

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

**TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE**

C 2020/10

ARREST

Inzake:

WAN

Tegen:

WORLDWIDE BRANDS

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

WAN

Contre:

WORLDWIDE BRANDS

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 2020/10/7

Arrest van 5 oktober 2021

inzake

De heer ERIC GUANGYU WAN, met adres te 3642 West 2nd Avenue, Vancouver BC V6R 1J7, Canada

Verzoeker (hierna: Verzoeker),

tegen

De vennootschap naar vreemd recht WORLDWIDE BRANDS INC., met maatschappelijke zetel te Richmondstrasse 13, 50667 Keulen, Duitsland,

verweerster (hierna: Verweerster),

A. PROCEDURE

A.1. Doorhalingsbeslissing n° 3000064 van 11 juni 2020

1. Op 19 november 2018 heeft Verweerster, een verzoek tot vervallenverklaring (hierna het "Verzoek") van het hierna weergegeven merk ingediend bij het BBIE. Het Verzoek was gebaseerd op artikel 2.27(2) Benelux-Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (hierna "BVIE"), namelijk dat het hierna weergegeven merk niet normaal zou zijn gebruikt in overeenstemming met artikel 2.23bis BVIE.

Het Verzoek was gericht tegen het woordmerk "CAMEL" en specifiek:

Internationale Merkregistratie met nummer 406715 op naam van Verzoeker met aanduiding van de Benelux, gedeponeed op 8 mei 1974 en geregistreerd voor goederen in Nice klasse 25 (hierna het "Merk").

Het verzoek tot doorhaling was gericht tegen alle waren van het Merk, meer bepaald: klasse 25 (Kledingstukken, met name overhemden).

2. De proceduretaal was Engels.
3. Bij beslissing van 11 juni 2020 (n° 3000064) werd de vordering tot doorhaling toegewezen en werd de internationale inschrijving 406715 geheel vervallen verklaard voor de Benelux.
4. Het BBIE analyseerde de tegenstelbaarheid en bewijskracht van de aangereikte stukken die zouden wijzen op een *“normaal gebruik van de betrokken waren”* en oordeelde dat *“de verkochte hoeveelheden”* ontoereikend zijn om dergelijk gebruik aan te tonen.

Concreet stelde het BBIE dat de verkoop van *“slechts 17 artikelen, die zeer laag geprijsd zijn, in België en Luxemburg geen voldoende handelsvolume is voor een periode van 5 jaar, rekening houdend met het soort waren in kwestie”*.

5. Ter volledigheid en leesbaarheid van onderhavige beslissing wordt hierna een overzicht gegeven van de stukken die werden geanalyseerd door het BBIE:
 - 1) Kopieën van vijf afgehandelde verkooporders via AliExpress.com gedateerd tussen 19 en 29 december 2018 gericht aan Nederland;
 - 2) Kopieën van 16 afgehandelde verkoop orders via Amazon.fr in Amazon.de gedateerd tussen mij en september 2018 gericht aan België;
 - 3) Kopie van een afgehandelde verkoop order via Amazon.fr gedateerd juli 2018 gericht aan Luxemburg;
 - 4) Screenprints van Amazon.de en Amazon.fr waarop een soort short in een soort sport-beha staan die te koop worden aangeboden onder het merk CAMEL. Verschillende screenprints zijn identiek een kopieën. De documenten zijn niet gedateerd of gedateerd 28 december 2018. Wat een sport-beha betreft, zijn de klantenbeoordeling gedateerd tussen mei in november 2018;
 - 5) Kopieën van het CAMEL lookbook van 2015/2016 en 2017/2018;
 - 6) Kopie van een licentie overeenkomst tussen Verzoeker en de verkoper op Amazon;
 - 7) Geboorteakte van Verzoeker.

