

ARREST (Tweede Kamer)

15 oktober 2024

in zaak C 2023/5

Tussen:

Baidu Europe B.V.

En:

Baidu Online Network Technology (Beijing) Co. Ltd.

Procestaal: Nederlands

ARRÊT (Deuxième Chambre)

15 octobre 2024

dans l'affaire C 2023/5

Entre :

Baidu Europe B.V.

Et :

Baidu Online Network Technology (Beijing) Co. Ltd.

Langue de la procédure : le néerlandais

GREFFE

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

www.courbeneluxhof.int

GRIFFIE

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

Arrest van 15 oktober 2024

in zaak C 2023/5

gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof

tussen

Baidu Europe B.V., gevestigd te Foxhol, Nederland,

verzoekende partij,

hierna: Verzoekster,

vertegenwoordigd door Mr. A. Das Gupta, advocaat, gevestigd te Amsterdam, Nederland,

en

Baidu Online Network Technology (Beijing) Co. Ltd., gevestigd te Beijing, China,

verwerende partij,

hierna: Verweerster,

vertegenwoordigd door mr. M.J. Odink, Mr. J.H.A.M. Klaus en Mr. M.B. van Oostrum, advocaten, gevestigd te Amsterdam, Nederland.

A. Voorgeschiedenis van het geding

1. Verzoekster is houdster van het volgende woord-beeldmerk (hierna: het Merk):



Het Merk heeft nummer 823415, is gedeponeed op 20 maart 2007 en is ingeschreven op 7 augustus 2007 voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 16: Drukwerken op het gebied van computers, multimediatproducten, interactieve producten en on line diensten; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); tijdschriften, nieuwsbrieven, week- en maandbladen, gedrukte publicaties; handboeken, folders, brochures en catalogussen; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); computerdiskettebakjes; papier (voor zover niet begrepen in andere klassen) en schrijfbehoeften, telefoon- en adresboekjes, agenda's, dagboeken, kalenders, overdrukplaatjes en stickers voor bumpers; onderdelen van alle voornoemde goederen.
 - Klasse 35: Publicitaire promotie van de belangen van computergebruikers en ten behoeve van online gebruikersdiensten; ter beschikking stellen van computerdatabases.
 - Klasse 36: Leasing van communicatieapparatuur en van e-mailbrievenbussen; leasing van computers.
 - Klasse 38: Communicatie per computer, computer-intercommunicatie; telecommunicatie; telex-, telegram- en telefoondiensten; verhuur en huur van communicatieapparatuur en van emailbrievenbussen; elektronische bulletinboards [telecommunicatie]; elektronische overdracht van gegevens en documenten via de computer, elektronische toezending van gegevens en boodschappen; verhuur van toegangstijd en het verlenen van toegang tot een elektronisch computerbulletinboard.
 - Klasse 42: Computeradvisering en computerontwerpdiensten; onderzoek naar en ontwikkeling van hardware en software; updating van software; computertimesharing; verhuur van computers; computerondersteund ontwerpen en ingenieursdiensten; analyse van computersystemen; computerprogrammering; computerdiensten met betrekking tot multimedia en/of interactieve producten.
2. Op 16 juni 2021 heeft Verweerster op grond van artikel 2.30bis juncto 2.27 lid 2 van het BVIE¹ de vervallenverklaring van het Merk gevorderd bij het BBIE². Daarnaast heeft zij, voor het geval haar grond voor vervallenverklaring faalt, op grond van artikel 2.30bis juncto 2.2bis, lid 2 BVIE nietigverklaring van het Merk gevorderd. Zij heeft, aan die vorderingen ten grondslag gelegd a) dat Verzoekster het Merk gedurende een periode van vijf jaar voorafgaand aan het verzoekschrift niet normaal heeft gebruikt, en b) dat het Merk te kwader trouw is gedeponeed.

¹ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

² Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

3. Het BBIE heeft deze vorderingen in behandeling genomen onder het kenmerk 3000313.
4. Verzoekster heeft bij het BBIE een verweerschrift met bijlagen ingediend.
5. Het BBIE heeft bij beslissing van 29 december 2022 beslist dat de vordering tot vervallenverklaring gegrond is en dat het Merk wordt doorgehaald, met de bepaling dat Verzoekster in de (niet nader gespecificeerde) kosten wordt verwezen. Het BBIE heeft aan deze beslissing – beknopt weergegeven – ten grondslag gelegd dat de door Verzoekster overgelegde gebruiksbewijzen het territorium, de duur, de omvang, de manier van het gebruik, en de waren of diensten waarop het gebruik betrekking heeft onvoldoende duidelijk maken, zodat Verzoekster niet heeft aangetoond dat zij het Merk in de periode van vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering normaal heeft gebruikt in de Benelux.

