

**ARREST (Tweede Kamer)**

**6 februari 2024**

**in zaak C 2023/1**

Tussen:

**Stichting Insert**

En:

**Garlic Media vof**

*Procestaal: Nederlands*

**ARRÊT (Deuxième Chambre)**

**6 février 2024**

**dans l'affaire C 2023/1**

Entre :

**Stichting Insert**

Et :

**Garlic Media vof**

*Langue de la procédure : le néerlandais*

**GRIFFIE**  
1, rue du Fort Thüngen  
L-1499 Luxembourg  
Tel.: +352 28 11 33 30  
[info@courbeneluxhof.int](mailto:info@courbeneluxhof.int)

[www.courbeneluxhof.int](http://www.courbeneluxhof.int)

**GREFFE**  
1, rue du Fort Thüngen  
L-1499 Luxembourg  
Tél. : +352 28 11 33 30  
[info@courbeneluxhof.int](mailto:info@courbeneluxhof.int)

**Arrest van 6 februari 2024**

**in zaak C 2023/1**

gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof

**Tussen:**

**Stichting Insert**, gevestigd te Veenendaal, Nederland,

verzoekende partij,

hierna: verzoekster,

vertegenwoordigd door Mr. R. Klöters en Mr. J.R. van Dorp, advocaten, gevestigd te Amsterdam, Nederland,

**en:**

**Garlic Media vof**, gevestigd te Amsterdam, Nederland,

verwerende partij,

hierna: verweerster.

vertegenwoordigd door Mr. L.K. Rutgers en Mr. M. Verwoert, advocaten, gevestigd te Amsterdam, Nederland,

---

## A. Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 20 mei 2021 heeft Verweerster bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk INSERT ingediend voor waren van klasse 19 en diensten van de klassen 37 en 42 (hierna: "het Betwiste merk"). Deze aanvraag werd in behandeling genomen onder nummer 1443213 en gepubliceerd op 25 mei 2021.
- 2 Op 23 juli 2021 heeft Verzoekster oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op twee oudere merken, namelijk:
  - Benelux-inschrijving 1028387 van het woordmerk INSERT, gedeponereerd op 26 januari 2018 en ingeschreven op 24 april 2018 voor waren van klasse 9 en diensten van de klassen 35, 36, 38 en 42, en
  - Benelux-inschrijving 1028386 van het gecombineerde woord/beeldmerk **insert**, gedeponereerd op 26 januari 2018 en ingeschreven op 24 april 2018 voor waren van klasse 9 en diensten van de klassen 35, 36, 38 en 42.
- 3 Bij beslissing nr. 2017198 van 25 november 2022 heeft het Bureau de door Verzoekster ingestelde oppositie afgewezen op grond dat er geen verwarringsgevaar bestond, aangezien alle waren en diensten waarvoor de door Verzoekster ingeroepen merken zijn ingeschreven een geheel ander doel, aard en publiek hebben dan de diensten waarop de aanvraag van Verweerster betrekking heeft.

## B. Procedure voor het Hof

- 4 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Benelux-Gerechtshof (hierna: "het Hof") op 23 januari 2023, verzocht Verzoekster het Hof om:
  - de eindbeslissing van het Bureau van 25 november 2022 te vernietigen, waarbij (i) de oppositie die Verzoekster op 23 juli 2021 had ingesteld tegen Verweersters aanvraag van 20 mei 2021 tot inschrijving van het Betwiste merk werd afgewezen, en (ii) het Betwiste merk met nummer 1443213 werd ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het was aangevraagd,
  - het Bureau zo nodig te gelasten de oppositie toe te wijzen dan wel de eindbeslissing van 25 november 2022 dienovereenkomstig te herzien,
  - het Bureau zo nodig te gelasten de inschrijving van het Betwiste merk te weigeren dan wel door te halen, en
  - Verweerster te verwijzen in alle kosten van de bij het Bureau ingestelde oppositie en van het bij het Hof ingestelde beroep.
- 5 Verweerster heeft geen verzoekschrift ingediend.

