

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



A 2013/1/7

ARREST

Inzake:

PARFUMERIE ICI PARIS XL

Tegen:

PUBLICATIONS FRANCE MONDE

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

PARFUMERIE ICI PARIS XL

Contre:

PUBLICATIONS FRANCE MONDE

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
FAX (0) 2.513.42.06
curia@benelux.be

GREFFE
39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
FAX (0) 2.513.42.06
Curia@benelux.be

Het Benelux-Gerechtshof heeft in de zaak A 2013/1 het volgende arrest gewezen

1. Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965 (verder te noemen: het Verdrag) heeft het Hof van Cassatie van België in een arrest van 11 januari 2013, gewezen in de zaak C.11.0607.N van nv Parfumerie ICI Paris XL tegen nv Publications France Monde, een vraag van uitleg gesteld met betrekking tot artikel 2.17, eerste lid van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE).

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN

2. De feiten die ten grondslag liggen aan het arrest van het Hof van Cassatie kunnen, blijkens het arrest van het hof van beroep te Brussel van 17 november 2009, als volgt worden samengevat:

- nv Parfumerie ICI Paris XL is een Belgische vennootschap, gespecialiseerd in de kleinhandel van parfumerie- en schoonheidsartikelen en beschikt over een Benelux-depot van het woordmerk "ICI PARIS" voor waren en diensten uit de klassen 03, 16, 18, 21, 35 en 44;
- nv Publications France Monde (hierna: PFM) is een Franse vennootschap die het magazine "Ici Paris" uitgeeft. Zij is houdster van de internationale inschrijving nr. 575732 van het woord-/beeldmerk "Ici Paris" van 10 oktober 1991 voor o.m. magazines en tijdschriften ("Magazines et périodiques") uit de klassen 16, 28, 35, 38 en 41;
- PFM heeft op 30 maart 2006 oppositie ingesteld tegen het Benelux-depot door nv Parfumerie ICI Paris XL van het woordmerk "ICI PARIS" wat betreft de klassen 16 en 35;
- het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) heeft bij beslissing van 21 december 2007 de oppositie van PFM verworpen wegens het gebrek aan bewijs van het gebruik van haar merk;
- PFM heeft op 20 februari 2008 een beroep tot vernietiging ingesteld tegen deze beslissing van het BBIE voor het hof van beroep te Brussel;
- in zijn arrest van 17 november 2009 vernietigde het hof van beroep deze beslissing en verklaarde het de oppositie gegrond tegen de inschrijving onder het nummer 1090372 van het merk "ICI PARIS" voor de klassen 16 en 35;
- nv Parfumerie ICI Paris XL heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld;
- voor het Hof van Cassatie klaagt nv Parfumerie ICI Paris XL dat haar verweer, gebaseerd op het ontbreken van bewijs van het gebruik van het merk "ICI PARIS" werd verworpen en het hof van beroep daartoe heeft gesteund op gegevens die "nieuw" waren in de zin dat ze niet ter kennis waren gebracht van het BBIE tijdens de procedure die leidde tot de oppositiebeslissing. Meer bepaald heeft PFM voor het eerst voor het hof van beroep tabellen (stuk nr. 15) overgelegd met betrekking tot het aantal verdeelde en verkochte exemplaren van het weekblad *ICI Paris* in alle exportlanden tussen 2001 en 2006, waaruit moest blijken dat *"België het belangrijkste exportland is en dat samen met het Groothertogdom Luxemburg aldaar jaarlijks ongeveer 1 miljoen exemplaren van het magazine ICI PARIS worden verdeeld"*. NV Parfumerie ICI Paris XL verzocht om dit stuk nr. 15 uit het debat te weren wegens *"nieuw bewijsmateriaal"* omdat het BBIE hiermee geen rekening heeft kunnen houden in zijn oppositiebeslissing.

PREJUDICIËLE VRAAG

3. Het Hof van Cassatie oordeelt dat een uitleg van artikel 2.17, eerste lid, BVIE, noodzakelijk is om uitspraak te kunnen doen. Bij arrest van 11 januari 2013 heeft het de zaak aangehouden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vraag:

“Moet artikel 2.17, eerste lid, BVIE, in het licht van de arresten A 2005/1 en A 2008/1, zo worden uitgelegd dat de daarin vermelde rechterlijke beroepsinstanties kennis kunnen nemen van nieuwe feitelijke gegevens die worden overgelegd in het kader van aanspraken die in dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het BBIE?”

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING

4. Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag, een voor conform getekend afschrift van het arrest van het Hof van Cassatie gezonden aan de partijen en aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg.

De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vraag.

Voor nv Parfumerie ICI Paris XL hebben mrs. P. Maeyaert en J. Muyltermans op 15 april 2013 een memorie ingediend.

Voor PFM heeft mr. Th. van Innis op 22 april 2013 een memorie ingediend.

De plaatsvervangend advocaat-generaal D. Thijs heeft op 18 september 2013 een schriftelijke conclusie genomen.

TEN AANZIEN VAN HET RECHT

5. Artikel 2.17, eerste lid, BVIE, bepaalt:

“Binnen twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan overeenkomstig artikel 2.16, lid 4, kunnen partijen zich bij verzoekschrift wenden tot het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van het Bureau te verkrijgen”.

6. Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn arrest A 2008/1 van 26 juni 2009 geoordeeld dat na een vernietiging van de beslissing van het BBIE er geen reden bestaat om de zaak terug te verwijzen naar het BBIE. Het hof van beroep moet zelf uitspraak doen en zijn beslissing in de plaats stellen van de vernietigde beslissing, met dien verstande dat het hof van beroep alleen die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het BBIE werd genomen of had moeten worden genomen.

7. Het hof van beroep beschikt bij de beoordeling van de oppositie over de volle rechtsmacht en is bevoegd om alle geschilpunten zowel in feite als in rechte te beoordelen voor zover deze binnen het kader van de aanspraken vallen die voor het BBIE ter discussie stonden. Overeenkomstig hetgeen voor de weigeringsprocedure is overwogen in punt 12, tweede alinea, van het arrest van 29 juni 2006 in de zaak A 2005/1, kan het binnen dat kader ook rekening houden met feitelijke gegevens die niet aan het BBIE waren overgelegd.

8. De vraag van uitleg dient derhalve aldus te worden beantwoord dat artikel 2.17, eerste lid, BVIE, aldus dient te worden uitgelegd dat de daarin vermelde rechterlijke beroepsinstanties kennis kunnen nemen van nieuwe feitelijke gegevens die worden overgelegd in het kader van aanspraken die in dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het BBIE.

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

9. Het Hof moet, volgens artikel 13 van het Verdrag, de kosten vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is.

De kosten worden vastgesteld op 1.500 euro.

HET BENELUX-GERECHTSHOF

Uitspraak doende op de door het Hof van Cassatie in zijn arrest van 11 januari 2013 gestelde vraag.

VERKLAART VOOR RECHT

10. *Artikel 2.17, eerste lid, BVIE, dient zo te worden uitgelegd dat de daarin vermelde rechterlijke beroepsinstanties kennis kunnen nemen van nieuwe feitelijke gegevens die worden overgelegd in het kader van aanspraken die in dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het BBIE.*

Aldus gewezen op 3 februari 2014 door de ridder J. de Codt, president, E.J. Numann, eerste vicepresident, L. Mousel, tweede vicepresident, C.A. Streefkerk, G. Santer, E. Dirix, A. Fettweis, rechters, I. Folscheid en A.H.T. Heisterkamp, plaatsvervangende rechters,

En uitgesproken ter openbare zitting te Brussel, op 19 februari 2014 door de heer J. de Codt, voornoemd, in aanwezigheid van de heren D. Thijs, plaatsvervangend advocaat-generaal en A. van der Niet, hoofdgriffier.

A. van der Niet

J. de Codt