B. Procedure voor het Hof

6. Bij verzoekschrift, met bijlagen, dat op 27 februari 2023 bij het Benelux-Gerechtshof is binnengekomen, heeft Verzoekster beroep ingesteld tegen de beslissing van het BBIE. Zij verzoekt het hof:
 - de beslissing van het BBIE te vernietigen en de vordering tot doorhaling met nummer 3000313 af te wijzen;
 - te oordelen dat het Merk ten name van Verzoekster wordt gesteld, althans ten name van Verzoekster blijft,
 - Verweerster te veroordelen in de kosten van beide instanties en met veroordeling van Verweerster tot terugbetaling aan Verzoekster van de kostenveroordeling die Verweerster in het kader van de beslissing van het BBIE aan Verweerster heeft verricht, voor zover die reeds heeft plaatsgevonden.
7. Bij verweerschrift, met bijlagen, heeft Verweerster het verzoek bestreden.
8. Tijdens de mondelinge behandeling van 28 februari 2024 werden de tussen partijen lopende zaken 2023/03, 2023/04, 2023/05 en 2023/06 tegelijk behandeld. De advocaten van partijen hebben de standpunten mondeling toegelicht. Daarna hebben partijen arrest gevraagd.
9. Bij e-mail van 3 april 2024 heeft de advocaat van Verzoekster op (herhaald) verzoek van het hof de in het dossier van het hof missende Annex A, Exhibit 1, bijlage H (Exhibit 13h) nagezonden.
10. De procestaal is het Nederlands.

C. Beroepsgronden en verweermiddelen

Beroepsgronden

11. Volgens Verzoekster zijn de overwegingen en de beslissing van het BBIE onjuist. Zij voert daartoe, beknopt weergegeven, het volgende aan:

- Uit de bij het BBIE overgelegde “Exhibits” volgt dat Verzoekster een reguliere onderneming is. Zij is een internetdienstverleningsbedrijf dat zich bezighoudt met een gamma aan diensten op het gebied van software, software ontwikkeling, internet en wat daaraan is gelieerd.
- Uit Annex A, Exhibit 1, bijlagen A tot en met H (door Verzoekster ook Exhibit 13a tot en met 13h genoemd) volgt dat Verzoekster het Merk in het tijdvak 2006 tot en met 2021 normaal heeft gebruikt. Uit bijlage A volgt dat Verzoekster bij Team Internet diensten inkoopt om haar eigen diensten, die zij aanbiedt onder het Merk, te kunnen verlenen. Uit bijlagen B tot en met D volgt dat Verzoekster diverse klanten, onder gebruikmaking van het Merk, heeft gefactureerd voor haar softwarediensten (licentie, distributie, content), gerelateerd aan Fashion TV. Uit bijlage E1 volgt dat het Merk werd gebruikt in het kader van software ontwikkeling voor een applicatie. Uit bijlage E2 volgt dat Verzoekster diensten verleende onder gebruikmaking van het Merk. Uit bijlage F volgt dat Verzoekster winst maakte. Uit bijlage G volgt dat Verzoekster onder gebruikmaking van het Merk software voor Fashion TV heeft ontwikkeld. Uit bijlage H volgt dat Verzoekster het Merk gebruikt voor Baidu Acces Starter Kit en toegangscontrolesoftware.
- De drempel voor normaal gebruik is laag. Dat Verzoekster een onderneming van bescheiden omvang is heeft geen gevolg voor haar recht op het Merk. Verzoekster heeft grote toekomstplannen maar moet terughoudend zijn zolang Verweerster haar merken aanvalt.
- De door Verzoekster bij het BBIE overgelegde gebruiksbewijzen, in combinatie met alle andere omstandigheden, zoals het bewijs dat Verzoekster een reguliere onderneming is die winst maakt, hebben tot gevolg dat de beslissing van het BBIE niet in stand kan blijven.
- Bij vonnis van 14 augustus 2013 (C/18/134016 HAZA 12-178) heeft de rechtbank Noord-Nederland, een door Verweerster tegen Verzoekster ingestelde vordering tot vervallenverklaring van drie “Baidu” merken wegens niet-normaal gebruik al eens afgewezen.
- De Fifth Board of Appeal van het EUIPO³ heeft op 3 januari 2024 in een zaak tussen Baidu Europe en Xilin Gal League Xiyang Mutton Industry Co. Ltd. (Appeals No. R0373/2023-5 baidu en R0391/2023-5 baidu) geoordeeld dat sprake is van normaal gebruik van het Merk voor waren/diensten in de klassen 9 en 38. Het in die zaak aangevoerde bewijs is nagenoeg identiek aan het bewijs in de onderhavige zaken. Normaal gebruik in de Europese Unie impliceert dat eveneens sprake is van normaal gebruik in de Benelux. Dit moet op zijn minst worden aangenomen voor diensten in de klasse 38. Onder normaal gebruik valt ook het aanbieden van diensten in die zin dat aldaar de mogelijkheid wordt geboden voor die diensten te boeken. Dat dit gebeurt en is gebeurd behoeft geen nader betoog, Baidu Europe heeft namelijk geen vestigingen buiten de Benelux.

