

ARREST (Tweede Kamer)

7 mei 2025

in zaak C 2024/10

Tussen:

Zoom Video Communications, Inc.

En:

Kabushiki Kaisha Zoom

Procestaal: Nederlands

ARRÊT (Deuxième Chambre)

7 mai 2025

dans l'affaire C 2024/10

Entre :

Zoom Video Communications, Inc.

Et :

Kabushiki Kaisha Zoom

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

1, rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxembourg
Tél.: +352 28 11 33 30
info@courbeneluxhof.int

www.courbeneluxhof.int

GREFFE

1, rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxembourg
Tél. : +352 28 11 33 30
info@courbeneluxhof.int

Arrest van 7 mei 2025

in zaak C 2024/10

gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof

Tussen:

Zoom Video Communications, Inc, gevestigd te San Jose, Verenigde Staten van Amerika,

verzoekende partij,

hierna: verzoekster,

vertegenwoordigd door Mr. M.F.J. Haak, Mr. M.G.W. Peijnenburg en Mr. L. Snellenberg, advocaten, gevestigd te Amsterdam, Nederland,

en:

Kabushiki Kaisha Zoom, gevestigd te Tokio, Japan,

verwerende partij,

hierna: verweerster,

vertegenwoordigd door Mr. A.M. van Aerde, Mr. A.C.E. Scholten en Mr. M. Moeskops, advocaten, gevestigd te Amsterdam, Nederland.

A. Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Verweerster is houdster van het woordmerk Zoom (hierna : het Merk of ZOOM), dat op 16 februari 1990 is aangevraagd bij het BBIE¹ en is ingeschreven onder nummer 476925 voor de volgende waren van klasse 9 van de classificatie van Nice² : *Geluidsapparatuur ; randapparatuur voor video's ; audiovisuele onderwijsapparatuur, met name apparatuur voor het ontwikkelen, afdrukken, vergroten en afwerken van foto's, cinecamera's, projectors en filmcamera's ; computers en chips met hoge integratie* en voor de volgende waren van klasse 15 van de classificatie van Nice : *Elektronische muziekinstrumenten*.
- 2 Op 4 augustus 2021 heeft verzoekster een verzoek tot vervallenverklaring van het Merk ingesteld op basis van de artikelen 2.27, lid 2, en 2.23bis BVIE³ vanwege het ontbreken van normaal gebruik.
- 3 Bij beslissing met nummer 3000330 van 1 februari 2024 (hierna : de Beslissing) heeft het BBIE het verzoek tot vervallenverklaring deels toegewezen en de inschrijving van ZOOM met nummer 476925 doorgehaald voor de volgende waren van klasse 9 : *apparatuur voor het ontwikkelen, afdrukken, vergroten en afwerken van foto's, alsook projectors, computers en chips met hoge integratie*.
- 4 Het BBIE heeft de inschrijving van ZOOM met nummer 476925 gehandhaafd voor de volgende waren van klasse 9 : *geluidsapparatuur ; randapparatuur voor video's ; audiovisuele onderwijsapparatuur, met name cinecamera's en filmcamera's, en voor alle waren van klasse 15 (elektronische muziekinstrumenten)*.
- 5 In deze uitspraak oordeelde het BBIE dat het geheel van overgelegde gebruiksbewijzen – zoals facturen, catalogi, stukken betreffende verkopen door de distributeur, getuigenissen, screenshots van websites van wederverkopers in de Benelux en lijsten van ontvangers van nieuwsbrieven van de distributeur – het normale gebruik in de Benelux tijdens de relevante periode van 4 augustus 2016 tot 4 augustus 2021 (hierna : de Relevante periode) aantoonde voor de waren waarvoor het BBIE de inschrijving handhaafde.
- 6 Het BBIE heeft met name vastgesteld dat de waren waarvoor normaal gebruik is aangetoond, behoren tot de categorieën van waren waarvoor het Merk werd gehandhaafd.
- 7 Het BBIE heeft het op artikel 2.30nonies, lid 4, BVIE gebaseerde verzoek tot vaststelling van een vroegere datum waarop de grond voor vervallenverklaring zich zou hebben voorgedaan, afgewezen.

¹ Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

² Internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken van 15 juni 1957, zoals herzien en gewijzigd.

³ Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

B. Procedure voor het Hof

- 8 Bij op 2 april 2024 ingediend verzoekschrift heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de Beslissing.
- 9 Met haar verzoekschrift verzoekt verzoekster het Hof de Beslissing deels nietig te verklaren voor zover haar vordering tot vervallenverklaring is afgewezen, te gelasten dat de inschrijving van het Merk in het Benelux-merkenregister wordt doorgehaald voor alle waren waarvoor het is ingeschreven, althans voor alle waren met uitzondering van draagbare geluidsopnametoestellen voor muzikanten en artiesten van klasse 9 en/of pedalen voor muziekinstrumenten en/of elektronische synthesizers van klasse 15, of althans voor de subcategorie(ën) die het Hof passend acht, vast te stellen dat de grond voor vervallenverklaring zich op een vroegere datum heeft voorgedaan, namelijk op 16 februari 1995 of althans op 21 augustus 2012, en verweester te verwijzen in de kosten van beide instanties, waaronder de kosten in de zin van artikel 4.13, lid 1, van het Reglement op de procesvoering⁴, met inbegrip van de forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en honoraria van de procesvertegenwoordiger van de in het gelijk gestelde partij.
- 10 Met haar verweerschrift, dat vergezeld gaat van met 1 tot en met 176 genummerde bewijsstukken en van A tot en met E genummerde processtukken, verzoekt verweester het Hof de Beslissing te bevestigen en verzoekster te verwijzen in de (procedure)kosten van beide instanties, met inbegrip van alle kosten als bedoeld in artikel 4.9 van het Reglement op de procesvoering.
- 11 Verzoekster heeft geen repliek ingediend.
- 12 Bij gebreke van een verzoek om een mondelinge behandeling doet het Hof uitspraak op basis van de overgelegde stukken.
- 13 De procestaal is het Nederlands.

C. Beroepsgronden en verweermiddelen

Beroepsgronden

- 14 Verzoekster betoogt dat de overgelegde bewijzen geen normaal gebruik van het Merk tijdens de Relevante periode in de Benelux aantonen voor de waren waarvoor ZOOM is ingeschreven.
- 15 Ze wijst erop dat de inschrijving betrekking heeft op ruime categorieën van waren en dat verweester het Merk niet voor alle waren van deze ruime categorieën heeft gebruikt, zodat de inschrijving moet worden beperkt tot de waren waarvoor het Merk daadwerkelijk is gebruikt.

⁴ Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof.

- 16 Verzoekster betoogt met name dat het BBIE ten onrechte heeft erkend dat verweerster het Merk voor “geluidsapparatuur” heeft gebruikt, terwijl ze hoogstens een zeer specifieke en gespecialiseerde subcategorie van dergelijke apparatuur in de handel heeft gebracht.
- 17 Gezien de nichesector waarin verweerster actief is, stelt verzoekster voor om de ingeschreven waren te beperken tot “draagbare geluidsopnametoestellen voor muzikanten en artiesten”.
- 18 Wat betreft “randapparatuur voor video’s” stelt verzoekster allereerst dat bij gebreke van een voldoende duidelijke omschrijving van de betrokken waren geen gebruiksbewijs mogelijk is noch geleverd is.
- 19 Verzoekster verwijt het BBIE dat het heeft geoordeeld dat met “randapparatuur voor video’s” randapparatuur voor videocamera’s is bedoeld, en dat het microfoons, afstandsbedieningen en audiorecorders als randapparatuur heeft aangemerkt. Volgens verzoekster heeft de term “randapparatuur” betrekking op hulp- of zuiver aanvullende producten, zoals standaarden voor battery packs, screen protectors, kabels, hoesjes en geheugenkaarten.
- 20 Volgens verzoekster heeft het BBIE eveneens ten onrechte geoordeeld dat er sprake was van normaal gebruik voor “audiovisuele onderwijsapparatuur”, aangezien de gebruikte waren niet specifiek educatief van aard waren of bedoeld waren voor gebruik in een educatieve omgeving.
- 21 Ten aanzien van “elektronische muziekinstrumenten” voert verzoekster aan dat het BBIE ten onrechte heeft overwogen dat pedalen voor muziekinstrumenten tot deze warencategorie behoren. Het aantal verkopen van de “ARQ”-synthesizer zou te beperkt zijn om normaal gebruik van het Merk te kunnen vaststellen. Ze concludeert dat het Merk vervallen moet worden verklaard voor “elektronische muziekinstrumenten”, of althans dat de inschrijving van ZOOM moet worden beperkt tot de subcategorie “pedalen voor muziekinstrumenten en elektronische synthesizers”.
- 22 Ten slotte wijst verzoekster erop dat ze er een gerechtvaardigd belang bij heeft om te verzoeken om doorhaling op een vroegere datum, aangezien verweerster een inbreukprocedure tegen haar kan instellen.

