

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



AFFAIRE A 2013/1 – PARFUMERIE ICI PARIS XL / PUBLICATIONS FRANCE MONDE SA

Conclusie van plaatsvervangend Advocaat-General D.Thijs (stuk A 2013/1/4)

GRIFFIE

REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. +32 (0)2.519.38.61
www.courbeneluxhof.info

GREFFE

39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. +32 (0)2.519.38.61
www.courbeneluxhof.info

Ben. G.H. – Zaak A2013/1

**CONCLUSIES VAN DE PLAATSVERVANGEND ADVOCaat-
GENERAAL BIJ HET BENELUX GERECHTSHOF.**

Inzake:

PARFUMERIE ICI PARIS XL nv

Eiseres in de procedure C.11.0607.N voor het Hof van Cassatie van België,

Vertegenwoordigd door Mter Paul MAEYAERT en Mter Jeroen MUYLDERMANS, advocaten aan de balie te Brussel,

Tegen

PUBLICATIONS FRANCE MONDE sa, vennootschap naar Frans recht

Verweerster in de procedure C.11.0607.N voor het Hof van Cassatie van België,

Vertegenwoordigd door Mter Thierry van Innis, advocaat aan de balie te Brussel,

I. Procedure voor het Hof.

Het Hof is gevat met een prejudiciële vraag gesteld door het Hof van Cassatie van België in een arrest van 11 januari 2013 (AR C.11.0607.N).

II. Feiten en voorafgaande rechtspleging.

1. Aan de basis van de U voorgelegde prejudiciële vraag, ligt een beroep, op 20 februari 2008, ingesteld door Publications France Monde sa (hierna: PFM) tegen een beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) van 21 december 2007, waarbij de door PFM ingestelde *oppositie* tegen de door nv Parfumerie ICI PARIS XL (hierna: PARFUMERIE ICI PARIS XL) gevraagde inschrijving van het merk “ICI PARIS” werd verworpen.

Voornoemde PARFUMERIE ICI PARIS XL is een Belgische vennootschap, gespecialiseerd in de kleinhandel van parfumerie- en schoonheidsartikelen, terwijl PFM een Franse vennootschap is die het magazine “Ici Paris” uitgeeft. Zij is houdster van de internationale inschrijving nr. 575732 van het navolgend woord-/beeldmerk “Ici Paris” van 10 oktober 1991 voor o.m. magazines en tijdschriften ("Magazines et périodiques") uit klasse 16.



In zijn arrest van 17 november 2009, vernietigde het hof van beroep te Brussel deze beslissing. Het verklaarde de oppositie tegen de inschrijving van het merk “ICI PARIS” voor de klassen 16 – onder meer papier en karton - en 35 – onder meer detailhandel voor de waren van klasse 16 -, gegrond. Aldus besliste het dat dit onder depotnummer 1090372 op 1 januari 2006 gepubliceerde merk niet kon worden ingeschreven in het Benelux Merkenregister.

2. Voor het Hof van Cassatie voerde ICI PARIS XL aan dat haar verweer, gebaseerd op het ontbreken van bewijs van normaal gebruik van het merk “ICI PARIS” door PFM – werd verworpen, daarbij acht slaande op gegevens die nieuw waren in de zin dat ze niet werden ingeroepen voor het BBIE tijdens de procedure die leidde tot de oppositiebeslissing.

Immers, bij haar “tweede conclusie” voor het hof van beroep, had PFM, als stuk nr. 15, tabellen voorgelegd, uitgaande van de verdeler van het weekblad *ICI Paris*, ter verduidelijking van het aantal verdeelde en verkochte exemplaren 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”*. ICI PARIS XL verzocht om dit stuk nr. 15 te weren als niet-ontvankelijk wegens *“nieuw bewijsmateriaal”*.

De appelrechters wezen het verweer van ICI PARIS XL over het bewijs van normaal gebruik van het merk “Ici Paris” af, en beslisten met verwijzing naar deze lijsten *“dat het weekblad ook werd verkocht in België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg en dat er miljoenen exemplaren werden verkocht. Die gegevens laten geen enkel*

twijfel dat [PFM] haar merk tijdens de relevante periode intens heeft gebruikt door het aan te brengen als titel voor een weekblad.”

3. Na kort de relevante rechtspraak van Uw Hof te hebben uiteengezet, besliste het Hof van Cassatie in zijn arrest van 11 januari 2013 dat het antwoord op het middel niet zonder twijfel afgeleid kan worden uit deze rechtspraak, zodat een prejudiciële vraag aan Uw Hof zich opdrong.

Namens ICI PARIS XL werd door Mter. Paul Maeyaert en Mter. Jeroen Muyldermans een memorie neergelegd op 15 april 2013.

Namens PFM werd door Mter Thierry van Innis een memorie neergelegd op 22 april 2013.

III. Prejudiciële vraag.

4. Het Hof van Cassatie richt volgende vraag tot Uw Hof:

“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?”

IV. Onderzoek.

A) Ontvankelijkheid

5. De prejudiciële vraag komt mij ontvankelijk voor. Zulks wordt door de partijen overigens niet betwist.

B) Ten gronde

6. In haar memorie sluit PFM zich aan bij de stelling ontwikkeld door de advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, die pleit voor een parallellisme: zowel in een beroepsprocedure tegen een beslissing van het BBIE tot *weigering* van de inschrijving van een teken als merk op absolute gronden (artikel 2.12 BVIE) als in een beroepsprocedure tegen een beslissing van het BBIE op *oppositie*, genomen op grond van artikel 2.16, lid 4 BVIE (artikel 2.17 BVIE), kunnen de appelrechters enkel die gegevens in aanmerking nemen op grond waarvan het BBIE heeft beslist of had moeten beslissen.

In de eerstgenoemde procedure kunnen de appelrechters tevens rekening houden met nieuwe feitelijke gegevens die worden overgelegd in het kader van aanspraken die reeds werden geformuleerd voor het BBIE. Volgens PFM moet dit het geval zijn in beide appelprocedures, voor zover ze binnen die aanspraken vallen.

ICI Paris XL voert daarentegen aan dat geen nieuwe feitelijke gegevens, in het bijzonder gebruiksbewijzen, kunnen worden neergelegd in de beroepsprocedure tegen een oppositiebeslissing. Zij baseert haar stelling in de eerste plaats op het verschillend karakter van de beide procedures, waarbij het hof van beroep enkel de beslissing van het BBIE zou mogen herevalueren. Zij wijst hiervoor op de parallel met de procedure voor het EU-Gerecht inzake gemeenschapsmerken.

In het kader van de overlegging van nieuwe bewijsstukken aangaande het gebruik van het merk, verwijst zij ter zake naar de strikte procedureregels voor het overleggen van bewijzen van een normaal gebruik van het merk voor het BBIE.

7. Overeenkomstig artikel 2.17, eerste lid BVIE doen de appelrechters uitspraak over het beroep tot vernietiging van een beslissing inzake oppositie van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Zoals het Hof van Cassatie in zijn prejudiciële verwijzingsbeslissing stelt, werd eerder door uw Hof beslist dat de appelrechters in deze oppositieprocedure “*alleen maar die gegevens in aanmerking (kunnen) nemen op grond waarvan het BMB [BBIE] heeft beslist of had moeten beslissen*”¹.

Aangaande de weigeringsprocedure werd door uw Hof reeds verduidelijkt dat de appelrechters geen kennis kunnen nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BBIE vallen of die niet aan het BBIE zijn voorgelegd², maar wel van “*nieuwe feitelijke gegevens*” met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag³.

Kan of moet deze rechtspraak naar analogie worden toegepast in de oppositieberoepsprocedure?

Men zou eventueel uit r.o. 12 van dit laatst vernoemde arrest kunnen afleiden dat uw Hof zich over de inschrijvingsprocedure in het algemeen

¹ Benelux-Gerechtshof, 26 juni 2009 (A 2008/1) tot uitlegging van artikel 2.17, eerste lid, BVIE.

² Benelux-Gerechtshof, 29 juni 2006, (A 2005/1), r.o. 9.

³ Benelux-Gerechtshof, 29 juni 2006, (A 2005/1), r.o. 11 en 12.

heeft uitgesproken. Ook de oppositie maakt immers deel uit van de inschrijvingsprocedure. In de beantwoording van de vraag (r.o. 13 en de verklaring voor recht) echter, wordt de interpretatie m.i. duidelijk enkel betrokken op de weigeringsprocedure op absolute gronden.

Terecht wordt gewezen op de verschillende aard van beide procedures teneinde de analoge toepassing in vraag te stellen. Dit verschil werd ook reeds door advocaat-generaal J.-F. Leclercq onderstreept in zijn conclusie van 17 november 2008 in de zaak A 2008/1.

In deze conclusie wijst de advocaat-generaal erop dat “*het onderwerp van de rechtspleging*” verschillend is in beide procedures: de oppositie is een geding tussen partijen waarbij het BBIE oordeelt over “*particuliere belangen*”, terwijl in het geval van een weigering, het algemeen belang centraal staat, waarbij het BBIE zelf betrokken is in de procedure, als instantie die als opdracht heeft te waken over het merkenregister. Zij dient, in het kader van deze opdracht van algemeen belang, de inschrijving van bepaalde merken te weigeren op grond van absolute weigeringsgronden.

Hieruit volgt dat, in graad van beroep, met het oog op de vrijwaring van het algemeen belang, de appelrechters in de laatste procedure moeten kunnen beschikken over alle informatie om te kunnen oordelen met volledige kennis van de feiten. Dit is de reden waarom het gebruik van “*nieuwe feitelijke gegevens*” – in het kader van reeds gestelde aanspraken - toegelaten kan worden voor deze appelrechters.

In de oppositieprocedure daarentegen, waar de appelrechters niet, zoals het BBIE, waken over het algemeen belang dat besloten ligt in de absolute weigeringsgronden, zou een analoge toepassing van deze regel dan niet te verantwoorden zijn.

Zij zouden slechts de lijdelijke rechters zijn, die moeten oordelen over het geschil en de stukken zoals die door de partijen zijn aangereikt.

Hieruit zou dan volgen dat de appelrechters slechts de rechtmatigheid van de beslissing van het BBIE kunnen nagaan, m.a.w. of het BBIE, op grond van die gegevens, de rechtens en feitelijk correcte beslissing heeft genomen in acht genomen de voor het BBIE aangedragen aanspraken en feitelijke gegevens.

De rechtsleer twijfelt eveneens of het aanvoeren van nieuwe gegevens (onder meer nader bewijsmateriaal zoals in deze zaak) voor de appelrechter wel mogelijk is⁴.

Er wordt in dit kader verwezen naar de procedure inzake gemeenschapsmerken, die gelijkaardig is en waarbij voor het eerst voor het Gerecht van de Europese Unie neergelegde stukken in de beroepsprocedure tegen beslissingen van kamers van beroep inzake het gemeenschapsmerk niet-ontvankelijk zijn⁵.

8. Daartegenover moet wel vastgesteld worden dat het Gerecht van de Europese Unie heeft beslist dat de kamer van beroep bij het BHIM, wanneer er geen andersluidende regel is, een zekere beoordelingsmacht heeft over het al dan niet in aanmerking nemen van nieuwe bewijsstukken die niet tijdig of voor het eerst voor de kamer van beroep worden overgelegd⁶.

De reden hiervoor ligt in het verschil in controlebevoegdheid van de kamers van beroep in vergelijking met deze van het Gerecht.

Zoals het Hof van Justitie heeft uiteengezet in zijn arrest van 13 maart 2007, C-29/05 P, heeft het Gerecht slechts een beperkte toetsingsbevoegdheid die de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep nagaat, terwijl de kamers van beroep zowel rechtens als feitelijk “*volle toetsingsbevoegdheid*” hebben: na het onderzoek van het beroep ten gronde, doet de kamer op het beroep uitspraak en zij kan daarbij de oppositie opnieuw volledig ten gronde onderzoeken, zowel rechtens als feitelijk⁷.

Het lijkt mij interessant terzake de motieven van dit arrest te citeren, omdat eenzelfde probleem als in casu aan de orde was, met name de mogelijkheid rekening te houden met nieuwe feitelijke gegevens die voor het eerst voor het EU-Gerecht worden aangevoerd:

“52 Zoals is bepaald in artikel 63, lid 2, van verordening nr. 40/94, kan het Gerecht een beslissing van een kamer van beroep

⁴ T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN, J.L.R.A. HUYDECOPER, *Industriële Eigendom*, deel 2, *Merkenrecht*, Amsterdam, Kluwer, 2008, p. 276.

⁵ Zo bijvoorbeeld recent: GEU, 14 februari 2012, T-33/11, randnrs. 12 en 14; HvJ, 13 maart 2007, C-29/05 P (BHIM/Kaul), r.o. 53-54.

⁶ Respectievelijk: HvJ, 13 maart 2007, C-29/05 P (BHIM/Kaul), r.o. 42-43; GEU, 28 maart 2012, T-214/08, r.o. 53-56).

⁷ HvJ, 13 maart 2007, C-29/05 P (BHIM/Kaul), r.o. 52-57.

van het BHIM alleen vernietigen of herzien „wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van [genoemde] verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid”.

53 Uit deze bepaling volgt met name dat het Gerecht de beslissing die het voorwerp van het beroep vormt, slechts kan vernietigen of herzien indien de beslissing op het moment dat zij werd genomen, gebrekkig was wegens één van deze vernietigings- of herzieningsgronden. Daarentegen kan het Gerecht deze beslissing niet vernietigen of herzien op gronden die na de vaststelling ervan aan het licht komen (arrest van 11 mei 2006, *Sunrider/BHIM*, C- 416/04 P, *Jurispr.* blz. I- 4237, punten 54 en 55).

54 Uit deze bepaling volgt ook dat, zoals het Gerecht in zijn vaste rechtspraak op goede gronden heeft geoordeeld, feiten die de partijen niet voor de instanties van het BHIM hebben aangevoerd, niet meer kunnen worden aangevoerd in het stadium van het beroep dat is ingesteld bij deze gemeenschapsrechter. Het Gerecht moet immers de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep toetsen door na te gaan of deze het gemeenschapsrecht heeft nageleefd, gelet met name op de feitelijke gegevens die voor deze kamer zijn aangevoerd (zie in die zin arrest van 18 juli 2006, *Rossi/BHIM*, C- 214/05 P, *Jurispr.* blz. I- 7057, punt 50), doch het kan bij deze toetsing geen rekening houden met feitelijke gegevens die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd.

55 Overeenkomstig de in de punten 50 en 51 van het onderhavige arrest uiteengezette logica van de institutionele structuur, kan het Gerecht bij de uitoefening van zijn rechterlijk toezicht de in een eerdere fase door de kamer van beroep van het BHIM verrichte toetsing niet zonder meer overdoen.

56 Uit artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 volgt dat de kamer van beroep, na het onderzoek van het beroep ten gronde, op het beroep uitspraak doet en daarbij „de bevoegdheden [kan] uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen”, dat wil zeggen, in casu, zelf de oppositie af- of toewijzen, en aldus de bestreden beslissing bevestigen of ongedaan maken.

57 Uit artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 volgt dus dat de kamer van beroep, wanneer bij haar beroep is ingesteld, de oppositie opnieuw volledig ten gronde dient te onderzoeken, zowel rechtens als feitelijk.”

9. De vergelijking met de procedure voor het EU Gerecht moet worden genuanceerd. Het betreft immers een andere procedure beheerst door andere regels.

De controle door de kamers van beroep van de beslissing van de oppositieafdeling van het BHIM is geen rechterlijke controle, zoals in de Benelux⁸.

Daarentegen is de rechterlijke controle door het EU-Gerecht beperkt tot de wettigheidscontrole. Het Gerecht voert een rechterlijke toetsing door, maar slechts op beperkte gronden.

De vergelijking gaat dus niet helemaal op, vermits de appelrechters in de Benelux-procedure, naar mijn mening, een rechterlijke toetsing in “volle omvang” mogen doorvoeren, te vergelijken met deze van de kamers van beroep. Deze appelrechters moeten immers verder gaan dan een zuivere legaliteitscontrole, maar daadwerkelijk de draagwijdte nagaan van de subjectieve rechten die in de oppositieprocedure aan de orde zijn.

Dit is wat, naar mijn mening, kan afgeleid worden uit het voornoemde arrest van 26 juni 2009 (A 2008/1) waarbij uw Hof antwoordde op de vraag of *“bij de vordering tot vernietiging van de beslissing van het BBIE over de oppositie, deze enkel heroverweegt in volle omvang, maar zonder een nieuwe beslissing in de plaats te stellen van de beslissing van het BBIE in geval van vernietiging of dat het hof na eventuele vernietiging de oppositie zelf dient af te doen”*.

Het arrest beslist dat er geen reden is tot terugverwijzing maar dat het hof *“zelf uitspraak moet doen en zijn beslissing in de plaats moet stellen van de vernietigde beslissing”*.

Dit wijst erop dat de bevoegdheid verder gaat dan de pure wettelijkheidscontrole van de annulatierechter. Een rechter die zelf uitspraak moet doen en zijn beslissing in de plaats moet stellen, heeft noodzakelijkerwijze een ruimere bevoegdheid.

⁸ De leden van de kamers van beroep zijn geen rechters, maar maken deel uit van het BHIM, hoewel de kamers en de leden ervan garanties inzake onafhankelijkheid bieden: HvJ, 13 maart 2007, C-29/05 P (BHIM/Kaul), r.o. 51.

Het oordeel van uw Hof dat het beroepshof na eventuele vernietiging de oppositie zelf af dient te doen, zonder terugverwijzing, en zijn beslissing in de plaats moet stellen van de vernietigde beslissing, moet m.i. aldus begrepen worden dat de beroepsrechters de oppositie opnieuw volledig ten gronde dienen te onderzoeken, zowel rechtens als feitelijk. De appelrechters moeten de wettigheid van de beslissing van het BBIE controleren en nagaan of zij in rechte en in feite gegrond is.

Dit impliceert dat zij dus ook, indien geen rechtsregel dat verbiedt, nieuwfeitelijke gegevens of nader bewijsmateriaal moeten kunnen in aanmerking nemen, in het kader van een aanspraak die voor het BBIE werd geformuleerd.

Vanuit die optiek kan de beslissing van Uw Hof dat de appelrechters daarbij *“alleen die gegevens in aanmerking kunnen nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het BBIE werd genomen of had moeten genomen worden”*, m.i. enkel in die zin worden geïnterpreteerd.

Nieuwe feitelijke gegevens kunnen dan worden overgelegd met betrekking tot een in de oppositieprocedure naar voren gebrachte grondslag zodat nader bewijsmateriaal door de appelrechters in aanmerking kan worden genomen.

10. Het verschil in de aard van de procedures staat er dus niet aan in de weg dat de appelrechters, die overeenkomstig artikel 2.17, eerste lid, BVIE uitspraak doen over het beroep tot vernietiging van een beslissing inzake oppositie van het BBIE, niet alleen dienen na te gaan of het BBIE bij zijn beslissing de toepasselijke rechtsregels heeft nageleefd en op grond van de voorhanden zijnde stukken een wettelijke verantwoorde beslissing heeft genomen.

Zoals blijkt uit uw hoger geciteerd arrest van 26 juni 2009, moeten deze appelrechters immers daadwerkelijk de draagwijdte nagaan van de subjectieve rechten die in de oppositieprocedure aan de orde zijn. Uw Hof oordeelde immers dat het beroepshof na eventuele vernietiging de oppositie zelf af dient te doen, zonder terugverwijzing, en zijn beslissing in de plaats moet stellen van de vernietigde beslissing.

Dit verschil in natuur, neemt overigens ook niet weg dat het vrijwaren van het algemeen belang eveneens de grondslag uitmaakt van de oppositieprocedure. Het doel van deze procedure is immers in hoofdzaak het merkenregister te vrijwaren van tekens die voor de consument verwarring kunnen stichten of zonder geldige reden, ongerechtvaardigd

voordeel trekken uit of afbreuk doen aan de reputatie van een ouder (algemeen bekend) merk.

11. Het feit dat de overlegging van bewijsstukken in verband met een normaal gebruik van het merk voor het BBIE strikt gereguleerd is, belet niet dat nog nieuwe stukken zouden worden voorgelegd voor de appelrechter. Een dergelijke beperking volgt niet uit enige bepaling van het BVIE, noch uit de toepasselijke bepalingen van het UR.⁹

12. Ik concludeer dan ook dat in beide appelprocedures, nieuwe feitelijke gegevens kunnen in aanmerking genomen worden. Nieuw bewijsmateriaal m.b.t. een bestaand gebruik van het merk, zoals in casu, kan dus wel degelijk aanvaard worden.

V. Conclusie.

13. Op grond van de voormelde redenen meen ik het Hof te kunnen adviseren als volgt te antwoorden op de door het Hof van Cassatie van België gestelde prejudiciële vraag:

"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."

Brussel, 18 september 2013

Plaatsvervangend advocaat-generaal,

Dirk THIJS.

⁹ Zie in die zin ook de memorie namens Paris XL, p. 9.