



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**van 29 april 2009**  
**Nº 2001106**

**Opposant:** **HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G.**  
Riethorst 2  
30659 Hannover  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Octrooibureau Arnold & Siedsma**  
Sweelinckplein 1  
2517 GK Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:**



(Europese inschrijving 897710)

**Ingeroepen recht 2:** HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf  
Gegenseitigkeit  
(Europese inschrijving 897454)

*tegen*

**Verweerder:** **GROEP HUYZENTRUYT**  
naamloze vennootschap  
Wagenaarstraat 33  
8791 Beveren-Leie,  
België

**Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België

**Betwiste merk:** HDI HUYZENTRUYT DEVELOPMENT & INVESTMENTS  
(Benelux depot 1120166)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 3 oktober 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk HDI HUYZENTRUYT DEVELOPMENT & INVESTMENTS ingediend ter onderscheiding van diensten in de klassen 36, 37 en 42. De aanvraag is onder nummer 1120166 in behandeling nomen en gepubliceerd op 23 november 2006.

2. Op 31 januari 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 897710 ingediend op 5 augustus 1998 en ingeschreven op 16 december 1999 voor waren en diensten in de klassen 16 en 36 van het gecombineerd woord-/beeldmerk:



- Europese inschrijving 897454 van het woordmerk HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, ingediend op 5 augustus 1998 en ingeschreven op 16 december 1999 voor waren en diensten in de klassen 16 en 36.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen Europese inschrijvingen zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 7 februari 2007.

8. Op 30 januari 2007 heeft verweerder zijn depot beperkt door schrapping van sommige diensten in klasse 36. Dit werd door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") aan partijen medegedeeld op 15 februari 2007.

9. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende verzoeken tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure uiteindelijk aangevangen op 8 augustus 2007. Het Bureau heeft op 10 augustus 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan

opposant een termijn is gegeven tot en met 10 oktober 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 9 oktober 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 12 oktober 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 12 december 2007 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 23 oktober 2007 heeft de verweerder om bewijzen van gebruik verzocht. Het Bureau heeft dit verzoek op 30 oktober aan opposant overgemaakt, waarbij aan deze laatste een termijn is gegeven tot en met 30 december 2007 om deze bewijzen over te leggen.

12. Op 28 december 2007 heeft de opposant bewijzen van gebruik ingediend. Deze zijn door het Bureau aan de verweerder doorgestuurd op 11 januari 2008, waarbij een termijn tot en met 11 maart 2008 is gegeven om op de gebruiksbewijzen en argumenten te reageren. Op 11 maart 2008 heeft de verweerder gereageerd. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 18 maart 2008.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

15. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

16. Opposant is van mening dat de merken in hoge mate met elkaar overeenstemmen, in elk geval ten aanzien van het onderscheidende element HDI. Voor wat betreft het eerste ingeroepen recht geldt volgens de opposant dat dit identiek is aan het eerste, dominante deel van het betwiste teken. Voor wat betreft het tweede ingeroepen recht constateert de opposant dat de beginletters identiek zijn en dat deze drie letters bij beide tekens het dominante deel vormen. Aangezien zowel het tweede ingeroepen recht als het betwiste teken relatief lange merken zijn, zal het publiek een afkorting daarvan gaan gebruiken. Opposant is van mening dat de tekens op visueel en auditief vlak eveneens in hoge mate overeenstemmen.

17. Opposant stelt inzake de waren en diensten dat het met name gaat om de financiële diensten van de opposant, die één van de grotere verzekeringsmaatschappijen is in Duitsland, met vestigingen in vele Europese landen (waaronder de Benelux) en daarbuiten. Opposant dient hiertoe stukken in.

18. Volgens opposant is het in aanmerking komend publiek eraan gewend dat verzekeringsmaatschappijen verschillende producten en diensten leveren. Derhalve zijn de financiële diensten en verzekeringen sterk soortgelijk aan de in klasse 36 genoemde diensten van de verweerder.

Hetzelfde geldt ook voor de in de klassen 37 en 42 genoemde diensten, welke alle gerelateerd zijn aan onroerende goederen.

19. De diensten waarvoor de tekens bedoeld zijn, worden volgens opposant in het algemeen op de markt door dezelfde aanbieders geleverd. Het publiek zal daarom snel denken dat er een relatie bestaat tussen een verzekeringsmaatschappij en een onderneming die, onder dezelfde naam of een naam die dezelfde afkorting bevat, dienstverlening op gebied van onroerende goederen aanbiedt. Ook de veel voorkomende concernverhoudingen en het gebruik van lange statutaire namen die vaak door de consument worden afgekort kunnen daartoe een aanleiding geven.

20. Opposant verwijst naar een afdruk van de website van verweerder voor wat betreft de prominente rol van het element HDI en de kennelijke voornemens om dit nog meer zo te laten.

21. Ondanks het iets meer dan gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, meent opposant dat er verwarringsgevaar bestaat tussen de tekens. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de aanvraag van de verweerder niet in te schrijven.

#### **B. Reactie van verweerder**

22. In eerste instantie verzocht verweerder om bewijzen van gebruik.

23. In reactie op de door opposant ingediende stukken, stelt verweerder dat uit het artikel "Full Analysis van Standard & Poors" blijkt dat opposant een schadeverzekeringsmaatschappij is welke zich richt op de industriële sector. Verweerder concludeert hieruit dat geen verzekeringen worden aangeboden aan particulieren. Dit blijkt tevens volgens verweerder uit het uittreksel uit het Assurantiemagazine.

24. Aangezien de uittreksels uit het Handelsregister met betrekking tot HDI-Gerling Verzekeringen N.V. volgens verweerder geenszins een bewijs vormen van het gebruik van het eerdere merk HDI dienen deze stukken te worden geweerd. Hetzelfde geldt voor de afdrukken van de website die dateren van na de relevante periode.

25. Verder stelt verweerder dat er geen gebruiksbewijzen werden ingediend door het tweede ingeroepen recht (E 897454), waardoor dit buiten beschouwing dient te worden gelaten. Voor wat betreft de ingediende stukken geldt dat deze enkel gebruik voor "industriële verzekering" aantonen, aldus nog verweerder.

26. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten en voor het bepalen van het eventuele gevaar op verwarring voert verweerder aan dat, gelet op bovenvermelde, enkel de "industriële verzekeringen" (klasse 36) in aanmerking dienen te worden genomen. Op grond van de vergelijking van de diensten in de klasse 36 dient volgens verweerder te worden vastgesteld dat de diensten van het merk geen uitstaans hebben met de diensten van het teken van verweerder.

27. Onder verwijzing naar een beslissing van het BHIM, stelt verweerder dat de diensten in de klassen 37 en 42 van het bestreden teken eveneens niet soortgelijk zijn aan de diensten van het merk

van opposant. Zowel naar hun aard als bestemming dienen deze diensten, volgens verweerder, als niet soortgelijk te worden beschouwd.

28. Met betrekking tot de visuele vergelijking tussen de tekens stelt verweerder dat het ingeroepen merk bestaat uit 3 letters in één woord en het geopponeerde merk uit 36 letters in vier woorden. Beide tekens hebben het verbale element HDI gemeen, doch dit weegt niet op tegen het duidelijk waarneembare verschil tussen deze tekens, voortvloeiende uit de verschillende lengte van de tekens. Bovendien is volgens verweerder het dominante bestanddeel niet HDI, maar HDI HUYZENTRUYT.

29. Voor wat betreft de auditieve vergelijking merkt verweerder op dat het ingeroepen merk zal uitgesproken worden in drie lettergrepen, terwijl het geopponeerde merk zal worden uitgesproken in negentien lettergrepen. Vanuit fonetisch oogpunt moet bijgevolg worden gesteld dat de verschillen tussen beide merken duidelijk opwegen tegen de beperkte gelijkheid tussen deze tekens.

30. Over de begripsmatige vergelijking merkt verweerder op dat geen van beide merken een duidelijke betekenis hebben en dat de vergelijking op begripsmatige vlak bijgevolg niet kan plaatsvinden.

31. Met betrekking tot het argument over het toekomstige gebruik door verweerder, stelt deze laatste dat dit geenszins in het geding is. De afdruk van de webpagina van verweerder dient dan ook volgens hem buiten beschouwing te worden gelaten.

32. Verweerder is van mening dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt de oppositie geheel af te wijzen, zijn aanvraag voor alle diensten te accepteren en de opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Gebruiksbewijzen**

33. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

34. De betwiste aanvraag werd gepubliceerd op 23 november 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt van 23 november 2001 tot en met 23 november 2006.

35. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

36. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

37. Opposant heeft de volgende gebruiksbewijzen ingediend:
- Full Analysis van STANDARD & POORS gepubliceerd op 30 april 2007 met betrekking tot HDI-Gerling Verzekeringen N.V.;
  - Handelsregisterinformatie inzake HDI-Gerling Verzekeringen N.V., opgevraagd op 20 november 2007;
  - Diverse correspondentie, verzekeringsinformatie en blanco aanvraagformulieren;
  - Uittreksel uit het ASSURANTIEMAGAZINE dd 14 mei 2004;
  - Afdrukken van de websites van de opposant [www.hdi.de](http://www.hdi.de) en [www.hdi-international.de](http://www.hdi-international.de) dd. 27 december 2007.

#### *Algemeen*

38. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens GEA, 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01; GEA, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02; GEA, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06).

39. Het Hof van Justitie heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEA, arrest Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004 en arrest Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (zie GEA, arrest Vitafruit, reeds aangehaald).

40. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (zie GEA, arrest Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; arrest Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en arrest Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald). In dit verband heeft het Gerecht verder geoordeeld dat van partijen zelf afkomstige stukken in beginsel niet als bewijsmiddel zijn uitgesloten, maar dat bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk met name rekening moet worden gehouden met de herkomst van het stuk, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, en degene tot wie het is gericht, en voorts moet worden onderzocht of het stuk, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt (GEA, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005).

#### *Beoordeling ingediende stukken*

41. Zoals verweerder terecht stelt, tonen de ingediende stukken tonen geen gebruik aan van het tweede ingeroepen recht. Immers maakt enkel de afdruk van de website [www.hdi-international.de](http://www.hdi-international.de) van na de relevante periode melding van het loutere feit dat de moederverenootschap HDI Haftpflichtverband

der deutschen Industrie is. Met dit recht zal dan ook bij de verdere beoordeling van deze beslissing geen rekening worden gehouden.

42. Uit de reactie van verweerder op de ingediende gebruiksbewijzen blijkt dat hij deze voor wat betreft het ingeroepen beeldmerk voldoende acht voor de diensten “industriële verzekeringen” (zie supra, 25). Het gebruik voor deze diensten is dus *in confesso*.

43. Hoewel sommige documenten afkomstig zijn van HDI-Verzekering N.V., Hannover International Insurance (Nederland) N.V. – beiden thans HDI-Gerling Verzekeringen N.V. – blijkt ook uit de ingediende stukken, met name de Standard & Poors analyse, dat dit een dochteronderneming is van opposant. Deze analyse dateert dan wel van na de relevante periode, maar kan wel ter ondersteuning dienen van de andere stukken en toont in casu de rechtsverhouding aan tussen opposant en de gebruiker van het ingeroepen recht. Tevens diende opposant ook een statutenwijziging in van 6 februari 2004 betreffende de naamswijziging van Hannover International Insurance (nederland) N.V. in HDI Verzekeringen N.V.

44. Het artikel uit het Assurantiemagazine meldt dat de industriële verzekeraar Hannover International Insurance (Nederland) per 1 mei 2004 zijn naam heeft omgedoopt in HDI Verzekeringen. Dit artikel maakt tevens melding van de onder andere de netto-winst van 3.2 miljoen euro.

45. De verschillende standaardbrieven (met bijhorende verzendlijsten), verzonden brieven en het uittreksel van het jaarverslag 2005 vermelden het ingeroepen beeldmerk (soms in zwart/wit) en dateren van tijdens de relevante periode. De aanvraagformulieren en algemene voorwaarden tonen ook het beeldmerk, zij het in het zwart/wit. Deze laatste documenten vermelden echter geen exacte datum, maar aangezien zij reeds de nieuwe vennootschapsnaam vermelden dateren zij minstens van na 1 mei 2004. Zij kunnen wel dienen als ondersteunende elementen. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich op of voor deze datum voordeed (HvJEG, Aire Limpo, C-488/06, 17 juli 2008)

46. Deze documenten vermelden niet alleen zogenaamde “industriële” verzekeringen, maar ook andere verzekeringen, zoals bijvoorbeeld motorrijtuigenverzekeringen.

47. Het Bureau is op basis van de ingediende stukken van oordeel dat de opposant voldoende heeft aangetoond gedurende de relevante periode gebruik te hebben gemaakt – zij het via een dochteronderneming – van het ingeroepen beeldmerk voor de dienst “verzekeringen”.

## **A.2. Verwarringsgevaar**

48. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

49. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

50. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### ***Vergelijking van de diensten***

51. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

52. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, rekening houdende met de beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen (zie supra, 47).

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 36 Verzekeringen.	KI 36 Makelaardij in onroerende goederen; financiële advisering en planning in het kader van projectontwikkeling; leasing van onroerende goederen en vermogensbeheer; beheer (exploitatie) en verhuur van onroerende goederen; beleggingen in onroerende goederen; financiering van bouwprojecten, alsmede advisering ter zake; diensten van een immobiliënagentschap; diensten van een syndicus, te weten beheer van onroerende goederen; diensten van een agentschap voor het huren, het verhuren en beheren van onroerende goederen; diensten van een makelaar in onroerende goederen; diensten van een agentschap voor het taxeren van onroerende goederen, verhuur van



	appartementen, huizen, villa's, boerderijen.
	KI 37 Bouw, reparaties; installatiewerkzaamheden; aannemerij van bouwwerken, in bijzonderheid van woningbouw.
	KI 42 Planning en advisering voor bouw en constructie, ook in het kader van projectontwikkeling; diensten van architecten, ingenieurs en van landmeters; ontwerpen van woningen; opstellen van deskundigenrapporten door ingenieurs; technische adviezen en expertises inzake woningbouw; ontwikkeling van bouwplannen; dienstverlening van architectenbureaus; advisering inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening; diensten van een agentschap voor het bestuderen van bouw- en verkavelingsadviezen [ingenieursdiensten en technisch onderzoek]; diensten van een agentschap voor bouwprojectontwikkeling en verkaveling van gronden [ingenieursdiensten en technisch onderzoek]; diensten van een landmeter; bouwplanning.

#### *Klasse 36*

53. De diensten "financiële advisering en planning in het kader van projectontwikkeling; financiering van bouwprojecten, alsmede advisering ter zake" in klasse 36 van verweerder zijn soortgelijk aan de verzekeringen van opposant. Immers zal een deel van de financiële advisering en planning bij projectontwikkeling en bouwprojecten veelal ook betrekking hebben op af te sluiten verzekeringen in het kader van een dergelijk project.

54. De diensten "vermogensbeheer" en "beleggingen in onroerende goederen" zijn eveneens soortgelijk aan de verzekeringsdiensten van opposant. Immers is een onderdeel van beleggen en beheren van vermogens ervoor zorgen dat er voldoende zekerheden zijn tegen risico's, denk bijvoorbeeld aan het uitbranden van een gebouw, levensverzekeringen in het kader van hypotheek en kapitaalverzekeringen. Verzekeringen maken dus deel uit van het totaalpakket en zorgen ervoor dat het kapitaal op de een of de andere wijze in stand wordt gehouden.

55. Makelaardij en verzekeringen zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Zo zal bij de aankoop van een onroerend goed tevens een aantal verzekeringen dienen afgesloten te worden, denk hierbij aan de opstalverzekering of een levensverzekering in het kader van de hypotheek. Het is in dit kader gebruikelijk dat een makelaar in onroerende goederen of een immobiënegentschap bij het aan- en verkopen van een huis aan zijn cliënten ook verzekeringen - bijvoorbeeld tegen verborgen gebreken - aanbiedt of daarbij bemiddelt. De diensten van verweerder inzake makelaardij zijn dus complementair aan de verzekeringen van opposant.

56. De overige diensten betreffen diensten bij het beheren, verhuren of leasen van onroerend goed. Hoewel men als beheerder, huurder of leasingnemer ook wel een verzekering zal afsluiten, heeft dit niet tot gevolg dat deze diensten soortgelijk zouden zijn aan verzekeringen.

*Klassen 37 en 42*

57. De diensten in klasse 37 en 42 zijn naar hun aard en bestemming anders dan de diensten in klasse 36 van opposant. Het betreft hier immers geen diensten die voorzien in het nemen van maatregelen in geval van mogelijke risico's, maar om concrete diensten inzake het bouwen van onroerende goederen.

58. De diensten van verweerder zijn deels soortgelijk, deels niet soortgelijk.


**Vergelijking van de tekens**

59. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

60. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

61. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (HvJEG, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

62. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p>HDI HUYZENTRUYT DEVELOPMENT &amp; INVESTMENTS</p>

*Begripsmatige vergelijking*

63. Het ingeroepen recht heeft geen vaststaande betekenis in één van de in de Benelux begrepen talen.

64. In het bestreden teken komen naast de lettercombinatie HDI en de naam Huyzentruyt de Engelse woorden "development" en "investment" voor. Deze laatste twee woorden leunen nauw aan bij hun Franse equivalenten. Zij betekenen in het Nederlands respectievelijk ontwikkeling en investering.

65. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003; Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). Dit is in casu niet anders. De termen development en investment zijn immers beschrijvend en niet onderscheidend voor de door het depot van verweerder aangeduide diensten.

66. Hoewel HDI door het in aanmerking komend publiek mogelijk als afkorting zal worden begrepen van de woorden Huyzentruyt Development & Investment, hebben noch dit bestanddeel van het bestreden teken, noch het ingeroepen recht een vaststaande betekenis.

*Visuele vergelijking*

67. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit drie letters HDI geschreven in groene drukletters, waarbij het liggende streepje van de letter H in het rood is.

68. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. Dit is in casu niet anders, gezien de figuratieve elementen enkel zitten in het kleurgebruik voor de letters en het gebruik van grote drukletters.

69. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk bestaande uit vier woorden met in het totaal 36 letters en een ampersand tussen het derde en vierde woord. Het woordbestanddeel van het ingeroepen recht wordt identiek hernomen in het eerste woord van het bestreden teken.

70. Doorgaans besteedt de consument meer aandacht aan het begingedeelte van een merk dan aan het eindgedeelte ervan (zie o.a. arrest GEA, PAM-PIM'S BABY-PROP, T-133/05, 7 september 2006). Het oudere merk wordt in zijn geheel hernomen en staat bovendien in casu aan het begin van het bestreden teken. De zelfstandige onderscheidende plaats die het oudere merk in het teken inneemt, kan bijgevolg des te gemakkelijker bij het relevante publiek verwarring doen ontstaan omtrent de commerciële herkomst van de waren.

71. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

72. Zoals hiervoor reeds bij de visuele vergelijking gesteld bestaat het ingeroepen recht uit een woord van drie letters en het bestreden teken uit vier woorden van in het totaal samen 36 letters.

73. Ondanks het duidelijke verschil in lengte tussen merk en teken, geldt ook hier dat in beginsel de aandacht van het publiek eerder naar het begin van het merk zal gaan, waardoor het identieke bestanddeel HDI, hetgeen een zelfstandig onderscheiden plaats inneemt in het teken van verweerder, zal opvallen.

74. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

*Conclusie*

75. De tekens zijn in visueel en auditief opzicht overeenstemmend. Begripsmatig hebben merk en teken geen vaststaande betekenis, waardoor de begripsmatige vergelijking geen rol speelt bij de verdere beoordeling.

**B. Overige relevante factoren**

76. Zoals verweerder terecht opmerkt (zie supra, 20 en 31), kan opposant zich in de oppositieprocedure niet beroepen op een eventueel toekomstig gebruik van het teken door verweerder. Het Bureau dient zich immers te baseren op de registergegevens.

77. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

78. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).

79. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25).

80. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het diensten die zich richten tot eenieder. Het betreft echter geen alledaagse aankopen, waardoor men mag uitgaan van een verhoogd aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek. Immers zal men bij de keuze van een verzekering of een onroerend goed specialist zich vooraf grondig informeren.

**C. Conclusie**

81. De diensten zijn deels soortgelijk, deels niet soortgelijk. De tekens zijn op visueel en auditief vlak overeenstemmend. Begripsmatig hebben merk en teken geen vaststaande betekenis. Ondanks het verhoogde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is het Bureau van oordeel dat sprake is van gevaar voor verwarring voor wat betreft de soortgelijke diensten, waardoor het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn dezelfde dan wel economisch verbonden ondernemingen.

**IV. Besluit**

82. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

83. De oppositie met nummer 2001106 gedeeltelijk gegrond is.

84. De Benelux merkaanvraag met nummer 1120166 ingeschreven wordt voor de volgende diensten:

- Kl 36: Leasing van onroerende goederen; beheer (exploitatie) en verhuur van onroerende goederen; diensten van een syndicus, te weten beheer van onroerende goederen; diensten van een agentschap voor het huren, het verhuren en beheren van onroerende goederen; diensten van een agentschap voor het taxeren van onroerende goederen, verhuur van appartementen, huizen, villa's, boerderijen.
- Kl 37: Bouw, reparaties; installatiewerkzaamheden; aannemerij van bouwwerken, in bijzonderheid van woningbouw.
- Kl 42: Planning en advisering voor bouw en constructie, ook in het kader van projectontwikkeling; diensten van architecten, ingenieurs en van landmeters; ontwerpen van woningen; opstellen van deskundigenrapporten door ingenieurs; technische adviezen en expertises inzake woningbouw; ontwikkeling van bouwplannen; dienstverlening van architectenbureaus; advisering inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening; diensten van een agentschap voor het bestuderen van bouw- en verkavelingsadviezen [ingenieursdiensten en technisch onderzoek]; diensten van een agentschap voor bouwprojectontwikkeling en verkaveling van gronden [ingenieursdiensten en technisch onderzoek]; diensten van een landmeter; bouwplanning.

85. De Benelux merkaanvraag met nummer 1120166 niet wordt ingeschreven voor de volgende diensten:

- Kl 36: Makelaardij in onroerende goederen; financiële advisering en planning in het kader van projectontwikkeling; vermogensbeheer; diensten van een immobiliënagentschap; financiering van bouwprojecten, alsmede advisering ter zake; beleggingen in onroerende goederen; diensten van een makelaar in onroerende goederen.

86. Geen van de partijen in de kosten wordt verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 29 april 2009

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Willy Neys