



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002494
van 6 november 2009

Opposant: **Hugenholtz Project Holding B.V.**

Gooimeer 6-40
1411 DD Naarden
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Bouma B.V.**

Postbus 30177
3001 DD Rotterdam
Nederland

Ingeroepen merk 1: HPG (Benelux inschrijving 772138)

Ingeroepen merk 2:



(Benelux inschrijving 799304)

tegen

Verweerder: **2 Spark Ltd.**

Martello Court, Admiral Park
St. Peter Port
GY1 3HB Guernsey
Kanaaleilanden

Gemachtigde: **Elzas Noordzij B.V.**

Postbus 76842
1075 KC Amsterdam
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux spoedinschrijving 835972)

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 2 januari 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 36 en 37. Overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), heeft verweerder verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 835972 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 januari 2008.

2. Op 12 februari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 772138 van het woordmerk HPG, ingediend op 6 september 2005 en ingeschreven op 9 september 2005 voor diensten in de klassen 35, 36 en 42.
- Benelux inschrijving 799304 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 30 maart 2006 en ingeschreven op 6 juli 2006 voor diensten in de klassen 35, 36 en 42.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 27 februari 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 28 april 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 15 mei 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 15 juli 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 23 juni 2008 heeft de opposant argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 27 juni 2008 en hem een termijn gesteld tot en met 27 augustus 2008 om hierop te reageren.

10. Op 27 augustus 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 2 september 2008.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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 identiek of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant is van mening dat, door de aanwezigheid van de letters HPG, het betwiste teken visueel en auditief overeenstemt met de ingeroepen rechten en dat de diensten identiek dan wel soortgelijk zijn. Volgens opposant is er dan ook sprake van een ernstig gevaar voor verwarring tussen het betwiste teken en zijn ingeroepen rechten.

15. Derhalve verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

16. Volgens verweerder vormen de elementen HOLLAND PROPERTY GROUP in hun geheel het dominante bestanddeel van het betwiste teken, en niet het element HPG. Immers, dit laatste element vormt een onderdeel van een logo, dat op zijn beurt ook weer een onderdeel vormt van het teken als geheel. Het lijkt verweerder daarom beslist niet vanzelfsprekend dat dit element als dominante bestanddeel kan aangemerkt worden.

17. Derhalve is verweerder van mening dat er geen sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen het betwiste teken en de ingeroepen rechten. Daarom verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

18. 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 Bureau 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.

19. 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."

20. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van 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, 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


21. 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).

22. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

23. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere 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 bezien, 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).

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 772138):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HPG	

Visuele vergelijking

25. Het merk van opposant is een zuiver woordmerk, bestaande uit drie hoofdletters. Het teken van verweerder is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de wordelementen HPG en HOLLAND PROPERTY GROUP en een aantal beeldelementen. Het tweede genoemde wordelement bevindt zich tussen een respectievelijk lichtblauwe en oranje korte balk. Het eerste wordelement bevindt zich, in lichtblauwe letters tegen een witte achtergrond, in het bovenste horizontale vak van een naar onderen spits toelopend wapenschild. Dit schild is verticaal in tweeën gesplitst; het linkervlak is gevuld met een wit-oranje dambordpatroon, het rechtervlak is lichtblauw met in het midden twee witte, dikke en asymmetrische golvende lijnen over de gehele breedte van dit vlak. Boven het wapenschild bevinden zich een aantal geometrische figuren.

26. 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 ook hier het geval, omdat een wapenschild niet zeer ongewoon is als (onderdeel van een) logo.

27. Met betrekking tot het wordelement HOLLAND PROPERTY GROUP zij opgemerkt dat het eventuele zwakke onderscheidende vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, daar het immers met name vanwege zijn positie binnen het teken of zijn afmetingen in het oog kan springen van de consument en in zijn geheugen kan blijven hangen (zie GEA, a, T-115/02, 13 juli 2004, afbeelding koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006 en Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007). Anderzijds zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu is daarin het wordelement HPG vervat, hetgeen een afkorting is van het eerder genoemde wordelement en nagenoeg identiek is aan het ingeroepen recht. Al met al zal het belang van beide wordelementen in het totale teken op eenzelfde niveau moeten geplaatst worden. De sterke overeenstemming van één van die bestanddelen met het ingeroepen recht kan dan ook niet geheel ongedaan gemaakt worden door de punten van verschil.

