

Cour de Justice Benelux

Parquet

Traduction de la pièce

2018/11/V/6

21 octobre 2020

Conclusions de l’avocat général F.F. Langemeijer
en cause

Beijing Xiaojun Technology Co. Ltd,
dont le siège est à Beijing (République populaire de
Chine)
contre
GiGi IP B.V.,
dont le siège est à Diemen (Pays-Bas).

1. Introduction

1.1 La présente affaire concerne un pourvoi au sens de l'article 9^{ter} du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, tel que modifié par le Protocole du 15 octobre 2012.¹

1.2 Par un Protocole du 21 mai 2014², la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI) a été modifiée en ce sens que la Cour de Justice Benelux est devenue l'unique juridiction compétente pour les recours contre les décisions de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles). L'article 9^{bis} du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux prévoit que la Deuxième Chambre de la Cour de Justice Benelux exerce une compétence de pleine juridiction pour connaître des affaires qui ont été désignées à cet effet en vertu de l'article 1^{er}, alinéa 4. En font partie également les recours contre les décisions de l'Office sur une opposition à une demande d'enregistrement.³

1.3 Ledit article 9^{ter} prévoit que les décisions, visées à l'article 9^{bis}, sont susceptibles d'un pourvoi limité aux questions de droit, formé auprès de la Première Chambre de la Cour de Justice Benelux. Les limites de ce pourvoi et ses effets sont fixés dans le Règlement de procédure. Le commentaire des articles 9^{bis} et 9^{ter} fait état d'un 'pourvoi en cassation' :

« L'appréciation par la Deuxième chambre est une appréciation de pleine juridiction. Ceci implique que la Deuxième chambre peut également apprécier les faits. Cette possibilité ne fait

¹ Bulletin Benelux (Bull.) 2012/2.

² Bull. Benelux. 2014/4. Voyez en outre le Protocole du 16 décembre 2014, portant modification de la CBPI, en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques, Bull. Benelux 2014/7. Ces deux protocoles sont entrés en vigueur le 1^{er} juin 2018 (voir Tractatenblad 2018, 51).

³ Voyez l'article II du Protocole du 21 mai 2014, Bull. Benelux. 2014/4. Voyez à partir du 1^{er} mars 2019 : article 1.15^{bis} CBPI.

pas obstacle à ce que la chambre, après l'avoir appréciée, renvoie la cause au juge ou à l'institution qui a pris la décision.

L'article 9ter porte sur les recours ou pourvois en cassation. Le pourvoi est limité aux questions de droit. La distinction entre fait et droit correspond à la distinction faite dans les trois Etats membres. La Première chambre contrôle si la Deuxième chambre a commis une erreur en droit dans sa décision et si cette décision est compréhensible. En principe, la Première chambre ne s'immisce pas dans le domaine des faits. »⁴

1.4 Le Règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux a été modernisé dans ce contexte.⁵

L'article 5.1, alinéa 2, de ce règlement stipule que la Première Chambre de la Cour annule les décisions « pour cause de violation du droit ». Le troisième alinéa de l'article 5.1 dispose que la Première Chambre est liée par les constatations de fait effectuées par la Deuxième Chambre dans la décision attaquée.

L'article 5.2 dudit règlement est libellé comme suit :

« 1. La requête contient l'exposé des moyens de la partie requérante et ses conclusions.
2. La Première Chambre peut soulever d'office des moyens tendant à l'annulation de la décision attaquée pour autant qu'elle fasse connaître cette intention par un arrêt interlocutoire et qu'elle entende les parties sur la question. »⁶

2. Les faits

2.1 Comme indiqué ci-dessus, il convient de se baser sur les faits tels que constatés par la Deuxième Chambre de la Cour (ci-après en abrégé : la Chambre). Un bref résumé en est donné ci-dessous.

2.2 Le 9 septembre 2016, la requérante (ci-après : BXT) a effectué le dépôt du signe DIDI auprès de l'Office pour des produits et services dans diverses classes de l'Arrangement de Nice, dont la classe 12.

2.3 Le 15 novembre 2016, la défenderesse (ci-après : GiGi) a fait opposition à l'enregistrement de ce dépôt de BXT en ce qui concerne tous les produits en classe 12 faisant l'objet du dépôt, à savoir :

« *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).* »

Cette opposition était basée sur les marques antérieures de GiGi, qui ont été spécifiées au point 2 de l'arrêt attaqué : une marque verbale Benelux GIGI enregistrée le 1^{er} mai 2012, une marque verbale et figurative Benelux GIGI enregistrée le 2 mai 2012 et une marque verbale de l'Union européenne GIGI enregistrée le 22 mars 2013. Toutes ces marques sont enregistrées pour des produits en classe 12 : 'scooters électriques pliables'. A l'appui de son opposition, GiGi a fait valoir en résumé que le signe DIDI déposé par BXT est similaire à ses marques antérieures et porte sur des produits qui sont identiques ou

⁴ Bull. Benelux 2012/2, p. 27.

