



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2004017**  
**van 25 februari 2010**

**Opposant:** **Otto Simon B.V.**  
Schuilenburglaan 1  
7604 BJ Almelo  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Nederland

**Ingeroepen recht:**  **Huis&Zo** (Benelux inschrijving 813485)

*tegen*

**Verweerder:** **Librije Holding B.V.**  
Essebaan 77  
2908 LJ Capelle a/d IJssel  
Nederland

**Gemachtigde:** **Onel Trademarks**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste merk:**  **HUIS  
ENZO** (Benelux depot 1174298)

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

1. Op 16 januari 2009 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41 een Benelux merkaanvraag ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Deze aanvraag is onder depotnummer 1174298 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 januari 2009.

2. Op 1 april 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 813485 ingediend op 11 mei 2006 voor waren en diensten in de klassen 8, 21 en 35 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



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

4. De oppositie is gebaseerd op de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht en ingesteld tegen de diensten in klasse 35 van het betwiste depot.

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 de partijen op 3 april 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 juni 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 8 juni 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 8 augustus 2009 om zijn argumenten en stukken in te dienen.

9. Op 10 juli 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 15 juli 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij deze een termijn tot en met 15 september 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 18 augustus 2009 gereageerd. Deze reactie is op 18 augustus 2009 door het Bureau aan opposant gezonden.

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

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

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

16. 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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

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

17. Opposant stelt dat beide tekens de woordelijken HUIS en ZO gemeen hebben. Fonetisch en begripsmatig zijn deze dan ook identiek, aldus opposant. Visueel zijn er enkele verschillen, maar deze zijn volgens hem ondergeschikt aan de auditieve en begripsmatige overeenstemming.

18. Inzake de diensten verwijst opposant naar de communicatie No 4/03 van de President van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (hierna: "BHIM") van 16 juni 2003 betreffende het gebruik van zogenaamde "*class headings*". Hij meent dat de diensten identiek, dan wel zeer soortgelijk zijn te noemen.

19. Opposant verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het Benelux depot te weigeren en over te gaan tot een veroordeling in de kosten overeenkomstig artikel 2.16, lid 5 BVIE.

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

20. Verweerder stelt dat de woorden HUIS en ZO geheel beschrijvend zijn en over geen enkel onderscheidend vermogen beschikken. Door de visuele verschillen tussen merk en teken is verweerder van mening dat de totaalindruk van de tekens geenszins overeenstemt.

21. Voor wat betreft het argument van opposant inzake de standaardheadings, verwijst verweerder naar de mededeling van het Bureau van 1 september 2002, waarin staat dat het depot wordt geacht te zijn verricht voor uitsluitend die waren en diensten die in de heading staan. Overigens wijst verweerder erop dat opposant niet eens de volledige class heading heeft gebruikt, waardoor de geclaimde diensten sowieso met elkaar moeten worden vergeleken, teneinde vast te stellen of er al dan niet sprake is van identiteit, dan wel soortgelijkheid.

22. De vergelijking van de diensten is volgens verweerder bovendien niet relevant, aangezien de tekens geenszins overeenstemmend zijn.

23. Verweerder verzoekt de oppositie niet te honoreren en over te gaan tot veroordeling van opposant in de kosten van het geding.

### III. **BESLISSING**

#### A. **Verwarringsgevaar**

24. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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.

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 uitleg 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 (HvJEU, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### ***Vergelijking van de tekens en diensten***

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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

28. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd, beide reeds geciteerd).

29. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, 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; GEA, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

30. De te vergelijken tekens en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>KI 35 Reclame, beheer van commerciële zaken, administratieve diensten.</p>	<p>KI 35 Publiciteit en commerciële zaken; bedrijfsorganisatorische en - economische advisering; marketing en marketingadviezen; advisering inzake strategieën, marketing en bedrijfsorganisatie; het ontwikkelen van concepten en strategieën op het gebied van ondernemen, ter bevordering van de communicatie met derden, op het gebied van marketing en publiciteit, alsmede ter bevordering van de distributie van producten en diensten; reclame- en marketingadviezen, al dan niet langs elektronische weg, waaronder Internet; public relations; opzetten en beheren van gegevensbestanden.</p>

31. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een rechthoek, met grijze omlijning en witte achtergrond. In deze rechthoek bevindt zich een vierkant dat is opgemaakt uit vier andere vierkanten van verschillende kleur (groen, lichtblauw, rood en geel) waarop in grijze penseelstreken een gestileerde weergave van een huis is aangebracht. Onder dit beeldelement, dat meer dan twee derden van het ingeroepen recht inneemt, staan de woorden "Huis" en "Zo" in grijze letters, verbonden met een rode ampersand.

32. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, dat bestaat uit een rode rechthoek met daarop in witte hoofdletters de woorden "HUIS EN ZO". Boven de letter H staat een wit driehoekje, hetgeen het idee oproept van een dak op een huis.

33. Volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003; GEA, Activity Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). De identieke wordelementen van beide tekens zijn beschrijvend en weinig onderscheidend. Immers, verwijst het woord "huis" naar een gebouw om in te wonen.<sup>1</sup> De toevoeging "&Zo", dan wel "EN ZO" is een gebruikelijke aanduiding om aan te geven dat er sprake is van het aanbieden van meerdere diensten, die allemaal gerelateerd zijn aan huizen.

34. Hoewel het verbale element van merk en teken identiek is, betreft het hier een beschrijvende en weinig onderscheidende woordcombinatie. Hierbij zij opgemerkt dat visuele, auditieve of begripsmatige aspecten van de conflicterende tekens bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet altijd hetzelfde gewicht hebben. Onderzocht moet worden onder welke objectieve omstandigheden de merken op de markt kunnen worden gebruikt (zie arrest Budmen, reeds aangehaald). Het gewicht dat moet worden toegekend aan de punten van overeenstemming of van verschil van de tekens, hangt met name af van de intrinsieke kenmerken van deze tekens of van de verkoopmodaliteiten van de door de conflicterende merken aangeduide waren of diensten (GEA, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, T-117/03–T-119/03 en T-171/03, 6 oktober 2004).

35. Als men gebruik wil maken van een instantie die gespecialiseerd is op het gebied van huizen en daaraan gerelateerde diensten, dan zal men zich vaak eerst gaan oriënteren. Bijvoorbeeld op Internet of via een telefoonboek. Vervolgens zal men informatie van één of meerdere instanties aanvragen, waarna wellicht de eerste afspraak zal volgen. In alle gevallen wordt men geconfronteerd met het merk van de instantie voor ogen (zie in die zin: BBIE, oppositie Hypotheek&Zo, 2000835, 31 januari 2008). De aandacht van het in aanmerking komend publiek zal in casu dus eerder uitgaan naar de verschillende opmaak en weergave van de tekens.

36. Eveneens volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd).

37. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van het wordelement "Huis&Zo" in aanmerking nemend en dus ook de geringe beschermingsomvang, zijn de visuele verschillen tussen merk en teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden.

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

38. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de diensten identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

---

<sup>1</sup> Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse Taal, 14<sup>de</sup> editie.

**B. Overige relevante factoren**

39. Met betrekking tot het argument van opposant inzake het gebruik van standaardheadings dient te worden opgemerkt dat conform de mededeling van het Bureau van 1 september 2002 inzake de te hanteren terminologie in de lijst van waren en diensten bij een depot, het depot geacht wordt te zijn verricht voor uitsluitend die waren of diensten die in de heading staan. De indeling in klassen dient uitsluitend een administratief doel en artikel 2.20, lid 3 BVIE bepaalt expliciet dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten. Het gebruik van standaardheadings impliceert dus niet dat de bescherming zich automatisch uitstrekt tot alle waren of diensten die zich in deze klasse kunnen bevinden.

40. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de kosten van het geding. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

**C. Conclusie**

41. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht en het betwiste teken uitsluitend beschrijvende woordelementen gemeen hebben. De hieruit voortvloeiende punten van overeenstemming worden, gezien het beschrijvende karakter, geneutraliseerd door de verschillen. De totaalindruk van het merk en het teken stemt niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden.

**IV. BESLUIT**

42. De oppositie met nummer 2004017 wordt afgewezen.

43. Het Benelux depot met nummer 1174298 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 25 februari 2010

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Paul Vink