

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 30 september 2009
N° 2002448

Opposant: **Heeren Makelaars B.V.**
Stadionweg 75
1077 SE Amsterdam
Nederland

Gemachtigde:	Shieldmark.Zacco	Intellectueel Eigendom Advocaten
	Overschiestraat 61	Willemsparkweg 34
	1062 XD Amsterdam	1071 HG Amsterdam
	Nederland	

Ingeroepen merk 1: HEEREN (Beneluxmerk 772124)

Ingeroepen merk 2: HEEREN MAKELAARS (Beneluxmerk 772125)

tegen

Verweerder: **Heeren van Utrecht Vastgoed B.V.**
Derde Westerparklaan 318
3544 NH Utrecht,
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste merk:  **Heeren van Utrecht** (Beneluxdepot 1144078)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 28 september 2007 januari heeft verweerder voor diensten in de klassen 35, 36 en 42 het



woord-/beeldmerk **Heeren van Utrecht**. Dit depot is onder nummer 1144078 in behandeling genomen en werd op 2 november 2007 gepubliceerd.

2. Op 31 januari 2008 heeft de merkgemachtigde van opposant, Shield Mark B.V., oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere Benelux merken:

- HEEREN (inschrijvingsnummer 772124) ingediend op 6 september 2005 voor diensten in de klassen 35, 36 en 42;
- HEEREN MAKELAARS (inschrijvingsnummer 772125) ingediend op 6 september 2005 voor diensten in de klassen 35, 36 en 42.

3. De oppositie richt zich tegen alle diensten genoemd het depot van verweerder en is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen rechten.

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

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk. Op 12 februari 2008 verstuurd het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan opposant en verweerder.

7. Na verschillende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de "cooling off" is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 13 augustus 2008. Het Bureau heeft op 20 augustus 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 20 oktober 2008 om argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie in te dienen.

8. Op 8 september 2008 heeft Intellectueel Eigendom Advocaten namens opposant argumenten ingediend. Op 19 september 2008 heeft het Bureau deze aan verweerder gestuurd. Deze kreeg daarbij een termijn tot en met 19 november 2008 om hierop te reageren.

9. Verweerder heeft hierop op 19 november 2008 gereageerd door argumenten en stukken in te dienen. Het Bureau heeft deze op 27 november 2008 doorgestuurd aan verweerder.

10. Alle stukken en opmerkingen zijn ingediend binnen de daarvoor gestelde termijnen en het Bureau beschikt over voldoende gegevens om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

11. Opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie in bij het Bureau. Hij stelt dat er overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE sprake is van verwarringsgevaar door de overeenstemming van merk en teken en van (soort-)gelijkheid van de daarbij aangeduide waren of diensten.

A Argumenten van opposant

12. Opposant zet de lijsten van diensten van merken en teken tegenover elkaar en concludeert dat deze identiek zijn. Opposant voert daarbij aan dat de lijst van diensten bij zijn merken zeer ruim is, waar de diensten van verweerder zeer specifiek zijn. Voor wat betreft de diensten die niet voorkomen bij de merken van opposant geeft hij aan dat deze dezelfde aard en doelstelling hebben en bestemd zijn voor dezelfde consument. Opposant concludeert hieruit dat deze diensten een complementair karakter hebben.

13. Bij een auditieve vergelijking van merken en teken moet naar mening van opposant gelden dat het woord "heeren" het dominerende element is van het teken van verweerder. Het woord Utrecht "valt naar achter in de uitspraak ten opzichte van" het woord heeren. In dit verband stelt opposant bovendien dat het woord Utrecht, in het teken van verweerder, mogelijkwerwijs niet zal worden uitgesproken. Het dominerende element van het teken is dan ook identiek aan het merk HEEREN van opposant. Opposant geeft daarbij aan dat in het merk HEEREN MAKELAARS het woord heeren eveneens als dominant element heeft te gelden aangezien bij het uitspreken van het merk de nadruk zal liggen op het eerste woord.

14. Opposant stelt dat bij een visuele vergelijking het element "heeren" in het teken van verweerder als het dominerende element moet gelden. Dit omdat bij gecombineerde woord-/beeldmerken het woordelement vaak een grotere impact heeft. Daarbij neemt volgens opposant het woordelement "heeren" in het teken van verweerder een centrale plaats in zonder dat er verder sprake is van overige bijzonder onderscheidende elementen. Aangezien dit dominerende element identiek is aan het merk HEEREN en in zijn geheel voorkomt in het merk HEEREN MAKELAARS concludeert opposant tot het bestaan van een grote mate van visuele overeenstemming.

15. Op begripsmatig vlak geeft opposant aan dat, nu merken en teken alle het woord heeren bevatten, deze allemaal refereren aan het begrip "de Heeren XVII" dat ten tijde van de VOC bestond. De Heeren XVII vormden het bestuur van de VOC. Opposant concludeert dat zowel de merken als het teken zullen worden opgevat als de klassieke schrijfwijze van "heeren" uit de geschiedenis van de VOC en dat merken en teken dus begripsmatig identiek zijn.

16. Opposant meent dat zowel hij als deposant zich op dezelfde markt bewegen en geeft aan dat als het publiek te gelden heeft de normale consument, maar ook professionals zoals bankiers en notarissen. Voor beide groepen die opposant als het publiek op deze markt ontwaart meent hij dat er

een reëel gevaar voor verwarring danwel associatie bestaat. Bovendien kan er volgens opposant schade optreden aan zijn reputatie aangezien, zo geeft opposant aan, deponant "een geheel andere, superieure, kwaliteit levert" (sic). Opposant geeft daarbij aan te zijn aangesloten bij de NVM terwijl verweerder dat niet is.

17. Tenslotte geeft opposant aan dat zijn merken bekend zijn. Zijn makelaarskantoor zou op de NVM ranglijst van 2008 de meeste transacties hebben gedaan op het gebied van bedrijfsnonroerend goed. Opposant geeft aan dat er bij bekende merken eerder sprake is van verwarringsgevaar. Daarnaast stelt opposant dat beide ingeroepen merken een zeer groot onderscheidend vermogen hebben voor de aangeduide diensten. Opposant verzoekt dan ook het depot van verweerder niet in te schrijven en verweerder te veroordelen in de kosten van de oppositieprocedure.

B Reactie van verweerder

18. Volgens verweerder moet het aandachtsniveau van het publiek als hoog worden ingeschat. Het gaat om diensten die worden afgenomen bij handelingen die de meeste mensen slechts sporadisch zullen verrichten. Onder verwijzing naar een eerdere beslissing van het BBIE (oppositie 2000835) geeft verweerder aan dat het publiek bij het zoeken naar een makelaar bedachtzaam en serieus te werk zal gaan.

19. Bij een visuele vergelijking van de merken en het teken merkt verweerder op dat het teken bestaat uit een prominent beeldelement, namelijk de letters HVU in een gestileerde opmaak en in kleur. De woordelementen "heeren van Utrecht" zijn volgens verweerder een onderschrift dat niet domineert. Verweerder stelt dan ook expliciet dat hij van mening is dat de stelling van opposant dat het element "heeren" dominerend is niet klopt. Verweerder meent op basis hiervan dat van visuele overeenstemming geen sprake is, danwel dat deze er slechts in zeer geringe mate kan zijn.

20. Bij een auditieve vergelijking geldt volgens verweerder dat de merken bestaan uit een woord van zes letters en twee lettergrepen, respectievelijk twee woorden van vijftien letters en vijf lettergrepen. Het bestreden teken bestaat uit vier woordelementen met in totaal acht lettergrepen, te weten H-V-U HEE-REN VAN U-TRECHT. Daarbij ligt de klemtoon in de merken op de eerste lettergreep van HEEREN en in het teken op de afkorting HVU. De overige elementen in het teken zullen van ondergeschikt belang zijn in de uitspraak, mede omdat ze volgens verweerder als onderschrift worden opgevat. Verweerder geeft daarbij aan dat, voorzover het Bureau van oordeel zou zijn dat enkel de woorden heeren van Utrecht moeten worden beoordeeld, het element Utrecht niet kan worden uitgevlakt. Verweerder verzet zich aldus tegen de stelling van opposant terzake. Verweerder concludeert tot het ontbreken van auditieve overeenstemming.

21. Begripsmatig verwijzen de merken van opposant, zo voert verweerder aan, naar de achternaam Heeren. Verweerder wijst de stelling dat het woord heeren zou verwijzen naar "de Heeren XVII" van de hand. Verweerder geeft daarnaast aan dat de afkorting HVU geen betekenis heeft. Het element "Heeren van Utrecht", zoals dat in het teken voorkomt, refereert aan betrouwbaarheid, veel ervaring en hoge status, met name door de gekozen ouderwetse spelling, aldus verweerder. Bovendien is verweerder van mening dat het element "heeren" zwak onderscheidend is aangezien het een veel voorkomende aanduiding is bij andere merken in deze branche. Verweerder verwijst daarnaast naar vele vergelijkbare

ondernemingen met element in hun handelsnaam die zijn ingeschreven in het handelsregister en naar het gebruik van dit element in deze branche op het internet. Ter ondersteuning heeft verweerder stukken ingediend waaruit deze laatste drie stellingen blijken. Verweerder meent daarom dat de verschillen tussen merken en teken meer op zullen vallen en concludeert daaruit dat ze begripsmatig niet overeen stemmen.

22. Voor een deel van de diensten is in confesso dat deze identiek danwel soortgelijk zijn. Verweerder noemt echter specifiek een aantal diensten (zie infra, punt 38) waarvan hij meent dat deze een andere aard en doelstelling hebben dan de diensten van opposant. Verweerder merkt daarbij op dat opposant een makelaar is en dat makelaars nu eenmaal niet de diensten verrichten waarvan de identiteit of soortgelijkheid niet in confesso is. Dit laatste gaat met name op, aldus verweerder, voor de diensten: boekhouding; marktonderzoek en –analyse (kl 35) en leasing (kl 36).

23. Tenslotte voert verweerder aan dat hij de handelsnaam “Heeren van Utrecht” reeds geruime tijd voor het bestreden merkdepot voerde en dat er nooit enig bezwaar is geuit door opposant. Verweerder geeft aan zich bewust te zijn van het feit dat zijn handelsnaam in deze oppositieprocedure geen rol speelt, maar leidt hier wel uit af dat van enige verwarring in de markt geen sprake is. Daarnaast bestrijdt verweerder de door opposant gestelde bekendheid en wijst erop dat er terzake geen stukken ter onderbouwing werden ingediend. Verweerder concludeert dan ook tot afwijzing van de oppositie onder veroordeling van opposant in de kosten conform artikel 2.15, lid 5 BVIE, jo. regel 1.32, lid 3 UR.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

24. 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.

25. 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”.*

26. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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 tekens

27. 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).

28. 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 (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

29. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer bestanddelen ervan 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).

30. De te vergelijken tekens zijn:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HEEREN	
HEEREN MAKELAARS	

Begripsmatige vergelijking

31. De merken HEEREN en HEEREN MAKELAARS zullen niet ieder voor zich met het teken worden vergeleken. Het woord MAKELAARS is immers beschrijvend voor de diensten die bij de merken zijn aangeduid. In dit verband wordt in herinnering geroepen dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEA, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht zal trekken (zie in die zin GEA, arrest MUNDICOR, zaaknr. T-183/02 en T-184/02,

17 maart 2004). Het woord MAKELAARS zal dan ook geen rol spelen bij beantwoording van de vraag of merken en tekens dusdanig overeenstemmen dat er gevaar voor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

32. Het gemeenschappelijke element van merken en teken is het woord heeren. Dit woord is de ouderwetse schrijfwijze van het woord heren. Het woord heeren, in deze ouderwetse schrijfwijze refereert aan mannen van stand, vorsten, leenmannen, magistraten etc. In alle gevallen mannen van aanzien. Deze vaststaande betekenis zal door het in aanmerking komend publiek onmiddellijk begrepen worden. De toevoeging van Utrecht voegt daarbij iets toe aan de betekenis van het woord heeren zonder daarin begripsmatig een wezenlijke verandering in aan te brengen. Heeren komen nu eenmaal ergens vandaan, zoals alle mensen.

Auditieve vergelijking

33. Het teken van verweerder bestaat uit de groot weergegeven letters HU en het onderschrift Heeren van Utrecht. Anders dan verweerder stelt lijkt het niet waarschijnlijk, als gevolg van de grafische weergave, dat het publiek deze afkorting als HVU zal uitspreken. Het publiek dat het teken uitspreekt zal daarbij of kiezen voor het uitspreken van de afkorting, of voor het onderschrift danwel een combinatie van deze twee. Welke keuze er precies zal worden gemaakt zal afhangen van de uitsprekende persoon in kwestie.