28. De tekens zijn op visueel vlak in beperkte mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

29. Het bestanddeel HPG van het betwiste teken is auditief identiek aan het ingeroepen recht. Er is echter geen reden om aan te nemen dat het bestanddeel HOLLAND PROPERTY GROUP auditief minder gewicht in de schaal zou werpen. Dit bestanddeel bevat drie woorden, is dus aanzienlijk langer en wordt geheel anders uitgesproken dan het ingeroepen recht. Door dit alles wordt de globale auditieve overeenstemming in belangrijke mate afgezwakt.

30. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

31. Het ingeroepen recht heeft geen vaststaande betekenis. Het betwiste teken, althans de verbale elementen daarin, hebben wel een betekenis, namelijk "Holland eigendom groep" en het is duidelijk dat het element HPG daarvan een afkorting is.

32. Merk en teken zijn begripsmatig niet overeenstemmend.

Conclusie

33. Merk en teken zijn begripsmatig niet overeenstemmend, visueel in beperkte mate en auditief in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de diensten

34. 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).

35. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht 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.

36. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; publiciteit en verkooppromotie gericht op de ontwikkeling van een kantoren- en bedrijvenpark; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering in het kader van bedrijfsvoering en verband houdende met de ontwikkeling van een kantoren- en bedrijvenpark.	KI 35 Reclame; commercieel-zakelijke advisering; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten, tevens verleend in het kader van projectontwikkeling; zakelijke diensten van een investeringsmaatschappij.

Kl 36 Verzekeringen; financiële zaken, monetaire zaken; verstrekken van financiële adviezen; advisering met betrekking tot onroerend goed; makelaardij in onroerende goederen; het beheer van onroerend goed, waaronder exploitatie (beheer) van een kantoren- en bedrijvenpark; het verhuur van onroerend goed; vervreemden, beheren, verhuren en bemiddelen inzake onroerend goed; beleggen van gelden; het deelnemen in vennootschappen; opstellen van financiële plannen in het kader van projectontwikkeling van kantoren- en bedrijvenparken en onroerend goed.	Kl 36 Financiële zaken; monetaire zaken; beleggingen; financieel advies; financiële haalbaarheidsstudies; makelaardij, ook in onroerende goederen; financieringen; beheer van onroerende goederen; vermogensbeheer; diensten op het gebied van huur, verhuur en taxatie van onroerend goed; het opstellen van financiële plannen in het kader van projectontwikkeling; advisering met betrekking tot alle voornoemde diensten.
	Kl 37 Bouw; reparaties en onderhoud van onroerend goed; installatiewerkzaamheden.
Kl 42 Advisering met betrekking tot bouw en constructie in het kader van projectontwikkeling van een kantoren- en bedrijvenparken en onroerend goed; planning met betrekking tot bouw; projectontwikkeling (ontwikkeling van bouwprojecten).	

Klasse 35

37. De diensten *reclame, beheer van commerciële zaken en zakelijke administratie* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de dienstenlijst van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

38. De dienst *commercieel-zakelijke advisering* van het betwiste teken valt onder de diensten *beheer van commerciële zaken en bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering in het kader van bedrijfsvoering en verband houdende met de ontwikkeling van een kantoren- en bedrijvenpark* van het ingeroepen recht en is dus identiek daaraan.

39. De diensten *administratieve diensten, tevens verleend in het kader van projectontwikkeling* van het betwiste teken vallen onder de noemer *administratieve diensten* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

40. De diensten *zakelijke diensten van een investeringsmaatschappij* van het betwiste teken zijn sterk soortgelijk aan de dienst *beheer van commerciële zaken* van het ingeroepen recht. Zakelijke diensten kunnen immers betrekking hebben op allerhande commerciële zaken en dus ook op het beheer daarvan. Daarnaast zijn deze diensten sterk soortgelijk aan de diensten *beleggen van gelden en het deelnemen in vennootschappen* in klasse 36 van het ingeroepen recht. Laatstgenoemde diensten geschieden immers in hoofdzaak bij wijze van investering, hetgeen uiteraard het terrein bij uitstek is van investeringsmaatschappijen.

