

ARREST (Tweede Kamer)

23 april 2024

in zaak C 2023/8

Tussen:

Kroonenberg Groep B.V.

En:

The City Is Smart N.V.

Procestaal: Nederlands

ARRÊT (Deuxième Chambre)

23 avril 2024

dans l'affaire C 2023/8

Entre :

Kroonenberg Groep B.V.

Et :

The City Is Smart N.V.

Langue de la procédure : le néerlandais

Arrest van 23 april 2024

in zaak C 2023/8

gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof

Tussen:

Kroonenberg Groep B.V., gevestigd te Schiphol, Nederland,

verzoekende partij,

hierna: Kroonenberg,

vertegenwoordigd door Merk-Echt BV, gevestigd te Breda, Nederland,
vertegenwoordigd door M. van Os, gemachtigde, gevestigd te Breda, Nederland,

en:

The City Is Smart N.V., gevestigd te Gent, België,

verwerende partij,

hierna: TCIS,

niet verschenen.

A. Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 26 augustus 2021 heeft TCIS bij het BBIE¹ een aanvraag ingediend voor inschrijving van het Benelux-woordmerk U-NIT (hierna: het Teken) voor diensten in de klassen 35, 36, 37, 42, 43 en 45.
- 2 Het BBIE heeft deze aanvraag onder nummer 1449017 ingeschreven.

Op 19 november 2021 heeft Kroonenberg oppositie ingesteld tegen inschrijving van het Teken, op basis van de volgende Benelux merken (tezamen: de Oudere Merken):

- Benelux merk 978433, ingediend op 2 juli 2015 en ingeschreven op 10 juli 2015 voor diensten in de klassen 35, 36, 37, 39, 42 en 43:



- Benelux merk 913168, ingediend op 29 december 2011 en ingeschreven op 10 april 2012 voor diensten in de klassen 35, 36 en 43:



- 3 Het BBIE heeft de oppositie (met nummer 2017567) bij beslissing van 3 februari 2023 gedeeltelijk toegewezen. Het BBIE heeft beslist dat het Teken niet wordt ingeschreven voor:
 - klasse 35: “provision of administrative services, in particular in relation to the property market” (vertaald: verlenen van administratieve diensten, met name met betrekking tot de vastgoedmarkt);
 - klasse 36: (alle diensten),

¹ Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

en dat het teken wel wordt ingeschreven voor:

- klasse 35: “Organisation of exhibitions and events for commercial or advertising purposes” (vertaald: organisatie van tentoonstellingen en evenementen voor commerciële of reclamedoeleinden);
- klasse 37: (alle diensten);
- klasse 42: (alle diensten);
- klasse 43: (alle diensten);
- klasse 45: (alle diensten).

Geen van partijen is in de kosten verwezen.

Ten aanzien van de diensten in klasse 43 heeft het BBIE overwogen dat de diensten “Verhuur van tijdelijke huisvesting; tijdelijke huisvesting”, waarvoor het Teken is aangevraagd niet overeenstemmen met de diensten in de klassen 36, 39 en 43 waarvoor de Oudere Merken zijn ingeschreven, omdat de diensten van de Oudere Merken zijn toegespitst op parkeergarages, kantoorpanden, bedrijfsverzamelgebouwen en vergaderzalen en die diensten van een andere aard zijn dan de huisvestingsdiensten in klasse 43 van het Teken.

B. Procedure voor het Benelux-Gerechtshof

- 4 Bij op 3 april 2023 bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het hof) binnengekomen verzoekschrift heeft Kroonenberg beroep ingesteld tegen de beslissing van het BBIE. Zij verzoekt het hof, samengevat, om de oppositie tevens toe te wijzen voor klasse 43 en het Teken niet voor die klasse in te schrijven, met verwijzing van TCIS in de kosten van de procedure in hoger beroep.
- 5 TCIS is in hoger beroep niet verschenen voor het hof.
- 6 Bij brief van 18 juli 2023 heeft Kroonenberg, conform artikel 4.16 lid 1 Reglement op de Procesvoering², gevorderd dat het hof haar conclusies toewijst.
- 7 Bij gebreke van een verzoek om een mondelinge behandeling wordt zonder mondelinge behandeling uitspraak gedaan.
- 8 De procestaal is het Nederlands.

C. Beroepsgronden

- 9 Volgens Kroonenberg zijn de overwegingen en de beslissing van het BBIE met betrekking tot de diensten in de klasse 43 onjuist. Samengevat legt zij daaraan het volgende ten grondslag:
 - de overgelegde bewijsmiddelen tonen normaal gebruik aan van de Oudere Merken voor diensten van “tijdelijke huisvesting” in klasse 43,

² Reglement op de Procesvoering van het Benelux-Gerechtshof.

welke diensten identiek zijn aan de diensten in klasse 43 waarvoor het Teken is aangevraagd, althans

- de diensten “verhuur van tijdelijke huisvesting; tijdelijke huisvesting” in klasse 43 waarvoor het Teken is aangevraagd zijn identiek aan de dienst “Verhuur van vergaderzalen” in klasse 43 (waarvoor Kroonenberg volgens het BBIE normaal gebruik heeft aangetoond);
- de diensten “verhuur van tijdelijke huisvesting, tijdelijke huisvesting” van het Teken stemmen ook overeen met de diensten van beheer van onroerend goed in klasse 36 waarvoor de Oudere Merken zijn ingeschreven.

- 10 Omdat het BBIE heeft geoordeeld dat voor de identieke en overeenstemmende diensten van partijen sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.2ter, lid 1 sub b, BVIE, leidt het voorgaande Kroonenberg tot de conclusie dat ook ten aanzien van de diensten in de klasse 43 verwarringsgevaar bestaat, zodat de oppositie ook voor die diensten moet slagen.

D. Beoordeling

Ontvankelijkheid van het beroep

- 11 Het verzoekschrift is aangebracht binnen twee maanden na de kennisgeving van de beslissing van het BBIE en is dus ontvankelijk.

Verstek

- 12 Het hof heeft het verzoekschrift conform artikel 4.4 lid 1 van het Reglement op de Procesvoering aan TCIS verzonden en heeft haar behoorlijk opgeroepen verweer te voeren. Daarnaast heeft het hof TCIS conform artikel 4.16 lid 2 van het Reglement op de Procesvoering in kennis gesteld van de vordering van Kroonenberg om haar conclusies toe te wijzen. Gelet hierop wijst het hof dit arrest bij verstek van TCIS.

- 13 Het hof zal in het navolgende, conform artikel 4.16 lid 3 van het Reglement op de Procesvoering beoordelen of de vordering van Kroonenberg gegrond voorkomt.

Identieke/overeenstemmende diensten?

- 14 Als uitgangspunt geldt dat bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en gebruik (in het algemeen) en het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Het gaat erom of tussen de te beoordelen waren of diensten zodanige punten van verwantschap bestaan dat, met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken, te verwachten valt

dat het relevante publiek aan die soort waren of diensten dezelfde herkomst zou kunnen toekennen.³

- 15 Kroonenberg heeft normaal gebruik van de oudere Merken aangetoond voor (onder meer) “Verhuur van vergaderzalen” in klasse 43. Het Teken is aangevraagd voor (onder meer) “Verhuur van tijdelijke huisvesting; tijdelijke huisvesting” in klasse 43. Deze diensten vallen onder de ruimere aanduiding van de dienst “Tijdelijke huisvesting” en vallen wat aard en doel betreft gedeeltelijk samen, aangezien het gaat om het tegen betaling ter beschikking stellen van tijdelijk onderdak aan personen of bedrijven. De diensten “Verhuur van vergaderzalen” en “Verhuur van tijdelijke huisvesting; tijdelijke huisvesting” in klasse 43 kunnen bovendien worden aangeboden door dezelfde dienstverleners, via dezelfde kanalen en zich richten tot hetzelfde publiek. Hotels, die de dienst “tijdelijke huisvesting” bieden, verhuren immers ook vaak vergaderzalen aan gasten of externe cliënten. Zij concurreren dan met de aanbieders van vergaderzalen. Het hof is gelet op dit alles van oordeel dat Kroonenberg terecht betoogt dat de diensten “Verhuur van vergaderzalen” en “Verhuur van tijdelijke huisvesting; tijdelijke huisvesting” in klasse 43 in hoge mate overeenstemmen.
- 16 In aanmerking genomen zijn oordeel dat het Teken en de Oudere Merken visueel en fonetisch sterk overeenstemmen, dat voor een deel van het relevante publiek het Teken en de Oudere Merken ook begripsmatig overeenstemmen, en dat de Oudere Merken een normaal onderscheidend vermogen hebben, heeft het BBIE voor diensten van partijen die (sterk) overeenstemmend zijn geoordeeld dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het Teken en de Oudere Merken, in die zin dat het publiek kan menen dat de door de Oudere Merken aangeduide diensten waarop het Teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Nu ook de diensten “Verhuur van vergaderzalen” en “Verhuur van tijdelijke huisvesting; tijdelijke huisvesting” in klasse 43 sterk overeenstemmen, geldt op gelijke gronden dat voor die diensten sprake is van verwarringsgevaar. De oppositie is dus ook voor die diensten gegrond.

Conclusie

- 17 Het hof concludeert op grond van het voorgaande dat de vordering van Kroonenberg gegrond is. Het BBIE heeft de oppositie ten onrechte afgewezen voor diensten in de klasse 43. Het hof zal de beslissing van het BBIE daarom vernietigen voor zover daarin is beslist dat het Teken wordt ingeschreven voor diensten in de klasse 43 en zal bepalen dat het Teken niet zal worden ingeschreven voor de diensten in de klasse 43.
- 18 Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of Kroonenberg de Oudere Merken normaal heeft gebruikt voor “Verhuur van tijdelijke huisvesting; tijdelijke huisvesting” in klasse 43 en of de diensten “verhuur van tijdelijke huisvesting,

³ HvJEU 29 september 1998, C 39/97 (Canon), ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 en 29.

tijdelijke huisvesting” overeenstemmen met de diensten van beheer van onroerend goed in klasse 36 waarvoor de Oudere Merken zijn ingeschreven.

Proceskosten beroep

- 19 TCIS dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van het beroep.
- 20 Daar in deze zaak geen griffierecht is geheven en geen onderzoeksmaatregel is gelast, komen de kosten overeen met de in artikel 4.9, sub c, van het Reglement op de procesvoering van het Hof bedoelde vergoeding voor de kosten en honoraria van de procesvertegenwoordigers van de partijen. Op basis van de voor deze vergoeding vastgestelde liquidatietarieven stelt het Hof het bedrag van de kosten vast op € 1.200,-.

E. Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer, bij verstek:

- vernietigt oppositiebeslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom van 3 februari 2023 met nummer 2017567, voor zover daarin is beslist dat het Teken wordt ingeschreven voor diensten in de klasse 43,
- bepaalt dat de Benelux aanvraag met nummer 1449017 niet zal worden ingeschreven voor de diensten in de klasse 43;
- veroordeelt The City Is Smart N.V. in de kosten van het beroep, vastgesteld op € 1.200,-.

Dit arrest is gewezen door Th. Schiltz, president, J.I. de Vreese-Rood, rechter, en H. Storme, plaatsvervangend rechter.

Het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 23 april 2024 door Th. Schiltz, voornoemd, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier, overeenkomstig artikel 1.60, lid 2, van het Reglement op de procesvoering.

A. van der Niet
Griffier

Th. Schiltz
President