A.2. DE VORDERINGEN EN ARGUMENTATIE VOOR HET BENELUX-GERECHTSHOF

6. Verzoeker verzoekt het hof de doorhalingsbeslissing te herzien en als dusdanig het oorspronkelijk verzoek tot doorhaling van het Merk af te wijzen. Verder worden de kosten van de procedure in beide instanties gevorderd.
7. De argumentatie van Verzoeker kan als volgt worden samengevat:
 - Verzoeker baat een webshop uit onder de domeinnaam *“camelstore.com”* en verschillende webshops op de internetplatformen Amazon en AliExpress. Vanuit deze webshops richt ERIC GUANGYY WAN zich tot de wereldwijde markt, waaronder de Benelux.

- Verzoeker werd recentelijk merkhouders van het Merk (cfr. verzoek tot regularisatie van 22 oktober 2018 bij WIPO). Dit verzoek werd verlaten op 5 maart 2019. Op 17 juni 2019 werd een nieuw verzoek ingediend en op 1 augustus 2019 werd Verzoeker geregistreerd als merkhouders.
- Het Merk werd alleszins sinds 2018 in gebruik genomen op de website “Amazon.de”, “Amazon.fr” en “Amazon.co.uk”. Het gebruik op “Amazon.de” is gericht op de Benelux, want de advertenties zijn sinds 2016 in het Nederlands gesteld. Verzoeker verwijst naar de door hem bij het Bureau overgelegde documenten waar dit gebruik volgens hem uit blijkt en naar in hoger beroep overgelegde aanvullende documenten.
- Verzoeker wijst op de toegankelijk en het succes in de Benelux van de vermelde “Amazon”-websites, verwijzend naar de massale bezoekersaantallen.
- Wat geldt voor de “Amazon”-website geldt ook voor de “AliExpress”-website. Deze website is “van formaat” op de Benelux-markt.
- Verzoeker argumenteert dan vervolgens dat het BBIE het bewijs heeft miskend:
 - Stuk 1 (Bijlage 1) geeft wel degelijk data aan.
 - Dit blijkt uit het gespreksvenster op pagina 3 en 4 waarbij de verkoper van de producten voorzien van het Merk op 18 januari 2018 twee berichten heeft gestuurd aan de koper.
 - Verder wordt op pagina 5 en 6 melding gemaakt van een verstuurd bestelling op 29 september 2018 naar Nederland (Den Haag). Op 9 november 2018 heeft deze koper ook een reclamebericht verstuurd.
 - Verder wordt op pagina 7 en 8 melding gemaakt van een verstuurd bestelling op 7 oktober 2018 naar Nederland (Gemert-Bakel). Op 9 november 2018 heeft deze koper ook een reclamebericht verstuurd.
 - Tenslotte wordt op pagina 9 en 10 melding gemaakt van een verstuurd bestelling op 5 september 2018 naar Nederland (Gemert-Bakel). Op 10 november 2018 heeft deze koper ook een reclamebericht verstuurd.
 - Het BBIE heeft ten aanzien van bijlagen 2 en 4 verkeerdelijk niet aangenomen dat het gebruik via “Amazon” geen relevant gebruik zou opleveren op de Benelux-markt.
 - Ook bijlage 5 is onjuist beoordeeld. De daarin weergegeven marketinginspanningen door de merkhouders hebben bereik binnen de Benelux, gelet op de significante rol van ‘buitenlandse websites’ in de Benelux.
 - De stukken die als bewijs werden aanvaard door het BBIE leveren voldoende naar recht bewijs van “relevant merkgebruik”. Het merkgebruik was extern gericht en had ten doel marktaandeel te creëren of te onderhouden.
- De marketinginspanningen (specifiek in de Benelux) hebben een omzet opgeleverd van € 9.954,49.

B. BEOORDELING

B.1. Normaal Gebruik

8. Bij de beoordeling van de invulling het begrip “normaal gebruik” verwijst het hof naar een (basis-) arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 11 maart 2003 (HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul v. Ajax). Het Hof van Justitie oordeelde als kernoverweging omtrent “normaal gebruik” (r.o. 36) dat er sprake dient te 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 dient Verzoeker te bewijzen

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 dient m.a.w. reëel te zijn, waarbij rekening dient gehouden te worden met de gebruiken binnen de betrokken sector waarbij de rechter zich rekenschap dient te 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 (zie r.o. 39 in het desbetreffend arrest).

In dit licht en ter volledigheid wordt opgemerkt dat het niet hoeft te gaan om *intensief* merkgebruik. Het *normaal gebruik* beoogt blijkens 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).

B.2. Relevante periode

9. Het normaal gebruik dient bewezen te worden in de relevante periode, rekening houdend met de datum van het verzoek tot doorhaling (19 november 2018), van 19 november 2013 tot 19 november 2018 (hierna de “*Relevante Periode*”), doch de rechter kan eveneens in zijn beoordeling zich rekenschap geven van omstandigheden die zich ná de relevante periode hebben voorgedaan wanneer die “*een bevestiging opleveren of bijdragen tot betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het merk in de relevante periode alsook van de werkelijke intenties van de houder*” (zie r.o. 31 in het arrest van 27 januari 2004 van het Europees Hof van Justitie (HvJ EG (zaak C-259/02) ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology).

B.3. Het “gebruik” van “CAMEL-CROWN en “CAMEL CROWN” als bewijs voor gebruik van het Merk

10. Conform art. 2.23bis(5)(1)BVIE (voorheen 2.26(3)(a)BVIE) wordt onder “*gebruik*” van het Merk (wanneer het gaat om de vraag of sprake is van normaal gebruik) ook begrepen het gebruik van het Merk in een op onderdelen afwijkende vorm. Essentieel is dat het onderscheidend vermogen van het Merk in de vorm waarin het is ingeschreven niet wordt gewijzigd. In onderhavig geval worden bewijzen voorgelegd waar aan het Merk een begrip wordt toegevoegd, meer bepaald het begrip “CROWN”. Ondanks deze toevoeging acht het hof het voldoende naar recht bewezen dat het oorspronkelijke Merk (CAMEL) nog als

zelfstandig deel herkenbaar is zodat het gebruik van de combinatie van de begrippen "CAMEL" en "CROWN" als bewijs kunnen worden aangenomen voor het gebruik van het begrip "CAMEL" als merk.

B.4. Merkgebruik door derden

11. Het Merk werd ingeschreven op 8 mei 1974 en staat sinds 1 augustus 2019 (na verzoek hiertoe op 17 juni 2019) ingeschreven in het register van de *World Intellectual Property Organization* (hierna "WIPO") op naam van Verzoeker. Er bestaat geen betwisting tussen partijen dat vóór deze inschrijving het Merk ingeschreven stond op naam van IN.PRODI.DI-INGHAMIE PRODUZIONE SPA.

11. Een deel van de gebruiksbewijzen heeft betrekking op gebruik van het Merk door derden. Dit gebruik kan alleen dienen ter onderbouwing van het merkgebruik indien Verzoeker aantoont dat de merkhouders in de Relevante Periode (IN.PRODI.DI-INGHAMIE PRODUZIONE SPA) aan deze derden toestemming gaf tot het gebruik van het Merk.

12. Waar Verzoeker stelt dat Verweerster het concreet gebruik (door de merkhouders in de Relevante Periode dan wel met diens toestemming) niet meer in vraag mag stellen aangezien geen beroep werd ingesteld omtrent de bewijswaarde die het BBIE hechtte aan de stukken, wordt dit niet gevolgd. Enerzijds streeft Verweerster de finale bevestiging na van de eindbeslissing van het BBIE (zij het dus deels op andere gronden) doch eveneens houdt dit een verweer in tegen de meer uitgebreide stelling van Verzoeker als ontwikkeld in zijn verzoekschrift.

Verder oordeelt het hof dat Verweerster allerminst op "*algemene wijze*" zou hebben aangegeven dat de bewijsstukken niet volstonden om een normaal gebruik te bewijzen doch heeft ze concreet het argument van het ontbreken van toestemming (zijnde de connectie met Verzoeker) in vraag gesteld en dit door te betwisten dat de aangehaalde relaties tussen GIAONGZHOU - GUANGYY WAN (verkoop via de Amazon-kanalen) alsmede GUANDONG - GUANGYY WAN (verkoop via het AliExpress.com kanaal onder de vennootschapsnaam GUANDONG CAMEL APPAREL Co. Ltd.) een bewijs inhouden van toestemming door de toenmalige merkhouders (IN.PRODI.DI-INGHAMIE PRODUZIONE SPA).