Verweermiddelen

- 23 Evenals het BBIE is verweerster van mening dat een globale beoordeling van de overgelegde gebruiksbewijzen tot de conclusie leidt dat er sprake is van normaal gebruik van het Merk voor geluidsapparatuur, randapparatuur voor video’s, audiovisuele onderwijsapparatuur en elektronische muziekinstrumenten.
- 24 Verweerster stelt dat het niet mogelijk is om binnen deze categorieën gebruikelijke subcategorieën van voldoende betekenis te onderscheiden, zodat de ingeroepen gebruiksbewijzen alle betrokken categorieën dekken.

- 25 Wat betreft geluidsapparatuur betoogt verweerster dat zowel opnameapparatuur als synthesizers hieronder vallen. Door deze categorie op te splitsen, zou afbreuk worden gedaan aan haar gerechtvaardigde belang om haar assortiment uit te breiden, gezien de doelen en bestemmingen van deze waren. Niet alleen zou het doelpubliek niet beperkt zijn tot muzikanten en artiesten, maar een afbakening van de waren tot een marktsegment of een specifieke afnemergroep zou bovendien niet geoorloofd zijn.
- 26 Wat betreft randapparatuur voor video's is verweerster van mening dat randapparatuur verwijst naar apparatuur die het gebruik van een bepaalde machine ondersteunt, en redelijkerwijs ook randapparatuur voor videocamera's kan omvatten.
- 27 Met betrekking tot het gebruik van het Merk voor audiovisuele onderwijsapparatuur, met name cinecamera's en filmcamera's, meent verweerster dat het volstaat dat de aangeboden waren veelvuldig kunnen worden – en daadwerkelijk worden – gebruikt in het onderwijs.
- 28 Wat betreft elektronische muziekinstrumenten is verweerster van mening dat pedalen voor muziekinstrumenten zeker geen zelfstandige instrumenten zijn, maar dat ze niettemin onder deze categorie vallen omdat ze nauw verbonden zijn met elektronische muziekinstrumenten. Voor ARQ-synthesizers zou gelden dat de relatief lage verkoopaantallen niet van belang zijn, aangezien het gebruik van het Merk niet noodzakelijkerwijs omvangrijk of commercieel succesvol moet zijn om als normaal te worden aangemerkt.
- 29 Er zouden ook andere machines voor elektronische geluidseffecten zijn verkocht. Binnen de categorie “elektronische muziekinstrumenten” zouden geen subcategorieën kunnen worden onderscheiden.
- 30 Ten aanzien van het verzoek om vaststelling van een vroegere doorhalingsdatum is verweerster van mening dat verzoekster aannemelijk moet maken dat vóór de Relevante periode geen normaal gebruik van het Merk is gemaakt, welk bewijs verzoekster niet zou hebben geleverd.

D. Beoordeling

1. Ontvankelijkheid van het beroep

- 31 Aangezien de Beslissing is gewezen op 1 februari 2024 en 1 april 2024 een feestdag was, is het beroep ontvankelijk aangezien het bij verzoekschrift is ingesteld binnen een termijn van twee maanden vanaf de kennisgeving door het BBIE, zoals bepaald in artikel 1.15bis BVIE en de artikelen 1.27, leden 6 en 4, en 4.2 van het Reglement op de procesvoering.

2. Ten gronde

- 32 Krachtens artikel 2.27, lid 2, BVIE kan een merk vervallen worden verklaard wanneer er geen normaal gebruik van is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis, met name wanneer het merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt.
- 33 Aangezien het verzoek tot vervallenverklaring op 4 augustus 2021 is ingediend, heeft het BBIE de Relevante periode terecht vastgesteld op 4 augustus 2016 tot 4 augustus 2021.
- 34 Van een merk wordt een “normaal gebruik” gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, namelijk 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, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden⁵.
- 35 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 marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk⁶.
- 36 Artikel 2.30nonies, lid 3, BVIE bepaalt dat indien een grond voor vervallenverklaring slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, de vervallenverklaring alleen die waren of diensten betreft.
- 37 Wat betreft het begrip “deel van de waren of diensten” dient te worden opgemerkt dat de consument die een waar of dienst wenst te kopen van een categorie van waren of diensten die bijzonder nauwkeurig en afgebakend is omschreven en waarbinnen geen belangrijke onderverdelingen kunnen worden gemaakt, alle waren of diensten van deze categorie zal associëren met een voor deze categorie van waren of diensten ingeschreven merk, zodat dit merk zijn wezenlijke functie zal vervullen, namelijk de oorsprong van deze waren of diensten garanderen. In die omstandigheden volstaat het dat de houder van een dergelijk merk bewijst dat zijn merk normaal is gebruikt voor een deel van de waren of diensten van deze homogene categorie⁷.
- 38 Daarentegen is het voor waren of diensten van een ruime categorie, die kan worden onderverdeeld in verschillende zelfstandige subcategorieën, noodzakelijk

⁵ HvJEU 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punt 43.

⁶ HvJEU 11 maart 2003, reeds aangehaald, punt 43.

⁷ HvJEU 16 juli 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18P, EU:C:2020:573, punt 42; HvJEU 22 oktober 2020, Ferrari / Du, C-720/18 en C-721/18, EU:C:2020:854, punt 37.

dat de houder van een voor deze categorie van waren of diensten ingeschreven merk bewijst dat zijn merk normaal is gebruikt voor elk van deze zelfstandige subcategorieën, bij gebreke waarvan zijn rechten op het merk vervallen kunnen worden verklaard voor de zelfstandige subcategorieën waarvoor hij dat bewijs niet heeft geleverd⁸.

- 39 Indien de houder van een merk dit merk heeft ingeschreven voor een ruim assortiment van waren of diensten dat hij eventueel op de markt zou kunnen brengen, maar dat niet heeft gedaan gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar, kan zijn belang bij bescherming van zijn merk voor die waren of diensten immers niet prevaleren boven het belang van concurrenten om voor die waren of diensten een identiek of overeenstemmend teken te gebruiken, of zelfs om inschrijving van dit teken als merk aan te vragen⁹.
- 40 Aangaande het relevante criterium om een als zelfstandig te beschouwen samenhangende subcategorie van waren of diensten te identificeren, is het criterium van het doel en de bestemming van de betrokken waren of diensten essentieel om een zelfstandige subcategorie te onderscheiden¹⁰.
- 41 Derhalve moet hoofdzakelijk voor de waren of diensten waarvoor de houder van een merk het gebruik van dit merk heeft aangetoond, concreet worden nagegaan of deze een zelfstandige subcategorie vormen ten aanzien van de waren en diensten van de betrokken waren- of dienstenklasse, op een zodanige wijze dat de waren of diensten waarvoor het normale gebruik van het merk is aangetoond, worden vergeleken met de categorie van waren of diensten waarop de inschrijving van dit merk betrekking heeft¹¹.
- 42 Wanneer de waren waarop een merk betrekking heeft meerdere doelen en bestemmingen hebben, is het niet nodig om het bestaan van een afzonderlijke subcategorie van waren vast te stellen door elk van de mogelijke doelen van deze waren op zichzelf te beschouwen. Met een dergelijke aanpak kunnen zelfstandige subcategorieën immers niet op coherente wijze worden geïdentificeerd en worden de rechten van de merkhouder extreem beperkt¹².
- 43 De geleverde bewijzen inzake plaats, duur, omvang en wijze van gebruik moeten worden beoordeeld in het kader van een globale beoordeling, en niet in een afzonderlijke beoordeling van de verschillende relevante factoren, elk op zichzelf beschouwd¹³.

⁸ HvJEU 16 juli 2020, reeds aangehaald, punt 43; HvJEU 22 oktober 2020, reeds aangehaald, punt 38.

⁹ HvJEU 16 juli 2020, reeds aangehaald, punt 43; HvJEU 22 oktober 2020, reeds aangehaald, punt 39.

¹⁰ HvJEU 16 juli 2020, reeds aangehaald, punt 44; HvJEU 22 oktober 2002, reeds aangehaald, punt 40.

¹¹ HvJEU 16 juli 2020, reeds aangehaald, punt 46; HvJEU 22 oktober 2020, reeds aangehaald, punt 41.

¹² HvJEU 16 juli 2020, reeds aangehaald, punt 51; HvJEU 22 oktober 2020, reeds aangehaald, punt 47.

