

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2007861**  
**van 8 juli 2013**

**Opposant:** **IACCOUNTANTS Ltd., buitenlandse vennootschap naar UK recht**  
Geelgorslaan 10  
6823 CH Arnhem  
Nederland

**Gemachtigde:** **Pegasus Corporate Finance Ltd**  
Geelgorslaan 10  
6823 CH Arnhem  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 916235**



*tegen*

**Verweerder:** **Hubad B.V.**  
Jan Campertstraat 5  
6416 SG Heerlen  
Nederland

**Gemachtigde:** --

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1248834**  
  
Hubad i-accountants Limburg

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

1. Op 5 juni 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Hubad i-accountants Limburg, voor diensten in de klassen 35, 36 en 45. Het depot is onder nummer 1248834 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 juni 2012.

2. Op 30 augustus 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 916235 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk, ingediend op 24 februari 2012 en ingeschreven op 16 maart 2012 voor diensten in de klassen 35, 36, 42 en 45.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten in de klassen 35, 36 en 45 van het ingeroepen recht.

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 31 augustus 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 1 november 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 6 november 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 6 januari 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 2 januari 2013 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 7 januari 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 7 maart 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 1 maart 2013 gereageerd. Aangezien deze reactie niet in tweevoud was ingediend, heeft het Bureau op 6 maart 2013 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar in te dienen met een termijn tot en met 6 mei 2013.

11. Het gevraagde tweede exemplaar werd op 12 maart 2013 door verweerder ingediend en op 13 maart 2013 doorgezonden aan opposant.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

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

14. 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 van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

15. Volgens opposant is het ingeroepen recht een bekend merk en hij vindt dat verweerder hiervan profiteert en zijn imago aantast. Opposant dient een aantal facturen in die bestemd zijn als bewijzen van gebruik. Het bestreden teken bestaat uit het ingeroepen recht met daaraan toegevoegd de beschrijvende woorden Hubad en Limburg. Hubad is de achternaam van verweerder en Limburg de regio waar verweerder gevestigd is, aldus opposant.

16. Merk en teken zijn zeer overeenstemmend en de diensten zijn geheel identiek, dan wel soortgelijk volgens opposant.

17. Volgens opposant is er sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder te veroordelen in de kosten.

### **B. Reactie verweerder**

18. Verweerder merkt op dat hij oorspronkelijk het teken i-accountants als merk bij het Bureau had gedeponeerd, maar dat dit werd geweigerd op absolute gronden. Verweerder is daarom van mening dat i-accountants in onderhavig depot een ondergeschikte rol speelt, door de toevoeging van de onderscheidende elementen Hubad en Limburg. Hij is ook van mening dat het Bureau de oppositie niet ontvankelijk had moeten verklaren, omdat ook het ingeroepen recht in strijd zou zijn met artikel 2.11, lid 1, sub b en c BVIE. Volledigheidshalve voert verweerder aan dat het voeren van de aanduiding Accountant door I Accountants Arnhem in strijd zou zijn met artikel 586 WRA en artikel 40 wet op de accountants-administratieconsulenten (WAA).

## **III. BESLISSING**

### **A. Verwarringsgevaar**

19. 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.

20. 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."

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

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

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	Hubad i-accountants Limburg
KI 35 Advisering inzake bedrijfsvoering; advisering inzake bedrijfsorganisatie; bedrijfsorganisatorische en bedrijfsbestuurlijke advisering; hulp bij de leiding van zaken; informatie over zaken; inlichtingen over zaken; professionele consultatie op het gebied van zaken; zakelijk onderzoek; zakelijke expertises; zakelijke administratie; zakelijke recherches; administratieve diensten; arbeidsbemiddeling en advisering met betrekking tot personeel en personeelszaken; personeelswerving; assistentie bij belastingaangiftes; boekhouding; reclame; publiciteit; public relations; commerciële evaluatie; economische prognoses; verschaffen van handelsinlichtingen; kostprijsanalyse;	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

marktanalyse, marktonderzoek en marktstudie; verkooppromotie voor derden; beheer van commerciële zaken; diensten van accountants.	
KI 36 Financiële diensten; financiële analyse; financiële inlichtingen; financiële raadgeving; financiële ramingen of begrotingen; financiële transacties; financiële zaken; financiële sponsoring; financieringen; fiscale expertise; fiscale taxatie; kredietverlening; diensten van fiscalisten; makelaardij in onroerende goederen; beheer van onroerend goed; bemiddeling en taxatie inzake onroerend goed en hypotheek; vermogensbeheer; verhuur van onroerend goed; adviseren en bemiddelen inzake kredietverlening.	KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.
	KI 45 Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

### ***Vergelijking van de tekens***

23. 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).

24. 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 Schuhfabrik Meyer*, beide reeds geciteerd).

25. 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 (GEU, *MATRATZEN*, T-6/01, 23 oktober 2002; GEU, *EL CHARCUTERO ARTESANO*, T-242/06, 13 december 2007).

26. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

27. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een sterk gestileerde letter i, schuin in het geel weergegeven met links en rechts van deze letter parallel twee schuine strepen. De kleur geel begint onderaan de letter en de strepen in een donkere tint om naar boven uit te lopen in een lichtere tint. Daarnaast is in grote grijze letters het woord ACCOUNTANTS opgenomen, met als onderschrift "The internet accountants for the internet age", eveneens in grijze letters. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit de woorden Hubad i-accountants Limburg.

28. De wordelementen die merk en teken delen zijn beschrijvend: het betreft het beschrijvende woord accountants en de gangbare aanduiding "i" om aan te geven dat de diensten middels internet worden aangeboden of interactief zijn. Gezien de mate van beschrijvendheid van de wordelementen, komt het meeste belang toe aan de beeldelementen in het ingeroepen recht, waar de gestileerde letter "i" het eerste element is dat opvalt. Het Bureau is van oordeel dat door deze weergave de letter een zelfstandige plaats inneemt, min of meer losstaand van het woord accountants. In het bestreden teken komt meer belang toe aan het element Hubad; in het algemeen zal de consument immers meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004) en bovendien zijn de overige elementen beschrijvend. Voor wat betreft het argument van opposant dat het element Hubad beschrijvend zou zijn (zie overweging 15), aangezien dit de achternaam van de verweerder is, merkt het Bureau op dat achternamen op zich niet beschrijvend zijn, maar opgevat zullen worden als eigennamen, dus als fantasienamen zonder betekenis.

#### *Conclusie*

29. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de gedeelde wordelementen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de toegevoegde beeldelementen in het ingeroepen recht en het woord Hubad in het bestreden 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**

30. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

#### **B. Overige factoren**

31. Volgens opposant is het ingeroepen recht een bekend merk en hij vindt dat verweerder hiervan profiteert en zijn imago aantast (zie overweging 15). Opposant dient geen stukken in ter onderbouwing van deze bekendheid en het Bureau zal hier dus ook verder niet op ingaan. Bovendien moet de bekendheid van een ouder merk in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvJEU C-

552/09 P, TiMi Kinderjoghurt, 24 maart 2011). Daarnaast is er in een oppositieprocedure expliciet geen ruimte voor de beoordeling door het Bureau of er sprake is van afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk. Artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b.

32. Opposant dient een aantal facturen in die bestemd zijn als bewijzen van gebruik (zie overweging 15). Het Bureau zal deze bewijzen van gebruik niet verder beoordelen, aangezien het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

33. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het Bureau de oppositie niet ontvankelijk had moeten verklaren, omdat het ingeroepen recht in strijd zou zijn met artikel 2.11, lid 1, sub b en c BVIE (zie overweging 18), verwijst het Bureau naar een uitspraak van het Gerecht (BUD, gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/06, 16 december 2008): "Er zij evenwel aan herinnerd dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgronden niet kunnen worden onderzocht in het kader van een oppositieprocedure (...)".

34. Volledigheidshalve voert verweerder aan dat het voeren van de aanduiding Accountant door I Accountants Arnhem in strijd zou zijn met artikel 586 WRA en artikel 40 wet op de accountants-administratieconsulenten (WAA) (zie overweging 18). Een dergelijk argument kan geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14, jo 2.3, lid 1, sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

35. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 17). 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**

36. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat vanwege het ontbreken van voldoende overeenstemming tussen de tekens, geen gevaar voor verwarring bij het publiek kan bestaan. Het Bureau heeft derhalve de vergelijking van de diensten achterwege gelaten. Het gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

### **IV. BESLUIT**

37. De oppositie met nummer 2007861 wordt afgewezen.

38. Het Benelux depot met nummer 1248834 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 8 juli 2013

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten