COUR DE JUSTICE BENELUX
26 -10- 2020
GERECHTSHOF
C 2018-II-V-6

Benelux-Gerechtshof
Parket

Nr. 2018/11
21 oktober 2020

Conclusie advocaat-generaal F.F. Langemeijer
inzake
Beijing Xiaoju Technology Co. Ltd,
gevestigd te Beijing (Volksrepubliek China)

tegen
GiGi IP B.V.,
gevestigd te Diemen (Nederland).

1. Inleiding

1.1 Het gaat in deze zaak om een voorziening als bedoeld in art. 9*ter* van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, zoals dit verdrag is gewijzigd bij Protocol van 15 oktober 2012.[1]

1.2 Bij Protocol van 21 mei 2014[2] is het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) gewijzigd, in die zin dat het Benelux-Gerechtshof de enige bevoegde instantie wordt voor beroepen tegen beslissingen van het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). Art. 9*bis* van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof bepaalt dat de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof in volle omvang kennis neemt van de zaken die op grond van art. 1, lid 4, daartoe zijn aangewezen. Daartoe behoren ook de beroepen tegen beslissingen van het Bureau over oppositie tegen een aanvraag tot inschrijving.[3]

1.3 Het genoemde artikel 9*ter* bepaalt dat tegen de uitspraken als bedoeld in art. 9*bis*, een tot rechtsvragen beperkte voorziening kan worden ingesteld bij de Eerste Kamer van het Benelux-Gerechtshof. De grenzen van deze voorziening en de gevolgen daarvan worden nader bepaald in het Reglement op de procesvoering. In de toelichting op art. 9*bis* en 9*ter* wordt gesproken van een 'cassatieberoep':

> "De beoordeling door de Tweede Kamer is een beoordeling in volle omvang. Dit houdt in dat de Tweede Kamer ook feiten kan beoordelen. Dit staat er niet aan in de weg dat de Kamer na

---

1 Benelux Publicatieblad (Pb) 2012/2.
2 Benelux Pb. 2014/4. Zie daarnaast het Protocol van 16 december 2014, houdende wijziging van het BVIE wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, Benelux Pb. 2014/7. Beide protocollen zijn in werking getreden op 1 juni 2018 (zie Tractatenblad 2018, 51).
3 Zie art. II van het Protocol van 21 mei 2014, Benelux Pb. 2014/4. Zie vanaf 1 maart 2019: art. 1.15*bis* BVIE.

beoordeling van de zaak terugverwijst naar de rechter of de instelling die de beslissing heeft genomen.
In artikel 9ter gaat het om een hogere voorziening, i.e. cassatieberoepen. De voorziening is beperkt tot rechtsvragen. Het onderscheid tussen feit en recht spoort met het onderscheid dat in de drie lidstaten wordt gemaakt. De Eerste Kamer gaat na of het oordeel van de Tweede Kamer blijk geeft van een juiste rechtsopvatting en of dit begrijpelijk is. In beginsel betreedt de Eerste Kamer niet het domein van de feiten."[4]

1.4 Het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof is in verband hiermee vernieuwd.[5] Art. 5.1, lid 2, van dit reglement houdt in dat de Eerste Kamer van het Hof uitspraken vernietigt "wegens schending van het recht". Het derde lid van art. 5.1 bepaalt dat de Eerste Kamer gebonden is aan hetgeen in de bestreden uitspraak omtrent de feiten is vastgesteld door de Tweede Kamer. Art. 5.2 van dit reglement luidt als volgt:

"1. Het verzoekschrift bevat de uiteenzetting van de middelen van de verzoeker en zijn conclusie.
2. De Eerste Kamer kan ambtshalve gronden voor vernietiging van de bestreden beslissing bijbrengen voor zover het in een tussenarrest dit voornemen uitdrukt en de partijen hierover hoort." [6]

2. Feiten

2.1 Zoals gezegd moet worden uitgegaan van de feiten zoals deze zijn vastgesteld door de Tweede Kamer van het Hof (hierna ook kortweg: de Kamer). Hieronder volgt een korte samenvatting daarvan.

2.2 Op 9 september 2016 heeft verzoekster (hierna: BXT) het teken DIDI bij het Bureau gedeponeerd voor waren en diensten in verscheidene klassen van de Overeenkomst van Nice, waaronder klasse 12.

2.3 Op 15 november 2016 heeft verweerster (hierna: GiGi) verzet gedaan tegen de inschrijving van dit depot van BXT ten aanzien van alle waren in klasse 12 waarop het depot betrekking had, te weten:

"*Electric vehicles; automobiles; motorcycles; bicycles; remote control vehicles, other than toys; strollers; sleighs (vehicles); automobile tires (tyres); air vehicles; water vehicles; safety seats for children, for vehicles; air pumps (vehicle accessories).*"

Deze oppositie was gebaseerd op oudere merken van GiGi, die in het bestreden arrest onder 2 nader zijn omschreven: een op 1 mei 2012 ingeschreven Benelux-woordmerk GIGI, een op 2 mei 2012 ingeschreven Benelux-woord/beeldmerk GIGI en een op 22 maart 2013 ingeschreven Unie-woordmerk GIGI. Al deze merken zijn ingeschreven voor waren in klasse 12: 'opvouwbare elektrische scooters'. Ter onderbouwing van haar oppositie heeft GiGi kort samengevat aangevoerd dat het door BXT gedeponeerde teken DIDI overeenstemt met haar oudere merken en betrekking heeft op waren die

