

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2020/9/7

ARREST

Inzake:

BGL BNP Paribas

Tegen:

WH SELFINVEST

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

Partie requérante

Contre:

Partie défenderesse

Langue de la procédure : le néerlandais

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
C 2020/9/7

Arrest van 7 maart 2022
In de zaak C 2020/9

Inzake:

BGL BNP Paribas SA, gevestigd en met zetel in Luxemburg, avenue J.F. Kennedy 50, L-2951 Luxemburg

Hierna te noemen: de vennootschap BGL

Verzoekster

Vertegenwoordigd door Office Freylinger SA, gevestigd in Luxemburg

tegen

WH SELFINVEST SA, gevestigd en met zetel in Luxemburg, rue Thomas Edison 5, L-1445 Strassen, Hierna te noemen: de vennootschap WH SELFINVEST

Verweerster

Voorafgaande procedure

1. Op 4 februari 2011 deponeerde de vennootschap WH SELFINVEST SA het gecombineerde Benelux-woord-/beeldmerk



voor diensten in klasse 36 (Beursmakelaardij; financieel portefeuillebeheer). Het merk werd op 8 februari 2011 voor deze diensten ingeschreven onder nummer 895105.

2. Op 24 augustus 2018 heeft de vennootschap BGL overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, aanhef en sub a, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ingediend op basis van de grond voor vervallenverklaring voorzien in artikel 2.27, lid

2 BVIE, nu er van het hierboven beschreven merk geen normaal gebruik is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

3. Na uitwisseling van de middelen, argumenten en indiening van stukken was het Bureau bij beslissing van 11 juni 2020 van oordeel dat de vordering tot vervallenverklaring moest worden afgewezen en het betwiste merk gehandhaafd moest blijven.
4. Op 11 augustus 2020 heeft de vennootschap BGL een verzoekschrift als bedoeld in artikel 1.15bis van het BVIE ingediend teneinde de vernietiging van de beslissing inzake de vordering tot vervallenverklaring met nr. 3000041 van het Bureau van 11 juni 2020 te verkrijgen.

Conclusies van partijen:

5. **De vennootschap BGL** verzoekt het Hof:
 - de beslissing van het Bureau van 11 juni 2020 te vernietigen;
 - te verklaren dat het betwiste merk moet worden gebruikt zoals het is ingeschreven en dat de bewijzen van het gebruik ervan het teken in die vorm alleen moeten bevatten dan wel in een vorm die de onderscheidende bestanddelen ervan als omschreven in het verzoekschrift niet wijzigt;
 - te bevestigen dat het gebruik van het betwiste merk in de vorm van het element SELFINVEST alleen, wegens het niet-onderscheidend karakter ervan, dan wel in de vorm van de bestanddelen WH SELFINVEST, wegens het niet-onderscheidend karakter van het element SELFINVEST en het ontbreken van het grafische element, geen geldig gebruik van het betwiste merk kan opleveren;
 - te bevestigen dat enkele van de ingediende gebruiksbewijzen wegens de wijziging van de onderscheidende bestanddelen van het merk in het kader van het gebruik ervan volgens genoemde bewijzen, niet ontvankelijk zijn;
 - te beslissen dat de vordering tot vervallenverklaring wordt toegewezen;
 - te beslissen dat Benelux-merk nr. 895105 vervallen moet worden verklaard voor alle diensten van klasse 36;
 - te beslissen dat verweerster de kosten van de vordering tot doorhaling verschuldigd is aan verzoekster;
 - verweerster te verwijzen in de kosten van de procedure.
6. Op de in haar verzoekschrift genoemde gronden meent de vennootschap BGL dat het Bureau een beslissing heeft genomen die in strijd is met het bepaalde in artikel 2.23bis, lid 5, van het BVIE. Zij heeft met name kritiek op deze beslissing voor zover het Bureau van mening was dat het betwiste merk in een gewijzigde vorm kon worden gebruikt en dat het onderscheidend vermogen ervan derhalve niet werd gewijzigd door het weglaten van het grafische element, en voor zover het Bureau als bewijs van het gebruik van het merk documenten in aanmerking heeft genomen die niet van een met het ingeschreven merk overeenstemmend teken waren voorzien.
7. Zij voert aan dat in het onderhavige geval het ingeschreven merk een samengesteld merk vormt waarvan de beoordeling van het onderscheidend vermogen en het dominerende karakter van elk van de bestanddelen ervan gebaseerd moet zijn op hun intrinsieke

eigenschappen en op de wijze waarop het logo en de verschillende termen “WH” en “SELFINVEST” zich in de configuratie van het merk tot elkaar verhouden.

8. Zij stelt zich op het standpunt dat het logo door zijn positie en grootte een niet te verwaarlozen onderscheidend vermogen bezit en het betwiste merk een bijzondere uitstraling verschaft. Als dit logo wordt weggelaten, zou dit dus leiden tot een wijziging van het onderscheidend vermogen van het betwiste merk, terwijl de term SELFINVEST geen onderscheidend en dominerend bestanddeel van het merk vormt. Het gebruik van dit merk in een andere vorm zou het onderscheidend vermogen ervan aldus kunnen wijzigen en zou op grond van het bepaalde in artikel 2.23bis, lid 5, van het BVIE niet in aanmerking mogen worden genomen in het kader van de beoordeling van het normaal gebruik.
9. Zij meent dat de bij het Bureau als bijlagen 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 19 en 22 door de vennootschap SELFINVEST overgelegde gebruiksbewijzen (onderdeel van bijlage 2 bij het verzoekschrift), d.w.z. bijna de helft van de ingediende stukken, niet aantonen dat het merk gedurende de relevante periode normaal en daadwerkelijk is gebruikt en vraagt om deze buiten beschouwing te laten. Zij besluit dan ook dat de vennootschap WH SELFINVEST het doorslaande bewijs niet heeft geleverd van afdoend gebruik van het betwiste merk, of zelfs van het merk in een gewijzigde vorm volgens de voorwaarden van artikel 2.23bis, lid 5, van het BVIE.
10. In haar repliek voegt zij daaraan toe dat het bepaalde in artikel 2.23bis, lid 5, strikt moet worden uitgelegd om een uitzondering te vormen op het in artikel 2.23bis, lid 1, van het BVIE neergelegde beginsel.
11. **De vennootschap WH SELFINVEST** verzoekt het Hof:
 - haar akte ervan te verlenen dat zij zich refereert aan 's Hofs beleid voor wat betreft de ontvankelijkheid naar louter de vorm van het beroep van de wederpartij;
 - primair de beslissing van het Bureau van 11 juni 2020 te bevestigen en derhalve alle vorderingen, middelen en eisen van de vennootschap BGL af te wijzen;
 - subsidiair, in het geval dat het Hof zou oordelen dat sommige van de gebruiksbewijzen betrekking hebben op tekens die niet gelijk zijn aan het betwiste merk en derhalve onontvankelijk zijn, te constateren dat de zeer talrijke van het betwiste merk voorziene gebruiksbewijzen die zijn overgelegd, volstaan om het normaal gebruik van het gecombineerde Benelux-woord-/beeldmerk WH SELFINVEST nr. 895105 te staven, en derhalve alle vorderingen, middelen en eisen van de vennootschap BGL af te wijzen;
 - in elk geval de vennootschap BGL te verwijzen in de kosten van deze procedure.
12. De vennootschap WH SELFINVEST voert aan dat het betwiste merk in haar stukken op ruime schaal wordt gebruikt zoals dit is ingeschreven. In de zeldzame gevallen waarin haar merk in de woordvorm “WH SELFINVEST” is weergegeven, wordt het onderscheidend vermogen ervan geenszins gewijzigd door dit gebruik.
13. Zij betoogt dat met betrekking tot de diensten waarvoor het merk is ingeschreven het gebruik plaatsvindt op zakelijke documenten, in advertenties of op enig ander materiaal dat

direct of indirect verband houdt met genoemde diensten. Zij is van mening dat de gebruiksbewijzen van een merk als geheel moeten worden beoordeeld en niet afzonderlijk. Zelfs indien bepaalde bewijzen op zich als ontoereikend kunnen worden beschouwd om het gebruik van het betwiste merk aan te tonen (met name omdat ze niet gedateerd zijn), zouden ze derhalve niet automatisch mogen worden uitgesloten, nu ze in combinatie met andere ingediende documenten en informatie het gebruik blijven bewijzen. Zij betoogt dat de bijlagen 6, 7, 9, 10, 16, 17, 19 en 22 aantonen dat haar activiteit op het gebied van makelaardij en beheer van financiële instrumenten reëel is in de Benelux en dat deze stukken samen met de overige ingediende gebruiksbewijzen dienen te worden beoordeeld.