34. Indien het onderschrift wordt uitgesproken, moet worden vastgesteld dat een deel van het teken identiek is aan de merken. Echter, omdat ook het element Utrecht in het onderschrift vermeld is moet er worden vastgesteld dat er sprake is van overeenstemming tussen merken en teken.

Visuele vergelijking

35. Zoals aangegeven bestaat het teken uit een groot weergegeven afkorting in de kleur groen, in combinatie met een in het midden geplaatste omgekeerde letter V, danwel een dakje in het grijs. De afkorting heeft het onderschrift Heeren van Utrecht in het groen in een veel kleinere letter. Gezien de plaatsing van de afkorting en gezien het formaat ten opzichte van het onderschrift zal dit element in visueel opzicht het meest de aandacht trekken van het publiek.

36. Daarmee kan echter niet worden geconcludeerd dat het onderschrift in de visuele vergelijking geen rol speelt.

37. De merken bestaan, voor zover van belang in de deze beoordeling, uit het woord HEEREN. Het Bureau concludeert dan ook dat er in visueel opzicht sprake is van een geringe mate van overeenstemming tussen merken en teken gezien het voorkomen van het merk in het teken.

Conclusie

38. Gezien het bovenstaande concludeert het Bureau dat merken en teken begripsmatig zeer sterk overeenstemmen, auditief overeenstemmen en visueel in geringe mate overeenstemmen.

Vergelijking van de diensten

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen*:
<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; publiciteit en verkooppromotie; administratieve en secretariële diensten ter ondersteuning van de verkoop van onroerend goed en van hypotheek; bedrijfsorganisatorische advisering; bedrijfseconomische advisering; administratieve diensten; het houden van veilingen en openbare verkopen; informatie, consultancy en adviezen inzake voornoemde diensten, al dan niet via Internet.</p>	<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; financiële administratie; <i>boekhouding; marktonderzoek en -analyse; verrichten van economisch onderzoek en economische haalbaarheidsstudies inzake vastgoed, regionale en stedelijke projectontwikkeling; zakelijke projectmanagement op het gebied van vastgoed; beheer van gegevensbestanden bevattende gegevens inzake huur en verhuur, koop en verkoop van woningen, onderhoud en taxatie van woningen, woningbouw, woningverbetering en -renovatie;</i> administratieve diensten bij het opstellen van huur- en koopcontracten; administratieve diensten verband houdende met het bewonen en betrekken van woningen, alsmede bij het toewijzen van woningen; <i>registratie van woningzoekenden;</i> advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclameartikelen en reclameboodschappen; <i>het al dan niet langs elektronische weg demonstreren van producten, in het bijzonder op het gebied van wonen; het verstrekken van commerciële informatie over woningaanbod, woningzoekenden, onroerend goed en vastgoed management;</i> voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken waaronder Internet.</p>
<p>KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij en bemiddeling bij de handel in onroerende goederen; verhuur van onroerend goed, waaronder kantoorpanden, bedrijfsverzamelgebouwen, winkelruimten en horecavestigingen; hypotheek; taxaties van onroerende goederen; informatie, consultancy en adviezen inzake voornoemde diensten, al dan niet via Internet.</p>	<p>KI 36 Financiële advisering, -inlichtingen, -bemiddeling, -planning en -bijstand inzake onroerende goederen; financiering van en belegging in onroerend goed; financiering van bouwprojecten; <i>leasing;</i> vermogensbeheer; beheer van onroerende goederen; verpachting van onroerend goed; verhuur van onroerend goed; het verschaffen van financiële adviezen en informatie op fiscaal gebied; verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; bemiddeling bij de handel in onroerende goederen; taxaties van onroerende goederen; advisering en bemiddeling bij het afsluiten van hypotheek, verzekeringen, financieringen en andere financiële diensten betrekking hebbende op aan- en verkoop van onroerende goederen; bemiddeling bij het strategisch aankopen van grond ten behoeve van woningbouw; woonruimtebemiddeling en bemiddeling bij woningruil; diensten van tussenpersonen bij het kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerend goed; financiële ramingen en begrotingen; assurantiën; het opstellen van financiële plannen in het kader van projectontwikkeling; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken waaronder Internet.</p>
<p>KI 42 Onderzoek door ingenieurs op het gebied van bouw en constructie; planning en advisering op het gebied van bouw en constructie van onroerend goed; opstellen van technische deskundigenrapporten op het gebied van bouw,</p>	<p>KI 42 Planning en advisering voor bouw en constructie, ook in het kader van vastgoedontwikkeling en projectontwikkeling; <i>diensten van architecten, ingenieurs en projectontwikkelaars; ontwerpen van woningen;</i></p>

<p>waaronder inzake restauratie en constructie; het verrichten van bouwkundige keuringen; juridische dienstverlening met betrekking tot makelaardij en onroerend goed; informatie, consultancy en adviezen inzake voornoemde diensten, al dan niet via Internet.</p>	<p>opstellen van deskundigenrapporten door ingenieurs; technische adviezen en expertises inzake woningbouw, constructiewerkzaamheden en (her)inrichting van woningen; ontwikkeling van bouwplannen; <i>adviesverlening en informatie inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening; ontwerp, onderzoek, het geven van adviezen en het verlenen van andere dergelijke diensten op de gebieden architectuur, stedenbouw en binnenhuisarchitectuur</i>; bouwadvisering ter zake van realisering van bouwprojecten; <i>advisering aangaande ruimtelijke ordening; het opstellen van plannen (waaronder bestemmingsplannen) inzake ruimtelijke ordening</i>; advisering en bemiddeling inzake bouwtechnische keuringen; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken waaronder Internet.</p>
	<p>* Voor de <i>cursief weergegeven diensten</i> geldt dat de soortgelijkheid of identiteit met de diensten van opposant <u>niet in confesso</u> is.</p>

39. Om te kunnen beslissen of de waren in kwestie soortgelijk zijn moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

40. Zoals al aangegeven is tussen partijen in confesso dat een deel van de diensten identiek danwel soortgelijk is. Het Bureau heeft geen reden om voor die diensten een ander oordeel te vellen. Daardoor kan de vergelijking met de lijst van diensten bij de merken zich beperken tot die diensten bij het depot van verweerder die cursief zijn weergegeven.

41. Voor de dienst *boekhouding* geldt dat deze soortgelijk is aan de dienst *zakelijke administratie* zoals genoemd in de klasse 35 van de merken. Het bijhouden van de boeken kan een onderdeel zijn van het voeren van de totale zakelijke administratie van een klant.

42. De diensten *marktonderzoek en -analyse; verrichten van economisch onderzoek en economische haalbaarheidsstudies inzake vastgoed, regionale en stedelijke projectontwikkeling*; zijn soortgelijk aan die dienst *makelaardij en bemiddeling bij de handel in onroerend goed* zoals genoemd in de klasse 36 van de merken. Makelaars zullen bij het aanbieden van onroerend goed, zeker op de zakelijke markt eveneens oog moeten hebben voor de financiële haalbaarheid en houdbaarheid van investeringen van hun (potentiële) klanten en dus ook dergelijk onderzoek en analyses doen. Voor zover zij deze diensten niet zelf aanbieden zullen ze deze laten uitvoeren door derden en is er dus sprake van complementariteit.

43. De dienst *zakelijk projectmanagement op het gebied van vastgoed* is eveneens soortgelijk aan die dienst *makelaardij en bemiddeling bij de handel in onroerend goed* zoals genoemd in de klasse 36 van de merken. Makelaars zijn nu eenmaal betrokken bij dergelijke projecten, onderdeel van deze projecten is nu eenmaal ook het aan de man brengen van het vastgoed. Tevens zullen makelaars naar de aard van werkzaamheden bezighouden met het *beheer van gegevensbestanden bevattende gegevens inzake huur en verhuur, koop en verkoop van woningen, onderhoud en taxatie van woningen,*

woningbouw, woningverbetering en – renovatie. Zij hebben immers een bestand met woningen/bedrijfspannen die zij aanbieden. Deze zullen worden aangeboden aan hun klanten die na *registratie van woningzoekenden* bij de makelaar bekend zullen zijn. Het *het al dan niet langs elektronische weg demonstreren van producten, in het bijzonder op het gebied van wonen; het verstrekken van commerciële informatie over woningaanbod, woningzoekenden, onroerend goed en vastgoed management* is een van de methodes die makelaars gebruiken om hun diensten onder de aandacht te brengen van potentiële afnemers. Voorzover zij deze dienst niet zelf verrichten is deze volledige complementair aan de diensten van makelaars.

44. De dienst *leasing* (klasse 36 van het teken) is een specifieke methode om iets te kunnen financieren. Deze dienst is dan ook soortgelijk aan *financiële zaken* (klasse 36 van de merken).

