

I

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

**EERSTE KAMER
PREMIÈRE CHAMBRE**

C 2018/11/V/8

ARREST

Inzake:

Beijing Xiaojun Technology Co, Ltd.

Tegen:

GiGi IP B.V.

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

Beijing Xiaojun Technology Co, Ltd.

Contre:

GiGi IP B.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

De Eerste Kamer van het Benelux-Gerechtshof heeft in de zaak C 2018/11 het volgende arrest gewezen

1. Verzoekster (verder: BXT) heeft op de voet van artikel 9ter van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (verder: het Verdrag) een voorziening ingesteld tegen het arrest van de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof van 4 december 2019 in de zaak van BXT tegen GiGi IP B.V. (verder: GiGi).

Ten aanzien van de feiten

2. De feiten die de Tweede Kamer van het Hof heeft vastgesteld, kunnen als volgt worden samengevat:

(i) Op 9 september 2016 heeft BXT een Benelux-depot verricht voor het woordmerk DIDI voor waren en diensten in klassen 9, 12, 35, 36, 37, 39, 42 en 45 (verder: het Benelux-depot). Het Benelux-depot is gepubliceerd op 15 september 2016 onder nummer 1338983.

(ii) GiGi heeft op 15 november 2016 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (verder: het Bureau) op de voet van artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder (a), (oud) in verbinding met artikel 2.3, aanhef en onder (b), (oud) van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (verder: BVIE), oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het Benelux-depot voor zover het is ingeschreven voor waren in klasse 12, te weten voor:

“elektrische voertuigen; voertuigen; motorrijwielen; fietsen; voertuigen, op afstand bestuurbaar, anders dan speelgoed; kindercar’s; sleden [voertuigen]; autobanden; luchtvaartuigen; vaartuigen; kindercar’s voor voertuigen; luchtpompen [voor voertuigen]”.

(iii) De oppositie is gebaseerd op het Benelux woordmerk GIGI (nummer 918630), het Uniewoordmerk GIGI (nummer 11295979) en het hieronder afgebeelde gecombineerde woord-/beeldmerk GIGI (nummer 918668):

Deze drie merken (verder: de oudere merken) zijn gedeponereerd voor waren in klasse 12, te weten voor:

“opvouwbaar elektrische scooters”.

(iv) Het Bureau heeft bij beslissing van 29 oktober 2018 (nummer 2012486) de oppositie gedeeltelijk toegewezen, in die zin dat het Benelux-depot in klasse 12 niet is ingeschreven voor de waren:

La Première Chambre de la Cour de Justice Benelux a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire C 2018/11

1. S'appuyant sur l'article 9ter du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux (ci-après : le Traité), la requérante (ci-après : BXT) a formé un pourvoi contre l'arrêt de la Deuxième Chambre de la Cour de Justice Benelux du 4 décembre 2019 dans la cause de BXT contre GiGi IP B.V. (ci-après : GiGi).

Quant aux faits

2. Les faits constatés par la Deuxième Chambre de la Cour peuvent se résumer comme suit :

(i) Le 9 septembre 2016, BXT a effectué le dépôt Benelux de la marque verbale DIDI pour des produits dans les classes 9, 12, 35, 36, 37, 39, 42 et 45 (ci-après : le dépôt Benelux). Le dépôt Benelux a été publié le 15 septembre 2016 sous le numéro 1338983.

(ii) Le 15 novembre 2016, GiGi a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : l'Office) en vertu de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, début et sous a, (texte ancien) en liaison avec l'article 2.3, début et sous b, (texte ancien) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : CBPI), contre l'enregistrement du dépôt Benelux dans la mesure où il est enregistré pour des produits en classe 12, à savoir pour :

« Véhicules électriques ; véhicules ; motocyclettes ; bicyclettes ; véhicules télécommandés, autres que les jouets ; poussettes ; traîneaux [véhicules] ; pneus de voitures ; aéronefs ; bateaux ; sièges enfants pour véhicules ; pompes à air [pour véhicules] ».

(iii) L'opposition est basée sur la marque verbale Benelux GIGI (numéro 918630), la marque de l'Union européenne GIGI (numéro 11295979) et la marque verbale/figurative combinée reproduite ci-dessous GIGI (numéro 918668) :



Ces trois marques (ci-après : les marques antérieures) ont été déposées pour des produits en classe 12, à savoir pour :

« scooters électriques pliables ».

(iv) Par décision du 29 octobre 2018 (numéro 2012486), l'Office a fait droit partiellement à l'opposition en ce sens que le dépôt Benelux en classe 12 n'a pas été enregistré pour les produits :

“elektrische voertuigen; voertuigen; motorrijwielen; fietsen; voertuigen, op afstand bestuurbaar, anders dan speelgoed”.