Verweermiddelen

12. Verweerster voert hier, beknopt weergegeven, het volgende tegen aan:
 - De overgelegde gebruiksbewijzen hebben (zeer) vaak betrekking op een ander merk dan het Merk. Die gebruiksbewijzen kunnen niet dienen als

³ Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.

bewijs van gebruik als het onderscheidend vermogen van het Merk door het afwijkend gebruik is gewijzigd. De onderscheidende elementen van het Merk ontbreken in dit geval.

- Verzoekster heeft het Merk niet normaal gebruikt in het economisch verkeer voor de waren/diensten waarvoor het is ingeschreven. Het Merk wordt enkel symbolisch gebruikt om de aan de inschrijving verbonden merkrechten in stand te houden. Verzoekster heeft een façade opgetuigd om de indruk te wekken van normaal gebruik.
- De merkhouder heeft voortdurend de verplichting om zijn werk daadwerkelijk te gebruiken. Een (eventuele) beoordeling van gebruik in de periode 2007-2012 zegt niets over het gebruik in de periode waarop deze procedure ziet (16 juni 2016 tot 16 juni 2021).
- De beslissing van het EUIPO waar Verzoekster naar verwijst heeft betrekking op een ander merk en op een ander territorium.
- De gebruiksbewijzen zien niet op gebruik dat passend is voor een internet onderneming, dan wel, voor zover het gaat om gebruik voor kernactiviteiten, betreft het louter symbolisch gebruik. Het is geen gebruik conform de binnen de sector gebruikelijke verwachtingen. Een aanzienlijk deel van de bijlagen heeft geen betrekking op het grondgebied van de Benelux of betreft andere merken dan het Merk.
- Elk van de gebruiksbewijzen is behept met fundamentele gebreken (Verweerster heeft dit verweer in het Verweerschrift per gebruikt bewijs toegelicht). Er is de facto geen enkel bewijsstuk dat aan legitiem, bonafide bewijs van normaal gebruik kan bijdragen. Er is tussen 16 juni 2016 en 16 juni 2021 geen sprake van reëel structureel en frequent gebruik van het Merk en dus ook geen sprake van normaal gebruik.
- De vorige eigenaar van Verzoekster, Ufkes, heeft het Merk te kwader trouw aangevraagd. Hij was op de hoogte van het bestaan van het Chinese merk "Baidu". Zijn enige doel was verkoop van het Merk. Uit het symbolisch gebruik van het Merk blijkt dat ook Michael Gleissner, de huidige eigenaar van Verzoekster, malafide intenties heeft. Er is geen voornemen om het Merk te gebruiken. Verzoekster heeft het merk ingeschreven met het enige, oneerlijke, oogmerk om de belangen van Verweerster te schaden op een wijze die niet in overeenstemming is met eerlijke handelspraktijken en de functies van een merk.

D. Beoordeling

1. Ontvankelijkheid van het verzoekschrift

13. Het verzoekschrift is ontvankelijk, aangezien het conform artikel 1.15bis BVIE en artikel 4.2 van het Reglement op de procesvoering is aangebracht binnen twee maanden na de kennisgeving van de beslissing van het BBIE.

2. Ten gronde

Relevante uitgangspunten normaal gebruik

14. Op grond van artikel 2.23bis, lid 1, juncto 2.27 lid 2 BVIE kan een merk waarvan de merkhouder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid, in het

Beneluxgebied geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, of waarvan gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar geen gebruik is gemaakt, vervallen worden verklaard, tenzij er een geldige reden is voor het niet-gebruik.

15. Een merk wordt normaal gebruikt wanneer het overeenkomstig de wezenlijke functie ervan (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. Daarbij mag het niet gaan om symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of het merk normaal is gebruikt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, in het bijzonder 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, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.⁴
16. Het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven niet wijzigt, wordt blijkens artikel 2.23bis, lid 5, sub a BVIE eveneens beschouwd als gebruik van het merk in de zin van artikel 2.23bis, lid 1 BVIE, ongeacht of het merk in de gebruikte vorm al dan niet ook op naam van de houder is ingeschreven.
17. Het gebruik van het merk met toestemming van de houder wordt als gebruik door de merkhouder beschouwd (artikel 2.23bis, lid 6, BVIE).
18. De bewijslast van het normale gebruik rust op de merkhouder.

Relevante Periode en Relevant Publiek

19. De vordering tot vervallenverklaring werd bij het BBIE ingediend op 16 juni 2021. De periode die voor de beoordeling van het normale gebruik in aanmerking moet worden genomen loopt dus van 16 juni 2016 tot 16 juni 2021 (hierna: de Relevante Periode).
20. Partijen hebben zich niet uitgelaten over het relevante publiek. Het hof gaat er van uit dat het relevante publiek het grote publiek in de Benelux betreft (hierna: het Relevante Publiek), gelet op de aard van de goederen en diensten waarvoor het Merk is ingeschreven.

De waardering van de overgelegde gebruiksbewijzen

21. Verzoekster stelt dat zij met haar Annex A, Exhibit 1, bijlagen A tot en met H, normaal gebruik van het Merk heeft aangetoond voor alle waren en diensten waarvoor het Merk is ingeschreven, op zijn minst voor diensten in de klasse 38.
22. Het hof volgt Verzoekster daarin niet. Voor dit oordeel is redengevend dat de overgelegde gebruiksbewijzen hoe dan ook niet zien op de waren en diensten

⁴ HvJEU 11 maart 2003, C-40/01 (Ajax/Ansul), ECLI:EU:2003:145, punt 43.

in de klassen 16, 35 en 36 waarvoor het Merk is ingeschreven. Voor deze waren en diensten geldt dus dat normaal gebruik van het Merk niet is aangetoond, wat er ook zij van de verdere beoordeling van de overgelegde gebruiksbewijzen. Voor de overige diensten geldt het volgende.

23. Een aantal gebruiksbewijzen bevat het woord “Baidu” of “baidu” zonder de beeldelementen van het Merk. Het verweer dat deze gebruiksbewijzen daarom terzijde moeten worden gesteld, faalt. Omdat de beeldelementen in het totaalbeeld van het Merk ondergeschikt zijn aan het wordelement, zal het relevante publiek de betrokken diensten ook bij weglating van de beeldelementen waarnemen als afkomstig van Verzoekster. Het onderscheidend vermogen van het Merk wijzigt naar het oordeel van het hof dus niet door weglating van de beeldelementen. Dat Verzoekster ook houdster is van de woordmerken “Baidu” en “baidu”, zonder beeldelementen, doet daar niet aan af.⁵ Voor zover de gebruiksbewijzen betrekking hebben op gebruik van het woord “Baidu” of “baidu”, kunnen zij in beginsel dus ook in aanmerking worden genomen ten bewijze van gebruik van het Merk (zie overweging 16).
24. Het hof onderzoekt hieronder de overgelegde gebruiksbewijzen.

Annex A, Exhibit 1, bijlage A – credit facturen van Team Internet AG

25. Verzoekster betoogt dat zij met de in bijlage A overgelegde credit facturen aantoonst dat zij bij Team Internet diensten inkoopt om haar eigen diensten, die zij aanbiedt onder het Merk, te kunnen verlenen. Het hof volgt haar daarin niet. Uit de credit facturen van Team Internet blijkt geenszins dat het Merk door Verzoekster wordt gebruikt voor de door haar aangeboden diensten. Uit de credit facturen blijkt slechts dat Team Internet Verzoekster met gebruikmaking van haar handelsnaam heeft aangeschreven met betrekking tot creditering van “Parking Revenu”. Van gebruik van het Merk voor waren en diensten is geen sprake.

Annex A, Exhibit 1, bijlagen B, C en D – Facturen van Verzoekster voor Baidu TV

26. In bijlage B heeft Verzoekster drie facturen overgelegd die zij in de periode juni tot en met augustus 2019 heeft verstuurd aan een onderneming in Engeland terzake van “BAIDU TV Channel Package Fashion Television Monthly license”. In bijlage C heeft Verzoekster drie facturen overgelegd die zij in de periode juni tot en met augustus 2019 heeft verstuurd aan een onderneming in Portugal terzake van “BAIDU TV Channel Package Distribution Fee”. In bijlage D heeft Verzoekster drie facturen overgelegd die zij in de periode juli tot en met september 2019 heeft verstuurd aan een onderneming in Oostenrijk terzake van “BAIDU TV Channel Package Fashion Television HD/SD monthly content fee”. Op elk van de facturen staat het Merk in de rechter bovenhoek. Volgens Verzoekster zien deze facturen op softwarediensten (licentie, distributie, content), gerelateerd aan Fashion TV.
27. Verweerster voert hiertegen aan dat zij vermoedt dat de facturen in bijlagen B, C en D vals zijn, omdat Verweerster geen bewijs heeft overgelegd dat een Baidu TV Pakket daadwerkelijk bestaat en er geen overeenkomsten met de gestelde

⁵ HvJEU 25 oktober 2012, C-553/11 (Rintisch), ECLI:EU:C:2012:671, punten 19 en 20.

afnemers is overgelegd. Dit vermoeden wordt volgens Verweerster versterkt door het feit dat de website van Baidu TV geen enkele activiteit vertoont en geen bewijs bevat van het bestaan van een werkend product. Het tv-kanaal "Baidu TV" heeft op YouTube slechts vijf abonnees en verschillende onderdelen van de website www.baidu.tv werken niet. Verder heeft Verweerster geen enkele tv-zender gevonden die het zogenaamde "Baidu TV-pakket" aanbiedt. Daarom concludeert Baidu dat "Baidu TV" als zodanig niet bestaat of slechts bestaat als façade om de indruk te wekken dat het Merk normaal wordt gebruikt. Verweerster bestrijdt verder dat het om gebruik van het Merk in de Benelux gaat, aangezien uit de facturen niet blijkt dat het Relevante Publiek met het Merk is geconfronteerd. Daarnaast voert Verweerster aan dat de facturen alleen betrekking hebben op een "televisiepakket". Dit betreft de specifieke subklasse "radio and television broadcasting" of "production of radio and television programmes" van Nice-klasse 38, waarvoor het Merk niet is ingeschreven. Verweerster betoogt dat hoogstens sprake zou kunnen zijn van "simulcasting broadcast television over global communication networks" (in klasse 38), maar dat Baidu Europe dit gebruik niet onderbouwt, zodat hier ook geen plaats voor is. Ten slotte voert Verweerster aan dat de geleverde dienst niet ziet op "Baidu-TV", maar op "Fashion Television".

28. Dit verweer slaagt. De beschrijvingen "BAIDU TV Channel Package Fashion Television Monthly licence", "BAIDU TV Channel Package Distribution Fee" en "BAIDU TV Channel Package Fashion Television HD/SD monthly content fee" wijzen niet zonder meer op softwarediensten. De overige overgelegde bijlagen verschaffen op dit punt ook onvoldoende duidelijkheid. Bij gebreke van een nadere toelichting, kan niet worden vastgesteld op welke diensten deze facturen zien.
29. Het had verder op de weg van Verzoekster gelegen, om tegenover het gemotiveerde verweer dat het "Baidu TV-pakket" niet bestaat, en dat Baidu TV geen werkende dienst aanbiedt, op dit punt nadere informatie te verschaffen. Dat heeft zij echter nagelaten. Het hof kan dan ook niet als vaststaand aannemen dat het "Baidu TV-pakket" bestaat.
30. Daarnaast is het enkele feit dat deze facturen vanuit Nederland zijn verstuurd, en de enkele stelling dat de diensten vanuit Nederland zijn aangeboden, onvoldoende om normaal gebruik van het Merk in de Benelux aan te nemen. Op basis van deze facturen, die zien op levering in derde-landen, kan immers niet worden vastgesteld dat sprake is van handelingen die erop zijn gericht in de Benelux marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door het Merk aangeduide waren of diensten⁶.
31. De slotsom luidt dat bijlagen B, C en D van Annex A, Exhibit 1, niet kunnen bijdragen aan het bewijs van het normale gebruik van het Merk.

Annex A, Exhibit 1, bijlagen E1 en E2 – verklaringen

32. Als bijlage E1 heeft Verzoekster een verklaring overgelegd van Carissa Chiu, die verklaart als projectmanager bij Baidu Europe te hebben gewerkt. Zij schrijft, beknopt weergegeven, in de jaren 2017 en 2018 verantwoordelijk te zijn geweest

⁶ HvJEU 19 december 2012, C-149/11 (Leno Merken), ECLI:EU:C:2012:816, punten 36-38 en 58.

voor de ontwikkeling van een software applicatie genaamd “Baidu TV”, in het bijzonder voor de applicaties “Fashion One by Baidu TV” and “Fashion Television by Baidu TV”, die werden verstrekt aan distributeurs van de televisiekanalen “Fashion One” en “Fashion Television” in Europa. Zij noemt daarbij een lijst van distributeurs (maar vermeldt niet in welke landen deze distributeurs actief zijn). Zij vermeldt tot slot dat de applicatie het merk “Fashion One by Baidu TV” had en “Fashion Television by Baidu TV” en dat op het scherm “© Baidu Europe B.V.” stond, terwijl “Baidu Europe B.V.” in de gebruikersvoorwaarden als maker van de applicatie werd vermeld. Volgens Verzoekster blijkt uit deze verklaring dat het Merk werd gebruikt in het kader van software ontwikkeling voor een applicatie.

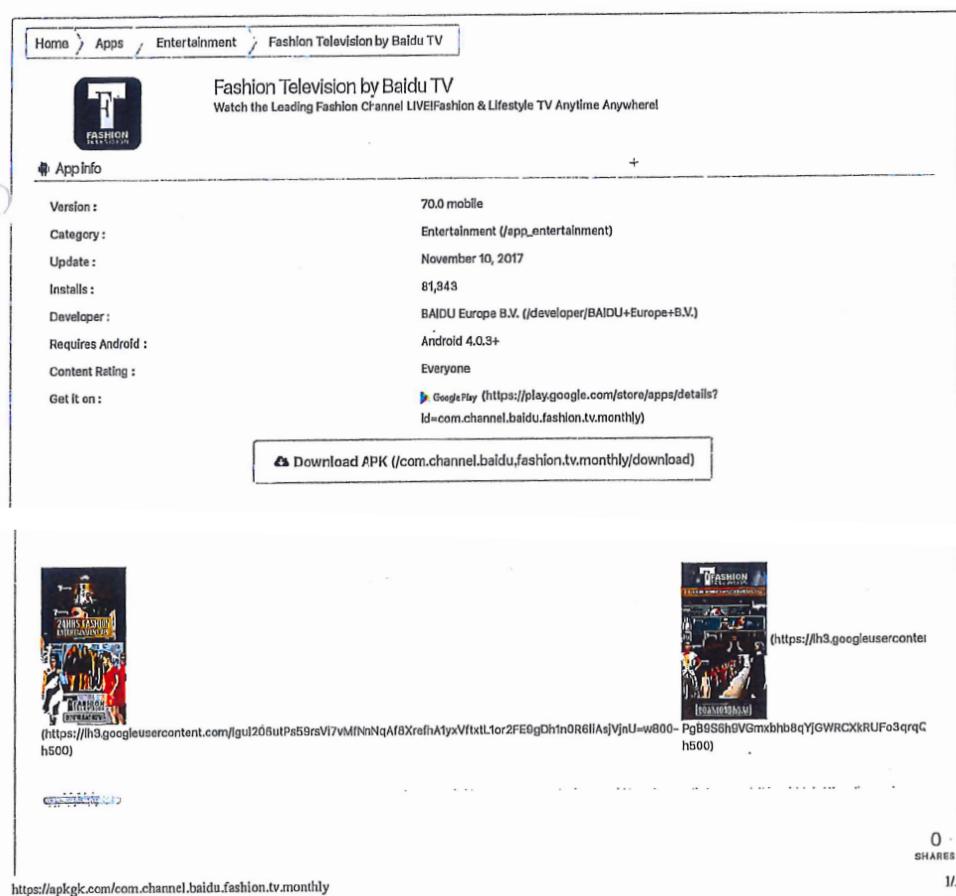
33. Als bijlage E2 heeft Verzoekster een verklaring overgelegd van Sirbone Senorin, die verklaart “Head of Programming, Fashion One” te zijn. Zij verklaart, kort weergegeven, dat zij werkzaamheden heeft verricht voor de Fashion One app van Verzoekster, zij beschrijft wat de bibliotheek/database van Fashion One inhoudt en dat de applicatie werd verstrekt aan alle distributiepartners in Europa, waarbij zij de namen van een aantal distributiepartners in 2018 noemt (maar niet in welke landen deze actief zijn). Ook uit deze verklaring volgt volgens Verzoekster dat zij in de Relevante Periode diensten verleende onder gebruikmaking van het Merk.
34. Het hof is van oordeel dat de verklaringen E1 en E2 niet kunnen bijdragen aan het bewijs van normaal gebruik van het Merk. Carissa Chiu en Sirbone Senorin verklaren immers niet waar in Europa het door hen beschreven merkgebruik heeft plaatsgevonden. Dat sprake is van gebruik van het Merk in de Benelux kan dus niet worden vastgesteld.