- 6 De procestaal is het Nederlands.
- 7 Bij schrijven van haar advocaten van 10 mei 2023 heeft Verzoekster het Hof meegedeeld dat Verweerster vrijwillig had besloten het Betwiste merk in te trekken. Ze stelde tevens dat, hoewel het "niet langer van belang" is dat het Hof uitspraak doet op haar vorderingen, ze *"nog altijd belang [heeft] bij de toewijzing van haar vordering ten aanzien van de proceskosten"* overeenkomstig artikel 4.13 van het Reglement op de procesvoering (hierna: "Reglement"), dan wel artikel 4.15 van het Reglement, dit vanwege de houding van Verweerster, die *"pas bereid was haar merkaanvraag in te trekken na het ingestelde hoger beroep en dreiging van een bodemprocedure"*.
- 8 Bij schrijven van haar advocaten van 29 juni 2023 bevestigde Verweerster vrijwillig te hebben besloten het Betwiste merk in te trekken, dit *"op grond van proceseconomische redenen en ter voorkoming van meer procedures en bijbehorende kosten"*, en verklaarde ze dat de intrekking van haar aanvraag tot inschrijving van het Betwiste merk op 3 februari 2023 is gepubliceerd. Ze verzette zich tegen de vordering van Verzoekster om haar te verwijzen in de proceskosten, op grond dat Verzoekster *"geen belang meer [heeft] bij het toewijzen van haar verzoeken in de HB Procedure, ook niet bij haar vordering ten aanzien van de proceskosten"*. Ze betoogde dat het Bureau haar na de door Verzoekster ingestelde oppositie in het gelijk heeft gesteld, dat Verzoekster *"zelf onnodig proceskosten heeft gemaakt"* door beroep in te stellen bij het Hof terwijl de schikkingsonderhandelingen tussen de partijen nog liepen, dat, gelet op de intrekking van het Betwiste merk, het Hof geen inhoudelijke beslissing meer kon nemen en dat ze bijgevolg niet kon worden aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij in de zin van artikel 4.13 van het Reglement. Ze stelde dat artikel 4.15 niet kon worden toegepast, aangezien de partijen het erover eens zijn dat in casu geen sprake is van afstand van instantie, en dat zelfs indien deze bepaling van toepassing zou zijn, Verzoekster zou moeten worden veroordeeld omdat het Verweerster is die schade heeft geleden als gevolg van het handelen van Verzoekster. Ten slotte wees Verweerster erop dat Verzoekster niet kon worden geacht in deze procedure in het gelijk te zijn gesteld in de zin van artikel 4.11, lid 1 van het Reglement, aangezien deze procedure was komen te vervallen vanwege de intrekking van het Betwiste merk.

### **C. Beoordeling**

- 9 Gelet op de gelijklopende verklaringen van de partijen betreffende het feit dat het door Verzoekster ingestelde beroep zonder voorwerp is geraakt door de intrekking van het Betwiste merk door Verweerster, is artikel 1.85 lid 1 van het Reglement bij wege van analogie van toepassing te achten en dient op grond daarvan de doorhaling van de zaak in het register te worden gelast.
- 10 Wat betreft de proceskosten, waarover de partijen het oneens zijn, bepaalt artikel 4.12 van het Reglement dat *"ten aanzien van de proceskosten wordt beslist in het arrest of de beschikking waardoor een einde komt aan het geding"*.

- 11 Artikel 4.13 van het Reglement betreffende de algemene regels over de verdeling van de proceskosten en artikel 4.15 betreffende de kosten in geval van afstand van instantie hebben geen betrekking op de onderhavige zaak, waarin tijdens de procedure het beroep zonder voorwerp is geraakt.
- 12 Het Hof baseert zich evenwel op de passage in artikel 1.85 lid 1 van het Reglement dat de kamer die, zoals in dit geval, de doorhaling van de zaak gelast, 'vrijelijk (...) over de kosten (beslist)', om in casu te oordelen dat de helft van de kosten moet worden gedragen door Verweerster. Immers, doordat Verweerster haar aanvraag van het Betwiste merk vrijwillig heeft ingetrokken nadat Verzoekster beroep had ingesteld bij het Hof, is het geschil zonder voorwerp geraakt.
- 13 Overeenkomstig artikel 4.9 van het Reglement op de procesvoering omvatten de proceskosten de griffierechten, de uitgaven betreffende onderzoeksmaatregelen en een vergoeding voor de kosten en honoraria van de procesvertegenwoordigers van de partijen.
- 14 Aangezien in de onderhavige zaak geen griffierecht is geheven, zullen de kosten worden vastgesteld op basis van de liquidatietarieven, zoals bepaald in artikel 4.11, lid 2, van het Reglement.

#### **D. Beslissing**

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer, op tegenspraak:

- verklaart het door Stichting Insert ingestelde beroep ontvankelijk naar de vorm,
- verklaart dat het beroep zonder voorwerp is geraakt,
- gelast de doorhaling van de zaak in het register,
- verwijst Garlic Media vof in de helft van de kosten van de procedure, oftewel € 600.

Dit arrest is gewezen door S. Granata, eerste vice-president, A. Morocutti, plaatsvervangend rechter, en M.Y. Bonneur, plaatsvervangend rechter.

Het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 6 februari 2024 door Th. Schiltz, president, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier, overeenkomstig artikel 1.60, lid 2, van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof.

A. van der Niet  
Griffier

Th. Schiltz  
President