---

4 Benelux Pb. 2012/2, p. 27.
5 Benelux Pb. 2018/2. Het reglement is ook te raadplegen via courbeneluxhof.be.
6 Zie over de nieuwe procedures: L. van Gaal en J. van den Berg, 'Beroepen bij het Benelux Gerechtshof', BMM Bulletin 2018/3, p. 190 – 200. De bepaling in het tweede lid over ambtshalve vernietiging van de bestreden beslissing is praktisch van belang indien de bestreden beslissing in strijd zou zijn met het recht van de Europese Unie.

identiek, althans soortgelijk, zijn aan de waren waarvoor haar merken zijn ingeschreven en dat hierdoor bij het publiek gevaar voor verwarring kan ontstaan.

2.4 Bij beslissing van 29 oktober 2018, nr. 2012486, heeft het Bureau de oppositie gedeeltelijk toegewezen. Het teken DIDI mocht niet worden ingeschreven voor de volgende waren (in vertaling) in klasse 12: elektrische voertuigen; voertuigen, motorrijwielen; fietsen; voertuigen, op afstand bestuurbaar, anders dan speelgoed. Het Bureau was van oordeel dat de merken van GiGi en het door BXT gedeponeerde teken (DIDI) zowel visueel als auditief in zekere mate overeenstemmen en dat er geen begripsmatige overeenstemming is dan wel begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Het Bureau achtte 'elektrische voertuigen' en 'voertuigen' identiek aan de waren in klasse 12 waarvoor de merken van GiGi zijn ingeschreven en de waren 'motorrijwielen', 'fietsen', 'voertuigen, op afstand bestuurbaar, anders dan speelgoed' daaraan soortgelijk. Het Bureau was van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming en dat daarom sprake is van verwarringsgevaar. De overige waren waarvoor BXT haar depot had verricht, achtte het Bureau niet soortgelijk.[7]

3. Verloop van het geding

3.1 Bij verzoekschrift van 28 december 2018 heeft BXT bij het Benelux-Gerechtshof beroep ingesteld tegen de beslissing van het Bureau. Haar grieven waren gericht tegen de gedeeltelijke toewijzing van de oppositie. BXT heeft verzocht de beslissing van het Bureau te vernietigen en de oppositie van GiGi alsnog geheel ongegrond te verklaren. BXT heeft daartoe aangevoerd dat het oordeel van het Bureau onjuist is ten aanzien van (i) de visuele gelijkenis tussen het merk en het teken, (ii) de auditieve gelijkenis tussen het merk en het teken, (iii) de vergelijking van de waren en diensten en (iv) het oordeel over het verwarringsgevaar en de uiteindelijke gevolgtrekking.

3.2 GiGi heeft het beroep tegengesproken. De mondelinge behandeling van het beroep heeft plaatsgevonden op 8 oktober 2019. Bij arrest van 4 december 2019 heeft de Tweede Kamer van het Hof het beroep afgewezen. Op verzoek van GiGi heeft de Kamer verstaan dat (in de Nederlandse vertaling van het woord '*automobiles*') het woord 'voertuigen' wordt vervangen door 'auto's'. De omschrijving van de waren waarvoor het teken DIDI *niet* als merk mag worden ingeschreven, kwam daarmee te luiden als volgt: "Klasse 12: Elektrische voertuigen; auto's; motorrijwielen; fietsen; voertuigen, op afstand bestuurbaar, anders dan speelgoed".

3.3 De Kamer heeft vastgesteld dat de waren waarvoor het teken DIDI is gedeponeerd en het oudere merk (GIGI) is ingeschreven, voor het grote publiek bestemd zijn. Bij de beoordeling moet worden uitgegaan van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de

---

7 Zie de samenvatting in overweging 7 van het bestreden arrest.

betrokken waren (zie overweging 12). De Kamer is, met het Bureau, van oordeel dat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau van het in aanmerking te nemen publiek (zie overweging 13).

3.4 Wat betreft de overeenstemming tussen het teken DIDI en het oudere merk (GIGI), heeft de Kamer vooropgesteld dat de (globale) beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het oudere merk wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominante bestanddelen.[8] Na bespreking van de visuele, auditieve en mogelijk begripsmatige overeenstemming, is de Kamer tot het oordeel gekomen dat tussen het teken DIDI en het oudere merk (GIGI) sprake is van een zekere tot aanmerkelijke mate van overeenstemming (zie de – thans onbestreden – overwegingen 15 – 19).

3.5 De Kamer stelt in overweging 20 voorop dat rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en waarvoor het oudere merk is ingeschreven, zoals de aard, de bestemming en wijze van gebruik (in het algemeen) en het concurrerende dan wel complementaire karakter daarvan. Het gaat erom, of tussen de te beoordelen waren zodanige punten van verwantschap bestaan dat – met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken – te verwachten valt dat het in aanmerking komende publiek aan die soort waren of diensten dezelfde herkomst zou kunnen toekennen. Van dezelfde waren of diensten zal in beginsel ook sprake zijn indien het teken is gedeponeerd voor waren of diensten die vallen binnen een ruimere aanduiding van diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

3.6 Naar het oordeel van de Kamer zijn '*electric vehicles*' als bedoeld in het depot van BXT, identiek aan de waren waarvoor het merk van GiGi is geregistreerd. Dat er ook andere elektrische voertuigen zijn dan 'opvouwbare elektrische scooters' doet daaraan niet af (zie overweging 23). Voor de overige waren waarvoor registratie is geweigerd (te weten: '*automobiles; motorcycles; bicycles; remote control vehicles, other than toys*') is sprake van soortgelijkheid met de waren waarvoor het merk van GiGi is ingeschreven. De aard en de functie van deze waren is: dat het vervoermiddelen zijn, bestemd voor vervoer over de weg, die door dezelfde eindgebruikers kunnen worden gebruikt. De Kamer verwierp het argument van BXT dat de functie van de opvouwbare elektrische scooter de opvouwbaarheid zou zijn. De functie is het vervoer van personen; de opvouwbaarheid is een eigenschap van de waar die bijdraagt aan het gebruiksgemak. Het verschil in gebruiksgemak tussen de waren waarvoor het teken door BXT is gedeponeerd en de waren waarvoor het merk van GiGi is ingeschreven, doet niet eraan af dat zij dezelfde aard en functie hebben. Het zijn concurrerende en complementaire waren: een eindgebruiker kan zich verplaatsen door middel van een opvouwbare elektrische scooter of door middel

---

8 Vgl. de criteria in HvJEU 4 maart 2020 (C-328/18, EUIPO/Equivalenza), ECLI:EU:C:2010:156, punten 57 – 60, Berichten IE 2020/7 m.nt. M. Haak.

van een auto, brommobiel of een van de andere vervoermiddelen waarvoor BXT dit teken heeft gedeponeerd, of door een combinatie daarvan (zie overweging 24).

3.7 De Kamer stelde vast dat sprake is van een hoge mate van soortgelijkheid tussen de waren waarvoor het merk (van GiGi) is ingeschreven en de waren waarvoor het teken DIDI is gedeponeerd (zie overweging 26). In de overwegingen 27 en 28 kwam de Kamer tot het oordeel dat bij het in aanmerking komende publiek sprake is van een reëel verwarringsgevaar. Overweging 29 bevat de gevolgtrekking.

3.8 Bij verzoekschrift, ter griffie ingekomen op 4 februari 2020,[9] heeft BXT het Benelux-Gerechtshof verzocht het arrest van de Tweede Kamer van 4 december 2019 te vernietigen en de oppositie van GiGi alsnog geheel ongegrond te verklaren. GiGi heeft dat verzoek tegengesproken, waarna is gerepliceerd en geduplicerd.

4. Bespreking van de middelen

4.1 In middel I klaagt BXT over schending van het tweede lid van art. 2.5*bis* BVIE op verscheidene plaatsen in het bestreden arrest. Middel II bevat een klacht over schending van het vijfde lid van art. 2.5*bis* BVIE. Middel III is gericht tegen de gevolgtrekking die de Kamer heeft gemaakt. In middel I (onderdeel 31) en in middel III wordt tevens geklaagd dat de Kamer niet had mogen voorbijgaan aan een warenbeperking die BXT zou hebben ingediend bij het Bureau. Ik begin met de laatstgenoemde klacht, omdat zij de omvang van de rechtsstrijd mede bepaalt.

Beperking door de aanvrager van de waren waarvoor inschrijving van het teken is verzocht?

4.2 De Kamer overweegt in overweging 22 dat BXT ter zitting heeft gesteld dat zij (diezelfde dag[10]) het Bureau heeft verzocht de omschrijving van de waren waarvoor zij het teken DIDI had gedeponeerd te beperken. Volgens de Kamer is bewijs van die stelling niet in de procedure overgelegd. Ter zitting van de Kamer was niet bekend of het Bureau het gestelde verzoek tot beperking zou honoreren. Om deze redenen is de Kamer aan de gestelde beperking van de warenomschrijving voorbijgegaan.

4.3 Tegen die overweging is de klacht in onderdeel 31 van middel I gericht. Daarin voert BXT aan dat zij tijdens de zitting heeft gesteld dat zij recent het Bureau om een warenbeperking had verzocht en een bewijs daarvan aan de Kamer heeft getoond.[11] Volgens de klacht had de Kamer niet aan deze

---

9 Dit is tijdig; zie art. 5.3 van het Reglement op de procesvoering.

10 Volgens BXT: de dag tevoren. Voor de beoordeling maakt dit mijns inziens geen verschil.

11 Zie bijlage 8 bij het verzoek tot voorziening. Dit betreft een kopie van een *amended trade mark application*, waarin achter de woorden "electric vehicles" is ingevoegd: "except two-wheelers"; vóór het woord "motorcycles" is ingevoegd: "non-electric"; achter de woorden "remote control vehicles" is ingevoegd: "except two-wheelers". Zie hierover ook de memorie van antwoord van GiGi onder 23.

beperking mogen voorbijgaan; de wederpartij, GiGi, werd door deze warenbeperking niet geschaad. Voor zover de Kamer bedoelt dat het procesbelang van GiGi is geschaad door het late tijdstip van indiening, gaat dat argument volgens de klacht niet op omdat GiGi tijdens de zitting hierop had kunnen reageren; zo nodig had de Kamer de behandeling daartoe kunnen verdagen. In middel III licht BXT toe dat zij haar (materiële) standpunt heeft willen verduidelijken door op de dag vóór de zitting een warenbeperking in te dienen, die laat zien dat tweewielers zijn weggehaald uit de aanduiding 'elektrische voertuigen' en dat elektrische motorrijwielen zijn weggehaald uit de aanduiding 'motorrijwielen'.

4.4 De Kamer heeft vastgesteld dat geen bewijs van de gestelde beperking aan het Hof is overgelegd. Zoals gezegd is de Eerste Kamer van het Hof gebonden aan die feitelijke vaststelling. In art. 5.6 lid 3 van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof is bepaald dat de feitelijke grondslag van de middelen slechts kan worden gevonden in de bestreden uitspraak en in de stukken en documenten van de zaak die *op regelmatige wijze* zijn ingediend bij de Tweede Kamer van het Hof.[12] Hierop stuiten alle klachten van BXT af die op het uitgangspunt zijn gebaseerd dat de beweerde indiening van het beperkingsverzoek vaststond door het tonen van een aanvraag. Daarnaast overweegt de Kamer dat ten tijde van de zitting niet bekend was of het door BXT beweerde beperkingsverzoek door het Bureau zou worden gehonoreerd. Daarmee heeft de Kamer toereikend gemotiveerd waarom zij in het arrest niet is uitgegaan van het vaststaan van deze gestelde beperking van de warenomschrijving.

4.5 Daarom kom ik niet toe aan de vraag of de Kamer rekening had mogen houden met de (volgens haar: onbewezen) stelling dat BXT beperking van de warenomschrijving had verzocht. Volgens GiGi is beperking van de warenomschrijving niet meer mogelijk in de fase nadat beroep is ingesteld tegen de beslissing van het Bureau omdat dit zou kunnen leiden tot een gewijzigde aanspraak op inschrijving van een teken.[13] BXT heeft dat standpunt bestreden.[14] Het genoemde arrest van 19 februari 2014 had betrekking op de periode waarin de nationale burgerlijke rechter oordeelde over het beroep tegen een oppositiebeslissing van het Bureau. Het Benelux-Gerechtshof heeft toen voor recht verklaard dat art. 2.17 BVIE, eerste lid, zo 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. In mijn woorden: de rechter behoeft zich niet te beperken tot een toetsing naar de toestand op de dag van de beslissing van het Bureau (*toetsing ex tunc*). Onder de huidige regeling is dit niet wezenlijk veranderd: de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof neemt immers in volle omvang kennis van het beroep; zie alinea 1.2 hiervoor. Dat de deposant zijn aanspraken op een alleenrecht op het gebruik van een

---

12 In het Reglement op de procesvoering is bepaald wanneer (bewijs)stukken kunnen worden overgelegd: zie art. 4.3, 4.5 en 4.7.

13 Zie de memorie van antwoord, onder 20 en 21. Met de jurisprudentieverwijzing aldaar is kennelijk bedoeld: BenGH 19 februari 2014 (A 2013/1/7) met voorafgaande conclusie van plv. A-G Thijs, en BenGH (tweede kamer) 23 januari 2020 (C 2019/3/8), overwegingen 29 – 30.

14 Zie de memorie van repliek onder 31 – 35.

merk niet kan uitbreiden in de beroepsfase, lijkt mij duidelijk. Dan blijft nog wel de vraag, of de formulering van de aanspraak van de deposant gedurende de oppositieprocedure bij het Bureau eraan in de weg staat dat de deposant in de latere beroepsprocedure (bij de Tweede Kamer van het Hof) zijn aanspraak op een alleenrecht op gebruik van dat teken alsnog beperkt ten aanzien van de waren of diensten waarop het depot betrekking heeft. Volgens BXT heeft GiGi noch een derde er belang bij, om daartegen bezwaar te maken.

4.6 In het vervolg van deze conclusie ga ik uit van de vaststelling van de Kamer dat de aanvraag van BXT niet is beperkt.

Het arrest IP Translator

4.7 Over de wijze waarop moet worden gehandeld bij een verzoek tot inschrijving van een teken als merk heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) uitspraak gedaan in een arrest van 19 juni 2012.[15] Het geval betrof prejudiciële vragen van een Engelse rechter. Aanvrager C.I.P.A. had in 2009 inschrijving verzocht van het teken 'IP Translator' als nationaal merk. Om de diensten waarop de inschrijving betrekking had te omschrijven, had de aanvrager het opschrift (de zogenaamde '*class heading*') van hoofdklasse 41 in de classificatie van de Overeenkomst van Nice gebruikt. In vertaling luidde dit: 'Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten'.[16] Het nationale merkenbureau, de *Registrar of Trade Marks*, weigerde de inschrijving met het argument dat het teken niet enkel betrekking had op diensten van de door de aanvrager verduidelijkte aard, maar tevens op alle andere diensten die tot klasse 41 behoren, met inbegrip van vertaaldiensten. De *Registrar* was van oordeel dat de benaming 'IP Translator' voor vertaaldiensten elk onderscheidend vermogen mist en slechts beschrijvend is. Tegen die beslissing had C.I.P.A. beroep ingesteld bij de Engelse rechter, met het betoog dat in de aanvraag tot inschrijving geen vertaaldiensten van klasse 41 werden genoemd en dat de aanvraag bijgevolg niet daarop betrekking had. De verwijzende rechter wenste te vernemen of richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat zij oplegt dat de waren en diensten waarvoor merkbescherming wordt gevraagd, met een bepaalde mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid worden omschreven. Zo ja, dan was de vraag of deze richtlijn eraan in de weg staat dat de aanvrager van een nationaal merk de waren en diensten omschrijft door gebruik te maken van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice en of dit gebruik wordt beschouwd als een aanspraak op bescherming voor *alle* waren of diensten van deze specifieke klasse (zie overweging 35 HvJEU).

---

15 HvJEU 19 juni 2012, C-307/10.

16 Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 (nadien gewijzigd), betreffende een *International Classification of Goods and Services for the Purpose of the Registration of Marks* (te raadplegen via wipo.int). In de op grond van dit verdrag bijgehouden en geactualiseerde lijsten zijn waren en diensten ingedeeld in klassen. Voor iedere hoofdklasse wordt gebruik gemaakt van een korte aanduiding ('*class heading*'), gevolgd door een *Explanatory Note* en een uitgebreide (alfabetisch gerangschikte) lijst van waren of diensten in deze klasse.

4.8 Het HvJEU overwoog (in overweging 64) dat richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat zij oplegt dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen. Het HvJEU was van oordeel dat deze richtlijn niet in de weg staat aan het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor die merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is. De aanvrager van een nationaal merk die voor het omschrijven van de waren of diensten waarvoor hij bescherming vraagt, gebruik maakt van alle algemene benamingen van een hoofdklasse van de classificatie van Nice, moet nader toelichten of zijn aanvraag betrekking heeft op *alle* in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. Indien de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van deze waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke, tot deze klasse behorende, waren of diensten worden bedoeld.

4.9 Het arrest van het HvJEU inzake *IP Translator* bevatte geen regels van overgangsrecht; daar had de Engelse rechter in die prejudiciële zaak ook niet om gevraagd. In latere uitspraken heeft het HvJEU alsnog duidelijk gemaakt dat het arrest *IP Translator* slechts de vereisten voor nieuwe aanvragen tot inschrijving als Uniemerk nader bepaalt en dat dit arrest geen betrekking heeft op merken die op de datum van uitspraak van dat arrest al waren ingeschreven.[17] Niettemin zagen zowel de nationale merkenbureaus als het Europese merkenbureau (thans EUIPO, voorheen OHIM) zich genoodzaakt opnieuw hun positie te bepalen.[18] Naar aanleiding van het arrest heeft het BBIE op 22 augustus 2012 een rondschrijven gepubliceerd over de toepassing door het BBIE van deze nieuwe jurisprudentie, gevolgd door een mededeling van 20 november 2013 waarin enkele *class headings* werden aangemerkt als onvoldoende duidelijk en nauwkeurig.[19]

4.10 De leer van het arrest *IP Translator* is verwerkt in art. 3 en art. 39 van de nieuwe Merkenrichtlijn (2015/2436)[20] wat betreft de nationale merkrechten. Artikel 3 geeft een definitie van tekens die een merk kunnen vormen. Artikel 39 in het hoofdstuk over de inschrijving betreft de aanduiding en classificatie van waren en diensten en luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

---

17 HvJEU 16 februari 2017 (Brandconcern/EUIPO/Scooters India, C-577/14), punten 29 – 30, ECLI:EU:C:2017:122, IER 2017/55 m.nt. F. Enghardt en F. Hekker; HvJEU 11 oktober 2017 (EUIPO/Cactus C-501/15), punten 37 – 38 en 45).

18 Zie in dit verband ook de (alinea's 86 – 97 in de) conclusie van A-G Bot voor het arrest *IP Translator*. Een rondschrijven van 20 juni 2012, nr. 2/12, van de voorzitter van het EUIPO is besproken in HvJEU 16 februari 2017 (punt 6), ECLI:EU:C:2017:122, reeds aangehaald.

19 Beide circulaires zijn te raadplegen via boip.int/professionals/wetgeving en beleid. Zie hierover: A.M.E. Verschuur en B.S.P.M. van Vondelen, 'De vertaalslag van IP Translator naar de praktijk', IER 2013/22; F. Enghardt en F. Hekker, '*Trademark package* en classificatie van waren en diensten', BMM Bulletin 2016/1, p. 37 - 42.

20 Richtlijn 2015/2436/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, PbEU 2015, L 336.

"1. De waren en diensten waarvoor een merkinschrijving wordt aangevraagd, worden ingedeeld volgens de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken van 15 juni 1957 ('de Classificatie van Nice').
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.
3. Voor de toepassing van lid 2 kunnen de algemene aanduidingen in de klasseomschrijvingen van de Classificatie van Nice of andere algemene bewoordingen worden gebruikt op voorwaarde dat deze voldoen aan de in dit artikel gestelde basisvereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.
4. Het bureau wijst een aanvraag af met betrekking tot onduidelijke of onnauwkeurige aanduidingen of bewoordingen indien de aanvrager geen aanvaardbare formulering voorstelt binnen de daartoe door het bureau gestelde termijn.
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.
(...)."

4.11 De invoering van een nieuwe Merkenrichtlijn maakte deel uit van een *Trademark Reform Package*. Een ander deel van dat pakket werd gevormd door een wijziging van de Merkenverordening, waarin het Uniemerk is geregeld.[21] Ook is de Beneluxwetgeving aan de richtlijn aangepast.[22] Het gewijzigde artikel 2.1 BVIE geeft uitvoering aan art. 3 van richtlijn 2015/2436. Het nieuwe art. 2.5*bis* geeft uitvoering aan art. 39 van die richtlijn en komt, wat betreft het tweede en het vijfde lid, daarmee overeen.

4.12 Middel I, voor zover in het voorgaande nog niet besproken, klaagt over schending van het tweede lid van art. 2.5*bis* BVIE in de overwegingen 20, 23, 24 en 26 van het bestreden arrest. Aan het middel gaat een inleiding vooraf. In deze inleiding heeft BXT, samengevat, betoogd dat het middel is gericht tegen de totstandkoming van het (uiteindelijke) oordeel dat sprake is van verwarringsgevaar. BXT maakt er bezwaar tegen dat GiGi op grond van de beperkte en specifieke omschrijving van de waren waarvoor haar merken zijn ingeschreven ('opvouwbare elektrische scooters') zich zou kunnen verzetten tegen een algemene warenomschrijving zoals die in het depot van BXT waartegen de oppositie is gericht. Volgens BXT vergen het BVIE, de rechtspraak hierover en het daaraan ten grondslag liggende mededingingsrecht dat de waren zo specifiek mogelijk worden omschreven. Daarmee wordt voorkomen dat een merkhouder meer waren en diensten 'bezet' kan houden dan nodig is voor daadwerkelijk gebruik.[23] In dit verband haalt BXT het arrest *IP Translator* van het HvJEU aan. Volgens de klacht had de Kamer de leer van dat arrest en van art. 2.5*bis* BVIE moeten toepassen en de beschermingsomvang van de GiGi-merken moeten vaststellen aan de hand van de aan die merken gekoppelde

---

21 Verordening (EG) 207/2009 is met ingang van 1 oktober 2017 vervangen door Vo (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, Pb 2017, L 154.

22 Zie het Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436 – M (2017) 13, Benelux Pb. 2018/1. De wijziging is in werking getreden op 1 maart 2019 (zie Trb. 2019, 28). Zie ook: Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom, BVIE art. 2.5*bis* (Folmer/Geerts) en het commentaar op titel II BVIE, aant. 1 (Geerts); C. Silva Santos en A. van Nieuwenhuizen, 'De ontwikkeling van het Benelux-merkenrecht', BMM Bulletin 2018/2, p. 67 – 70; P. Veeze, 'Implementatie van de trademark package in het BVIE: procedurele aspecten', IER 2019/37; M.F.A. Enghardt en F. Hekker, 'Codificatie van IP Translator in het Trademark Reform Package', IER 2016/2.

23 Zie het verzoekschrift tot voorziening onder 9, nader uitgewerkt onder 10 – 14.

warenomschrijving (namelijk opvouwbare elektrische scooters). Dan zou de Kamer volgens BXT tot het oordeel zijn gekomen dat de waren geen hoge mate van soortgelijkheid vertonen en had de Kamer niet behoeven toe te komen aan de eindvraag of sprake is van verwarringsgevaar.

4.13 Wat betreft overweging 20 houdt de klacht van onderdeel 30 in, dat de Kamer ten onrechte uitgaat van een vergelijking met waren die ruimer zijn dan de ingeschreven waren; indien de Kamer heeft bedoeld dat de beschermingsomvang van de merken van GiGi breder is dan de specifieke warenomschrijving waarvoor deze merken zijn ingeschreven, heeft de Kamer nagelaten die beschermingsomvang nader te onderbouwen en is het arrest niet naar behoren met redenen omkleed.
Wat betreft overweging 23 houdt de klacht van onderdeel 32 in, dat de Kamer ten onrechte, want in strijd met de leer van het arrest *IP Translator*, oordeelt dat de specifieke warenomschrijving 'opvouwbare elektrische scooters' dient te worden vergeleken met de algemene warenomschrijving '*electric vehicles*'.
Wat betreft overweging 24 houdt de klacht van onderdeel 33 in, dat de Kamer bij het maken van de vergelijking ten onrechte niet louter heeft gekeken naar 'elektrische opvouwbare scooters', maar in algemene zin naar: middelen van personenvervoer. Ook uit diverse, in het middel genoemde, beslissingen van het Bureau zou blijken dat te breed beschreven warenomschrijvingen dienen te worden geweigerd omdat deze in strijd zijn met het arrest *IP Translator*.
Wat betreft overweging 26 besluit onderdeel 34 met de klacht dat, ook in de eigen redenering van de Kamer, de rechter niet toekomt aan de eindvraag naar het verwarringsgevaar indien er geen sprake is van (soort)gelijkheid van de waren.

4.14 Middel II klaagt over schending van het vijfde lid van art. 2.5*bis* BVIE in de overwegingen 20, 23 en 24 van het bestreden arrest. Wat betreft overweging 20 houdt de klacht van onderdeel 36 in, dat op grond van art. 2.5*bis* lid 5 BVIE uitsluitend mag worden gekeken naar waren die onder de specifieke warenaanduiding vallen; het oordeel dat bij de vergelijking van merk en teken ook naar een andere waren en diensten mag worden gekeken is volgens de klacht daarmee niet te verenigen, althans onbegrijpelijk zonder nadere motivering. Onderdeel 37 herhaalt deze klacht wat betreft overweging 23. Onderdeel 38 herhaalt deze klacht wat betreft overweging 24.

4.15 Beide middelen kunnen gezamenlijk worden behandeld. Voor zover BXT deze klachten (in het bijzonder in onderdeel 30) baseert op de veronderstelling dat haar verzoek om inschrijving van het teken DIDI is beperkt ten aanzien van de waren of diensten waarvoor bescherming is verzocht, missen de klachten feitelijke grondslag. De Kamer is niet ervan uitgegaan dat zo'n warenbeperking heeft plaatsgevonden; zie de alinea's 4.3 en 4.4 hiervoor.

4.16 Het arrest *IP Translator* heeft alleen betrekking op de eisen die aan een teken worden gesteld voordat dit door een merkenbureau kan worden ingeschreven als merk. Een aanvrager dient voldoende

duidelijk en nauwkeurig te omschrijven voor welke waren of diensten hij het merk denkt te gaan gebruiken en waarvoor hij inschrijving verzoekt. Een nauwkeurige omschrijving van de waren of diensten is in de eerste plaats nodig voor de bevoegde autoriteiten om te kunnen vaststellen of een (absolute) grond voor nietigheid van toepassing is. Daarnaast bestaat behoefte aan duidelijkheid voor andere marktdeelnemers, die moeten kunnen zien voor welke tekens en waren hun concurrenten een inschrijving van het teken als merk hebben aangevraagd.[24]

4.17 Een merkhouder die zijn merkrecht niet daadwerkelijk gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, houdt het teken nodeloos 'bezet'. Een gevolg hiervan is, dat andere marktdeelnemers dit teken niet kunnen gebruiken voor die waren of diensten; aldus wordt de vrije mededinging geschaad. In de merkenwetgeving is dit probleem onderkend. Het merkenrecht biedt een merkhouder de mogelijkheid eerst het merk te deponeren en pas daarna over te gaan tot normaal gebruik van dat merk in het economisch verkeer. Pas na het verstrijken van een zekere termijn (vijf jaar[25]) kan een vordering worden ingesteld tot vervallenverklaring van zijn merk indien het niet normaal is gebruikt *(non-usus)*. Uit het bestreden arrest en uit de gedingstukken blijkt niet dat een vordering tot vervallenverklaring is ingesteld ten aanzien van de ingeschreven merken GIGI.

4.18 Thans heeft een deposant de mogelijkheid om (ook) als verweerder in een oppositieprocedure een beroep te doen op *non-usus* van het merk waarop de opposant zijn oudere recht doet steunen.[26] Zie, sinds 1 maart 2019, art. 2.16*bis* BVIE:

> "1. Wanneer in een oppositieprocedure ingevolge artikel 2.14 lid 2, sub a, op de datum van indiening of voorrang van het jongere merk de periode van vijf jaar was verstreken waarbinnen het oudere merk normaal moet zijn gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis, levert de opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het jongere merk, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden.
> 2. Indien het oudere merk slechts is gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt het voor het in lid 1 bedoelde onderzoek van de oppositie geacht voor dat deel van de waren of diensten te zijn ingeschreven.
> 3. De leden 1 en 2 zijn ook van toepassing wanneer het oudere merk een Uniemerk is. In dat geval wordt het normale gebruik overeenkomstig artikel 18 van de Uniemerkenverordening vastgesteld."[27]

4.19 Naast de mogelijkheid van vervallenverklaring van het oudere merk wegens *non-usus* bestaat de mogelijkheid dat een ouder merkrecht nietig wordt verklaard. Sinds 1 maart 2019 noemt art. 2.2*bis* BVIE de absolute gronden voor nietigheid en art. 2.2*ter* BVIE de relatieve gronden voor nietigheid. Art. 2.2*quater* noemt de mogelijkheid van een partiële nietigverklaring. De vraag is gerezen of via nietigverklaring kan worden opgetreden tegen een deposant die (om defensieve of andere redenen) niet voornemens is zijn ruim omschreven merk normaal te gebruiken voor alle waren of diensten

---

24 Zie de overwegingen 47 en 48 in het arrest *IP Translator*.

25 Zie thans art. 2.27 BVIE, in verbinding met art. 2.23*bis* BVIE ('normaal gebruik').

26 Vgl. art. 44 van Richtlijn 2015/2436; T & C IE, commentaar op art. 2.16*bis* BVIE (Tsoutsanis), aant. 2.

27 Ter zijde: indien in een oppositieprocedure wordt gesteld dat het oudere merk slechts is gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, kan een onderscheid worden gemaakt in subcategorieën. In een zaak over een Uniemerk heeft het HvJEU daarvoor normen geformuleerd: HvJEU 16 juli 2020 (ACTC/EUIPO/Taiga, C-714/18), ECLI:EU:C:2020:573.

waarvoor het is ingeschreven. Op 29 januari 2020 heeft het HvJEU beslist de artikelen 7 en 51 van verordening 40/94 en art. 3 van de Eerste Merkenrichtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat een gemeenschapsmerk of nationaal merk niet geheel of gedeeltelijk nietig kan worden verklaard op de enkele grond dat de termen die zijn gebruikt ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven, onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. [28] In punt 81 van hetzelfde arrest heeft het Hof van Justitie daaraan toegevoegd dat een merkaanvraag zonder enig voornemen het merk te gebruiken voor de aangeduide waren en diensten, een handeling te kwader trouw oplevert indien de aanvrager van dat merk de bedoeling had afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk. Tot zover deze korte beschouwing over de wijze waarop de leer van het arrest *IP Translator* is uitgewerkt in de regelgeving.

4.20 In deze oppositieprocedure heeft BXT geen beroep gedaan op vervallenverklaring of (eventueel partiële) nietigheid van de merken van GiGi. Evenmin is gesteld dat in een ander geding voor de burgerlijke rechter de nietigheid van de merken van GiGi zou zijn ingeroepen. Bij de beoordeling van dit beroep is de Kamer dan ook uitgegaan van geldigheid van de merken van GiGi. De Kamer heeft in overweging 5 – onbestreden – vastgesteld dat op grond van de overgangsbepaling in art. IV van het Protocol van 16 december 2014, inzake de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, art. 2.14, lid 1 onder a, BVIE van toepassing is zoals dat artikel luidde vóór de inwerkingtreding van dat protocol op 1 juni 2018.

4.21 In dit geding gaat het niet om de vraag of het teken GIGI mocht worden ingeschreven, maar om oppositie tegen de aanvraag van BXT tot inschrijving van het teken DIDI. Het arrest *IP Translator* is niet van toepassing op de omvang van de bescherming die wordt verleend door op de datum van uitspraak van dat arrest ingeschreven merken.[29]

4.22 In de woorden van GiGi[30] blinkt de omschrijving van de waren waarvoor haar merk is ingeschreven (*'electric foldable scooters'*) uit in duidelijkheid en nauwkeurigheid. Het is juist de ruime omschrijving van de waren waarvoor het teken DIDI door BXT is gedeponeerd, waartegen de oppositie zich richt. Zou aan BXT het alleenrecht worden verleend om in de Benelux het teken DIDI als merk te gebruiken voor *electric vehicles* of *motorcycles* (zonder enige beperking ten aanzien van de waren die onder het merkrecht van GiGi vallen), dan zou een botsing kunnen ontstaan tussen het merk DIDI en het oudere alleenrecht op het merk GIGI wanneer GiGi haar merken gebruikt voor de waren waarvoor

---

28 HvJEU 29 januari 2020 (Sky/Skykick), punt 71, ECLI:EU:C:2020:45 (C-371/18), BIE 2020/14 m.nt. T. Cohen Jehoram en G. Lokhorst; IER 2020/23 m.nt. A.M.E. Verschuur.

29 HvJEU 11 oktober 2017 (EUIPO/Cactus), ECLI:EU:C:2017:750, reeds aangehaald, punt 45.

30 Zie par. 15 van haar memorie van antwoord in deze procedure.

zij zijn ingeschreven. Dat is het verweer dat GiGi in dit geding heeft gevoerd.[31] In middel I wordt mijns inziens onvoldoende onderkend dat de leer van het arrest *IP Translator* niet ziet op deze situatie. Mijns inziens stuiten de klachten van de onderdelen 30, 32, 33 en 34 van middel I hierop af.

4.23 De klachten van middel II gaan uit van toepasselijkheid van art. 2.5*bis*, vijfde lid, BVIE als codificatie (met ingang van 1 maart 2019) van de leer van het arrest *IP Translator*. In alinea 17 van haar memorie van repliek stelt BXT dat de duidelijke en nauwkeurige warenomschrijving die GiGi voor haar merken heeft gekozen in overeenstemming is met de leer van het arrest *IP Translator*, zoals gecodificeerd in de Merkenrichtlijn. BXT acht het beroep van GiGi op een bredere beschermingsomvang van haar merkrechten dan voortvloeit uit de daarbij behorende specifieke warenomschrijving ('*electric foldable scooters*') – en het honoreren van dat beroep door de Kamer – in strijd met deze leer. Zie ik het goed,[32] dan wil BXT hiermee bepleiten dat de leer van het arrest *IP Translator* in spiegelbeeld wordt toegepast op de vergelijking van de waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven en de waren waarvoor het betwiste teken is gedeponeerd, welke vergelijking doorwerkt in de beoordeling van het verwarringsgevaar. Anders dan BXT, zie ik in het arrest *IP Translator*, in de verdere rechtspraak en in de Merkenrichtlijn geen aanknopingspunt voor zo'n spiegelbeeldige toepassing. Het levert in ieder geval geen reden op om de opposite van GiGi *geheel* van de hand te wijzen, zoals BXT verzoekt: dat zou de rechten schaden die GiGi – ook in de zienswijze van BXT – kan ontlenen aan haar alleenrecht voor het gebruik van dit merk voor 'elektrische opvouwbare scooters'. In geval van oppositie moet de beoordeling plaatsvinden aan de hand van de maatstaven die in alinea 3.4 (noot 8) hiervoor al aan de orde kwamen.[33] Om deze reden faalt naar mijn mening ook middel II.

4.24 Middel III is gericht tegen de gevolgtrekking in overweging 29 en behoeft geen afzonderlijke bespreking naast de voorgaande klachten, waarop dit middel voortbouwt.

5. Conclusie

De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Advocaat-Generaal bij het Benelux-Gerechtshof,

---

31 Zie de memorie van antwoord van GiGi, onder 11 – 17, 34, 41 – 42 en 45.

32 Het verdere betoog van BXT in de memorie van repliek is gebouwd op de stelling dat de Kamer rekening had moeten houden met het verzoek om warenbeperking waarvan BXT bij pleidooi melding had gemaakt.

33 Zou een andere maatstaf worden aangelegd, dan zou een prejudiciële vraag aan het HvJEU nodig zijn.