13. Het hof neemt deze toestemming echter aan en dit op grond van het schrijven van de toenmalige raadsman van de merkhouders in de Relevante Periode (i.e. IN.PRODI.DI-INGHAMIE PRODUZIONE SPA). In zijn schrijven van 12 maart 2019 en 2 augustus 2019 bevestigt de raadsman van IN.PRODI.DI-INGHAMIE PRODUZIONE SPA (i.e. vóór de formele merkoverdracht aan Verzoeker) dat Verzoeker verantwoordelijk was voor de distributie. Zodoende wordt de relatie tussen IN.PRODI.DI-INGHAMIE PRODUZIONE SPA en Verzoeker voldoende naar recht bewezen, een relatie waaruit de toestemming om te beschikken over het Merk voldoende naar recht blijkt. Het is Verzoeker die vervolgens via zijn relaties de verkoop via Amazon (concreet Amazon.de, Amazon.fr en Amazon.co.uk met onderliggende overeenkomst met GUIAONGZHOU HONGQIE HUWAIYONGPIN YOUXIANGONGSI) en AliExpress (met onderliggende overeenkomst met GUANDONG CAMEL APPAREL Co.)

bewerkstelligde. Het hof ziet geen reden om te twijfelen aan de toestemming van de merkhouder in de Relevante Periode (IN.PRODI.DI-INGHAMIE PRODUZIONE SPA) gezien de expliciete bevestiging hiervan door haar gemandateerde. Dat dergelijke toestemming niet zou geformaliseerd zijn, houdt niet in dat ze niet tegenstelbaar zou zijn aan WORLDWIDE BRANDS.

B.5. Bewijzen van "Gebruik" van het Merk in de Relevante Periode

14. De argumentatie van Verweerster omtrent het normaal gebruik kan opgedeeld worden in *enerzijds* het aanhalen van concrete bewijzen van verkoop (of minstens communicatie omtrent dergelijke verkopen) in de Relevante Periode en *anderzijds* de aanwezigheid van het Merk op de websites "Amazon.de", "Amazon.co.uk", "Amazon.fr" en "AliExpress.com" in de Relevante Periode.
15. Ten aanzien van de vraag of de overgelegde gebruiksbewijzen betrekking hebben op de relevante periode geldt het volgende:

<p>Bijlage 01 Brief van 12 maart 2019 namens IN.PRODI.DI-INGHAMIE PRODUZIONE SPA (de merkhouder in de Relevante Periode) met Bijlage 1-6 (Exhibit 1-6)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exhibit One: Proof of use of the trademark for clothing on Ali Express, namely sales of various clothing products in the Benelux; • Exhibit Two: Sales on Amazon.de of training shorts; • Exhibit Three: Sales on Amazon.fr of sporting bras; • Exhibit Four: Sales on Amazon.fr of leggings; • Exhibit Five: Online offering of products on Amazon.fr and Amazon.de • Exhibit Six: Brochures since 2015 	<p><u>Het hof oordeelt als volgt:</u></p> <p><u>Exhibit 1</u> toont voldoende naar recht de volgende verkopen aan: 1 afgehandelde order in januari 2018 (Dordrecht)(Nederland) 1 afgehandelde order in september 2018 (Den Haag) (Nederland) 1 afgehandelde order oktober 2018 (Gemert-Brakel) (Nederland) 1 afgehandelde order augustus/september 2018 (Arnhem) (Nederland)</p> <p><u>Exhibit 2, 3 en 4</u> Deze documenten bewijzen voldoende naar recht verkopen in de periode mei-september 2018 van respectievelijk 5 afgehandelde orders in Nederland (via AliExpress.com), 16 afgehandelde orders in België (via Amazon.fr en Amazon.de) en 1 afgehandelde order in Luxemburg (via Amazon.fr).</p> <p><u>Exhibit 5</u> Terecht oordeelde het BBIE dat de screenprints van Amazon.de en Amazon.fr hetzij niet gedateerd zijn, hetzij gedateerd zijn op 28 december 2018. Enkel m.b.t. de sportbeha wordt aanvaardt dat de klantenbeoordeling gedateerd is in de relevante periode (tussen mei – november 2018).</p> <p><u>Exhibit 6</u></p>
--	---

	Terecht oordeelde het BBIE dat deze brochures (lookbooks) onvoldoende bewijs inhouden van verspreiding binnen een bepaald territorium. Deze stukken geven geen indicatie op welk gebied ze zijn gericht (zie infra), maar evenmin wordt het hof enige informatie verstrekt omtrent de effectieve verspreiding ervan.
<p>Bijlage 02 Brief van 2 augustus 2019 namens IN.PRODI.DI-INGHAMIE PRODUZIONE SPA (de merkhouders in de Relevante Periode) met Bijlage 1-3</p> <p>Exhibit 1: Authorized Dealer Agreement Exhibit 2: Business License Exhibit 3: Confidential Trademark Assignment</p>	Deze stukken hebben betrekking op de al dan niet toestemming tot gebruik als beoordeeld onder randnr. 13 van dit arrest. Zij houden op zich geen bewijs in van enig gebruik in de Relevante Periode.
<p>Bijlage 04 Actuele Screenshots van de webshop ("camelstore.com") van de huidige merkhouders (Verzoeker)</p>	Deze "actuele" informatie houdt geen bewijs in van het gebruik van het Merk in de Relevante Periode. Uit de stellingen van Verzoeker kan ook niet worden opgemaakt dat deze stukken een bevestiging opleveren van de omvang van het gebruik van het Merk in de Relevante Periode of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van dat gebruik.
<p>Bijlage 05 Actuele screenshots van verschillende webshops van de huidige merkhouders (Verzoeker)</p>	<p>Het aanreiken van "actuele" screenshots houdt geen bewijs in van het gebruik van het Merk in de Relevante Periode.</p> <p>Uit de stellingen van Verzoeker kan ook niet worden opgemaakt dat deze stukken een bevestiging opleveren van de omvang van het gebruik van het Merk in de Relevante Periode of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het Merk.</p>
<p>Bijlage 06 Screenshots van webpagina's van de Duitse, Franse en Engelse versies van de webwinkel Amazon</p>	Deze screenshots dateren van 7 augustus 2020. Op de webpagina's staat een in de Relevante Periode gelegen datum vermeld waarin de pagina zou zijn aangemaakt. Dat de webpagina op in de Relevante Periode dezelfde inhoud zou hebben gehad als ten tijde van het screenshot (en dat daarop dus dezelfde waren te zien zouden zijn), acht het hof uiterst twijfelachtig, gezien de aanpassing van waren in de verschillende mode-seizoenen.
<p>Bijlage 07 - 16 Statistieken en informatie omtrent de gebruikte internetplatformen</p>	Deze stukken houden geen direct bewijs in omtrent een gebruik in de Relevante Periode. Deze stukken worden behandeld onder randnr. 17 en 18 van dit arrest.

B.6. Concreet “normaal Gebruik” van het Merk in de Benelux tijdens de Relevante Periode m.b.t. de relevante gebruiksbewijzen

16. In het licht van bovenstaande beoordeling omtrent het gebruik in de Relevante Periode, dient te worden nagegaan in welke mate dit gebruik als normaal kan beschouwd worden in het Benelux territorium. Twee argumentatie-lijnen hieromtrent dienen te worden beoordeeld (i) de aanwezigheid van het Merk op de platformen “Amazon.fr”, “Amazon.de” en “AliExpress.com” en (ii) de concrete bewezen verkopen in de Benelux.

B.6.a. Aanwezigheid van het merk op de Amazon-platformen “Amazon.fr”, “Amazon.de” en “AliExpress.com”

(i) Amazon.co.uk en Amazon.fr

17. Het BBIE heeft terecht geoordeeld dat het gegeven dat een website op zich toegankelijk is voor het Benelux-publiek (België, Nederland en Luxemburg), een onvoldoende bewijs inhoudt dat het Merk normaal werd gebruikt in de Benelux. Terecht stelde het BBIE dat het internet per definitie wereldwijd bereikbaar is en door elke gebruiker (onafhankelijk van de plaats van toegang) toegankelijk. Doch deze vaststelling leidt niet automatisch tot een normaal gebruik in elk land van waaruit de website kan bezocht worden. Hiertoe is evenmin voldoende dat producten kunnen worden verzonden naar Benelux-landen.

Analyse van de diverse websites toont aan dat de internetplatformen “Amazon.fr” en “Amazon.de” zich vooral richten tot het respectievelijke Franse en Duitse publiek (consument). Concreet verwees het BBIE hieromtrent naar de gehanteerde (standaard)taal op deze website en cc TL. Het hof acht de aangedragen gegevens omtrent een bewijs van normaal gebruik via de aangegeven Amazon-websites onvoldoende. Dat een Nederlandse taalversie wordt aangereikt van Amazon.de kan niet overtuigen om te wijzen op “*de massale bezoekersaantallen vanuit Nederland*”. Dergelijke vertaling bewijst enkel dat een vertaalmodule werd ingebouwd in de desbetreffende website. Bovendien heeft Verweerster onbetwist gesteld dat in de vertaalde versie “eindeloos veel” taalfouten voorkomen, zodat het enkele feit dat er een vertaalmodule bestaat ook onvoldoende is om te concluderen dat het gebruik van het Merk op Amazon.de normaal gebruik van het Merk in de Benelux inhoudt.

De algemene bekendheid van het platform “Amazon.com” (een website waarvan geen gebruik wordt gemaakt voor de afzet van waren onder het Merk) houdt overigens geen bewijs in omtrent het normaal gebruik dat van het Merk wordt gemaakt in de Benelux via de meer specifieke platformen “Amazon.fr” en “Amazon.de”. Hierbij is van belang dat het aanbod op de .com website verschillend is van de .de en .fr websites.

De aanprijzingen in enkele (blog)sites verwijzend naar de mogelijkheid om via het Amazon-platform te bestellen, acht het hof ook onvoldoende om tot een normaal gebruik van het Merk te besluiten in de Benelux. Dit geldt des te meer aangezien de aanprijzingen in

hoofdzake dateren voorafgaand de Relevante Periode en eveneens voorafgaand het gebruik van het Merk vanaf het voorjaar van 2018. In dit licht kan trouwens worden gewezen op de terechte beoordeling door het BBIE dat een normaal gebruik niet kan worden aangenomen op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens (refererend naar GEU, Vogue, T-381/08, 18 januari 2011, ECLI:EU:T:2011:9).

Het gegeven dat na de Relevante Periode Amazon ervoor heeft gekozen om een Nederlandse en Belgische domeinnaam te voeren, houdt evenmin enig bewijs in van een gebruik in de Relevante periode.

Algemeen aanvaardt het hof de stelling dat door het gebruik van een specifieke land-extensie (topdomeinnaam-levels) het voor de hand ligt dat het relevante publiek dat deze website en de aangeboden producten gericht zijn op deze specifieke landen. Zelfs indien het relevante publiek er zou vanuit gaan dat zij via weg producten kan bestellen en laten leveren, is nog steeds sprake van een aanbod "*buiten de Benelux*", waarbij een klant o.a. door de Europese vrij verkeer van goederen-regelgeving dezelfde voordelen kan benaastigen als een nationale ingezetene (respectievelijk Engelse, Franse en Duitse) tot wie de website zich specifiek richt.

