



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000457
van 24 oktober 2023

Verzoeker: **Boxx Opslag Groep Holding B.V.**
Isolatorweg 32
1014 AS Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **De Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

tegen

Verweerder: **Voorburg Ontwikkeling B.V.**
Wolbersstraat 14
2982 XS Ridderkerk
Nederland

Gemachtigde: **Merkenspot**
Savannahweg 17
3542 AW Utrecht
Nederland

Bestreden merk: **Benelux merk 1455637**

garage-bo

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 30 juni 2022 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: 'BVIE') een vordering tot nietigverklaring in bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: 'het Bureau'), op basis van de grond dat het betwiste merk in rangorde komt na het ingeroepen oudere merk en er sprake is van gevaar voor verwarring (artikel 2.30bis(1)(b)(i) BVIE in verbinding met artikel 2.2ter(1)(b) BVIE).

2. De vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op Benelux merk 1449496 van het volgende woord-/beeldmerk, ingediend op 2 september 2021 en ingeschreven op 27 november 2021 voor diensten in de klassen 36 en 39:



3. De vordering tot nietigverklaring is gericht tegen de Benelux merkinschrijving met nummer 1455637 van het volgende woord-/beeldmerk, ingediend op 10 december 2021 en ingeschreven op 1 maart 2022 voor diensten in de klassen 35 en 42:



4. De vordering is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste merk en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen merk.

5. De proceduretaal is Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De vordering tot nietigverklaring is ontvankelijk en door het Bureau ter kennis gebracht van partijen op 8 juli 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben de partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: 'UR') en de administratieve fase ervan is afgerond op 26 oktober 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

A. Argumenten verzoeker

7. Verzoeker geeft aan dat bij woord-/beeldmerken het woordelement in beginsel een grotere impact heeft op de consument. In dit geval meent hij dat de woordelementen in de betrokken merken een centrale plaats innemen, waardoor dit verder wordt versterkt. Bovendien, zo geeft verzoeker aan, zijn beschrijvende elementen van merktekens minder dominant. De elementen OPSLAG en garage uit respectievelijk merk en teken zijn volgens hem beschrijvend waardoor ze allebei worden gedomineerd door het woord BOXX.

8. Verzoeker geeft aan dat het woord BOXX identiek voorkomt in merk en teken. Daarom stemmen de tekens volgens hem visueel in hoge mate overeen. Ditzelfde stelt hij over de auditieve overeenstemming tussen merk en teken. Begripsmatig geldt, aangezien BOXX naar zijn mening een fantasiewoord is, dat beide overeenstemmen nu dit in beide terugkomt. Verzoeker concludeert dat de merken in sterke mate overeenstemmen en dat er dus sprake is van verwarringsgevaar.

9. Verzoeker stelt dat de diensten, aangeduid in klasse 35 van het teken, 'marketing en reclame met betrekking tot de verkoop en de verhuur van garageboxen', 'zakelijke exploitatie van (garage)parkeerplaatsen, garageboxen, garageruimtes en garageparken' soortgelijk zijn aan de dienst 'verhuur van garageruimtes' uit klasse 36 van het merk en dat deze complementair zijn aan de diensten die zijn opgesomd in klasse 39 van het ingeroepen merk. De diensten, aangeduid in klasse 35 van het teken, 'beheer van commerciële zaken op het gebied van onroerend goed', 'zakelijke administratie op het gebied van onroerend goed', 'administratieve diensten op het gebied van onroerend goed', 'adviesing inzake bedrijfsvoering, bedrijfsleiding en bedrijfsorganisatie op het gebied van onroerend goed' zijn naar zijn mening soortgelijk aan de dienst 'verhuur van onroerend goed' (klasse 36 van het merk) vanwege hun complementariteit. De dienst 'administratieve diensten ten behoeve van het verkrijgen van bouwvergunningen (voor derden)' (klasse 35 bij het teken) is naar zijn mening soortgelijk aan de dienst 'huurovereenkomsten (regelen van-)' uit klasse 36 van het ingeroepen merk aangezien deze volgens hem complementair dan wel soortgelijk zijn aan elkaar. Verzoeker signaleert daarbij sterke overeenkomsten tussen distributiekanaal, het relevante publiek en potentiële aanbieders van de diensten aangeduid bij het betreden merk en die van ingeroepen merk. Deze diensten zijn volgens hem gericht op consumenten die op zoek zijn naar hulp bij administratieve en contractuele zaken rondom de bouw, verhuur, huur, koop en verkoop van onroerend goed.

10. Verzoeker acht de diensten, genoemd in klasse 42 van het teken, 'planning voor bouw en constructie van (garage)parkeerplaatsen, garageboxen, garageruimtes en garageparken in het kader van projectontwikkeling', 'ontwerpen van garageboxen, garageruimtes en garageparken', 'opstellen van deskundigenrapporten door ingenieurs in het kader van projectontwikkeling' en 'ingenieurswerkzaamheden voor de bouw van (garage)parkeerplaatsen, garageboxen, garageruimtes en garageparken' soortgelijk aan de dienst 'verhuur van garageruimtes' die staat in klasse 36 van het ingeroepen merk. Ook meent hij dat deze diensten soortgelijk zijn aan alle diensten genoemd in klasse 39 van het ingeroepen merk omdat deze diensten complementair aan elkaar zijn.

11. Van alle diensten aangeduid bij het bestreden merk meent verzoeker dat deze diensten nodig zijn in het kader van de verhuur van garageruimtes en onroerend goed. Naar hun aard, bestemming en gebruik zijn deze volgens hem identiek aan de verhuur van onroerend goed, garage- en opslagruimtes.. Hij signaleert sterke overeenkomsten tussen de distributiekanaal, het relevante publiek en potentiële aanbieders van de bestreden diensten en de diensten waarvoor het ingeroepen merk ingeschreven is. Volgens hem zijn deze gericht op een doelgroep van consumenten die op zoek zijn naar administratieve en contractuele zaken rondom bouw, verhuur, huur, koop en verkoop van opslag- en garageruimtes en onroerend goed. Verzoeker meent dat administratieve en contractuele diensten rondom deze diensten gezien kunnen worden als een concurrerende dienst van verhuur van onroerend goed, garage en opslagruimtes. Immers, zo geeft hij aan, deze diensten wordt doorgaans als complementair van verhuur aangeboden en het is soms zo dat hun distributiekanaal samenvallen, namelijk als een aanbieder van deze diensten ook de verhuur van onroerend goed, garage- en opslagruimtes aanbiedt.

12. Verzoeker meent dat onmiskenbaar blijkt dat de diensten van het betwiste teken soortgelijk zijn. Daarnaast is het volgens hem evident dat de diensten complementair en daarmee soortgelijk zijn aan de diensten van het ingeroepen merk.

13. Het ingeroepen merk en het betwiste teken stemmen visueel, auditief en begripsmatig in sterke mate overeen. De diensten waarvoor het ingeroepen merk en het betwiste teken zijn gedepeoneerd zijn sterk soortgelijk. Er is onmiskenbaar sprake van verwarringsgevaar aangezien het publiek kan menen dat de betrokken diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, zo concludeert verzoeker en tevens vraagt hij verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Argumenten verweerder

14. Verweerder verwijst naar het feit dat verzoeker in zijn argumenten stelt zich te beroepen op de grond uit artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE. Volgens verweerder heeft verzoeker hierdoor gekozen de grondslag van de procedure te wijzigen ten opzichte van hetgeen hij heeft aangegeven bij instelling daarvan. Voor de dus toepasselijke grondslag, zo stelt verweerder, gelden vier cumulatieve eisen. De merktekens moeten gelijk zijn of overeenstemmen, de bekendheid van het oudere merk moet zijn aangetoond en het risico moet bestaan dat door het gebruik van het bestreden merk er ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Dit op voorwaarde dat er geen geldige reden voor het gebruik van het bestreden merk bestaat.