Annex A, Exhibit 1, bijlage F – brief Belastingdienst

35. Bijlage F is een brief van de Belastingdienst van 4 januari 2020, waaruit volgens Verzoekster blijkt dat zij in de periode tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017 winst maakte. Deze informatie zegt echter niets over het beweerde gebruik van het Merk.

Annex A, Exhibit 1, bijlage G – Fashion Television by Baidu TV app

36. Uit bijlage G volgt volgens Verzoekster dat zij onder gebruikmaking van het Merk software voor Fashion TV heeft ontwikkeld. Bijlage G betreft printscreens van de website <https://apkgk.com/com.channel.baidu.fashion.tv.monthly> van 30 juni 2021. Blijkens de tekst van de printscreens zou via deze website de applicatie “Fashion Television by Baidu TV”, voor het laatst geüpdatet op 10 november 2017, kunnen worden gedownload. De tekst luidt als volgt:



37. Het hof komt op basis van deze informatie tot de conclusie dat het gebruik van het woord “Baidu” hier geen bewijs oplevert van normaal gebruik van het Merk voor software. Ten eerste voert Verweerster naar het oordeel van het hof terecht aan dat de toevoeging “by Baidu” in de hoofdtekst handelsnaamgebruik betreft. Mede in aanmerking genomen dat het icoontje dat voor de applicatie wordt gebruikt, alleen de letters “F” en “T” bevatten en de woorden “Fashion Television”, zal het gebruik van de woorden “by Baidu TV” door het Relevante Publiek in deze context als handelsnaamgebruik worden opgevat. Voor zover “Fashion Television by Baidu” door het Relevante Publiek al als merkgebruik wordt opgevat, is het een merkgebruik dat zodanig afwijkt van het ingeschreven Merk, dat het het onderscheidend vermogen ervan wijzigt. Dit gebruik kan om die reden niet als gebruik van het Merk worden aangemerkt (zie overweging 16). Ten tweede heeft Verweerster gemotiveerd betwist dat het in de Relevante Periode daadwerkelijk mogelijk was de applicatie te downloaden. Verzoekster heeft daar geen duidelijkheid over gegeven en heeft daar ook ter zitting niet op gereageerd. Ook om die reden kan niet worden vastgesteld dat het Merk in de Relevante Periode is gebruikt in de Benelux.

Annex A, Exhibit 1, bijlage H – Baidu Access Starter Kit

38. Bijlage H betreft twee facturen (van 15 juni 2020, respectievelijk 4 december 2020) op briefpapier waarop het Merk is afgedrukt, gericht aan de onderneming BeCenter, ter zake van:

- Baidu Acces Starter kit € 1.338,00 (ex btw)
- Baidu Acces Manager Toegangscontrole software € 4.400,00 (ex btw)

