

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

**TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE**

COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT
LUXEMBOURG, LE
LUXEMBOURG

18/9/2023
De griffier van het Benelux-Gerechtshof :
Le greffier de la Cour de Justice Benelux :

A. Van der Niet

C 2022/4/7

ARREST

Inzake:

UBO B.V.

Tegen:

KAMER VAN KOOPHANDEL

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

UBO B.V.

Contre:

KAMER VAN KOOPHANDEL

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

1, rue du Fort Thüngen
L-1499 LUXEMBURG
TEL. (00 352) 28.11.33.30
info@courbeneluxhof.int

www.courbeneluxhof.int

GREFFE

1, rue du Fort Thüngen
L-1499 LUXEMBOURG
TÉL. (00 352) 28.11.33.30
info@courbeneluxhof.int

COUR DE JUSTICE
BENELUX
GERECHTSHOF

TWEEDE KAMER
C 2022/4/7

Arrest van 18 april 2023

in de zaak C 2022/4

Inzake

De vennootschap naar Nederlands recht **UBO B.V.**, gevestigd te Prof. J. Bavincklaan 7, 1183 AT AMSTELVEEN, Nederland.

Verzoekster (hierna: "UBO").

Vertegenwoordigd door Mr. N.F. BARTHEL, advocaat bij Hoens & Souren Advocaten, te ZOETERMEER, Nederland.

Tegen

De publiekrechtelijke rechtspersoon de **KAMER VAN KOOPHANDEL**, St. Jacobsstraat 300, 3511 BT UTRECHT, Nederland.

Verweerster (hierna: "KvK").

Vertegenwoordigd door Mr. J.S. BIERENS en N.M. DEN HAAN, advocaten te DEN HAAG, Nederland.

I. PROCEDURE

I.A. De procedure voor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "BBIE")

1. Op 2 juli 2019 werd het woordmerk "ubo" (Benelux inschrijving 1393760 en ingediend op 10 april 2019) ingeschreven in klasse 35 op naam van UBO (hierna: het "Betwiste Merk").

2. Op 27 maart 2020 diende KvK overeenkomstig artikel 2.30bis van het Benelux Verdrag inzake intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in tegen alle diensten van het Betwiste Merk op basis van de hierna weergegeven absolute nietigheidsgronden waartegen UBO verweer voerde:

- Het Betwiste Merk mist elk onderscheidende vermogen (art. 2.2bis, lid 1, sub b, BVIE)
- Het Betwiste Merk is beschrijvend (art. 2.2bis lid 1 sub c BVIE)
- Het Betwiste Merk is een gangbare aanduiding geworden (art. 2.2bis, lid 1, sub d, BVIE)
- Het Betwiste Merk is misleidend (art. 2.2bis, lid 1, sub g, BVIE)
- De aanvraag van het Betwiste Merk is te kwader trouw ingediend (art. 2.2bis, lid 2, BVIE).

3. Op 13 januari 2022, heeft het BBIE, bij de beslissing tot doorhaling 3000217 (hierna: de Beslissing tot doorhaling), de aanvraag tot doorhaling toegewezen en verklaard dat de inschrijving van het Betwiste merk doorgehaald wordt voor alle diensten. UBO werd verwezen in de kosten conform art. 2.30ter, lid 5, BVIE juncto regel 1.44 lid 2 van het Uitvoeringsreglement van het BVIE.

4. Het BBIE overwoog dat de betekenis van het begrip “ubo”, namelijk een afkorting van “ultimate beneficial owner” (“uiteindelijke belanghebbende”), niet wordt betwist door UBO en dat UBO heeft aangevoerd dat haar dienstverlening gericht is op het vaststellen van de “ubo’s” oftewel de uiteindelijke belanghebbenden binnen een onderneming en dat de naam UBO B.V. haar activiteiten weerspiegelt (zie r.o. 31 Doorhalings Beslissing tot doorhaling). Het BBIE oordeelde vervolgens dat daardoor “niet alleen de betekenis van het woord UBO, maar ook het beschrijvende karakter ervan voor de diensten waarvoor het is geregistreerd, vast(staat)”. Dit leidt volgens het BBIE tot de conclusie dat de in art. 2.2bis, lid 1, sub c BVIE bedoelde nietigheidsgrond van toepassing is.

I.B. De procedure voor het Benelux-Gerechtshof (hierna: “het Hof”)

5. Op 14 maart 2022 werd (tijdig) bij de Griffie van het Hof een verzoekschrift tot vernietiging dan wel herziening van de beslissing van het BBIE neergelegd tegen de Beslissing tot doorhaling.

6. Op 3 juni 2022 legde KvK een verweerschrift neer en werd de afwijzing van het verzoek van UBO gevraagd, samen met de veroordeling in de proceskosten.

7. Op 24 augustus 2022 legde UBO een conclusie van repliek neer.

8. Op 18 oktober 2022 legde KvK een conclusie van dupliek neer.

9. De essentie van de grieven van UBO is de volgende:

- Het beginsel van hoor en wederhoor zou geschaad zijn (en dit doordat UBO nooit de stukken zou ontvangen hebben die KvK als bijlage aan het BBIE overlegde).
- Het BBIE zou in haar motivering in strijd met de op haar rustende zorgvuldigheidsplicht hebben gehandeld.
- Er is niet voldaan aan de voorwaarden van artikel art. 2.2bis, lid 1 sub c, BVIE aangezien “*noch de term “ubo”, noch de term “ultimate beneficial owner” noch de term “uiteindelijke belanghebbende van een onderneming of rechtspersoon” (...) beschrijvend (is) in het kader van de dienstverlening die door (UBO) wordt verricht, tenzij het woord “beschrijvend” in zeer grote mate wordt opgerekt*”. Mede gelet op de hoge mate van kennis van het relevante publiek op het gebied van consultancy en compliance, is geen sprake van een beschrijvend merk en ook niet van verwarringsgevaar.

- Tenslotte wordt onder de titel "*Monopolie en Misbruik van Recht*" geargumenteed dat indien zou worden geoordeeld dat er sprake is van een beschrijvend merk er "*een situatie in het leven wordt geroepen die in strijd is met het algemeen belang zoals geformuleerd door Uw Hof dat iedereen ongestoord dat teken of benaming moet kunnen gebruiken*".
10. Bij gebreke van een verzoek om mondelinge behandeling, wordt een beslissing genomen zonder een mondelinge fase van de procedure.
11. De proceduretaal is Nederlands.

II. **BESLISSING**

II.A. Beginsel van hoor en wederhoor (Regel 1.21.a Uitvoeringsreglement BVIE)

12. UBO stelt dat het BBIE het beginsel van hoor en wederhoor heeft geschonden door zich bij haar beslissing te baseren op de vier bijlagen die KvK bij haar verzoekschrift heeft gevoegd, maar die het BBIE niet heeft verstrekt aan UBO.

13. Het hof is van oordeel dat dit standpunt ongegrond is, reeds omdat het BBIE in de Beslissing tot doorhaling geen gebruik heeft gemaakt van de bijlagen bij het verzoekschrift. Zij heeft de beslissing gegrond op de onbetwiste stelling van KvK dat het woord "ubo" staat voor "ultimate beneficial owner". Dat dit de betekenis is van het woord "ubo" heeft UBO ook in de procedure bij het hof, nadat zij uiteindelijk kennis had genomen van de bijlagen, niet betwist. Zo UBO de bijlagen al niet heeft ontvangen in de procedure bij het BBIE (KvK bestrijdt dat), is UBO daardoor dus niet in haar belangen geschaad.

14. Ten overvloede merkt het hof op dat de bijlagen *enerzijds* grotendeels bekend waren aan UBO aangezien het correspondentie betreft tussen partijen bij het geding én een screenshot van de website van UBO, en *anderzijds* afdrukken waren van openbare websites ter illustratie dat het begrip "ubo" (in de Benelux) wordt gebruikt in de betekenis van "ultimate beneficial owner" (als gebruikelijke Engelstalige en internationale aanduiding van "uiteindelijke belanghebbende van een onderneming of rechtspersoon"). UBO kan dan ook niet naar redelijkheid betwisten dat deze Bijlagen (en specifiek hetgeen erin wordt weergegeven) haar onbekend waren. Ook in die zin is UBO niet in haar belangen geschaad door het (eventuele) niet-ontvangen van de bijlagen.

II.B. Het begrip "ubo" als beschrijvend merk

15. Het hof is met het BBIE van oordeel dat het begrip "ubo" beschrijvend is. Het merk is dan ook terecht doorgehaald conform art. 2.2bis, lid 1, sub c, BVIE. Het hof motiveert dat oordeel als volgt:

16. Voor de toepasselijkheid van de in art. 2.2bis, lid 1, sub c, BVIE enkel vereist dat een merk betreft dat in de handel kan dienen om een kenmerk van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven aan te duiden. Dit dient beoordeeld te worden *enerzijds* in relatie tot de waren of diensten waarvoor inschrijving wordt beoogd en *anderzijds* in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek (in die zin HvJEU, Postkantoor, 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EUC:2004:86). Of sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek is - anders dan UBO kennelijk meent - niet relevant.

17. Bij de bepaling van het relevante publiek dient rekening te worden gehouden met de klasse waarin merkinschrijving werd beoogd. Dit betreft klasse 35 (met aanduiding van volgende diensten "*Management Consultancy, Zakelijke consultancy, Consultancy inzake bedrijfsleiding, Zakelijk onderzoek consultancy, Bedrijfsorganisatorische consultancy en advisering, Diensten op het gebied*

van zakelijke consultancy"). Het relevante publiek is de (normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende) professional in het bedrijfsleven. Zoals reeds blijkt uit de door UBO vooropgestelde diensten is deze professional bekend met (handelsbegrippen uit) het Engels.

18. KvK bewijst voldoende naar recht dat het begrip "*ubo*" (op het moment van merkaanvraag in toepassing van HvJEU, *Flugbörse*, 23 april 2010, C-232/09 P, ECLI:EU:C:2010:225) bij het relevante publiek bekend is als afkorting van "*ultimate beneficial owner*" binnen een onderneming en in de handel wordt gebruikt ter aanduiding van (kenmerken van) de te leveren diensten.

19. Dat het begrip in de handel daadwerkelijk wordt gebruikt om de kenmerken van de te leveren dienst aan te duiden, blijkt uit de brief van UBO aan KvK van 19 november 2018, waar ze vermeldt dat de handelsnaam UBO B.V. de activiteiten weerspiegelt van haar onderneming. Het hof verwijst verder naar de website van UBO waarin UBO stelt dat ze een "*UBO-adviesbureau*" is dat assisteert bij de vaststelling van *ubo*'s binnen organisaties (bijlage 3 van KvK). Reeds de aanduiding door haarzelf als "*UBO-adviesbureau*" toont aan dat haar potentieel cliënteel (het relevante publiek) bekend is met dit begrip en dit begrip ziet als een aanduiding van een kenmerk van de dienst.

20. Volledigheidshalve overweegt het hof dat het gegeven dat het begrip "*ubo*" (als afkorting van "*ultimate beneficial owner*") niet als dusdanig (letterlijk) is terug te vinden in de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving (Wet RIBB/Wtt), bovenstaande beoordeling niet weerspreekt. Wat dient beoordeeld te worden is of het begrip "*ubo*" in de perceptie van het relevante publiek (kenmerken van) de diensten waarvoor het is ingeschreven beschrijft.

II.C. De stelling omtrent het "algemeen belang" en "monopolie"

21. De argumentatie van UBO omtrent het algemeen belang ontgaat het hof. De Beslissing tot doorhaling heeft tot gevolg dat noch KvK noch UBO een (merk-) monopolie verkrijgt op het begrip "*ubo*". Zowel UBO als KvK (alsmede derden) kunnen het begrip dus vrijelijk gebruiken zonder zich gehinderd te zien door een merk-monopolie. Daar is het algemeen belang mee gediend. Van misbruik van recht door KvK is geen sprake.

II.D. Overige factoren

22. Verder, volledigheidshalve moet de beslissing van het BBIE bevestigd worden dat een vordering tot doorhaling kan worden ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon overeenkomstig art. 2.30bis (1)(a) BVIE. Als dusdanig hoefde en hoeft KvK geen eigen belang aan te tonen.

II.E. Kosten

23. Het hof bevestigt in zijn volledigheid de beslissing van het BBIE, zodat UBO dient verwezen te worden in de kosten.

III. BESLUIT

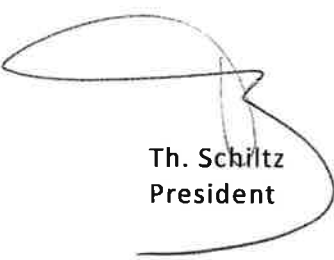
Het Benelux gerechtshof, tweede kamer:

- Bevestigt de Beslissing tot doorhaling die het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom op 13 januari 2022 met nummer 3000217 heeft genomen.
- Veroordeelt UBO B.V. tot het dragen van de kosten van de procedure bij het hof, begroot op € 1.200 voor kosten en honorarium van de procesvertegenwoordiger conform het op grond van art. 4.11 Reglement op de Procesvoering vastgestelde liquidatietarief.

Dit arrest is gewezen door. Th. Schiltz, President, S. Granata, Eerste vicepresident, en J.I. de Vreese-Rood, plaatsvervangend rechter; het is uitgesproken, ter openbare terechtzitting te Luxemburg van 18 april 2023, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.



A. van der Niet
Griffier



Th. Schiltz
President