(ii) AliExpress.com

18. Waar met betrekking tot de Amazon-websites argumentatie door Verzoeker werden aangereikt die zouden wijzen op een concrete benadering van de specifieke markt (i.e. Benelux-markt), wordt dergelijke argumentatie niet ontwikkeld m.b.t. de AliExpress.com website. Gewezen wordt door Verzoeker op de bekendheid van het platform. In lijn met bovenstaande (Amazon-) beoordeling oordeelt het hof dat de bekendheid van het platform in zijn geheel op zich niet aantoont dat normaal gebruik werd gemaakt van het Merk. Verzoeker toont onvoldoende naar recht aan dat hij (dan wel de toenmalige merkhouders) dit platform heeft gebruikt in de relevante markt om een afzetmarkt te benaastigen in de Benelux.

B.6.b. De concrete (bewezen) verkopen in de Benelux

19. Bij het beoordelen of de ondergrens van het "*normaal gebruik*" voldoende naar recht wordt bewezen, neemt het hof als belangrijkste relevante omstandigheid van het geval de aard van de aangeboden producten mee in haar motivering. De aangeboden producten betreffen kledingswaren in de lagere prijsklasse. Deze worden door het hof beschouwd als massa-producten. Bij de beoordeling is niet het commercieel succes doorslaggevend ter bewijs voor normaal gebruik, evenmin een succesvol gebruik. Wel dient de commerciële exploitatie reëel te zijn ter bewijs van een normaal gebruik.

Uit de analyse van de stukken kunnen hoogstens 27 verkochte producten in aanmerking worden genomen (Zie Analyse Stuk 1 onder randnr. 15) hetgeen een totale omzet vertegenwoordigt van US\$ 428 en € 110. Terecht heeft het BBIE besloten dat dergelijke aantallen (het BBIE nam 17 verkochte producten aan), zelfs indien er 10 meer worden aanvaard, volstrekt ontoereikend zijn om een normaal gebruik van de betrokken waren aan

te tonen. Dergelijke aantallen worden niet beschouwd als een bewijs van reële commerciële exploitatie en dit in het licht van de aard van de goederen en de markt. Terecht wees het hof erop dat het gebruik van het Merk niet kwantitatief omvangrijk dient te zijn om als normaal te worden beschouwd doch eveneens terecht oordeelde het BBIE dat de verkoop van 17 (heden 27) artikelen die laag geprijsd zijn onvoldoende naar recht wijzen op een voldoende en noodzakelijk handelsvolume hetgeen op zich zou kunnen wijzen op een normaal gebruik.

20. Volledigheidshalve wordt ten slotte aangegeven dat omtrent de beweerde omzet van € 9.954,49 binnen de Benelux in de Relevante Periode niet wordt gedragen door enig stuk. Verzoeker had voldoende mogelijkheden om lopende de procedure hiervan bewijs aan te dragen. Evenmin worden bewijzen voorgelegd van enige marketinginspanningen gericht op de Benelux. Evenmin blijkt uit de effectieve verkopen enige voorbereidingshandelingen in de Relevante Periode in de Benelux.

B.7. Conclusie

21. In het licht van voorafgaande beoordeling, oordeelt het hof dan ook dat het BBIE terecht heeft geoordeeld omtrent het Merkgebruik. De aangehaalde bewijzen overtuigen het hof onvoldoende om tot een andere beslissing te komen. Het hof zal het verzoek van Verzoeker dan ook afwijzen. Verzoeker zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding in beroep, aan de zijde van Verweerster berekend op basis van het Reglement op de Procesvoering begroot op € 1.200 (nu er geen pleidooien zijn geweest).


C. BESLISSING

Het Benelux-Gerechtshof, tweede kamer:

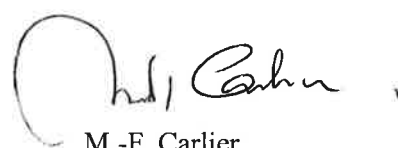
Wijst het verzoek in beroep af;

- Veroordeelt Verzoeker tot betaling aan Verweerster van een bedrag van € 1.200 aan kosten van het geding in beroep.

Dit arrest is gewezen door mr. S. Granata, mr. J.I. de Vreese-Rood en mr. T. Schiltz, het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 oktober 2021, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.



A. van der Niet
Griffier



M.-F. Carlier
presidente