39. Verzoekster stelt slechts dat uit bijlage H volgt dat zij het Merk gebruikt "voor Baidu Acces Starter Kit en toegangscontrolesoftware". Zij licht niet toe om welke waren of diensten dit gaat. Ter zitting is zij ook niet ingegaan op het gemotiveerde en met stukken onderbouwde verweer van Verweerster dat het gaat om vervalste dan wel incompany facturen, aangezien de factuur is verstuurd aan een onderneming van de echtgenote van een (toenmalig) bestuurder van Verzoekster.
40. Gelet op het voorgaande kan het hof niet vaststellen op welke waren of diensten de overgelegde facturen zien en evenmin of het om echte facturen gaat. Het hof gaat daarom voorbij aan deze facturen.
41. Ten overvloede merkt het hof nog op dat de twee facturen aan BeCenter onvoldoende zijn om normaal gebruik van het Merk aan te tonen. De enkele toelichting dat Verzoekster een kleine IT-onderneming drijft die aan internet en software gerelateerde diensten verstrekt, zodat kleinschalig merkgebruik voor de hand ligt, overtuigt niet. Ook van een kleine IT-onderneming valt te verwachten dat zij in vijf jaar tijd meer dan twee keer diensten levert van deze omvang.

Overig

42. Ook in onderling verband bezien geven de overgelegde gebruiksbewijzen onvoldoende grond voor het oordeel dat Verzoekster het Merk in de Relevante periode normaal heeft gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven.
43. Verweerster is nog ingegaan op het gebruik van (volgens Verzoekster) het Merk op een bedrijfsauto, gesponsorde kleding, de website van een gesponsorde derde, op de gevel van een gebouw, en in documenten zoals bijvoorbeeld notariële stukken, uittreksels uit het handelsregister en in een huurovereenkomst. Voor zover Verzoekster met haar verwijzing naar de stukken in eerste aanleg heeft bedoeld te stellen dat ook deze wijzen van gebruik bewijs voor normaal gebruik van het Merk opleveren, oordeelt het hof dat ook hieruit geen normaal gebruik blijkt, reeds omdat het onduidelijk is welke waren of diensten met dat gebruik worden aangeduid, respectievelijk omdat gebruik in de overgelegde documenten geen merkgebruik betreft.
44. Dat de rechtbank Noord-Nederland en de kamer van beroep van het EUIPO tot een ander oordeel zijn gekomen met betrekking tot normaal gebruik van (andere) Baidu merken, leidt niet tot een ander oordeel. De beslissing van de rechtbank Noord-Nederland ziet op een ander merk en een andere periode, en de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO ziet op een ander merk en een ander territorium, zodat geen betekenis toekomt aan die uitspraken.

Slotsom normaal gebruik

45. De slotsom luidt dat Verzoekster niet heeft aangetoond dat zij het Merk in de Relevante Periode normaal heeft gebruikt in de Benelux.
46. Aan de vraag of Verzoekster het Merk te kwader trouw heeft gedeponeerd, komt het hof gelet op het voorgaande niet toe.

3. Conclusie

47. De conclusie luidt dat het beroep faalt.

4. Kosten

48. Als in het ongelijk gestelde partij dient verzoekster te worden verwezen in de kosten.
49. Daar in deze zaak geen griffierechten zijn geheven, zullen de kosten van het beroep worden begroot op 1 punt à € 600 overeenkomstig de Liquidatietarieven, vastgesteld op grond van artikel 4.11, van het Reglement op de procesvoering van het hof. Voor de mondelinge behandeling heeft het hof geen punt in de kosten van deze zaak opgenomen, aangezien die al in de kosten van zaak 2023/03 zijn verwerkt, terwijl het feit dat de onderhavige zaak gelijk met die zaak is behandeld naar het oordeel van het hof niet tot meerkosten heeft geleid.
50. Baidu verzoekt het hof om te bepalen dat de onderhavige beslissing een executoriale titel vormt overeenkomstig artikel 2.30ter, lid 5, BVIE. Dit verzoek kan niet worden ingewilligd. Artikel 2.30ter, lid 5 BVIE heeft uitsluitend betrekking op de procedure voor het BBIE. Een corresponderende bepaling ten aanzien van de procedure voor het hof ontbreekt.

E. Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer, op tegenspraak:

- verwerpt het beroep;
- verwijst Baidu Europe B.V. in de kosten, vastgesteld op een bedrag van € 600.

Dit arrest is gewezen door Th. Schiltz, president, J.I. de Vreese-Rood, rechter, en H. Storme, plaatsvervangend rechter.

Het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 oktober 2024 door Th. Schiltz, voornoemd, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier, overeenkomstig artikel 1.60, lid 2, van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof.

A. van der Niet
Griffier

Th. Schiltz
President