

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

**TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE**

C 2019/19/7

ARREST

Inzake:

SCC CONSULTING B.V.B.A.

Tegen:

LUNOO N.V.

Procestaal: Nederlands

ARRÊT

En cause :

SCC CONSULTING B.V.B.A.

Contre:

LUNOO N.V.

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 2019/19/7

Arrest van 19 februari 2021

TEN GELEIDE

Op 13 mei 2020 werd door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof (hierna aangeduid als het "Hof") een beschikking gewezen in toepassing van art. 1.36 lid 3 Reglement op de Procesvoering van het Benelux-Gerechtshof. In het dispositief van vermelde beschikking werd als volgt beslist:

Het Benelux-Gerechtshof Tweede Kamer:

- *Verzoekt de BVBA SCC CONSULTING, alvorens recht te doen, binnen een maand na verzending door de griffie van onderhavige beschikking de procedurestukken voor te leggen die aan het Benelux Bureau voor intellectuele Eigendom werden overgemaakt in het kader de doorhalingsprocedure die voorafging aan de beslissing van het BBIE van 11 september 2019 op het beroepsverzoekschrift van 7 november 2019 (zaak 30000005).*
- *Verzoekt de BVBA SCC CONSULTING, indien gewenst, uiterlijk binnen dezelfde periode als hierboven vermeld verder schriftelijk standpunt in te nemen en dit louter omtrent de verdere beoordeling door het hof in het licht van overwegingen 9 tot 12 van onderhavige beschikking, waarna desgevallend de NV LUNOO nog een reactietermijn zal worden toegekend van 1 maand na kennisgeving door de griffie van het verder schriftelijk standpunt door de BVBA SCC CONSULTING.*
- *Houdt de procedure en de kosten aan.*

A. BEOORDELING

1. Na vermelde beschikking ontving de tweede kamer van het Hof een schrijven vanwege (de raadsman van) SCC Consulting op 19 juni 2020 waarin deze het Hof wees op haar expliciete verzoeken tot bewijzen van gebruik, waaronder:
 - *Overweging 1.0 op pagina 2 van de brief van 12 december 2018 (stuk 2) waarin als volgt wordt weergegeven: "de verzoeker/opposant dient te bewijzen dat het ingeroepen merk normaal gebruikt werd in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie is gericht. Dergelijke stukken liggen niet voor. Waarschijnlijkheden en vermoedens kunnen niet volstaan."*
2. Het Hof oordeelt dat hieruit blijkt dat SCC Consulting wel degelijk het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (hierna aangeduid als "BBIE") heeft verzocht om bewijs van normaal gebruik van het ingeroepen merk (conform artikel 1.31. Uitvoeringsreglement met expliciete

COUR DE JUSTICE
BENELUX
GERECHTSHOF

Deuxième Chambre

C 2019/19/7

Arrêt du 19 février 2021

A TITRE LIMINAIRE

Le 13 mai 2020, la Deuxième Chambre de la Cour de Justice Benelux (ci-après dénommée la "Cour") a rendu une ordonnance en application de l'article 1.36, alinéa 3, du Règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux. Il était statué comme suit dans le dispositif de ladite ordonnance :

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

- *Avant de statuer sur le recours du 7 novembre 2019, demande à la BVBA SCC Consulting de remettre les pièces de procédure transmises à l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle dans le cadre de la procédure de radiation précédant la décision de l'OBPI du 11 septembre 2019 (affaire 30000005) dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance par le greffe..*
- *Demande à la BVBA SCC CONSULTING, si elle le souhaite, de prendre position par écrit au plus tard dans le même délai que celui mentionné ci-dessus et ce uniquement en ce qui concerne l'appréciation ultérieure par la Cour à la lumière des considérations 9 à 12 de la présente ordonnance, après quoi, le cas échéant, LUNOO NV bénéficiera d'un délai de réaction d'un mois après notification par le greffe de la nouvelle position écrite de la BVBA SCC CONSULTING.*
- *Suspend la procédure et réserve les dépens.*

A. APPRECIATION

1. À la suite de cette ordonnance, la Deuxième Chambre de la Cour a reçu le 19 juin 2020 une lettre (du conseil de) SCC Consulting dans laquelle celle-ci attire l'attention de la Cour sur ses demandes explicites de preuves d'usage, notamment :
 - *Considérant 1.0 à la page 2 de la lettre du 12 décembre 2018 (pièce 2), où il est écrit ceci : « Le demandeur/opposant doit prouver que la marque invoquée a fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période de cinq ans précédant la date de publication de la demande contre laquelle l'opposition est dirigée. De telles pièces ne sont pas présentées. Les probabilités ou les présomptions ne peuvent suffire à cette fin. »*
2. La Cour estime qu'il en ressort que SCC Consulting a bien demandé à l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après "OBPI") des preuves de l'usage sérieux de la marque invoquée (conformément à l'article 1.31 du Règlement d'exécution avec référence explicite à une

verwijzing naar een vordering gebaseerd op artikel 2.30bis, lid 1, sub b BVIE) en dat zij er het BBIE op heeft gewezen dat er geen stukken voorlagen omtrent het gebruik (dit ondanks uitdrukkelijk verzoek hiertoe).