Klasse 36

41. De diensten *financiële zaken, monetaire zaken, makelaardij, ook in onroerende goederen, beheer van onroerende goederen* en *het opstellen van financiële plannen in het kader van projectontwikkeling* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de dienstenlijst van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

42. De diensten *beleggingen* en *financieel advies* van het betwiste teken zijn identiek aan respectievelijk de dienst *beleggen van gelden* en de dienst *verstrekken van financiële adviezen* van het ingeroepen recht.

43. De diensten *financiële haalbaarheidsstudies* van het betwiste teken vallen onder en zijn derhalve identiek aan de diensten *verstrekken van financiële adviezen* en *opstellen van financiële plannen in het kader van projectontwikkeling van kantoren- en bedrijvenparken en onroerend goed* van het ingeroepen recht.

44. De diensten *financieringen* en *vermogensbeheer* van het betwiste teken vallen onder de ruimere categorieën *financiële zaken, monetaire zaken* en *beleggen van gelden* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

45. De diensten *diensten op het gebied van huur en verhuur van onroerend goed* van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten *verhuur van onroerend goed* en *bemiddelen inzake onroerend goed* van het ingeroepen recht.

46. De dienst *taxatie van onroerend goed* van het betwiste teken is sterk soortgelijk aan de diensten *advisering met betrekking tot onroerend goed* en *makelaardij in onroerende goederen* van het ingeroepen recht. De taxatie van het goed zal immers (onder meer) gevolgd worden door een advies aangaande de vraag- dan wel biedprijs van het betrokken goed, hetgeen tevens deel uitmaakt van de makelaardijdiensten.

47. Alle in deze klasse genoemde diensten zullen vergezeld gaan van advisering aangaande deze diensten, zodat de dienst *advisering met betrekking tot alle voornoemde diensten* van het betwiste teken eveneens sterk soortgelijk is aan de diensten van het ingeroepen recht.

Klasse 37

48. De diensten *bouw, reparaties en onderhoud van onroerend goed* en *installatiewerkzaamheden* van het betwiste teken zijn sterk soortgelijk aan de advies- en planningdiensten met betrekking tot bouw in klasse 42 van het ingeroepen recht. Laatstgenoemde diensten zijn immers complementair aan de eerder genoemde: zij zullen daaraan noodzakelijkerwijs voorafgaan en deze ook begeleiden.

Conclusie

49. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels sterk soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Overige relevante factoren

50. 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.

51. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Voor de onderhavige diensten geldt dat deze niet noodzakelijk voor een gespecialiseerd publiek zijn bestemd maar in beginsel voor iedereen. Het in aanmerking komend publiek is dus de gewone consument. Wel geldt echter dat het aandachtsniveau verhoogd is. Het kopen van een woning, het afsluiten van een verzekering of de keuze voor een financieel product zijn voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheden en zullen met de nodige zorg gepaard gaan.

52. 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, beide reeds geciteerd).

53. De gemiddelde consument heeft slechts zelden de mogelijkheid verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

54. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor verwarringsgevaar (zie HvJEG, Thomson Life, C-120/04, 6 oktober 2005).

55. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet uitgegaan worden van een grotere beschermingsomvang.

B. Conclusie

56. Het merk en het teken zijn visueel beperkt overeenstemmend, auditief in zekere mate overeenstemmend en op begripsmatig vlak stemmen zij niet overeen. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels in sterke mate soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Het Bureau is dan ook van oordeel dat, niettegenstaande een verhoogd aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek, dit publiek kan menen dat de aangeduide diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen en dat er dus sprake is van verwarringsgevaar.

57. Aangezien met betrekking tot het eerste ingeroepen recht reeds gevaar voor verwarring is vastgesteld voor alle diensten van het betwiste teken, dient het verwarringsgevaar met betrekking tot het tweede ingeroepen recht niet nader onderzocht te worden.

IV. **BESLUIT**

58. De oppositie met nummer 2002494 wordt toegewezen.

59. Benelux spoedinschrijving 835972 wordt doorgehaald.

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

Den Haag, 6 november 2009

Willy Neys
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Jeanette Scheerhoorn