⁵ Bull. Benelux 2018/2. Le règlement peut également être consulté sur courbeneluxhof.be.

⁶ Voyez sur les nouvelles procédures : L. van Gaal et J. van den Berg, 'Beroepen bij het Benelux Gerechtshof', BMM Bulletin 2018/3, p. 190 – 200. La disposition au deuxième alinéa sur l'annulation d'office de la décision attaquée revêt un intérêt pratique si la décision attaquée était contraire au droit de l'Union européenne.

du moins similaires aux produits pour lesquels ses marques sont enregistrées et que, de ce fait, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

2.4 Par décision du 29 octobre 2018, n° 2012486, l'Office a fait droit partiellement à l'opposition. Le signe DIDI ne pouvait pas être enregistré pour les produits suivants (en traduction) en classe 12 : véhicules électriques ; véhicules ; motocyclettes ; bicyclettes ; véhicules télécommandés, autres que les jouets. L'Office a jugé qu'il existait un certain degré de similitude tant visuelle qu'auditive entre les marques de GiGi et le signe déposé par BXT (DIDI) et qu'il n'y avait aucune similitude conceptuelle ou que la comparaison conceptuelle ne devait pas être faite. L'Office a considéré que les 'véhicules électriques' et les 'véhicules' étaient identiques aux produits en classe 12 pour lesquels les marques de GiGi sont enregistrées et que les produits 'motocyclettes ; bicyclettes ; véhicules télécommandés, autres que les jouets' étaient similaires. L'Office estimait que le public peut penser que les produits identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée et qu'il y a donc un risque de confusion. L'Office a jugé que les autres produits pour lesquels BXT avait effectué son dépôt n'étaient pas similaires.⁷

3. Déroulement de la procédure

3.1 Par requête du 28 décembre 2018, BXT a introduit un recours auprès de la Cour de Justice Benelux contre la décision de l'Office. Ses griefs visaient le fait d'avoir fait droit partiellement à l'opposition. BXT a demandé d'annuler la décision de l'Office et de déclarer l'opposition de GiGi entièrement non fondée. A cet effet, BXT a fait valoir que la décision de l'Office était erronée en ce qui concerne (i) la similitude visuelle entre la marque et le signe, (ii) la similitude auditive entre la marque et le signe, (iii) la comparaison des produits et services et (iv) le jugement porté sur le risque de confusion et la conclusion finale qui en est tirée.

3.2 GiGi a contesté le recours. La procédure orale sur le recours a eu lieu le 8 octobre 2019. Par arrêt du 4 décembre 2019, la Deuxième Chambre de la Cour a rejeté le recours. A la demande de GiGi, la Chambre a précisé que (dans la traduction néerlandaise du mot '*automobiles*'), le mot '*voertuigen*' [*véhicules*] était remplacé par '*auto's*' [*voitures*]. La désignation des produits pour lesquels le signe DIDI ne peut pas être enregistré comme marque s'énonçait désormais comme suit : « Classe 12 : véhicules électriques ; voitures, motocyclettes ; bicyclettes ; véhicules télécommandés, autres que les jouets ».

3.3 La Chambre a constaté que les produits pour lesquels le signe DIDI est déposé et la marque antérieure (GIGI) est enregistrée sont destinés au grand public. L'appréciation doit se fonder sur le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des produits en

⁷ Voyez le résumé dans le considérant 7 de l'arrêt attaqué.

question (voyez le considérant 12). Comme l'Office, la Chambre estime qu'un niveau d'attention normal du public concerné doit être présumé (voyez le considérant 13).

3.4 En ce qui concerne la similitude entre le signe DIDI et la marque antérieure (GIGI), la Chambre a postulé que l'appréciation (globale) du risque de confusion doit se fonder sur l'impression générale qui se dégage du signe et de la marque antérieure, en tenant compte, entre autres, des éléments distinctifs et dominants.⁸ Après avoir examiné la similitude visuelle, auditive et éventuellement conceptuelle, la Chambre arrive à la conclusion qu'il existe une similitude certaine à considérable entre le signe DIDI et la marque antérieure (GIGI) (voyez les considérants 15 à 19 qui ne sont pas contestés en l'occurrence).

3.5 La Chambre postule dans le considérant 20 qu'il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents relatifs à la relation entre les produits ou services pour lesquels le signe est déposé et ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, tels que leur nature, leur destination et leur mode d'utilisation (en général) et leur caractère concurrent ou complémentaire. La question est de savoir s'il existe des similitudes entre les produits à évaluer telles que, compte tenu des pratiques commerciales existantes, il est probable que le public concerné serait en mesure d'attribuer la même origine à ce type de produits ou services. Les produits ou services seront, en principe, identiques également si le signe est déposé pour des produits ou services couverts par une désignation plus large des services pour lesquels la marque est enregistrée.

3.6 De l'avis de la Chambre, les « *electric vehicles* » visés dans le dépôt de BXT, sont identiques aux produits pour lesquels la marque de GiGi est enregistrée. Le fait qu'il existe d'autres véhicules électriques que les 'scooters électriques pliables' n'enlève rien à cette réalité (voir le considérant 23). Pour les autres produits pour lesquels l'enregistrement du signe a été refusé (à savoir : '*automobiles; motorcycles; bicycles; remote control vehicles, other than toys*'), il existe une similitude avec les produits pour lesquels la marque de GiGi a été enregistrée. La nature et la fonction de tous ces produits sont qu'il s'agit de moyens de transport, destinés au transport de personnes par route, qui peuvent être utilisés par les mêmes utilisateurs finals. La Chambre a rejeté l'argument de BXT selon lequel la fonction du scooter électrique pliable serait la pliability. La fonction est le transport de personnes, la pliability est une propriété du produit qui contribue à la facilité d'utilisation. La différence dans la facilité d'utilisation entre les produits pour lesquels le signe a été déposé par BXT et les produits pour lesquels la marque de GiGi est enregistrée n'enlève rien au fait qu'ils ont la même nature et la même fonction. Ce sont des produits concurrents et complémentaires : l'utilisateur final peut se déplacer à l'aide d'un scooter électrique pliable ou d'une voiture (urbaine), d'un cyclomoteur ou de l'un des autres moyens de transport

⁸ Cf. les critères dans l'arrêt de la CJUE du 4 mars 2020 (C-328/18, EUIPO/Equivalenza), ECLI:EU:C:2010:156, points 57 – 60, Berichten IE 2020/7 annoté par M. Haak.

pour lesquels BXT a déposé son signe ou justement par une combinaison de ceux-ci (voyez le considérant 24).

3.7 La Chambre a constaté qu'il existe un degré élevé de similitude entre les produits pour lesquels la marque (de GiGi) est enregistrée et les produits pour lesquels le signe DIDI a été déposé (voyez le considérant 26). Dans les considérants 27 et 28, la Chambre en vient à considérer qu'il existe un risque réel de confusion. Le considérant 29 contient la conclusion.

3.8 Par requête, parvenue au greffe le 4 février 2020,⁹ BXT a demandé à la Cour de Justice Benelux d'annuler l'arrêt de la Deuxième Chambre du 4 décembre 2019 et de déclarer l'opposition de GiGi entièrement non fondée. GiGi a contesté cette demande, puis des mémoires en réplique et en duplique ont été déposés.

4. Examen des moyens

4.1 Dans le moyen I, BXT dénonce la violation du deuxième alinéa de l'article 2.5**bis** CBPI en divers endroits de l'arrêt attaqué. Le moyen II critique la violation du cinquième alinéa de l'article 2.5**bis** CBPI. Le moyen III vise la conclusion tirée par la Chambre. De plus, le moyen I (point 31) et le moyen III font grief à la Chambre qu'elle n'aurait pas dû ignorer la limitation de produits que BXT aurait introduite auprès de l'Office. Je commence par ce dernier grief, car il détermine l'étendue de la controverse juridique.

Limitation par le demandeur des produits pour lesquels l'enregistrement du signe a été demandé ?

4.2 La Chambre considère au considérant 22 que BXT a fait valoir à l'audience qu'elle avait demandé à l'Office (le même jour¹⁰) de limiter la désignation des produits pour lesquels elle avait déposé le signe DIDI. Selon la Chambre, aucune preuve de cette allégation n'a été produite dans la procédure. Lors de l'audience de la Chambre, on ne savait pas si la demande de limitation alléguée serait acceptée. Pour cette raison, la Chambre n'a pas tenu compte de la prétendue limitation de la désignation des produits.

4.3 Le point 31 du moyen I est dirigé contre ce considérant. BXT y fait valoir qu'elle a déclaré à l'audience avoir récemment demandé à l'Office une limitation des produits et en avoir montré une preuve à la Chambre.¹¹ Selon le grief, la Chambre n'aurait pas dû ignorer cette limitation ; la partie adverse, GiGi, n'a pas été lésée par cette limitation des produits. Dans la mesure où la Chambre entend par là

⁹ Soit dans le délai ; voyez l'article 5.3 du Règlement de procédure.

¹⁰ Selon BXT : le jour précédent. A mon sens, cela ne fait aucune différence pour l'appréciation.

¹¹ Voyez l'annexe 8 de la requête contenant le pourvoi. Il s'agit d'une copie d'une *amended trade mark application*, dans laquelle ont été insérés après les mots « electric vehicles » les mots : « except two-wheelers » ; avant le mot « motorcycles » sont insérés : « non-electric » ; après les mots « remote control vehicles » ont été insérés les mots : « except two-wheelers ». Voyez aussi sur ce point le mémoire en réponse de GiGi, point 23.

que l'intérêt de GiGi à la cause est affecté par la tardivité du dépôt de la demande, cet argument est dénué de pertinence selon le grief puisque GiGi aurait pu réagir à l'audience ; la Chambre aurait pu, au besoin, ajourner les débats à cette fin. BXT explique dans le moyen III qu'elle a voulu clarifier sa position (sur le fond) en déposant le jour précédant l'audience une limitation des produits, qui montre que les véhicules à deux roues ont été retirés de l'indication 'véhicules électriques' et que les motocyclettes électriques ont été écartées de l'indication 'motocyclettes'.

4.4 La Chambre a constaté qu'aucune preuve de la prétendue limitation n'a été remise à la Cour. Comme je l'ai dit, la Première Chambre de la Cour est liée par cette constatation de fait. L'article 5.6, alinéa 3, du Règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux prévoit que les faits sur lesquels les moyens sont fondés ne peuvent être trouvés que dans la décision attaquée et dans les pièces et documents de la cause qui ont été *régulièrement* soumis à la Deuxième Chambre de la Cour.¹² Tous les griefs de BXT fondés sur la prémisse que la prétendue introduction de la demande de limitation a été établie en montrant une demande se heurtent à cet état de fait. Par ailleurs, la Chambre considère qu'au moment de l'audience, on ne savait pas si la demande de limitation alléguée par BXT serait acceptée par l'Office. Ce faisant, la Chambre a dûment justifié pourquoi elle n'a pas retenu dans son arrêt le fait que cette prétendue limitation de la description des produits était avérée.

4.5 C'est pourquoi je ne peux pas répondre à la question de savoir si la Chambre aurait dû tenir compte de l'affirmation (selon elle : non prouvée) selon laquelle BXT avait demandé une limitation de la description des produits. Selon GiGi, il n'est plus possible de limiter la description des produits au stade suivant l'introduction d'un recours contre la décision de l'Office, car cela pourrait entraîner une modification de la prétention à l'enregistrement d'un signe.¹³ BXT a contesté ce point de vue.¹⁴ L'arrêt cité du 19 février 2014 concernait la période pendant laquelle le tribunal civil national statuait sur le recours contre une décision d'opposition de l'Office. À l'époque, la Cour de Justice Benelux a dit pour droit que l'article 2.17, alinéa premier, de la CBPI devait être interprété en ce sens que les juridictions d'appel y mentionnées peuvent connaître de nouveaux éléments de fait produits dans le cadre de prétentions qui ont déjà été formulées dans la même procédure d'opposition devant l'OBPI. Dans ma compréhension : le juge ne doit pas nécessairement se limiter à un contrôle au jour de la décision de l'Office (*contrôle ex tunc*). Cette règle n'a pas fondamentalement changé dans le système actuel : en effet, la Deuxième Chambre de la Cour de Justice Benelux exerce une compétence de pleine juridiction pour connaître du recours ; voyez le paragraphe 1.2 ci-dessus. Il me semble évident que le déposant ne peut pas étendre ses prétentions à un droit exclusif sur l'usage d'une marque pendant la phase de recours. Toutefois, la question demeure de savoir si le libellé de la prétention du déposant pendant la

¹² Le Règlement de procédure détermine quand des pièces (probantes) peuvent être produites : voir les articles 4.3, 4.5 et 4.7.

¹³ Voyez le mémoire en réponse, points 20 et 21. La référence à la jurisprudence qui y est faite vise manifestement : arrêt de la CJBen du 19 février 2014 (A 2013/1/7) précédé des conclusions de l'avocat général suppl. Thijs, et arrêt de la CJBen (Deuxième Chambre) du 23 janvier 2020 (C 2019/3/8), considérants 29 - 30.

¹⁴ Voyez le mémoire en réplique, points 31 à 35.

procédure d'opposition à l'Office empêche le déposant dans la procédure de recours ultérieure (devant la Deuxième Chambre de la Cour) de limiter encore sa prétention à un droit exclusif sur l'usage de ce signe pour les produits ou services auxquels le dépôt se rapporte. Selon BXT, ni GiGi ni une tierce partie n'a d'intérêt à s'y opposer.

4.6 Dans la suite de ces conclusions, je me baserai sur le constat de la Chambre que la demande de BXT n'a pas été limitée.

L'arrêt IP Translator

4.7 La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée dans un arrêt du 19 juin 2012 sur la manière de traiter une demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque.¹⁵ Le cas concernait des questions préjudicielles d'une juridiction anglaise. Le demandeur C.I.P.A. avait demandé en 2009 l'enregistrement du signe 'IP Translator' comme marque nationale. Pour identifier les services concernés par cet enregistrement, le demandeur avait utilisé les termes généraux (ce qu'on appelle le '*class heading*') de l'intitulé de la classe 41 de la classification de l'Arrangement de Nice. En traduction, l'intitulé était : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».¹⁶ L'office national des marques, le *Registrar of Trade Marks*, a refusé l'enregistrement au motif que le signe couvrait non seulement des services du type précisé par le demandeur, mais également tout autre service relevant de la classe 41, y compris les services de traduction. Le *Registrar* était d'avis que la dénomination 'IP Translator' était dépourvue de caractère distinctif pour les services de traduction et était purement descriptive. Le C.I.P.A. avait fait appel de cette décision devant la juridiction anglaise en soutenant que sa demande d'enregistrement n'indiquait pas et donc ne couvrait pas les services de traduction relevant de la classe 41. La juridiction de renvoi souhaitait savoir si la directive 2008/95 doit être interprétée en ce sens qu'elle exige que les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés avec un certain degré de clarté et de précision. Dans l'affirmative, la question était de savoir si cette directive s'oppose à ce que le demandeur d'une marque nationale identifie lesdits produits et services en utilisant les indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice et à ce que cette utilisation soit considérée comme une revendication à l'égard de *tous* les produits ou les services relevant de cette classe particulière (voyez le considérant 35 de l'arrêt de la CJUE).

¹⁵ CJUE 19 juin 2012, C-307/10.

¹⁶ Arrangement de Nice du 15 juin 1957 (modifié par la suite), concernant la *classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques* (à consulter sur wipo.int). Les produits et services sont répartis en classes dans les listes dressées et actualisées en vertu de cet Arrangement. Pour chaque classe principale, il est fait usage d'une indication sommaire ('*class heading*'), suivie d'une note explicative et d'une liste détaillée (classée en ordre alphabétique) de produits ou services dans cette classe.

4.8 La CJUE a considéré (au considérant 64) que la directive 2008/95 doit être interprétée en ce sens qu'elle exige que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque. La CJUE a estimé que cette directive ne s'oppose pas à l'utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice afin d'identifier les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée pour autant qu'une telle identification soit suffisamment claire et précise. Le demandeur d'une marque nationale qui utilise toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe particulière de la classification de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande vise *l'ensemble* des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement certains de ces produits ou services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de ladite classe sont visés.

4.9 L'arrêt de la CJUE dans l'affaire *IP Translator* ne contenait pas de règles de droit transitoire ; la juridiction anglaise ne l'avait pas non plus demandé dans cette affaire préjudicielle. Dans des décisions ultérieures, la CJUE a précisé que l'arrêt *IP Translator* ne fixe les exigences que pour les nouvelles demandes d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne et que cet arrêt ne concerne pas les marques qui étaient déjà enregistrées à la date du prononcé de cet arrêt.¹⁷ Tant les offices nationaux des marques que l'office européen des marques (présentement l'EUIPO, précédemment l'OHMI) se sont vu contraints de déterminer à nouveau leur position.¹⁸ A la suite de cet arrêt, l'OBPI a publié le 22 août 2012 une circulaire sur l'application par le BOIP de cette nouvelle jurisprudence, suivie d'une communication du 20 novembre 2013 dans laquelle quelques intitulés de classes ont été qualifiés de suffisamment clairs et précis.¹⁹

4.10 La doctrine de l'arrêt *IP Translator* a été transcrite dans les articles 3 et 39 de la nouvelle directive sur les marques (2015/2436)²⁰ en ce qui concerne les droits de marque nationaux. L'article 3 donne une définition des signes qui peuvent constituer une marque. L'article 39 dans le chapitre relatif à l'enregistrement concerne la désignation et la classification des produits et services et s'énonce comme suit dans ses passages pertinents en l'espèce :

¹⁷ CJUE 16 février 2017 (Brandconcern/EUIPO/Scooters India, C-577/14), points 29 à 30, ECLI:EU:C:2017:122, IER 2017/55 annoté par F. Enghardt et F. Hekker ; CJUE 11 octobre 2017 (EUIPO/Cactus C-501/15), points 37 à 38 et 45).

¹⁸ Voyez aussi dans ce contexte les conclusions (paragraphe 86 à 97) de l'avocat général Bot précédant l'arrêt *IP Translator*. Une circulaire du 20 juin 2012, n° 2/12, du président de l'EUIPO a été examinée dans l'arrêt de la CJUE du 16 février 2017 (point 6), ECLI:EU:C:2017:122, déjà cité.

¹⁹ Les deux circulaires sont consultables sur boip.int/professionals/wetgeving en beleid. Voyez aussi : A.M.E. Verschuur et B.S.P.M. van Vondelen, 'De vertaalslag van IP Translator naar de praktijk', IER 2013/22 ; F. Enghardt et F. Hekker, 'Trademark package en classificatie van waren en diensten', BMM Bulletin 2016/1, p. 37 - 42.

²⁰ Directive 2015/2436/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, JOUE 2015, L 336.

« 1. Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement d'une marque est demandé sont classés conformément au système de classification établi par l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957 (ci-après dénommé « classification de Nice »).

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.

3. Aux fins du paragraphe 2, les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ou d'autres termes généraux peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision énoncées au présent article.

4. L'office rejette une demande pour des indications ou des termes manquant de clarté ou imprécis lorsque le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l'office.

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. (...). »

4.11 L'adoption d'une nouvelle directive sur les marques faisait partie d'un *Trademark Reform Package*. Un autre volet de ce paquet était constitué par une modification du règlement sur les marques qui régit la marque de l'Union européenne.²¹ La législation Benelux a été, elle aussi, adaptée à la directive.²² L'article 2.1 modifié de la CBPI met en œuvre l'article 3 de la directive 2015/2436. Le nouvel article 2.5*bis* met en œuvre l'article 39 de cette directive et correspond à ce dernier dans ses alinéas 2 et 5.

4.12 Le Moyen I, dans la mesure où il n'a pas encore été examiné précédemment, est pris de la violation du deuxième alinéa de l'article 2.5*bis* CBPI dans les considérants 20, 23, 24 et 26 de l'arrêt attaqué. Le moyen est précédé d'une introduction. Dans cette introduction, BXT a fait valoir, en résumé, que le moyen est dirigé contre le raisonnement conduisant à la conclusion (finale) selon laquelle il existe un risque de confusion. BXT objecte que GiGi pourrait, sur la base de la description limitée et spécifique des produits pour lesquels ses marques sont enregistrées ("scooters électriques pliables"), s'opposer à une description générale des produits telle que celle figurant dans la demande de BXT contre laquelle l'opposition est dirigée. Selon BXT, la CBPI, la jurisprudence en la matière et le droit de la concurrence sous-jacent exigent que les produits soient identifiés aussi précisément que possible. Cela empêche le titulaire d'une marque de pouvoir "occuper" plus de produits et de services que nécessaire pour l'utilisation réelle.²³ Dans ce contexte, BXT cite l'arrêt *IP Translator* de la CJUE. Selon le grief, la Chambre aurait dû appliquer la doctrine de cet arrêt et de l'article 2.5*bis* CBPI et aurait dû déterminer l'étendue de la protection des marques de GiGi-en fonction de la désignation des produits couvrant ces marques

²¹ Le Règlement (CE) 207/2009 est remplacé depuis le 1^{er} octobre 2017 par le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, JO 2017, L 154.

²² Voyez le Protocole portant modification de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de la Directive (EU) 2015/2436 – M (2017) 13, Bull. Benelux 2018/1. La modification est entrée en vigueur le 1^{er} mars 2019 (voyez Trb. 2019, 28). Voyez aussi : Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom, BVIE art. 2.5*bis* (Folmer/Geerts) et le commentaire du titre II CBPI, note 1 (Geerts) ; C. Silva Santos et 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 et F. Hekker, 'Codificatie van IP Translator in het Trademark Reform Package', IER 2016/2.

²³ Voyez la requête contenant le pourvoi, développement sous les points 10 à 14.

(à savoir les scooters électriques pliables). Selon BXT, la Chambre serait alors arrivée à la conclusion que les produits ne présentaient pas un degré élevé de similitude et la Chambre n'aurait pas dû en arriver à trancher finalement la question de l'existence d'un risque de confusion.

4.13 En ce qui concerne le considérant 20, il est fait grief à la Chambre, au paragraphe 30, de s'être basée à tort sur une comparaison avec des produits plus larges que les produits enregistrés ; si la Chambre a voulu dire que l'étendue de la protection des marques de GiGi est plus large que les produits spécifiques pour lesquels ces marques sont enregistrées, la Chambre a omis de justifier cette étendue de protection et l'arrêt n'est pas dûment motivé.

En ce qui concerne le considérant 23, il est fait grief à la Chambre, au paragraphe 32, d'avoir considéré à tort, car c'est contraire à la doctrine de l'arrêt *IP Translator*, que la désignation spécifique des produits « scooters électriques pliables » doit être comparée à la désignation générale des produits « *electric vehicles* »

En ce qui concerne le considérant 24, il est fait grief à la Chambre, au paragraphe 33, de ne pas s'être concentrée à tort sur les « scooters électriques pliables » en faisant la comparaison, mais d'avoir envisagé de manière générale les moyens de transport de personnes. Il ressortirait également de différentes décisions de l'Office, citées dans le moyen, que des identifications de produits trop largement décrites doivent être refusées, car étant contraires à l'arrêt *IP Translator*.

En ce qui concerne le considérant 26, il est soutenu à titre de grief au paragraphe 34 que même en suivant le raisonnement propre de la Chambre, il n'appartient pas au juge de trancher la question finale du risque de confusion si les produits ne sont pas identiques ni similaires.

4.14 Le Moyen II est pris de la violation de l'alinéa 5 de l'article 2.5*bis* CBPI aux considérants 20, 23 et 24 de l'arrêt attaqué. S'agissant du considérant 20, le paragraphe 36 dénonce le fait qu'en vertu de l'article 2.5*bis*, alinéa 5, CBPI, il est uniquement permis d'avoir égard aux produits relevant de l'indication spécifique des produits ; selon le grief, il n'est pas conciliable avec cette règle de considérer que pour comparer la marque et le signe, il est permis d'envisager aussi d'autres produits et services, du moins est-ce incompréhensible sans justification plus précise. Cette critique est réitérée au paragraphe 37 à l'égard du considérant 23. Le paragraphe 38 répète cette critique en ce qui concerne le considérant 24.

4.15 Les deux moyens peuvent être traités conjointement. Dans la mesure où BXT fonde ces critiques (en particulier au paragraphe 30) sur l'hypothèse que sa demande d'enregistrement du signe DIDI a été limitée quant aux produits et services pour lesquels la protection est demandée, les griefs ne sont pas fondés en fait. La Chambre n'a pas présumé qu'une telle limitation des produits est intervenue ; voyez les paragraphes 4.3 et 4.4 ci-dessus.

4.16 L'arrêt *IP Translator* porte uniquement sur les exigences imposées à un signe pour qu'il puisse être enregistré comme marque par un office des marques. Le demandeur est tenu de décrire d'une

manière suffisamment claire et précise pour quels produits ou services il envisage d'utiliser la marque et pour lesquels il demande l'enregistrement. Une description précise des produits ou services est nécessaires en premier lieu pour permettre aux autorités compétentes de déterminer si un motif (absolu) de nullité est applicable. Par ailleurs, la clarté est indispensable pour les autres opérateurs économiques qui doivent pouvoir voir pour quels signes et produits leurs concurrents ont demandé l'enregistrement d'un signe comme marque.²⁴

4.17 Le titulaire d'une marque qui n'utilise pas effectivement son droit de marque pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée "occupe" inutilement le signe. Il en résulte que d'autres opérateurs économiques ne peuvent pas utiliser ce signe pour ces produits ou services, ce qui porte atteinte à la libre concurrence. Ce problème a été reconnu dans le droit des marques. Le droit des marques offre au titulaire d'une marque la possibilité de déposer d'abord la marque et ensuite seulement de faire un usage sérieux de cette marque dans la vie des affaires. C'est seulement à l'expiration d'un certain délai (cinq ans²⁵) qu'une demande en déchéance de sa marque peut être formée si elle n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux (*non-usus*). Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure qu'une demande en déchéance a été introduite à l'encontre des marques enregistrées GIGI.

4.18 A l'heure actuelle, le déposant a la possibilité de faire valoir (également), en qualité de défendeur dans une procédure d'opposition, le non-usage de la marque sur laquelle l'opposant fait reposer son droit antérieur.²⁶ Voyez, depuis le 1^{er} mars 2019, l'article 2.16*bis* CBPI :

« 1. Dans une procédure d'opposition au titre de l'article 2.14, alinéa 2, sous a, lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23*bis*, a expiré, l'opposant fournit, sur requête du demandeur, la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23*bis*, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

2. Si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition prévu à l'alinéa 1^{er}, que pour cette partie des produits ou des services.

3. Les alinéas 1^{er} et 2 du présent article sont également applicables lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux est établi conformément à l'article 18 du règlement sur la marque de l'Union européenne. »²⁷

4.19 Outre la possibilité d'une déchéance de la marque antérieure pour cause de non-usage, il existe la possibilité qu'un droit de marque antérieur soit déclaré nul. Depuis le 1^{er} mars 2019, l'article 2.2*bis* CBPI énumère les motifs absolus de nullité et l'article 2.2*ter* CBPI les motifs relatifs de nullité. L'article 2.2*quater* mentionne la possibilité d'une nullité partielle. La question s'est posée de savoir s'il est possible d'agir au moyen de l'annulation contre un déposant qui (pour des raisons défensives ou autres) n'a pas

²⁴ Voyez les considérants 47 et 48 de l'arrêt *IP Translator*.

²⁵ Voyez actuellement l'article 2.27 CBPI, en liaison avec l'article 2.23*bis* CBPI (« usage sérieux »).

²⁶ Cf. article 44 de la Directive 2015/2436 ; T & C IE, commentaire art. 2.16*bis* CBPI (Tsoutsanis), note 2.

²⁷ Noton en passant que s'il est affirmé dans une procédure d'opposition que la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, une distinction peut être faite par sous-catégories. Dans une affaire concernant une marque de l'Union européenne, la CJUE a formulé des normes à cet effet : CJUE 16 juillet 2020 (ACTC/EUIPO/Taiga, C-714/18), ECLI:EU:C:2020:573.

l'intention de faire un usage sérieux de sa marque largement décrite pour tous les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. Le 29 janvier 2020, la CJUE a décidé que les articles 7 et 51 du règlement 40/94 et l'article 3 de la première directive sur les marques doivent être interprétés en ce sens qu'une marque communautaire ou une marque nationale ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision.²⁸ La Cour de justice a ajouté au point 81 du même arrêt qu'une demande de marque sans aucune intention de l'utiliser pour les produits et les services visés par l'enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l'intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque. Voilà pour ce bref examen de la manière dont la doctrine de l'arrêt *IP Translator* a été transposée dans la législation.

4.20 Dans cette procédure d'opposition, BXT n'a pas invoqué la déchéance ou la nullité (éventuellement partielle) des marques de GiGi. Il n'a pas non plus été soutenu que la nullité des marques de GiGi aurait été invoquée dans une autre procédure devant les tribunaux civils. Dans son appréciation de ce recours, la Chambre a donc présumé la validité des marques de GiGi. La Chambre a constaté au considérant 5 - sans être contredite - que sur la base de la disposition transitoire de l'article IV du Protocole du 16 décembre 2014 concernant l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques, l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI s'applique tel qu'il était libellé avant l'entrée en vigueur de ce protocole le 1^{er} juin 2018.

4.21 La question en jeu dans la présente procédure n'est pas de savoir si le signe GIGI devait être enregistré, mais une opposition à la demande d'enregistrement du signe DIDI par BXT. L'arrêt *IP Translator* ne s'applique pas à l'étendue de la protection conférée par des marques enregistrées à la date du prononcé de cet arrêt.²⁹

4.22 Pour reprendre les termes de GiGi³⁰, la description des produits pour lesquels sa marque est enregistrée excelle par sa clarté et sa précision ("*Electric Foldable Scooters*"). C'est précisément la description large des produits pour lesquels le signe DIDI a été déposé par BXT, contre laquelle l'opposition est dirigée. Si BXT se voyait accorder le droit exclusif d'utiliser le signe DIDI comme marque au Benelux pour des *electric vehicles* ou des *motorcycles* (sans aucune restriction en ce qui concerne les produits couverts par les droits de marque de GiGi), une collision pourrait survenir entre la marque DIDI et le droit exclusif antérieur de la marque GIGI si GiGi utilise ses marques pour les produits pour

²⁸ CJUE 29 janvier 2020 (Sky/Skykick), point 71, ECLI:EU:C:2020:45 (C-371/18), BIE 2020/14 avec note T. Cohen Jehoram et G. Lokhorst ; IER 2020/23 avec note A.M.E. Verschuur.

²⁹ CJUE 11 octobre 2017 (EUIPO/Cactus), ECLI:EU:C:2017:750, déjà cité, point 45.

³⁰ Voyez-le par. 15 de son mémoire en réponse dans cette procédure.

lesquels elles sont enregistrées. C'est la défense de GiGi dans cette procédure.³¹ À mon avis, le moyen ne reconnaît pas suffisamment que la doctrine de l'arrêt *IP Translator* ne couvre pas cette situation. À mon avis, les griefs des paragraphes 30, 32, 33 et 34 du moyen I se heurtent à cette difficulté.

4.23 Les griefs du moyen II présument l'applicabilité de l'article 2.5*bis*, alinéa 5, CBPI qui codifie (à partir du 1^{er} mars 2019) la doctrine de l'arrêt *IP Translator*. Au paragraphe 17 de son mémoire en réplique, BXT affirme que la description claire et précise des produits que GiGi a choisie pour ses marques est conforme à la doctrine de l'arrêt *IP Translator*, telle que codifiée dans la directive sur les marques. BXT juge contraire à cette doctrine le fait que GiGi revendique une étendue de protection plus large de ses droits de marque que celle découlant de la description spécifique afférente des produits (« *electric foldable scooters* ») – et le fait que la Chambre accepte cette revendication. Si je comprends bien,³² BXT entend préconiser que la doctrine de l'arrêt *IP Translator* soit appliquée symétriquement à la comparaison des produits pour lesquels la marque est enregistrée et des produits pour lesquels le signe contesté a été déposé, laquelle comparaison ayant une incidence sur l'appréciation du risque de confusion. Contrairement à BXT, je ne vois, dans l'arrêt *IP Translator*, dans la jurisprudence ultérieure et dans la directive sur les marques, aucun point de référence pour une telle application en miroir. En tout état de cause, il n'y a aucune raison de rejeter l'opposition de GiGi *dans sa totalité*, comme le demande BXT : cela porterait atteinte aux droits que GiGi - également aux yeux de BXT - peut tirer de son droit exclusif d'utiliser cette marque pour les "scooters électriques pliables". En cas d'opposition, l'appréciation doit être faite sur la base des critères déjà évoqués au paragraphe 3.4 (note 8) ci-dessus.³³ Pour cette raison, je pense que le moyen II n'est pas fondé.

4.24 Le Moyen III est dirigé contre la conclusion tirée au considérant 29 et ne nécessite pas un examen particulier, parallèlement aux autres griefs sur lesquels ce moyen s'appuie.

5. Conclusion

Je conclus au rejet du pourvoi.

L'avocat général à la Cour de Justice Benelux,

³¹ Voyez le mémoire en réponse de GiGi, points 11 – 17, 34, 41 – 42 et 45.

³² La suite de l'argumentation de BXT dans le mémoire en réplique repose sur l'affirmation selon laquelle la Chambre aurait dû tenir compte de la demande de limitation des produits dont BXT a fait état en plaidoirie.

³³ Si un critère différent devait être appliqué, une question préjudicielle à la CJUE serait nécessaire.