14. Subsidiar is zij van mening dat artikel 2.23bis, lid 5, aanhef en sub a, van het BVIE variaties in de vorm van het merk toestaat, voor zover ze het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigen. Zij voert aan dat haar merk uit drie delen bestaat, de letters "WH", het logo in de vorm van een driekwart cirkel en de term "selfinvest", m.a.w. uit twee woordelementen en een beeldelement. Zij stelt dat in een dergelijk geval de woordelementen meer onderscheidend zijn dan het beeldelement, dat niet opvallend genoeg is om de aandacht van het publiek af te leiden van de woordelementen waaruit het merk bestaat, en stemt derhalve in met de motivering van het Bureau.
15. Zij betoogt dat de uiteenzetting van de vennootschap BGL over het vermeende beschrijvende karakter van de term "SELFINVEST" in casu te enenmale irrelevant is nu de vordering geen betrekking heeft op de nietigheid van het betwiste merk, over welke vordering het EUIPO zich overigens heeft uitgesproken in zijn beslissing van 13 augustus 2019. Zij voegt hieraan toe dat uit de stukken niet blijkt dat zij de woordtekens "WHS", "WH" of "SELFINVEST" afzonderlijk gebruikt ter aanduiding van haar diensten op het gebied van beursmakelaardij en portefeuillebeheer en dat de enige stukken waarin naar de tekens "WHS" of "WH" wordt verwezen, stukken zijn die verwijzen naar de erkenning van het merk door de belanghebbende kringen die de door haar – uitsluitend onder het betwiste merk – aangeboden diensten identificeren als daadwerkelijk afkomstig van haar onderneming.
16. Zij is hoe dan ook van mening dat het beschrijvend karakter van een teken wordt beoordeeld op de datum van depot van het merk, dat de term "SELFINVEST" als zodanig geen betekenis in het Frans of het Engels heeft en dat het feit dat deze term voor bescherming in aanmerking komt, reeds meermaals door Luxemburgse rechtbanken is erkend.
17. Zij concludeert dat uit de overgelegde stukken blijkt dat het betwiste merk sinds de inschrijving ervan en gedurende de afgelopen vijf jaar voortdurend en daadwerkelijk is gebruikt in het Benelux-gebied.

Beoordeling

18. Het verzoekschrift van de vennootschap BGL tegen de beslissing van het Bureau van 11 juni 2020 is binnen de in artikel 1.15bis van het BVIE gestelde termijn van twee maanden ingediend, zodat het ontvankelijk is.

19. Overeenkomstig artikel 2.27, lid 2, van het BVIE “[kan] een merk “[...] vervallen worden verklaard wanneer er geen normaal gebruik van is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis”, waarbij laatstgenoemd artikel bepaalt dat “een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid, in het Benelux-gebied geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven [...] vatbaar [is] voor de beperkingen en sancties van de artikelen [...] 2.27, lid 2 [...], tenzij er een geldige reden is voor het niet-gebruik”. Artikel 2.23bis, lid 5, aanhef en sub a, bepaalt het volgende: “Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd: a. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt, ongeacht of het merk in de gebruikte vorm al dan niet ook op naam van de houder is ingeschreven [...]”.

Beoordeling van het normaal gebruik:

20. Aangezien de vordering tot doorhaling is ingediend op 24 augustus 2018, heeft het Bureau terecht vastgesteld dat de in aanmerking te nemen periode liep van 24 augustus 2013 tot 24 augustus 2018.
21. Het Bureau heeft er eveneens terecht aan herinnerd dat van een merk normaal gebruik wordt 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. Een normaal gebruik vereist een werkelijk gebruik op de markt van de ingeschreven waren en diensten, en omvat geen symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden, noch gebruik dat enkel intern is (HvJEU, 11/03/2003, C-40/01, Ansul, ECLI:EU:C:2003:145, punten 35-37 en 43).
22. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, 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 (HvJEU, 11/03/2003, C-40/01, Ansul, ECLI:EU:C:2003:145, punt 38). De bepaling dat het merk normaal moet zijn gebruikt, “beoogt [echter] 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, 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, ECLI:EU:T:2004:225, punt 38).
23. Wat de duur van het gebruik betreft, dient voorts te worden gememoreerd dat enkel merken waarvan gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, vatbaar zijn voor de sancties van artikel 2.27, lid 2, van het BVIE. Om deze sancties te vermijden, volstaat het dan ook dat een merk slechts gedurende een deel van deze periode normaal is gebruikt (zie GEU, 16/12/2008, T-86/07, Deitech, ECLI:EU:T:2008:577, punt 52).

24. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens 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 (arresten van het GEU van 12 december 2002, T-39/01, Hiwatt, ECLI:EU:T:2002:316, punt 47, van 6 oktober 2004, T-356/02, Vitakraft, ECLI:EU:T:2004:292, punt 28).
25. De vennootschap WH SELFINVEST heeft als gebruiksbewijzen dezelfde stukken overgelegd als in de procedure voor het Bureau.
26. Het betoog van de vennootschap BGL dat de bijlagen 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 19 en 22 bij de beoordeling van het normale gebruik buiten beschouwing moeten worden gelaten, is gebaseerd op een individuele toetsing van elk bewijsstuk aan alle relevante factoren. Bij de beoordeling van het normaal gebruik dient het verstrekte bewijsmateriaal echter in zijn geheel te worden beschouwd. Zelfs indien bepaalde bewijsstukken geen betrekking hebben op een aantal relevante factoren, kan het zijn dat de combinatie van alle relevante factoren in al het bewijsmateriaal wel degelijk wijst op normaal gebruik. Het verzoek om afwijzing van de bijlagen 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 19 en 22 is derhalve ongegrond.

Duur en plaats van het gebruik

27. De door de vennootschap WH SELFINVEST overgelegde bijlagen 1, 3 tot en met 5, 10 tot en met 13 en 21 hebben (onder meer) betrekking op de relevante periode en betreffen uitingen van WH SELFINVEST die zich richten tot klanten in het Benelux-gebied. Voor zover uit enig gebruiksbewijs zelf niet blijkt op welke datum deze betrekking heeft, heeft de vennootschap WH SELFINVEST door middel van overlegging van facturen van drukkers afdoende aangetoond dat het gaat om brochures, seminars, et cetera, in de relevante periode.

Wijze van het gebruik: gebruik als merk

28. De factor "wijze van het gebruik" vereist onder meer dat de inschrijving als merk wordt gebruikt, d.w.z. om de herkomst te identificeren en het relevante publiek in staat te stellen waren en diensten van verschillende herkomst te onderscheiden.
29. "Een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfseembleem dient op zich [...] niet ter onderscheiding van waren of diensten... Een maatschappelijke benaming heeft [...] tot doel een vennootschap te identificeren, terwijl een handelsnaam of een bedrijfseembleem ertoe dient een onderneming aan te duiden. Wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfseembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve niet worden aangemerkt als gebruik „voor [...] waren of diensten” als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de richtlijn”, d.w.z. dat het niet kan worden aangemerkt als een gebruik als merk (HvJEU, 11/09/2007, C-17/06, Céline, ECLI:EU:C:2007:497).

30. In casu heeft het Bureau terecht geoordeeld dat, hoewel de termen die de maatschappelijke benaming (bedrijfsnaam) en het merk vormen identiek zijn, namelijk WH SELFINVEST, uit het door de merkhoudster gepresenteerde materiaal (brochures, advertenties, contracten), duidelijk blijkt dat de diensten los van enige vermelding van de bedrijfsvorm worden geïdentificeerd en op de markt worden aangeboden, en dat het woord WH SELFINVEST dus wordt gebruikt om de commerciële herkomst van de diensten aan te duiden.