Ten aanzien van het geding ten overstaan van de Tweede Kamer van het Hof

3. BXT heeft tegen de beslissing van het Bureau beroep ingesteld. BXT heeft verzocht de beslissing van het Bureau te vernietigen en de oppositie alsnog integraal af te wijzen, met veroordeling van GiGi in de kosten.

4. De Tweede Kamer van het Hof heeft het verzoek in beroep afgewezen en daartoe overwogen, kort gezegd, (i) dat sprake is van een zekere en aanmerkelijke mate van overeenstemming tussen het Benelux-depot en de oudere merken (rechtsoverweging 19), (ii) dat sprake is van een hoge mate van soortgelijkheid tussen de waren (rechtsoverweging 26), en (iii) dat sprake is van (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar (rechtsoverweging 28).

Ten aanzien van het verloop van het geding ten overstaan van de Eerste Kamer van het Hof

5. Voor BXT hebben Mr. M.W. Rijdsdijk en Mr. B.P.C. Bijl, advocaten te Amsterdam, op de voet van artikel 9ter van het Verdrag bij de Eerste Kamer van het Hof ingediend een verzoekschrift tot voorziening inhoudende tot (gedeeltelijke) vernietiging van het arrest van de Tweede Kamer van het Hof.

6. Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 9ter, lid 2 van het Verdrag in verbinding met artikel 5.9 van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof (verder: Reglement op de procesvoering), GiGi in de gelegenheid gesteld een memorie van antwoord in te dienen. Voor GiGi heeft Mr. A.J. Gieske, advocaat te Amsterdam, een memorie van antwoord ingediend.

7. De president van het Hof heeft, Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer op 7 mei 2020 gehoord, overeenkomstig artikel 5.13, lid 1 van het Reglement op de procesvoering, BXT in staat gesteld bij memorie van repliek een standpunt in te nemen ten aanzien van nieuwe punten die in de memorie van antwoord zijn aangevoerd. De president heeft, overeenkomstig artikel 5.13, lid 2 van het Reglement op de procesvoering, GiGi toegestaan een memorie van dupliek in te dienen.

8. Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer heeft op 21 oktober 2020 schriftelijk conclusie genomen en geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

Ten aanzien van de middelen

9. Middelen I en III betogen dat de Tweede Kamer van het Hof niet had mogen voorbijgaan aan de door BXT bij het Bureau ingediende beperking van haar Benelux-depot. In dit verband wijst BXT erop dat zij tijdens de zitting bij de Tweede Kamer heeft betoogd dat zij het Bureau om een warenbeperking had verzocht en een bewijs daarvan aan de Tweede Kamer heeft getoond.

« véhicules électriques ; véhicules ; motocyclettes ; bicyclettes ; véhicules télécommandés, autres que les jouets ».

Quant à la procédure devant la Deuxième Chambre de la Cour

3. BXT a introduit un recours contre la décision de l'Office. BXT a demandé d'annuler la décision de l'Office et de déclarer l'opposition entièrement non fondée, GiGi devant être condamnée aux dépens.

4. La Deuxième Chambre de la Cour a rejeté la demande en recours et considéré à cet effet, en résumé, (i) qu'il existe une similitude certaine et considérable entre le dépôt Benelux et les marques antérieures (considérant 19), (ii) qu'il existe un degré élevé de similitude entre les produits (considérant 26), et (iii) qu'il existe un risque (réel) direct ou indirect de confusion (considérant 28).

Quant au déroulement de la procédure devant la Première Chambre de la Cour

5. Pour BXT, Me M.W. Rijdsdijk et Me B.P.C. Bijl, avocats à Amsterdam, ont introduit auprès de la Première Chambre de la Cour une requête contenant pourvoi visant l'annulation (partielle) de l'arrêt de la Deuxième Chambre de la Cour, en vertu de l'article 9ter du Traité.

6. Conformément à l'article 9ter, alinéa 2, du Traité, en liaison avec l'article 5.9 du Règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux (ci-après : le Règlement de procédure), la Cour a donné à GiGi la possibilité de présenter un mémoire en réponse. Me A.J. Gieske, avocat à Amsterdam, a déposé un mémoire en réponse pour GiGi.

7. Après avoir entendu l'avocat général F.F. Langemeijer le 7 mai 2020, le président de la Cour a, conformément à l'article 5.13, alinéa 1^{er}, du Règlement de procédure, donné à BXT la possibilité de présenter, par mémoire en réplique, ses vues sur les nouveaux points soulevés dans le mémoire en réponse. Le président a autorisé GiGi à déposer un mémoire en duplique conformément à l'article 5.13, alinéa 2, du Règlement de procédure.

8. L'avocat général F.F. Langemeijer a remis ses conclusions écrites le 21 octobre 2020 et a conclu au rejet du pourvoi.

Quant aux moyens

9. Les moyens I et III font valoir que la Deuxième Chambre de la Cour n'aurait pas dû ignorer la limitation de son dépôt Benelux déposée par BXT auprès de l'Office. À cet égard, BXT rappelle que lors de l'audience devant la Deuxième Chambre, elle a fait valoir qu'elle avait demandé à l'Office une limitation des produits et en a montré une preuve à la Deuxième Chambre.

10. Op grond van artikel 5.1, lid 3 van het Reglement op de procesvoering is de Eerste Kamer gebonden aan de vaststelling van de Tweede Kamer (in rechtsoverweging 22 van haar arrest) dat BXT geen bewijs heeft overgelegd dat zij het Bureau had verzocht om beperking van de waren waarvoor zij inschrijving heeft verzocht. In het geding voor de Eerste Kamer dient dan ook tot uitgangspunt dat de door BXT gestelde indiening van de warenbeperking bij het Bureau niet vaststaat. Dit brengt mee dat de klacht van BXT dat de Tweede Kamer is voorbijgegaan aan de door BXT bij het Bureau ingediende beperking, feitelijke grondslag mist als bedoeld in artikel 5.6, lid 3 van het Reglement op de procesvoering.

11. Middelen I, II en III betogen voorts dat het arrest van de Tweede Kamer moet worden vernietigd wegens schending van artikel 2.5bis, leden 2 en 5 BVIE.

12. Artikel 2.5bis BVIE, zoals geïntroduceerd bij protocol van 11 december 2017 en van toepassing sinds 1 maart 2019, luidt als volgt:

“Artikel 2.5bis. Aanduiding en classificatie van waren en diensten

(...)

2. De aanvrager omschrijft de waren en diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd voldoende duidelijk en nauwkeurig opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers alleen op basis daarvan de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen.

(...)

5. Het gebruik van algemene bewoordingen, met inbegrip van de algemene aanduidingen in de klasseomschrijvingen van de Classificatie van Nice, wordt geïnterpreteerd als betrekking hebbende op alle waren of diensten die duidelijk onder de letterlijke betekenis van de aanduiding of bewoording vallen. Het gebruik van deze aanduidingen of bewoordingen wordt niet geïnterpreteerd als betrekking hebbende op waren of diensten die niet aldus kunnen worden begrepen.”

13. Deze bepaling, die een codificatie vormt van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 19 juni 2012 in zaak C-307/10 (*IP Translator*) (ECLI:EU:C:2012:361), schept de verplichting voor de aanvrager van een merk om de waren en diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd, voldoende duidelijk en nauwkeurig te omschrijven. In deze oppositieprocedure heeft BXT niet aangevoerd dat GiGi bij de inschrijving van haar oudere merken heeft verzuimd deze verplichting uit hoofde van artikel 2.5bis BVIE in acht te nemen.

14. Anders dan de middelen I, II en III tot uitgangspunt nemen, is artikel 2.5bis BVIE niet van betekenis voor de beantwoording van de vraag of GiGi met een beroep op haar oudere merken met succes oppositie kan instellen tegen de inschrijving van het Benelux-depot van BXT. Het betoog van BXT dat de leden 2 en 5 van artikel 2.5bis BVIE in deze oppositieprocedure zijn geschonden, berust dan ook op een onjuiste rechtsopvatting.

15. Gelet op het voorgaande is de door BXT op de voet van artikel 9ter van het Verdrag verzochte voorziening ongegrond.

Ten aanzien van de kosten

16. Op grond van artikel 12, lid 2bis in verbinding met artikel 1, lid 2, onder (b), van het Verdrag moet het Hof de kosten vaststellen en de in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordelen.

10. Conformément à l'article 5.1, alinéa 3, du Règlement de procédure, la Première Chambre est liée par la constatation de la Deuxième Chambre (au considérant 22 de son arrêt) selon laquelle BXT n'a pas apporté la preuve qu'elle avait demandé à l'Office de limiter les produits pour lesquels elle a demandé l'enregistrement. Dans la procédure devant la Première Chambre, il convient dès lors de partir du fait que la prétendue soumission par BXT de la limitation des produits à l'Office n'est pas établie. Par conséquent, la plainte de BXT selon laquelle la Deuxième Chambre a ignoré la limitation soumise par BXT à l'Office manque de fondement en fait au sens de l'article 5.6, alinéa 3, du Règlement de procédure.

11. Les moyens I, II et III font en outre valoir que l'arrêt de la Deuxième Chambre doit être annulé en raison d'une violation de l'article 2.5bis, alinéas 2 et 5, CBPI.

12. L'article 2.5bis CBPI, tel qu'introduit par le protocole du 11 décembre 2017 et applicable depuis le 1^{er} mars 2019, est libellé comme suit :

« Article 2.5bis. Désignation et classification des produits et services

(...)

2. Les produits et les services pour lesquels la protection est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection demandée.

(...)

5. L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme. L'utilisation de tels termes ou indications n'est pas interprétée comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris. »

13. Cette disposition, qui codifie l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 juin 2012 dans l'affaire C-307/10 (*IP Translator*) (ECLI:EU:C:2012:361), impose au demandeur d'une marque de désigner avec suffisamment de clarté et de précision les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans cette procédure d'opposition, BXT n'a pas allégué que GiGi aurait négligé de respecter cette obligation tirée de l'article 2.5bis CBPI lors de l'enregistrement de ses marques antérieures.

14. Contrairement à ce que postulent les moyens I, II et III, l'article 2.5bis CBPI n'est pas pertinent pour répondre à la question de savoir si GiGi pouvait, en invoquant ses marques antérieures, s'opposer avec succès à l'enregistrement du dépôt Benelux de BXT. L'argument de BXT selon lequel les alinéas 2 et 5 de l'article 2.5bis CBPI ont été violés dans cette procédure d'opposition repose dès lors sur une conception erronée du droit.

15. Vu ce qui précède, le pourvoi formé par BXT en vertu de l'article 9ter du Traité est dénué de fondement.

Quant aux dépens

16. Conformément à l'article 12, alinéa 2bis, en liaison avec l'article 1^{er}, alinéa 2, sous b, du Traité, la Cour doit fixer le montant des frais et condamner la partie qui succombe aux frais.

17. Op grond van artikel 5.22, lid 1, aanhef en onder a, van het Reglement op de procesvoering moet de Eerste Kamer beslissen over de kosten zowel in eerste aanleg als in voorziening, nu de voorziening van BXT ongegrond is. Daarbij zal de Eerste Kamer de door de Tweede Kamer ten laste van BXT uitgesproken kostenveroordeling in haar beslissing overnemen.

De kosten worden vastgesteld op:

- in eerste aanleg € 1.800,- aan salaris voor de advocaat aan de zijde van GiGi;
- in voorziening € 2.400,- aan salaris voor de advocaat aan de zijde van GiGi.

BXT wordt in deze kosten veroordeeld.

De Eerste Kamer van het Benelux-Gerechtshof

oordeelt dat de door BXT verzochte voorziening ongegrond is;

veroordeelt BXT in de kosten van GiGi vastgesteld op € 4.200,-.

Aldus gewezen op 15 maart 2021 door M.V. Polak, President, F. Delaporte, Eerste vicepresident, C.A. Streefkerk, E. Dirix, en B. Deconinck, raadsheren,

en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel op 30 maart 2021 door mevrouw B. Deconinck, voornoemd, in aanwezigheid van de heren A. Henkes, Eerste Advocaat-Generaal en A. van der Niet, griffier.



A. van der Niet



B. Deconinck

17. En vertu de l'article 5.22, alinéa 1^{er}, début et sous a, du Règlement de procédure, la Première Chambre doit statuer sur les dépens tant de la première instance que de l'instance en pourvoi, dès lors que le pourvoi de BXT n'est pas fondé. La Première Chambre reprendra dans sa décision la condamnation aux dépens prononcée à l'encontre de BXT par la Deuxième Chambre.

Les dépens sont fixés à :

- en première instance € 1.800,- à titre d'honoraires pour l'avocat de la partie GiGi ;
- dans l'instance en pourvoi € 2.400,- à titre d'honoraires pour l'avocat de la partie GiGi.

BXT est condamnée à ces dépens.

La Première Chambre de la Cour de Justice Benelux

déclare non fondé le pourvoi formé par BXT ;

condamne BXT aux dépens de GiGi fixés à € 4.200,-.

Ainsi jugé le 15 mars 2021 par M.V. Polak, président, F. Delaporte, premier vice-président, C.A. Streefkerk, E. Dirix, et B. Deconinck, conseillers,

et prononcé à l'audience publique le 30 mars 2021 à Bruxelles par madame B. Deconinck, en présence de messieurs A. Henkes, Premier avocat général et A. van der Niet, greffier.