¹³ GEU 17 februari 2011, Friboi, T-324/09, EU:T:2011:47, punt 31.

- 44 Ten slotte hangt normaal gebruik niet af van het – eventueel geringe – commerciële succes van de in de handel gebrachte waar. Alleen symbolisch gebruik met het doel het merk kunstmatig in stand te houden voor bepaalde waren, moet worden uitgesloten.
- 45 Ter staving van haar normale gebruik van het Merk heeft verweerster verkoopfacturen voor klanten in de Benelux, catalogi, stukkenbetreffende verkopen door haar Benelux-distributeur, getuigenissen, screenshots van websites van wederverkopers in de Benelux, lijsten van ontvangers van de nieuwsbrieven van de distributeur en lijsten van waren overgelegd, die als zodanig niet worden betwist.
- 46 Met betrekking tot geluidsapparatuur blijkt met name uit de door facturen ondersteunde verkoopafschriften dat tijdens de Relevante periode draagbare geluidsopnametoestellen, podcast audio recorders, synthesizers en audio interfaces onder het Merk op de markt zijn gebracht en verkocht in de drie Benelux-landen. Deze stukken worden gestaafd door de nieuwsbrieven ter promotie van de genoemde waren, die tijdens de Relevante periode naar klanten in de Benelux zijn gestuurd en door de schriftelijke verklaringen van de Benelux-distributeur van het Merk. Volgens de schriftelijke verklaring van de distributeur bedroeg de verkoop van deze waren tot € 1.592.517,- per jaar, voldoende om normaal gebruik van het Merk voor de genoemde waren vast te stellen.
- 47 Anders dan verzoekster betoogt, kunnen deze waren – die alle deel uitmaken van de categorie geluidsapparatuur – niet in zelfstandige subcategorieën worden onderverdeeld op basis van het doel of de bestemming van de waren. Een beperking tot draagbare geluidsopnametoestellen zou er immers toe leiden dat een deel van de door verweerster onder het merk in de handel gebrachte waren niet in aanmerking zou worden genomen. Een beperking tot de gebruikersgroep “muzikanten en artiesten” zou bovendien onnauwkeurig en willekeurig zijn.
- 48 Normaal gebruik voor geluidsapparatuur is derhalve aangetoond.
- 49 Met betrekking tot randapparatuur voor video's merkt het Hof allereerst op dat het in het kader van het verzoek tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik niet aan het Hof staat om te beoordelen of het Merk in 1990 terecht is aanvaard voor de warencategorie “randapparatuur voor video's”.
- 50 Het Hof is het eens met het oordeel van het BBIE dat het normale gebruik van het Merk voor de onder het Merk in de handel gebrachte microfoons, audiorecorders en afstandsbedieningen voor videocamera's (*remote control*) is aangetoond aan de hand van overgelegde facturen van de Benelux-distributeur aan geadresseerden in de drie Benelux-landen en aan de hand van catalogi van de waren.
- 51 Deze waren behoren tot de categorie van randapparatuur voor video's, die alle apparatuur omvat die het gebruik van een bepaalde machine ondersteunt, in casu met name het gebruik van een videocamera. Anders dan verzoekster stelt, is

randapparatuur niet beperkt tot hulp- of "zuiver aanvullende" producten¹⁴, die overigens eveneens op de markt zijn gebracht. Hoewel sommige waren, zoals microfoons en audiorecorders, een zelfstandige warencategorie kunnen vormen, zoals verzoekster aanvoert, kunnen ze tevens de functie van randapparatuur voor video's hebben en daarmee binnen de bedoelde categorie vallen. Tot slot is het, voor zover alle waren waarvan het normale gebruik is aangetoond binnen de meer algemene categorie in kwestie vallen, irrelevant dat sommige ervan tevens in een zelfstandige subcategorie hadden kunnen worden ingedeeld.

- 52 Wat betreft het gebruik van ZOOM voor uiteenlopende audiovisuele onderwijsapparatuur blijkt, anders dan verweerster stelt, uit het overgelegde bewijsmateriaal niet dat de waren – meer bepaald de handy video- en audiorecorders – vaak door (muziek)scholen en universiteiten voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt.
- 53 Anders dan het BBIE is het Hof van oordeel dat het feit dat de onder het Merk in de handel gebrachte audiovisuele apparatuur een repeteerfunctie heeft, in dit verband niet volstaat, aangezien moet worden erkend dat een dergelijke functie praktisch is voor de meeste gebruikers, zoals artiesten, muzikanten en makers van podcasts.
- 54 Wat ten slotte het gebruik van audiovisuele apparatuur door universiteiten betreft, verwijst verweerster naar een e-mail van een handelsvennootschap waarin om een offerte voor een bestelling voor een Nederlandse universiteit werd verzocht. Hierbij zij opgemerkt dat deze offerteaanvraag geen gegevens bevat omtrent de doelgroep of het beoogde doel. Gezien het ontbreken van bijzonderheden in de aanvraag, staat niet vast dat de voorgenomen aankoop voor educatieve doeleinden bestemd was. Hoe dan ook volstaat dit op zichzelf staande document (waarvan niet is vastgesteld waartoe het heeft geleid) niet om het gebruik van het Merk voor audiovisuele onderwijsapparatuur vast te stellen.
- 55 Ter staving van haar normale gebruik van het Merk voor "elektronische muziekinstrumenten" heeft verzoekster nieuwsbrieven, facturen en verkoopafschriften betreffende de verkoop van muziekpedalen en de ARQ-synthesizer¹⁵ tijdens de Relevante periode in de Benelux-landen overgelegd.
- 56 Verzoekster verwijt het BBIE dat het in het kader van de gebruiksbewijzen muziekpedalen als elektronische muziekinstrumenten heeft erkend, terwijl pedalen hoogstens accessoires voor muziekinstrumenten vormen. Verweerster is op haar beurt van mening dat pedalen nauw verbonden zijn met elektronische muziekinstrumenten en het normale gebruik van ZOOM voor deze waren kunnen aantonen.
- 57 Het gebruik van algemene bewoordingen in de aanduiding van waren, met inbegrip van de algemene aanduidingen in de klasseomschrijvingen van de classificatie van Nice, wordt geïnterpreteerd als betrekking hebbende op alle

¹⁴ Zoals battery packs, screen protectors, kabels, hoesjes en geheugenkaarten.

¹⁵ ARQ/AR-96 en ARQ AR-48.

waren of diensten die duidelijk onder de letterlijke betekenis van de aanduiding of bewoording vallen, terwijl het gebruik van deze aanduidingen of bewoordingen niet wordt geïnterpreteerd als betrekking hebbende op waren of diensten die niet aldus kunnen worden begrepen¹⁶.

- 58 Het enkele feit dat pedalen voor instrumenten nauw verbonden zijn met elektronische muziekinstrumenten, volstaat niet om ze als zodanig aan te merken als elektronische muziekinstrumenten. Bij gebreke van andere gegevens moeten de pedalen niet worden beschouwd als elektronische muziekinstrumenten in de letterlijke zin, zodat ze geen normaal gebruik van het Merk voor de betrokken waren kunnen aantonen.
- 59 Wat betreft de ARQ-synthesizer erkent verzoekster dat deze zou kunnen worden gezien als een subcategorie van elektronische muziekinstrumenten van klasse 15, maar dat vanwege het zeer beperkte aantal verkopen – namelijk 27 in totaal – een normaal gebruik niet is aangetoond. Verweerster beroept zich op haar bewijsstuk 170 om aan te tonen dat tijdens de Relevante periode 193 ARQ-synthesizers zijn verkocht in de Benelux. Aangezien verzoekster naar aanleiding van de overlegging van dit bewijsstuk geen standpunt meer heeft ingenomen, gaat het Hof ervan uit dat er in totaal 193 synthesizers zijn verkocht.
- 60 Voor het aantonen van normaal gebruik is geen minimumaantal vereist.
- 61 Rekening houdend met enerzijds de gedocumenteerde reclame-inspanningen voor de ARQ-synthesizer en anderzijds de beperkte afzetmogelijkheden vanwege de beoogde gespecialiseerde klantenkring, acht het Hof de verkoop van 193 eenheden toereikend om symbolisch gebruik uit te sluiten.
- 62 Voor het overige moet eraan worden herinnerd dat commercieel succes geen criterium is, zodat het Hof oordeelt dat verweerster normaal gebruik voor het elektronische muziekinstrument ARQ heeft aangetoond.
- 63 Het verzoek van verzoekster om de inschrijving van het Merk te beperken tot een afzonderlijke, zelfstandige subcategorie "elektronische synthesizers" zou betekenen dat ze zich niet baseert op het criterium van het doel en de bestemming van de waren, maar op de aard en de bijzondere kenmerken van de waren waarvoor het gebruik is aangetoond. Een dergelijke beperking zou leiden tot een buitensporige beknotting van de rechten van de merkhouder, die een gerechtvaardigd belang kan hebben bij de uitbreiding van het warenassortiment waarvoor het Merk is ingeschreven.

Verzoek vaststelling vroegere doorhalingsdatum

- 64 Met betrekking tot haar verzoek om een vroegere doorhalingsdatum vast te stellen overeenkomstig artikel 2.30nonies, lid 4, BVIE, verwijt verzoekster het BBIE dat het de ingangsdatum niet heeft vastgesteld op 16 februari 1995 of op 21 augustus 2012, de datum waarop verzoekster haar eigen software heeft

¹⁶ Artikel 2.5bis, lid 5, BVIE.

uitgebracht. Ze meent dat ze, gezien het dreigement van verweerster om een rechtszaak wegens inbreuk op haar rechten tegen haar in te stellen, er een gerechtvaardigd belang bij heeft dat het verval op een vroegere datum wordt vastgesteld.

65 Overeenkomstig het middel van verweerster hebben beide partijen in een eventuele inbreukprocedure een gerechtvaardigd belang bij het al dan niet vaststellen van een vervaldatum die vóór de vordering valt. Het is aan verzoekster om aan de hand van bewijzen aannemelijk te maken vanaf welk moment er geen normaal gebruik van het Merk is gemaakt vóór de Relevante periode.

66 Bij gebreke van enig bewijs in die zin moet de Beslissing worden bevestigd voor zover daarbij het verzoek om een aan de vordering voorafgaande doorhalingsdatum vast te stellen, niet is toegewezen.

3. Conclusie

67 Uit al het voorgaande volgt dat geen normaal gebruik van het Merk voor audiovisuele onderwijsapparatuur is aangetoond, zodat de Beslissing in zoverre moet worden herzien dat de inschrijving van ZOOM voor deze waren moet worden doorgehaald.

68 Voor het overige dient de Beslissing te worden bevestigd voor zover daarbij de inschrijving van ZOOM in klasse 9 voor geluidsapparatuur en randapparatuur voor video's alsmede de inschrijving van ZOOM voor alle waren waarvoor het Merk is ingeschreven in klasse 15 is gehandhaafd.

69 Ten slotte moet de Beslissing worden bevestigd voor zover daarbij geen aan de vordering voorafgaande doorhalingsdatum is vastgesteld.

4. Kosten

70 Gelet op het voorgaande dient de Beslissing te worden bevestigd voor zover daarbij niet een van de partijen is verwezen in de kosten van de procedure, overeenkomstig de artikel 2.30ter, lid 5, BVIE en artikel 1.44, lid 2, van het Uitvoeringsreglement¹⁷, aangezien het verzoek tot doorhaling slechts gedeeltelijk is toegewezen.

71 Aangezien elk van de partijen op een of meer punten in het ongelijk is gesteld, beslist het Hof overeenkomstig artikel 4.13 van het Reglement op de procesvoering dat elke partij haar eigen kosten zal dragen.

¹⁷ Uitvoeringsreglement van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom.

E. Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer, op tegenspraak/bij verstek :

- vernietigt doorhalingsbeslissing met nummer 3000330 van het BBIE van 1 februari 2024 voor zover de Benelux-inschrijving met nummer 476925 daarbij werd gehandhaafd voor de volgende waren: audiovisuele onderwijsapparatuur, met name cinecamera's en filmcamera's,
- en in deze zin opnieuw uitspraak doende:
- verklaart Benelux-inschrijving met nummer 476925 vervallen voor de volgende waren: audiovisuele onderwijsapparatuur, met name cinecamera's en filmcamera's,
- verwerpt het beroep voor het overige,
- beslist dat elke partij haar eigen kosten zal dragen.

Dit arrest is gewezen door C. Vanderkerken, rechter, M. Hornick, plaatsvervangend rechter, en M.P.J. Ruijpers, plaatsvervangend rechter.

Het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 7 mei 2025 door Th. Schiltz, président, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier, overeenkomstig artikel 1.60, lid 2, van het Reglement op de procesvoering.

A. van der Niet
Griffier

Th. Schiltz
President