Gezien noch het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna "BVIE") noch het Uitvoeringsreglement omtrent een dergelijk verzoek een vormvoorschrift voorzien, staat daarmee vast dat met overweging 1.0. op pagina 2 van de brief van 12 december 2018 een geldig verzoek is gedaan tot het voorleggen van gebruiksbewijzen. Op basis van dit verzoek diende het BBIE conform het Uitvoeringsreglement Lunoo uit te nodigen om gebruiksbewijzen voor te leggen binnen de in het Uitvoeringsreglement voorziene termijnen.

3. Het Hof oordeelt dat het BBIE verder is tekortgeschoten in haar (motiverings)verplichting conform regel 1.43. juncto 1.27 (6) Uitvoeringsreglement. Vermeld artikel legt de verplichting op aan het BBIE om in haar beslissing een analyse te maken van de gebruiksbewijzen. Dergelijke analyse houdt uiteraard in dat het BBIE zich in zijn beoordeling rekenschap dient te geven van het eventueel gebrek aan bewijs en de gevolgen voor de ingestelde vorderingen (en de procedure).

Terzijde verwijst het Hof naar de informatie die het BBIE zelf voorziet (op zijn website) indien er geen bewijzen van gebruik worden meegedeeld, inhoudende dat de procedure wordt "afgesloten" (waarbij het Hof "afgesloten" invult als een ongegrondverklaring van de ingestelde vordering tot doorhaling):

"Als de verweerder (i.e. SCC Consulting, toevoeging Hof) vraagt om bewijzen van gebruik aan de verzoeker (i.e. Lunoo, toevoeging Hof), dan heeft deze een termijn van twee maanden om deze bewijzen in te dienen. Indien de verzoeker (i.e. Lunoo, toevoeging Hof) geen bewijzen van gebruik indient, wordt de procedure afgesloten" (<https://www.boip.int/nl/ie-professionals/wetgeving-beleid/doorhaling/procedure#bewijzen-van-gebruik>).

De doorhalingsbeslissing van 11 september 2019 dient derhalve als onregelmatig beschouwd te worden en wordt vernietigd.

4. Het Hof neemt conform artikel 4.1. van het Reglement op de Procesvoering van het Benelux-Gerechtshof kennis in volle omvang van het beroep ingesteld tegen een eindbeslissing van het Bureau. Zij beoordeelt ook de feiten. In dit licht neemt het Hof kennis van het hernieuwd verzoek van SCC Consulting aan Lunoo om gebruiksbewijzen voor te leggen. Bij beschikking van 13 mei 2020 werd aan Lunoo andermaal de mogelijkheid geboden om hieromtrent standpunt in te nemen binnen de termijnen als voorzien in de beschikking. Het hof dient vast te stellen dat Lunoo van deze mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt.

Het Hof stelt dan ook vast dat Lunoo in gebreke blijft enige bewijzen van gebruik aan te reiken.

5. Bij gebreke aan bewijs van normaal gebruik van de door Lunoo ingeroepen eerdere merken (Uniemark inschrijving 7414006 van het woordmerk "LUNOO" en Uniemark inschrijving 8297269 van het gecombineerde woord/beeldmerk "LUNOO") wijst het hof de oorspronkelijke vordering tot doorhaling ingesteld door Lunoo op 6 juni 2018 af als ongegrond.
6. Gezien bovenstaande beoordeling veroordeelt het Hof Lunoo tot betaling van de kosten zowel in het kader van de procedure gevoerd voor het BBIE als deze voor het Hof.

demande fondée sur l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI) et qu'elle a signalé à l'OBPI l'absence de documents relatifs à l'usage (malgré une demande explicite à cet effet).

Étant donné que ni la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après dénommée "CBPI") ni le Règlement d'exécution ne prévoient d'exigence de forme pour une telle demande, il est donc établi que le considérant 1.0 de la page 2 de la lettre du 12 décembre 2018 contient une demande valable de présenter des preuves d'usage. Sur la base de cette demande, l'OBPI devait, conformément au Règlement d'exécution, inviter Lunoo à présenter des preuves d'usage dans les délais prévus par le Règlement d'exécution.

3. La Cour estime que l'OBPI a également manqué à son obligation de motivation conformément à la règle I.43 en liaison avec la règle I.27 (6) du Règlement d'exécution. L'article précité impose à l'OBPI l'obligation de procéder à une analyse des preuves d'usage dans sa décision. Une telle analyse implique évidemment que l'OBPI est tenu dans son appréciation de tenir compte de l'éventuelle absence de preuves d'usage et des conséquences sur les revendications (et la procédure).

La Cour se réfère soit dit en passant aux informations fournies par l'OBPI lui-même (sur son site Internet) si aucune preuve d'usage n'est communiquée, à savoir que la procédure est "*classée sans suite*" (la Cour comprenant "*classée sans suite*" comme signifiant que la demande introduite est rejetée comme étant infondée) :

« Si le défendeur [SCC Consulting, ajout de la Cour] demande des preuves d'usage au demandeur [Lunoo, ajout de la Cour], ce dernier dispose d'un délai de deux mois pour produire ces preuves. S'il [Lunoo, ajout de la Cour] ne produit pas de preuves d'usage, la procédure est classée sans suite. »

(<https://www.boip.int/fr/professionnels-pi/legislation-et-reglementation/radiation/procedure#preuves-dusage>).

La décision de radiation du 11 septembre 2019 doit donc être considérée comme irrégulière et doit être annulée.

4. Conformément à l'article 4.1 du Règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux, la Cour connaît en pleine juridiction du recours introduit contre une décision finale de l'Office. Elle apprécie également les faits. Dans ce contexte, la Cour prend acte de la demande renouvelée de SCC Consulting à Lunoo de fournir des preuves d'usage. Par ordonnance du 13 mai 2020, Lunoo a de nouveau eu la possibilité de prendre position sur la question dans les délais prévus par l'ordonnance. La Cour se doit de constater que Lunoo n'a pas fait usage de cette possibilité.

La Cour constate dès lors que Lunoo reste en défaut de fournir des preuves d'usage quelconques.

5. En l'absence de preuves de l'usage sérieux des marques antérieures invoquées par Lunoo (marque de l'Union européenne enregistrement 7414006 de la marque verbale "LUNOO" et marque de l'Union européenne enregistrement 8297269 de la marque combinée verbale et figurative "LUNOO"), la Cour rejette comme non fondée la demande initiale de radiation introduite par Lunoo le 6 juin 2018.
6. Compte tenu de l'appréciation qui précède, la Cour condamne Lunoo aux dépens tant dans la procédure devant l'OBPI que devant la Cour.

B. BESLISSING

Het Benelux gerechtshof, tweede kamer:


De beschikking van 13 mei 2020 verder uitwerkend.

- Vernietigt de doorhalingsbeslissing van het BBIE van 11 september 2019;
- wijst de oorspronkelijke vorderingen ingesteld door LUNOO NV strekkende tot de doorhaling van de Benelux inschrijving 1011067 af als ongegrond.
- Veroordeelt LUNOO NV tot betaling van de kosten van het geding zowel in het kader van de procedure gevoerd voor het BBIE als deze gevoerd voor het Benelux-Gerechtshof, meer bepaald:
 - Kosten procedure doorhalingsverzoek Benelux Bureau : € 1.420
 - Liquidatietarief beroepsprocedure Benelux Gerechtshof (berekend conform art. 4.11) Reglement op de Procesvoering: € 1.800

Dit arrest is gewezen door mrs. S. Granata, N. Hilgert en J.I. de Vreese-Rood; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 februari 2021, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.



A. van der Niet
Griffier



M.-Fr. Carlier
President

B. DECISION

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

Statuant dans le prolongement de l'ordonnance du 13 mai 2020.

- Annule la décision de radiation de l'OBPI du 11 septembre 2019 ;
- Rejette comme non fondées les demandes initiales formées par LUNOO NV ayant pour objet la radiation de l'enregistrement Benelux 1011067.
- Condamne LUNOO NV aux dépens de l'instance dans le cadre tant de la procédure menée devant l'OBPI que de celle menée devant la Cour de Justice, plus particulièrement :

- Coûts de la procédure de demande de radiation Office Benelux : € 1.420
- Tarif de liquidation procédure de recours Cour de Justice (calculé conformément à l'article 4.11 du Règlement de procédure) : € 1.800

Le présent arrêt a été rendu par S. Granata, N. Hilgert et J.I. de Vreese-Rood ; il a été prononcé à l'audience publique du 19 février 2021, en présence du greffier A. van der Niet.