45. *Diensten van architecten, ingenieurs en projectontwikkelaars; ontwerpen van woningen* (klasse 42 van het teken) zijn identiek danwel soortgelijk aan de diensten *onderzoek door ingenieurs op het gebied van bouw en constructie; planning en advisering op het gebied van bouw en constructie van onroerend goed* (genoemd in klasse 42 van de merken). Voorzover de bewoordingen niet synoniem zijn aan elkaar zijn het diensten die veelal door dezelfde gespecialiseerde aanbieders zullen worden aangeboden, danwel door consortia waarin de verschillende dienstverleners gezamenlijk naar buiten treden.

46. *Adviesverlening en informatie inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening; ontwerp, onderzoek, het geven van adviezen en het verlenen van andere dergelijke diensten op de gebieden architectuur, stedenbouw en binnenhuisarchitectuur; advisering aangaande ruimtelijke ordening; het opstellen van plannen (waaronder bestemmingsplannen) inzake ruimtelijke ordening* (klasse 42 van het teken) zijn identiek danwel soortgelijk aan de dienst *planning en advisering op het gebied van bouw en constructie van onroerend goed; opstellen van deskundigenrapporten op het gebied van bouw* zoals opgenomen in klasse 42 van de merken. Ook hier geldt dat het gaat om termen die veelal synoniem zijn en voorzover dat niet het geval is gaat het om diensten die veelal door dezelfde gespecialiseerde aanbieders zullen worden aangeboden, danwel door consortia waarin de verschillende dienstverleners gezamenlijk naar buiten treden.

Conclusie

47. Er is sprake van diensten die identiek danwel soortgelijk zijn aan die van opposant.

B. Overige opmerkingen

48. 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.

49. 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, reeds geciteerd).

50. 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). De diensten in kwestie zijn gericht op een publiek waarvan kan worden verwacht dat zij een hoger aandachtsniveau hebben. De afnemers van deze diensten zullen professionals zijn. Voor zover het gaat om particulieren zal het gaan om diensten die naar hun aard slechts zeer sporadisch worden afgenomen en waarbij grote financiële belangen gemoeid zijn (zie tevens BBIE, oppositiebeslissing OVT, 2000702).

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 (zie HvJEG, Canon, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en Lloyd, reeds aangehaald). In casu werd bekendheid van de merken ingeroepen maar, zoals verweerder terecht opmerkt, is deze bekendheid niet aangetoond. Deze wordt dus niet meegewogen bij het vaststellen van het bestaan van verwarringsgevaar.

52. Opposant stelt dat er gevaar bestaat voor het ontstaan van reputatieschade aan zijn merken. Dit speelt echter geen rol in een oppositieprocedure bij het Bureau. Het BVIE biedt inderdaad de mogelijkheid om in geval van een bekend merk, bij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, een verbod te vragen op gebruik van het teken op basis van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE. Hiervoor is in de oppositieprocedure expliciet geen ruimte. Artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b.

53. Verweerder merkt daarbij terecht op geen beroep te kunnen doen op het bestaan van zijn eerdere handelsnaam. Het door hem gestelde, overigens niet aangetoonde, ontbreken van verwarring in de markt tussen merken en deze handelsnaam, speelt geen rol in een oppositieprocedure. De beoordeling heeft immers enkel betrekking op registergegevens.

54. Evenmin speelt een rol dat er andere merken of handelsnamen bestaan waarin het element heren/heeren voorkomt. Er moet worden vastgesteld dat deze aanduiding niet beschrijft en dat deze een normaal onderscheidend vermogen heeft voor de diensten aangeduid bij de merken.

C. Conclusie

55. Gezien het feit dat merken en teken begripsmatig zeer sterk overeenstemmen, auditief overeenstemmen en visueel in geringe mate overeenstemmen en gezien de identiteit danwel soortgelijkheid van de waren bij merk en teken is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring. Het feit dat er sprake is van een verhoogde aandacht van het publiek is gezien de geconstateerde mate van overeenstemming tussen de diensten en merken en teken niet voldoende om afbreuk te doen aan deze constatering.

IV. BESLUIT

56. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

57. De oppositie met nummer 2002448 gegrond is.

58. Het met nummer 1144078 niet wordt ingeschreven.

59. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 september 2009

Camille Janssen
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne