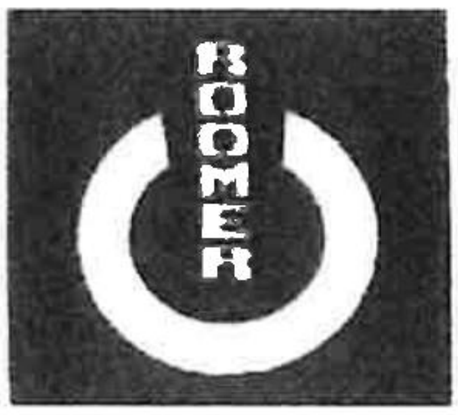
5. Verweerder heeft daartegen schriftelijk een dupliek geuit, ingekomen op 28 februari 2022. Hij herneemt daarin zijn hoger uiteen gezette vordering.

6. De procedure is schriftelijk bij gebreke van een verzoek om mondelinge behandeling.

7. De proceduretaal is Nederlands.

<u>De procedure bij het Bureau</u>

8. Op 10 juli 2019 heeft verweerder op grond van artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (hierna "BVIE") oppositie ingesteld tegen de inschrijving van de aanvraag van het Benelux woordmerk "Roomer" voor waren in klassen 32 en 33, gedaan op 6 mei 2019 onder het nummer 1395154 door verzoekster. De oppositie was gebaseerd op het volgende Benelux woord/beeldmerk, aangevraagd op 8 juli 2004 en ingeschreven onder nummer 758507 op 1 februari 2005 voor waren in de klassen 32 en 33 (hierna: het ingeroepen merk):



9. De oppositie is blijkens de bestreden beslissing van het Bureau gebaseerd op de (relatieve) grond voor nietigheid voorzien in artikel 2.2ter lid 1, sub b BVIE, namelijk dat het bestreden merk gelijk is aan of overeen stemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.

10. De oppositie werd ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en was gebaseerd op alle waren van het ingeroepen merk.

11. Bij beslissing van 2 juli 2021 van het Bureau (met nummer 2015354) werd de vordering in haar geheel toegewezen en werd de Benelux merkinschrijving met nummer 1395154 niet ingeschreven. De kosten van de procedure werden ten laste gelegd van verzoekster. Het Bureau legde hieraan, samengevat, ten grondslag:

- dat het bewijs geleverd werd door verweerder (opposant) dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt in de vijf jaren voorafgaand aan de datum van instelling van de oppositie tegen de bestreden inschrijving zoals bedoeld in artikel 2.16bis BVIE;
- dat aan dat oordeel niet afdoet dat de ingediende gebruiksbewijzen geen facturen bevatten, nu uit het andere ingediende materiaal blijkt dat het gebruik omvangrijker is dan een louter symbolisch gebruik;
- dat het normaal gebruik is bewezen voor een alcoholische drank op basis van vlierbloesem, en dat, nu geen subcategorie kan worden vastgesteld, dat heeft te gelden als normaal gebruik voor alle waren in klasse 33; en
- dat de overeenstemming van de merken en waren en het verwarringsgevaar tussen partijen in confesso is.

De argumentatie voor het Benelux-Gerechtshof

Argumentatie van verzoekster

12. De argumentatie van verzoekster kan als volgt worden samengevat.

i) Verzoekster zet het volgende uiteen :

- verzoekster brengt onder de naam "ROOMER" een specifieke alcoholhoudende drank op basis van vlierbloesem op de markt;
- verzoekster werd opgericht in 2004 door verweerder en zijn broer Jeroen Michels, die beiden statutair zaakvoerder waren bij verzoekster, maar verweerder is in 2017 als statutair zaakvoerder ontslagen;
- het ingeroepen merk werd op 8 juli 2004 gedeponeerd door verweerder en Jeroen Michels tezamen en staat ingeschreven op naam van hen beiden;
- het ingeroepen merk is exclusief door verzoekster gebruikt en zij heeft in 2004 de kosten voor het vernieuwen van de merkregistratie van het ingeroepen merk betaald;
- ingevolge een vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent van 13 juli 2016, is verweerder veroordeeld tot overdracht van zijn aandelen in verzoekster aan Jeroen Michels en verweerder betwist de overdracht van de aandelen aan Jeroen Michels niet langer;

ii) Zij voert als middel vooreerst de onontvankelijkheid van de oppositie aan op grond van de volgende motivering :

- bij het instellen van de oppositie heeft verweerder alleen gehandeld;
- het instellen van een oppositieprocedure kan niet worden gekwalificeerd als een daad van behoud noch van voorlopig beheer van het goed zodat verweerder derhalve onterecht ontvankelijk is verklaard, in strijd met in artikel 577-2, § 6 (oud) (Belgisch) Burgerlijk Wetboek (verder "BW") waaruit volgt dat daarvoor de medewerking van alle mede-eigenaars noodzakelijk was, dus ook die van Jeroen Michels;
- dit ook volgt uit artikel 577-2, § 5 (oud BW) daar de oppositieprocedure niet verenigbaar is met het recht van de deelgenoten.

iii) Zij voert verder de volgende middelen aan :
- verzoekster doet een beroep op artikel 2.16bis BVIE omdat verweerder geen concrete en objectieve gegevens heeft voorgelegd die een daadwerkelijk en effectief gebruik van het ingeroepen merk op de betrokken markt aantonen;
- verweerder heeft geen bewijs voorgelegd dat hij toestemming heeft gegeven voor het gebruik van het ingeroepen merk door verzoekster, zijnde een derde, zodat bewijsstukken die betrekking hebben op het gebruik door verzoekster geen bewijs zijn van normaal gebruik;
- verweerder legt ook geen facturen of andere commerciële documenten voor die het normale gebruik bewijzen.

iv) In haar schriftelijke repliek op het verweerschrift van verweerder haalt verzoekster bijkomend ten aanzien van de ontvankelijkheid van de oppositie, samen gevat, het volgende aan:
- de richtlijnen van het Bureau nopens de oppositieprocedure zijn geen wetgeving;
- de inschrijving van het ingeroepen merk wordt beheerst door het Belgisch recht, meer bepaald de burgerrechtelijke regels nopens de mede-eigendom;
- voor het voeren van gerechtelijke inbreukprocedures is het gezamenlijk optreden van de mede-eigenaars van het merk noodzakelijk; dit is hier niet gebeurd voor de oppositieprocedure; de vordering van verweerder daarin gesteld is dus onontvankelijk;
- het Bureau had de behandeling van de oppositieprocedure moeten aanhouden totdat een rechter ten gronde zich had uitgesproken over het conflict tussen de mede-eigenaars over het ingeroepen merk;
- de mede-eigenaar van het ingeroepen merk, Jeroen Michels, sluit zich uitdrukkelijk aan bij de argumentatie van verzoekster.

Argumentatie van verweerder

13. De argumentatie van verweerder ten aanzien van de ontvankelijkheid van de oppositie kan als volgt worden samengevat :
- de oppositie is (en was) ontvankelijk op grond van onderdeel 4.4.5 van de richtlijnen van het Bureau dat stelt dat indien het ingeroepen recht ten name van verschillende houders geregistreerd is, de mede-eigenaren afzonderlijk oppositie kunnen instellen en hetzelfde volgt uit onderdeel 2.4.2.6. van de richtlijnen van het European Intellectual Property Office deel C;
- het instellen van de oppositie door verweerder als mede-eigenaar is een daad tot behoud of beheer van het ingeroepen merk als bedoeld in artikel 577-2 § 5 (oud) BW die hij kon stellen zonder medewerking van de andere mede-eigenaar Jeroen Michels;
- verzoekster is geen mede-eigenaar van het ingeroepen merk en zij kan zich niet verzetten tegen het voeren van oppositie, terwijl de mede-eigenaar Jeroen Michels geen partij is in het geding;
- de aanvraag tot inschrijving van het bestreden merk is ter kwader trouw gedaan, in strijd met hetgeen bepaald in artikel 2.2bis BVIE; zij sterkt ertoe het recht van verweerder op het ingeroepen merk uit te hollen;
- het instellen van oppositie is geen daad van beschikking zoals aangehaald door verzoekster;
- de andere mede-eigenaar van het ingeroepen merk, Jeroen Michels, wordt door de oppositie niet in zijn rechten en belangen in de mede-eigendom van het ingeroepen merk geschaad.

14. Ten gronde voert hij het volgende aan :
- het vereiste bewijs van een normaal gebruik van het ingeroepen merk in de daarvoor relevante periode is geleverd;
- verzoekster erkent zelfs het gebruik van het ingeroepen merk, met name door haarzelf;
- de toestemming tot dat gebruik door beide mede-eigenaars staat vast;
- door het aanvoeren van het gebruik door verzoekster staat impliciet de toestemming van dat gebruik door verweerder vast;
- het gebruik en de toestemming zoals vereist is voldoende bewezen.

15. In zijn dupliek handhaaft verweerder zijn standpunt. Hij voegt eraan toe dat :
- de oppositieprocedure hier bedoeld geen "inbreukprocedure" is, zoals aangehaald door verzoekster;
- deze procedure de rechten van alle mede-eigenaars van het ingeroepen waarborgt, dus ook die van Jeroen Michels;
- overwegingen betreffende het standpunt van Jeroen Michels buiten beschouwing gelaten moeten worden vermits deze geen partij is in deze procedure.

Beoordeling door het hof

Ontvankelijkheid van de oppositie

16. Voor het eerst in beroep betwist verzoekster de ontvankelijkheid van de door verweerder krachtens artikel 2.14 lid 2 BVIE ingestelde oppositie bij het Bureau en dit op de hoger genoemde gronden. Het hof aanvaardt dat dit middel betreffende de ontvankelijkheid van de oppositie, die geen nieuwe rechtsgrond is doch slechts de ontvankelijkheid van de ingestelde oppositie betreft, in beginsel ook voor de eerste maal voor het hof kan worden ingeroepen. Dat zich een uitzondering op dit beginsel voordoet (zoals afstand van recht, rechtsverwerking of strijd met de goede procesorde), is gesteld noch gebleken. Het hof verwerpt echter het standpunt van verzoekster dat verweerder alsnog niet-ontvankelijk verklaard moet worden in zijn oppositie.. Voor dat oordeel is het volgende redengevend.

17. Artikel 2.14 lid 2 BVIE bepaalt dat oppositie in de gevallen als bedoeld in artikel 2.2ter, lid 1 BVIE kan worden ingesteld door "de houders van oudere merken". Een bepaling over het instellen van oppositie in geval van mede-eigendom van merken ontbreekt. Het Uitvoeringsreglement van het BVIE en de Richtlijnen Oppositieprocedure van het Bureau bevatten ook geen bepalingen over de mede-eigendom van merken. Verder is gesteld noch gebleken dat verweerder en Jeroen Michels hun mede-eigendom contractueel hebben geregeld. Bij gebreke van een bepaling in Benelux-wetgeving of een contractuele regeling dient op grond van artikel 4.8bis BVIE te worden teruggegrepen op het recht van het Beneluxland waar de houder van het merk ten tijde van de aanvraag om inschrijving zijn woonplaats of zetel had. Tussen partijen is niet in geschil dat de gebroeders Michels indertijd allebei woonplaats hadden in België. De vraag of verweerder zelfstandig, zonder instemming van Jeroen Michels, met een beroep op het oudere merk oppositie kon instellen tegen de inschrijving van het aangevraagde woordmerk Rooster, dient dan ook te worden beantwoord naar Belgisch recht. Partijen zijn het er over eens dat het oude BW in de onderhavige zaak van toepassing is.

18. Paragraaf 5 van artikel 577-2 (oud) BW bepaalt onder meer dat een mede-eigenaar daden tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer wettig kan verrichten. Paragraaf 6 bepaalt dat andere daden van beheer en daden van beschikking dienen te worden verricht met medewerking van alle mede-eigenaars. Partijen strijden over de vraag wat de aard van het instellen van oppositie is. Zij zijn het er over eens dat het instellen van een oppositieprocedure geen daad van beschikking is.

19. De oppositieprocedure zelf zoals hier bedoeld is naar het oordeel van het hof een daad tot voorlopig beheer van het ingeroepen merk zoals bedoeld in artikel 577-2 § 5 (oud) BW, die verweerder alleen kon verrichten. Immers betreft het geen daad waarbij het ingeroepen merk zelf door het beheer, zoals door het verlenen van een licentie erop, van aard zou wijzigen. Integendeel, de oppositie raakt enkel de toestand van het bestreden merk, niet dat van het ingeroepen merk zelf, dat precies door de oppositie verder bescherming geniet.

20. Verder blijkt, anders dan verzoekster stelt, niet dat de door verweerder ingestelde oppositie zou zijn ingesteld in strijd met het recht van zijn deelgenoot in de zin van artikel 577-2 § 5 lid 1 (oud) BW, Jeroen Michels, of dat diens belangen geschaad zouden zijn, door het instellen van de oppositieprocedure hier bedoeld. Integendeel beschermt zij ook zijn mede-eigendomsrecht op het ingeroepen merk. Dat inmiddels Jeroen Michels zaakvoerder en aandeelhouder is van verzoekster, doet daaraan geen afbreuk. De rechtspositie van verzoekster betreft die van een afgescheiden en afzonderlijke rechtspersoon. De natuurlijke persoon Jeroen Michels, kan niet met verzoekster vereenzelvigd worden.

21. Vermits op zich geen aanwijzingen voorliggen van enige betwisting of geschil tussen verzoekster en verweerder nopens het eigenlijk eigendomsrecht op het ingeroepen merk, bestaat ook geen aanleiding of reden om de onderhavige procedure aan te houden of te schorsen. Zo is niet gesteld, laat staan bewezen dat enige aanhangige juridische betwisting bestaat of aanhangig is over het eigenlijk mede-eigendomsrecht van verweerder op het ingeroepen merk. Een betwisting over overdracht van aandelen in verzoekster door verweerder en hun waardebepaling betreft geen dergelijke betwisting, aangezien niet verzoekster maar Jeroen Michels, medehouder van het oudere merk is.

<u>Ontvankelijkheid van het standpunt van verweerder in zoverre gebaseerd op kwade trouw van verzoekster</u>

22. In zijn verweerschrift roept verweerder de kwade trouw van verzoekster in bij het nemen van de inschrijving van het bestreden merk zoals bedoeld in artikel 2.2bis 2 BVIE. Aangezien dit geen rechtsgrond betreft waarop de door verweerder bij het Bureau gedane oppositie gebaseerd was of die werd ingeroepen voor het Bureau, kan deze niet voor de eerste maal voor het hof aangevoerd worden. Het hof gaat daarom aan dit standpunt voorbij.

<u>Gegrondheid van het hoger beroep</u>

23. Er bestaat geen betwisting tussen verzoekster en verweerder dat het ingeschreven merk waartegen oppositie is overeenstemt met het ingeroepen merk en dat sprake is van overeenstemmende waren en verwarringsgevaar.

24. Wel roept verzoekster in beroep opnieuw - zich steunend op hetgeen bepaald in artikel 2.16bis BVIE - ten verweer in dat geen bewijs voorligt van een normaal gebruik van het ingeroepen ouder merk overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het jongere merk.

25. Verweerder betwist dit en voert aan dat dat bewijs wel geleverd is. Op grond van artikel 2.16bis lid 1 BVIE moet verweerder het bewijs leveren van het normaal gebruik van het ingeroepen merk overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE in de in lid 2 van die bepaling bedoelde termijn, hetgeen is tussen 6 mei 2014 tot 6 mei 2019 (aangezien de aanvraag nopens het bestreden woordmerk werd gedaan op 6 mei 2019).

26. Bij de beoordeling van de invulling van het begrip "normaal gebruik" kan worden verwezen naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 11 maart 2003 (HvJ EU 11 maart 2003, C-40/01 ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul v. Ajax)). Omtrent het "normaal gebruik" (r.o. 36) oordeelde het Hof van Justitie daarbij dat er sprake moet zijn van "gebruik anders dan een symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden". Op basis van de omstandigheden van het geval moet zijn bewezen dat het gebruik dat werd gemaakt van het merk (door de merkhouder of met diens toestemming) bedoeld was om "een afzet te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen". De commerciële exploitatie moet m.a.w. reëel zijn, waarbij rekening moet gehouden worden met de gebruiken binnen de betrokken sector en waarbij de rechter zich rekenschap moet geven (doch niet limitatief) van (i) de aard van de betrokken waar of dienst, (ii) de kenmerken van de betrokken markt en (iii) de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk, waarbij het gebruik van het merk niet altijd kwantitatief omvangrijk behoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (r.o. 39 in het desbetreffend arrest).

27. Het hoeft niet te gaan om een intensief merkgebruik. Het normaal gebruik beoogt blijkens de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Gerecht van de Europese Unie 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. Het is niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake is van een normaal gebruik. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient, kan zelfs een gering gebruik van het merk of een gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik (cfr. HvJ EU 11 mei 2006, C-416/04, ECLI:EU:C:2006:310 (Sunrider) en HvJ EU 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology); GEU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223 (Hipoviton); GEU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135 (Sonia Sonia Rykiel)).

28. Voor het hof legt verweerder 29 stukken voor die het normaal gebruik moeten bewijzen.

29. De overgelegde gebruiksbewijzen tonen zeer duidelijk het normaal gebruik van het ingeroepen merk in de hierboven bedoelde relevante periode aan. Uit het overgelegde terrasmateriaal, de business cards en het promotiemateriaal blijkt immers dat het ingeroepen merk daadwerkelijk en effectief is gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie van het merk. Anders dan verzoekster aanvoert, betreft dit meer dan enkel persartikelen.

30. Dat niet hoofdzakelijk facturen of commerciële documenten die verkoopcijfers omvatten als gebruiksbewijzen worden overgelegd, belet niet dat het normaal gebruik bewezen is. Het te bewijzen normaal gebruik dient immers globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (cfr. Ger. EU 25 maart 2009, *Anheuser-Busch/BHIM* Budejovicky Budvar, T-191/07, ECLLI:EU:T :2009 :83, r.o. 104).

31. Onterecht haalt verzoekster aan dat gebruiksbewijzen die een gebruik door haarzelf inhouden, niet dienstig zijn als bewijzen van een normaal gebruik, vermits het zou gaan om gebruik dat zonder bewezen toestemming van verweerder zou zijn gedaan. Uit het feit dat verweerder zich op het

gebruik van het oudere merk door verzoekster beroept, volgt dat hij heeft ingestemd met dit gebruik. Het gebruik van het ingeroepen merk door een ander dan de merkhouder met instemming van de merkhouder geldt als een bewijs van normaal gebruik.

32. Uit het voorgaande volgt dan ook dat het normaal gebruik van het ingeroepen merk, in de zin van artikel 2.23bis BVIE in de hierboven bedoelde relevante periode bewezen is. Het door artikel 2.16bis BVIE vereiste bewijs blijkt derhalve te zijn geleverd.

33. Omtrent het bewezen verwarringsgevaar bedoeld in artikel 2.2ter lid 1 sub b BVIE voeren partijken (en in het bijzonder verzoekster) verder geen discussie (zoals hoger reeds aangehaald).

34. De bestreden beslissing moet dan ook worden bevestigd en de kosten van de procedure moeten ten laste van verzoekster gelegd worden.

Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, tweede kamer,

wijst het verzoek in beroep af;

bevestigt de bestreden beslissing,

veroordeelt verzoekster tot betaling aan verweerder van een bedrag van € 1.200,- aan kosten van het geding in hoger beroep.

Dit arrest is gewezen door Th. Schiltz, President, C. Vanderkerken, rechter, en J.I. de Vreese-Rood, plaatsvervangend rechter; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 april 2023, in Luxemburg, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.

A. van der Niet
Griffier

Th. Schiltz
President