Wijze van het gebruik: gebruik van het merk zoals het is ingeschreven

31. Blijkens de bijlagen 1, 3 tot en met 5, 10 tot en met 13 en 21 heeft de vennootschap WH Selfinvest het betwiste merk in de relevante periode in de Benelux gebruikt in de vorm van het gecombineerde woord-/beeldmerk zoals ingeschreven. Dat de bijlagen 2, 6, 7, 8, 9, 17, 19 en 22 *niet* het betwiste merk zoals ingeschreven bevatten doet daar niet aan af. Het met de bijlagen 1, 3 tot en met 5, 10 tot en met 13 en 21 aangetoonde gebruik is voldoende omvangrijk om te concluderen dat sprake is van meer dan symbolisch gebruik.
32. Evenzo is het argument van de vennootschap BGL dat de houdster van het betwiste merk dit in een gewijzigde vorm heeft gebruikt (zonder logo of met slechts één van de elementen ervan) irrelevant, aangezien uit een groot aantal overgelegde stukken blijkt dat het betwiste merk wel degelijk is gebruikt in de vorm van het gecombineerde woord-/beeldmerk zoals ingeschreven. De vennootschap BGL preciseert evenmin op welke stukken haar argument slaat, zodat haar middel ook op dit punt ongegrond is.

Gebruik van het merk in het economische verkeer

33. Het merk moet publiek en naar buiten toe worden gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd om een afzetmarkt te creëren voor de erdoor aangeduide waren of diensten (GEU, 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, 30/04/2008, T-131/06, Sonia Rykiel, ECLI:EU:T:2008:135, punt 38).
34. In casu blijkt uit de door de vennootschap WH SELFINVEST verstrekte stukken, met name contracten, brochures, newsletters, advertenties, websites of haar aanwezigheid op beurzen, dat het merk publiek in het economische verkeer is gebruikt.
35. Aan deze voorwaarde is bijgevolg voldaan.

Gebruik voor de ingeschreven diensten

36. De vennootschap BGL betwist dat het merk zoals ingeschreven is gebruikt voor de ingeschreven diensten, op grond dat de merkhoudster enkel documenten over haar eigen onderneming zou verschaffen en dat de vermeende reputatie van een bedrijf niet automatisch de reputatie zou inhouden van het merk dat wordt gebruikt om de verschillende waren en diensten van het bedrijf aan te duiden.

37. Het betwiste merk is ingeschreven voor de volgende diensten:
Klasse 36: Beursmakelaardij; financieel portefeuillebeheer.
38. Uit de overgelegde bewijzen als geheel blijkt dat de vennootschap WH SELFINVEST als makelaar optreedt, d.w.z. dat zij orders aan de effectenbeurzen doorgeeft. Het is juist dat zij haar activiteit uitoefent via het internet en meer bepaald via tradingplatforms. Uit de verstrekte gegevens en toelichtingen blijkt echter dat de tradingplatforms en de technische analyse-informatie die zij bevatten, slechts een middel zijn om makelaarsdiensten te distribueren en niet een daarvan onderscheiden product.
39. De makelaars- en portefeuillebeheeractiviteiten van de vennootschap WH SELFINVEST worden bevestigd door het feit dat zij verschillende prijzen als beste makelaar heeft ontvangen (bijlage 22) en door het doel van de onderneming dat met name bestaat in het ontvangen en doorgeven van orders voor een of meer financiële instrumenten ... en het beheren van beleggingsportefeuilles... (bijlage 6), alsook door de talrijke voorbeelden van makelaars- en portefeuillebeheercontracten (mandaat discretionair beheer) (bijlage 11).
40. Uit het overgelegde bewijsmateriaal blijkt bijgevolg dat het betwiste merk normaal is gebruikt voor alle diensten waarvoor het is ingeschreven.

Conclusie

41. Uit het vorenstaande volgt dat de vennootschap WH SELFINVEST normaal gebruik voor alle ingeschreven diensten heeft aangetoond. De beslissing van het Bureau dient bijgevolg te worden bevestigd.
42. Aangezien het beroep ongegrond is, dient het te worden afgewezen.

Proceskosten

Gelet op het afwijzen van het beroep ingesteld door de vennootschap BGL verwijst het Hof haar in de kosten van deze procedure als hierna weergegeven in het beschikkend gedeelte.

Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, tweede kamer:

Wijst het beroep af;

Veroordeelt de vennootschap BGL BNP Paribas SA tot betaling van de kosten van het geding, begroot op 1.200 euro.

Dit arrest is gewezen door mrs. C. Besch, M.-Fr. Carlier en J.I. de Vreese-Rood, rechters; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 maart 2022 door M.-Fr. Carlier, president, van de Kamer, in aanwezigheid van A van der Niet, griffier.