15. Verweerder geeft aan dat verzoeker de bekendheid van zijn merk niet stelt of onderbouwt waardoor de vordering volgens hem moet worden afgewezen.

16. Hoewel volgens hem buiten de orde, voert verweerder tevens argumenten aan ter weerlegging van de vordering tot doorhaling indien gebaseerd op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE. Ter zake geeft hij aan dat hij zich met een deel van de aangeduide diensten richt op andere bedrijven, B2B klanten, en met de diensten die betrekking hebben op het ter beschikking stellen van opslagruimte en de opslag van goederen, op zowel bedrijven als het algemene publiek. De diensten van het ingeroepen merk zijn naar zijn mening uitsluitend gericht op een professioneel publiek. Verweerder stelt om die reden dat het in aanmerking te nemen publiek een verhoogd aandachtsniveau heeft.

17. Verweerder meent dat op basis van de argumenten van verzoeker merk en teken niet enkel door het woord BOXX worden gedomineerd maar door BOXX OPSLAG respectievelijk garage-boxx. Verweerder geeft aan dat het woord box beschrijvend is. Het betekent immers afgeschermdde ruimte en beschrijft in ieder geval alle diensten die betrekking hebben op boxen. De afwijkende spelling doet daar volgens hem niet aan af. Beide merktekens ontlenen volgens verweerder hun onderscheidend vermogen uitsluitend aan hun stilering. Bovendien, zo meent hij, domineert het woord boxx in merk noch teken de totaalindruk van de logo's.

18. Voor zover er sprake is van begripsmatige overeenstemming door het gedeelde woord boxx, geldt volgens verweerder dat deze elementen de aangeduide diensten beschrijven waardoor dit niet kan leiden tot gevaar voor verwarring. De algehele visuele indruk van beide logo's verschilt naar zijn mening sterk. Het merk bestaat uit het woord BOXX OPSLAG, in witte letters op een donkerblauwe achtergrond waarbij er een lichtblauw vierkant voor het woord BOXX is geplaatst, waarmee volgens hem wordt verwezen naar het concept van een box. Het teken bestaat uit het woord garage-boxx, waarvan de letters 'garage-bo' in een standaard zwart lettertype zijn weergegeven, gescheiden door een rood streepje. De letters XX worden gevormd door een aantal elementen die de indruk maken van scheidingswanden en zo verwijzen naar het concept van een box, aldus verweerder. Ook verschillen merk en teken in de plaatsing van het woord BOXX in het geheel van woorelementen en zijn deze in beide merktekens volgens hem zeer verschillend gestileerd. Verweerder acht het evident dat de visuele verschillen de zeer geringe overeenkomsten ruimschoots compenseren. Fonetisch acht verweerder de overeenkomsten zeer gering door het feit dat het

woord BOXX in het merk vooraan staat en wordt gevolgd door een woord, terwijl het woord boxx in het teken juist op een woord volgt.

19. Voor een deel van de diensten meent verweerder dat er sprake is van een bepaalde mate van soortgelijkheid. Dit geldt naar zijn mening voor 'verhuur van garageruimtes; verhuur van ruimtes, constructies, units en containers voor opslag en vervoer; ter beschikking stellen van self-storage aan derden' (klasse 39 van het merk) enerzijds en 'beheer van commerciële zaken op het gebied van onroerend goed; zakelijke administratie op het gebied van onroerend goed; administratieve diensten op het gebied van onroerend goed; advisering inzake bedrijfsvoering, bedrijfsleiding en bedrijfsorganisatie op het gebied van onroerend goed; zakelijke exploitatie van (garage)parkeerplaatsen, garageboxen, garageruimtes en garageparken; commercieel zakelijke en administratieve diensten ten behoeve van transacties op gebied van onroerende goederen' (klasse 41 van het teken) anderzijds.

20. Echter, zo geeft verweerder aan, de diensten aangeduid bij zijn merk zien niet op het verhuren van opslagruimte, maar zijn bestemd voor eigenaren van onroerend goed die deze diensten gebruiken om hun onroerend goed te exploiteren. Verweerder is van mening dat het dus enerzijds gaat om een opslagdienst en anderzijds om een zakelijk-commerciële dienst, waardoor er een verschil is in aard, vereiste expertise en gebruikelijke aanbieders en waardoor er sprake is van verschillende doelgroepen. Daarom meent hij dat de soortgelijkheid laag is.

21. Verweerder meent dat 'marketing en reclame met betrekking tot de verkoop en de verhuur van garageboxen' (klasse 35 van het teken) in wezen een marketingdienst betreft, die in casu specifiek betrekking heeft op garageboxen. Daarmee is het een dienst die in de regel door reclamebureaus wordt verleend. Dit is niet wat aanbieders van diensten als die van verzoeker doen. Ze zijn in zijn visie dan ook niet soortgelijk. Evenmin is dit het geval voor 'administratieve diensten ten behoeve van het verkrijgen van bouwvergunningen (voor derden)'. Aard en doel zijn anders dan die van de diensten aangeduid bij het merk. De diensten 'planning voor bouw en constructie van (garage)parkeerplaatsen, garageboxen, garageruimtes en garageparken in het kader van projectontwikkeling; ontwerpen van garageboxen, garageruimtes en garageparken; opstellen van deskundigenrapporten door ingenieurs in het kader van projectontwikkeling; ingenieurswerkzaamheden voor de bouw van (garage)parkeerplaatsen, garageboxen, garageruimtes en garageparken', 'administratieve diensten ten behoeve van het verkrijgen van bouwvergunningen (voor derden)' (klasse 42 van het teken) zijn diensten die in de regel worden verleend door ingenieurs, architecten en projectontwikkelaars en hebben in zijn ogen niets te maken met verhuur van onroerend goed, de diensten van verzoeker.

22. Verweerder stelt dat, bij gebrek aan bewijs van een vergroot onderscheidend vermogen, het onderscheidend vermogen van het merk moet worden bepaald op basis van de elementen van het merk zoals deze zijn. De woordelementen zijn naar zijn mening zeer zwak en merk en teken ontleen hun onderscheidend vermogen aan hun grafische elementen. Die verschillen. De diensten van merk en teken acht hij slechts zwak of geheel niet soortgelijk. Rekening houdend met een professioneel publiek dat in aanmerkend komt voor die diensten concludeert verweerder tot het ontbreken van verwarringsgevaar. Hij vraagt dan ook om de vordering af te wijzen en verzoeker te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i BVIE kan de houder van een ouder merk schriftelijk een vordering tot nietigverklaring instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

24. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *'Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.'*¹

25. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

26. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: 'HvJEU') dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de merken

27. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

28. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁵ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.⁶

29. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

30. De te vergelijken merken zijn:

| Ingeroepen merk: | Betwist merk: |
|---|--|
|  |  |

Begripsmatige vergelijking

31. Beide tekens bevatten het woord 'box', in beide gevallen geschreven met dubbele X. Box verwijst onder meer naar een afgesloten ruimte om spullen in op te slaan. Het Benelux publiek zal deze uit het Engels stammende term kennen en het gebruik van een dubbele XX, een niet ongebruikelijke manier van schrijven, maakt dit niet anders. In het ingeroepen merk wordt het woord gevolgd door de aanduiding 'opslag', in het teken wordt het voorafgegaan door 'garage-'. Beide tekens verwijzen dan ook naar opslagruimtes waarbij het betwiste merk dat specifiekere doet en aanduidt dat het gaat om de opslag van auto's. In zoverre is er dan ook sprake van een begripsmatig verschil. De algemene begripsmatige betekenis is echter dezelfde.

32. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens begripsmatig overeenstemmen.

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit een donkerblauw vierkant met daarin boven elkaar de woorden BOXX en OPSLAG in witte letters, waarvan de letters uit het bovenste en onderste woord verschillende diktes hebben. De letters XX van het woord BOXX lopen in elkaar over of zijn schuin achter elkaar geplaatst. Voor het woord BOXX staat een lichtblauw vierkant dat niet is ingevuld.

34. Het betwiste merk bestaat uit de woorden garage-boxx, waarbij de letters 'garage bo' in het zwart zijn weergegeven, het koppelteken rood is en de letters xx kunnen worden gezien als schuin boven elkaar geplaatste, elkaar rakende letters, maar ook als scheidingswanden in rood en zwart die schuin van boven gezien driedimensionaal zijn afgebeeld.

35. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben woordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst

⁶ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

door gebruik te maken van woordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van de beeldelementen. In dit geval zal het publiek naar het oordeel van het Bureau echter meer aandacht schenken aan de beeldelementen dan aan de woordelementen. De woordelementen in de tekens zijn namelijk beschrijvend voor de betrokken diensten omdat ze kunnen dienen tot aanduiding van een kenmerk van die diensten. Deze hebben betrekking op boxen voor opslag of garageboxen. Echter, gezien de grootte en positionering van de woordelementen zijn ze visueel ook niet volledig te veronachtzamen.

36. Beide merktekens bevatten het woord boxx en in het ingeroepen merk is dit ook het eerste woord. In het bestreden teken komt dit terug aan het einde van het teken, waarbij moet worden opgemerkt dat de letters XX in het teken opvallend afwijkend zijn weergegeven.

37. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in zeer geringe mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

38. De auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk komt overeen met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek naar het visuele aspect.

39. Het ingeroepen merk bestaat uit twee woorden van één respectievelijk twee lettergrepen. Het betwiste teken bestaat uit twee woorden van drie respectievelijk één lettergreep. De auditieve vergelijking ziet dus op BOXX OPSLAG versus GA-RA-GE BOX. Het woord BOX stemt auditief overeen en klinkt in het merk als eerste, in het teken als laatste. De woorden OPSLAG respectievelijk GARAGE klinken verschillend. Merk en teken verschillen in lengte en ritme is anders.

40. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak in geringe mate overeenstemmen.

Conclusie

41. De tekens stemmen visueel in zeer geringe mate overeen. Auditief is er sprake van een geringe mate van overeenstemming en begripsmatig is er sprake van overeenstemming. Daarbij merkt het Bureau op dat de overeenstemming van de tekens uitsluitend voortkomt uit overeenstemming van beschrijvende elementen.

Vergelijking van de diensten

42. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.⁷

43. Bij de vergelijking van de diensten worden deze in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.⁸

⁷ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁸ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

44. De te vergelijken diensten zijn:

| Vordering tot doorhaling gebaseerd op: | Vordering tot doorhaling gericht tegen: |
|--|--|
| | <p>KI 35 Marketing en reclame met betrekking tot de verkoop en de verhuur van garageboxen; beheer van commerciële zaken op het gebied van onroerend goed; zakelijke administratie op het gebied van onroerend goed; administratieve diensten op het gebied van onroerend goed; advisering inzake bedrijfsvoering, bedrijfsleiding en bedrijfsorganisatie op het gebied van onroerend goed; zakelijke exploitatie van (garage)parkeerplaatsen, garageboxen, garageruimtes en garageparken; commercieel-zakelijke en administratieve diensten ten behoeve van transacties op gebied van onroerende goederen; administratieve diensten ten behoeve van het verkrijgen van bouwvergunningen (voor derden).</p> |
| <p>KI 36 Innen van huurgelden; Het opstellen van huurcontracten voor de verhuur van onroerend goed voor commerciële doeleinden; Verhuur van gebouwen; Verhuur van kantoren; Verhuur van kantoorpanden; Verhuur van onroerend goed; Huurovereenkomsten (Regelen van -); Beleggen in opslagruimte.</p> | |
| <p>KI 39 Opslag; Opslagdiensten; Opslag van goederen; Opslag van voertuigen; Verhuur van garageruimtes; Verhuur van ruimtes, constructies, units en containers voor opslag en vervoer; Magazijnopslag; Ter beschikking stellen van self-storage aan derden.</p> | |
| | <p>KI 42 Planning voor bouw en constructie van (garage)parkeerplaatsen, garageboxen, garageruimtes en garageparken in het kader van projectontwikkeling; ontwerpen van garageboxen, garageruimtes en garageparken; opstellen van deskundigenrapporten door ingenieurs in het kader van projectontwikkeling; ingenieurswerkzaamheden voor de bouw van (garage)parkeerplaatsen, garageboxen, garageruimtes en garageparken.</p> |

Klasse 35

45. 'Marketing en reclame met betrekking tot de verkoop en de verhuur van garageboxen' is, zoals verweerder terecht opmerkt, een dienst die typisch wordt aangeboden door reclamebureaus met als doel om andere ondernemers te helpen om hun waren en/of diensten aan de man te brengen. Deze stemmen niet overeen met de diensten van het ingeroepen merk. Deze hebben namelijk betrekking op de verhuur van onroerend goed aan derden voor het door deze derden – de huurders – beoogde doel. Dat deze bestreden dienst specifiek betrekking heeft op garageboxen doet niet af aan het feit dat de aard van deze dienst en het beoogde publiek verschillen. Deze dienst stemt dus niet overeen met de diensten van verzoeker.

46. 'Beheer van commerciële zaken op het gebied van onroerend goed; zakelijke administratie op het gebied van onroerend goed; administratieve diensten op het gebied van onroerend goed; advisering inzake bedrijfsvoering, bedrijfsleiding en bedrijfsorganisatie op het gebied van onroerend goed; zakelijke exploitatie van (garage)parkeerplaatsen, garageboxen, garageruimtes en garageparken; commercieel-zakelijke en administratieve diensten ten behoeve van transacties op gebied van onroerende goederen' stemmen overeen met 'verhuur van gebouwen; verhuur van kantoren; verhuur van kantoorpanden; verhuur van onroerend goed; huurovereenkomsten (regelen van -)' zoals opgenomen in klasse 36 van het ingeroepen recht. Deze activiteiten vormen een normaal onderdeel de ingeroepen diensten. Ook is er sprake van complementariteit. Dat doet zich voor als diensten onderling dermate nauw verbonden zijn dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor de andere, zodat consumenten kunnen denken dat deze in handen zijn van een en dezelfde onderneming⁹.

47. 'Administratieve diensten ten behoeve van het verkrijgen van bouwvergunningen (voor derden)' stemmen niet overeen met de diensten van het ingeroepen merk. Deze zijn bestemd ter ondersteuning van bouwprojecten en hebben dan ook een ander doelpubliek dan de exploitanten van onroerend goed. Hiermee worden professionele partijen die bouwprojecten realiseren ondersteund.

Klasse 42

48. De diensten aangeduid in klasse 42 bij het bestreden merk zien op het realiseren van garages en/of garageboxen: het ontwerpen en (plannen voor) de bouw daarvan. De diensten van het ingeroepen merk zien weliswaar (mede) op garageboxen maar zijn bedoeld om deze te exploiteren. Ze zijn gericht op eindgebruikers: huurders van garageboxen. De diensten uit klasse 42 van het bestreden teken worden juist (mede) afgenomen door ondernemers die garageboxen (willen) gaan verhuren. Daardoor is er dus sprake van een geheel ander doelpubliek. Bovendien is het zo dat deze diensten een specifieke expertise vereisen. De diensten in klasse 42 stemmen dan ook niet overeen met die van het ingeroepen merk.

49. Het onderhavige verzoek tot doorhaling kan derhalve in ieder geval niet slagen voor de diensten in klasse 42 en een deel van de diensten in klasse 35 van het bestreden merk. Door het ontbreken van overeenstemming tussen deze diensten en die aangeduid bij het ingeroepen merk, kan er daarvoor geen verwarring optreden bij het publiek. Voor wat betreft de overige diensten gaat het Bureau hierna over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

Globale beoordeling

50. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te

⁹ Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 30 en de daar genoemde rechtspraak (Labello).

worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft om verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de betreffende diensten.¹⁰ In dit geval gaat het om diensten bestemd voor verhuurders van boxen en om diensten ter verhuur van boxen. Het Bureau gaat, met verweerder, uit van een normaal tot bovengemiddeld aandachtsniveau van het relevante publiek dat deels uit professionals en deels uit gewone consumenten bestaat.

51. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.¹¹ Het Bureau gaat er in deze doorhalingsprocedure vanuit dat het ingeroepen merk tenminste enig onderscheidend vermogen bezit.¹² Dit onderscheidend vermogen is echter gering, omdat de woordelementen van het merk beschrijvend zijn nu deze kunnen dienen tot aanduiding van (kenmerken van) de diensten in kwestie, namelijk diensten die betrekking hebben op boxen. Een verruimde beschermingsomvang wegens bekendheid is niet gesteld of aangetoond.

52. Hoewel bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, is dit slechts een van de elementen die bij deze beoordeling een rol speelt. Zo kan er zelfs bij een ingeroepen merk met zwak onderscheidend vermogen verwarringsgevaar bestaan, met name wegens de overeenstemming van de tekens en de betrokken waren of diensten.¹³

53. In dit geval stemmen de tekens uitsluitend overeen in de beschrijvende woord BOXX. Daarnaast zijn er op visueel en auditief vlak duidelijk verschillen. Gelet op het voorgaande en rekening houdend met het beperkte onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, zijn de genoemde verschillen naar het oordeel van het Bureau groter dan de overeenkomsten tussen de tekens, waardoor de tekens in hun totaalindruk verschillen. Gelet hierop zal het publiek naar het oordeel van het Bureau niet menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming, zelfs als er sprake zou zijn van identieke diensten.

B. Overige factoren

54. Verweerder wijst terecht op het feit dat verzoeker in zijn argumenten een andere bepaling noemt voor de basis van zijn verzoek dan dat hij deed bij de indiening daarvan. Verzoeker geeft in zijn argumenten aan zich te baseren op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE en niet op 2.2ter, lid 1, sub b BVIE. Anders dan verweerder aangeeft, vat het Bureau dit in dit geval niet op als een gewijzigde grondslag voor deze doorhalingsprocedure. Immers, zoals verweerder ook terecht opmerkt, stelt noch bewijst verzoeker in zijn argumenten iets dat deze grondslag zou kunnen ondersteunen. Integendeel, de argumenten van verzoeker hebben duidelijk en alleen maar betrekking op de grondslag uit 2.2ter, lid 1, sub b BVIE. Argumenten waartegen verweerder overigens ook expliciet verweer heeft gevoerd. De eenmalige verwijzing naar artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE wordt in dit geval dan ook opgevat als een vergissing van verzoeker.

¹⁰ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹² Vgl. HvJEU 24 mei 2012, C-196/11 P, ECLI:EU:C:2012:314, punt 40 e.v. (F1).

¹³ HvJEU 8 november 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, punten 56-71 (compressor technology).

C. Conclusie

55. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

56. De vordering tot nietigverklaring met nummer 3000457 wordt afgewezen en Benelux inschrijving 1455637 wordt niet nietig verklaard.

57. De verzoeker is 1.420 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 24 oktober 2023



Camille Janssen
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet